

d12002.97

TEIL II

DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1996

I. PATENTIERBARKEIT

A. Patentfähige Erfindungen

1. Computerbezogene Erfindungen

In der Sache **T 953/94** bezog sich Anspruch 1 des Hauptantrags auf eine Methode, mit einem digitalen Computer eine Datenanalyse des zyklischen Verhaltens einer Kurve zu erzeugen, die durch eine Mehrzahl von Punkten dargestellt war, die zwei Parameter zueinander in Beziehung setzten. Die Kammer war der Ansicht, eine solche Methode könne nicht als patentfähige Erfindung angesehen werden, weil eine Analyse des zyklischen Verhaltens einer Kurve eindeutig eine mathematische Methode sei und als solche von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Mit der Bezugnahme auf einen digitalen Computer werde nur der Hinweis gegeben, daß die beanspruchte Methode mit Hilfe eines Computers, d. h. eines programmierbaren Universalrechners, ausgeführt werde; seine Funktion werde von einem Programm gesteuert, das als solches von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Die Tatsache, daß die Beschreibung Beispiele sowohl auf nichttechnischen als auch auf technischen Gebieten offenbare, bestätige die Auffassung, daß die durch die beanspruchte mathematische Methode gelöste Aufgabe vom Anwendungsgebiet unabhängig sei und somit in diesem Fall nur auf mathematischem und nicht auf einem technischen Gebiet liegen könne. Eine bloße Bezugnahme auf eine mathematische Methode als solche schließe den Anspruch nicht unbedingt von der Patentierbarkeit aus, doch könne die Kammer keine technische Wirkung erkennen, die mit Hilfe der beanspruchten Methode erzielt werden könne.

Der fünfte Hilfsantrag lautete wie folgt:

"Eine Methode zur Steuerung eines physikalischen Vorgangs, die auf der Analyse einer funktionellen Beziehung zwischen zwei Parametern des physikalischen Vorgangs beruht und folgende Schritte umfaßt:

Messen der beiden Parameterwerte und Erzeugen einer Datenanalyse des zyklischen Verhaltens einer Kurve, die durch eine Mehrzahl von Punkten dargestellt ist, die die beiden Parameter zueinander in Beziehung setzen ..., mittels eines digitalen Computers."

Das letzte Merkmal lautete wie folgt:

"(h) wobei der Bereich des einen Parameters zur Verwendung bei der Steuerung des physikalischen Vorgangs entsprechend den zur Darstellung der Kurvenverlängerung auf einem Datensichtgerät erzeugten Daten erweitert wird."

Die Kammer vertrat die Auffassung, der Begriff "physikalisch" könne so verstanden werden, daß die Methode, bei der angeblich die mathematische Methode zur Analyse einer Kurve verwendet wurde, ein Verfahren sei, bei dem die Parameter physikalischer Art oder Gegenstände seien; hierzu gehörten nicht Verfahren, bei denen die Parameter nicht physikalischer, sondern z. B. finanzieller Art seien. Die Kammer betonte jedoch, daß Anspruch 1 des fünften Hilfsantrags nur wegen der Einfügung der Worte "zur Verwendung bei der Steuerung des physikalischen Vorgangs" nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei.

Anders als die Einspruchsabteilung entschied die Kammer, daß diese Formulierung den Anspruch in technischer Hinsicht einschränke. Anspruch 1 beziehe sich nicht mehr auf eine bloße Möglichkeit, die mathematische Methode bei einem technischen oder physikalischen Verfahren anzuwenden. Wenn der Ausdruck "zur Verwendung" allerdings nur als Hinweis darauf zu verstehen sei, daß die beanspruchte Erweiterung eines Parameterbereichs für die Darstellung der Kurvenverlängerung zur Verwendung bei der Verfahrenssteuerung "geeignet" sei, dann lasse diese Auslegung tatsächlich zweifelhaft erscheinen, ob der Anspruch wirksam eingeschränkt worden sei. In Verbindung mit der ausdrücklich beabsichtigten Beschränkung der beanspruchten Methode auf eine "Methode zur Steuerung eines physikalischen

Verfahrens" könne das Wort "zu" aber nicht mehr bloß als "geeignet" interpretiert werden, sondern bedeute "zur Steuerung eines physikalischen Verfahrens verwendet". Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß der Gegenstand des fünften Hilfsantrags bei richtiger Auslegung nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei.

2. Wiedergabe von Informationen

In **T 599/93** wurde eine Anordnung zum gleichzeitigen Darstellen von mehreren Bildern auf einem (Computer-)Bildschirm beansprucht. Der Bildschirm wurde z. B. durch eine horizontale und eine vertikale Grenzlinie in vier Felder unterteilt, deren Größe durch Verschieben der auf dem Kreuzungspunkt liegenden Einstellmarke verändert werden konnte. Die in den Fenstern liegenden Flächen der Einstellmarke konnten jeweils gesondert angesteuert werden und, etwa durch Farbveränderung, auf besondere Inhalte des betreffenden Fensters hinweisen, auch wenn dieses gerade nicht oder nicht vollständig sichtbar war.

Die Kammer war der Auffassung, daß die Information über Ereignisse in einem Bildschirmfenster durch Farbveränderung der zugehörigen Anzeigefläche der Einstellmarke keinen technischen Charakter habe (sie informiere z.B. nicht über Betriebszustände der beanspruchten Anordnung), sondern mache lediglich den Betrachter auf spezielle Inhalte der zugehörigen Bilder aufmerksam und diene damit der Wiedergabe von Informationen im Sinne von Artikel 52 (2) d) EPÜ. Dieses Merkmal konnte daher nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Diese konnte auch nicht aufgrund der übrigen kennzeichnenden Merkmale anerkannt werden: In der Stellung des Problems sei keine erfinderische Tätigkeit erkennbar, weil die dem Stand der Technik nicht entnehmbaren Merkmale der Anordnung ausschließlich der Arbeitserleichterung des Benutzers dienten, der ihre Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit während des Gebrauchs ohne weiteres erkenne, und weil es einen regen Gedankenaustausch zwischen den Benutzern und Entwicklern solcher Systeme gebe; die neuen Merkmale beschränkten sich auf durch den praktischen Gebrauch und das zu erzielende Ergebnis nahegelegte Gerätefunktionen; und die zur Erzielung dieser Gerätefunktionen benötigten Mittel und Anpassungen bisheriger Schaltungen seien für den Fachmann offensichtlich.

3. Medizinische Verfahren

3.1 Therapeutische Verfahren

3.1.1 Patentierbarkeit von Erzeugnissen mit therapeutischer sowie nichttherapeutischer Indikation

In der Sache **T 1077/93** hatte die Einspruchsabteilung in der beanspruchten Erfindung kein nach Artikel 52 (4) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossenes therapeutisches Verfahren, sondern eine kosmetische Behandlung gesehen. Die Ansprüche 1 und 11 bezogen sich auf die Verwendung des Kupferkomplexes der 3,5-Diisopropylsalicylsäure (im folgenden CuDIPS genannt) als kosmetisches Erzeugnis und in einer kosmetischen Zusammensetzung sowie auf ein kosmetisches Behandlungsverfahren zum Schutz der menschlichen Epidermis, das auf der Verwendung dieses Komplexes basierte. Ziel der patentgemäßen Zusammensetzung war es, die menschliche Epidermis vor UV-Strahlen zu schützen und insbesondere die Hautrötung, in der sich die schädigende Wirkung der Sonne auf die Haut bekanntlich am deutlichsten manifestiert, sowie Zellveränderungen in der Haut wie die Bildung entarteter und nekrotischer Keratinozyten - allgemein als "sun burn cells (SBC)" bezeichnet - zu verringern. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte der Beschwerdeführer Beschwerde ein.

Die Beschwerdekammer stellte in Anlehnung an die Entscheidung T 820/92 fest, daß das in Artikel 52 (4) EPÜ verankerte Patentierungsverbot nicht dadurch umgangen werden könne, daß der Anspruch schlicht so formuliert werde, als sei der Gegenstand des Verfahrens als unteilbares Ganzes nicht therapeutischer Natur. Bei der Prüfung der Patentierbarkeit der Ansprüche 1 und 11 müßten die Wirkungsweise des CuDIPS und der Zusammenhang zwischen all seinen Wirkungen geklärt werden. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Schutzwirkung für die Haut zumindest teilweise nicht nur auf eine Filterung des Lichts an der Hautoberfläche, sondern vielmehr auf eine Wechselwirkung mit dem Zellgeschehen in der Epidermis zurückzuführen sei. Da auf diese Weise pathologische Folgen (Hautrötung) vermieden werden sollten, liege eine echte therapeutische Wirkung vor.

3.2 Diagnostische Verfahren

In der Entscheidung **T 530/93** bestätigte die Kammer die ständige Rechtsprechung der

Beschwerdekammern des EPA und befand, daß Verfahren, die sich auf die Erfassung der für eine Diagnose benötigten Daten beschränken und nur Zwischenergebnisse liefern, die erst in einem weiteren Schritt einem bestimmten klinischen Bild zugeordnet werden könnten, keine Diagnostizierverfahren im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ sind. Das Verfahren gemäß Anspruch 1 entsprach dieser Definition und fiel somit nicht unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ.

B. Neuheit

1. Stand der Technik

1.1. Beweisfragen

In **T 795/93** war die Kammer der Auffassung, daß eine Druckschrift als Offenbarungsmittel für den Stand der Technik ein Beweismittel mit unterschiedlichen Funktionen ist. Zum einen soll sie beweisen, was durch die in ihr enthaltene schriftliche Beschreibung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, d.h. welche Informationen, Kenntnisse, Lehre usw. durch sie zum Stand der Technik gemacht wurde; des weiteren dient sie zum Nachweis des Zeitpunkts der Zugänglichmachung dieser Informationen.

In der Entscheidung **T 32/95** vertrat die Kammer die Auffassung, sobald der Anmelder guten Grund habe zu bezweifeln, daß das entgegengehaltene Dokument zum Stand der Technik gehöre, solle der Prüfer entsprechend der Empfehlung in den Richtlinien C-IV, 5.2 verfahren, d. h. die Angelegenheit nicht weiterverfolgen, wenn auch weitere Ermittlungen diese Zweifel nicht ausräumen könnten.

2. Offenbarungsgehalt von Vorveröffentlichungen

2.1 Maßgeblicher Zeitpunkt

Das Allgemeinwissen des Fachmanns, das bei der Auslegung einer Entgeghaltung zugrunde zu legen ist, ändert sich im Laufe der Zeit. In **T 590/94** wurde die bisherige Rechtsprechung zum maßgeblichen Zeitpunkt bei der Ermittlung dieses Fachwissens

bestätigt: Muß eine Aussage in einer Entgegnung zum Vergleich mit der beanspruchten Erfindung interpretiert werden, so hat sich die Interpretation am Allgemeinwissen des Fachmanns zum Publikationszeitpunkt der Entgegnung zu orientieren. Dabei dürfen der betreffenden Aussage nur solche Merkmale zugeordnet werden, auf deren Vorliegen zweifelsfrei geschlossen werden kann.

In der Sache **T 305/94** wurde die Entscheidung T 205/91 bestätigt und festgestellt, daß die Auslegung einer Entgegnung unter Verwendung von Wissen, das der Fachwelt erst zwischen ihrem Veröffentlichungstag und dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag einer Streitanmeldung bzw. eines Streitpatents zugänglich geworden ist, nicht den Kriterien zur Ermittlung der Offenbarung im Rahmen der Neuheitsprüfung entspricht, sondern in den Bereich der Prüfung auf das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit gehört.

2.2 Fehlerhafte Offenbarung

In der Sache **T 412/91** bezog sich der Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung auf ein legiertes Stahlpulver, das unter anderem aus 0,2 bis 0,5 Gew.-% Cu bestand. Der Einsprechende stützte sich insbesondere auf das Dokument 1, ein GB-Patent, und auf das Dokument 1a, das US-Äquivalent des Dokuments 1. Im Dokument 1 war die Zusammensetzung einer für die Verwendung in der Pulvermetallurgie vorgesehenen Legierung festgelegt. Die Bereiche der Bestandteile waren breit definiert. Insbesondere betrug der Bereich für Cu 0,15 bis 2,25. Anspruch und Beschreibung stimmten nicht überein. Die Kammer vertrat die Auffassung, dieser Widerspruch hätte zur Folge gehabt, daß ein Fachmann zur Ermittlung der eigentlichen Absicht des Dokuments 1 nach dem US-Äquivalent gesucht und dieses auch ohne weiteres gefunden hätte. Es sei leicht auffindbar gewesen, weil das Dokument 1 Aufschluß über den Patentinhaber, das Aktenzeichen der ursprünglichen Anmeldung und den Tag der Anmeldung in den USA gebe. Beim Vergleich der beiden Dokumente hätte der fachkundige Leser bemerkt, daß im letztgenannten Dokument die Untergrenze für Cu mit 0,75 % angegeben war. Er wäre somit zu dem logischen Schluß gelangt, daß das Dokument 1 einen Fehler enthalte. Der Fehler in der Offenbarung des Dokuments 1 gehöre für die Zwecke des Artikels 54 EPÜ nicht zum Stand der Technik. Was die Offenbarung einer Vorveröffentlichung darstelle, richte sich grundsätzlich nicht nur nach dem darin tatsächlich verwendeten Wortlaut, sondern auch danach, was die Veröffentlichung

dem fachkundigen Leser als technische Realität zu erkennen gebe. Sei eine Aussage eindeutig falsch, weil sie als solche unwahrscheinlich sei oder weil andere Unterlagen zeigten, daß sie falsch sei, so gehöre sie trotz ihrer Veröffentlichung nicht zum Stand der Technik. Würde der fachkundige Leser hingegen nicht erkennen, daß die Lehre falsch sei, so gehöre sie zum Stand der Technik.

2.3 Vergleich technischer Prinzipien

In der Sache **T 826/94** war die Kammer der Auffassung, daß ein beanspruchtes Meßgerät, das sämtliche konstruktiven Merkmale eines bekannten Meßgeräts aufweist und sich davon nur durch die Bezeichnung, d.h. durch die zu messende Größe unterscheidet, neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ ist, wenn erst auf einer Stufe der gedanklichen Abstraktion, bei der die Grundprinzipien der beiden Meßgeräte miteinander verglichen werden, die Schlußfolgerung gezogen werden kann, daß beide Meßvorrichtungstypen zur gleichen Gattung gehören.

2.4 Implizite Offenbarung

In der Sache **T 378/94** unterschied sich der Gegenstand des angefochtenen Patents dadurch von der bekannten Drillmaschine, daß jeder Zustreicher nur ein Zustreichelement aufwies. Der Beschwerdeführer/Einsprechende trug vor, daß Anspruch 1 der Druckschrift D1, die den nächsten Stand der Technik darstelle, den allgemeinen Begriff "Zustreicher mit Zustreichelementen" offenbare. Er behauptete, daß unter den allgemeinen Begriff entweder "Zustreicher mit zwei Zustreichelementen" oder "Zustreicher mit nur einem Zustreichelement" fallen würden. Da Zustreicher mit zwei Zustreichelementen bereits im abhängigen Anspruch 7 von D1 offenbart seien, folge im "Rückkehrschluß" aus der gemeinsamen Betrachtung der Ansprüche 1 und 7, daß das Merkmal, daß jeder Zustreicher nur ein Zustreichelement aufweise, implizit offenbart sei, denn dieses Merkmal stelle - außer der Ausführungsform nach dem Anspruch 7 - die einzige Ausführungsform dar, die gemäß Anspruch 1 noch möglich sei.

Die Kammer lehnte dieses Argument mit der Begründung ab, daß Sachverhalte, die aus einer Informationsquelle nur mittels einer solchen Folgerung, die als Umkehrschluß zu deuten sei, hergeleitet werden könnten, nicht sofort erkennbar seien. Ein Gegenstand könne nur dann als durch eine bestimmte Informationsquelle offenbart angesehen werden, wenn er unmittelbar

und eindeutig aus dieser Informationsquelle hergeleitet werden könne. Außerdem könne man aus der gemeinsamen Betrachtung der Ansprüche 1 und 7 aufgrund des Umkehrschlusses höchstens den Begriff "nicht aus zwei mit je einem Zustrichelement versehenen Streben bestehender Zustricher" herleiten. Dieser Begriff sei nicht mit dem im Anspruch 1 des angefochtenen Patentes enthaltenen Begriff "nur aus einem Zustrichelement bestehender Zustricher" identisch. Darüber hinaus stellte die Kammer fest, daß auch andere Ausführungsformen unter den oben genannten allgemeinen Begriff fielen.

2.5 Verhältnis zwischen Offenbarungsgehalt und Schutzbereich

In der Entscheidung **T 378/94** (siehe oben) erläuterte die Kammer das Verhältnis zwischen dem Schutzbereich von Ansprüchen und ihrem Offenbarungsgehalt. Sie war der Auffassung, daß der Schutzbereich eines die technischen Merkmale einer Erfindung angehenden Patentanspruchs, welcher aus einem oder mehreren Begriffen besteht, die meistens die Verallgemeinerung einer oder mehrerer spezieller, in der Beschreibung und den Zeichnungen offener Beispiele sind, nicht mit dem unmittelbar aus dem Wortlaut dieses Anspruchs hervorgehenden Offenbarungsgehalt gleichgestellt werden kann. Der Schutzbereich steht im Zusammenhang mit der "Extension" (Begriffsumfang) des bzw. der im Anspruch definierten Begriffe, d.h. mit der Gesamtheit aller individuellen Gegenstände, die sämtliche Merkmale dieses bzw. dieser Begriffe aufweisen. Demgegenüber steht der Offenbarungsgehalt im Zusammenhang mit der "Intension" dieses bzw. dieser Begriffe (Begriffsinhalt), d.h. mit der Gesamtheit der Merkmale, die die gedankliche Zusammenfassung von individuellen Gegenständen ermöglichen. Wenn ein Anspruch sich mit allgemeinen Begriffen befaßt, dann offenbart er nur diese allgemeinen Begriffe und nicht alle unter diese allgemeinen Begriffe fallenden speziellen Beispiele.

3. Zugänglichmachung

3.1 Begriff der "Öffentlichkeit"

3.1.1 Allgemeine Grundsätze

Die Kammern haben im Laufe der Jahre den Begriff der Öffentlichkeit fest umrissen. Danach

ist eine Information der Öffentlichkeit zugänglich, wenn auch nur ein einziges Mitglied derselben die Möglichkeit hatte, die Information zu erlangen und zu verstehen, und keine Geheimhaltungspflicht bestand.

In der Sache **T 739/92** war die Erfindung auf einer Tagung mündlich beschrieben worden. Es ging um die Frage, ob die Tagungsteilnehmer zur Geheimhaltung verpflichtet waren und deshalb nicht als Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ gelten konnten.

Das Teilnehmerverzeichnis zeigte, daß die Tagung allen auf dem einschlägigen Gebiet tätigen Fachleuten offenstand. Den Teilnehmern war es nicht untersagt, mündliche Tagungsinformationen weiterzugeben oder Tagungsinformationen zu veröffentlichen, sofern sie jede Bezugnahme auf die Tagung unterließen. Das Aufnehmen der Vorträge auf Tonband usw. und die Ablichtung von Diapositiven waren verboten. Gästen war die Teilnahme an den Vorträgen und Diskussionen nicht gestattet.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß unter diesen Umständen die Teilnehmer an dieser Tagung als normale Mitglieder der Öffentlichkeit zu betrachten seien, da keine Geheimhaltungsvereinbarung bestanden habe. Anders als in der Sache T 300/86 seien die Teilnehmer weder Lizenznehmer des Veranstalters gewesen, noch hätten sie einem generellen vertraglichen Verbot unterlegen, Informationen an Dritte weiterzugeben.

3.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung

In der Sache **T 818/93** war die maßgebende Vorveröffentlichung eine Erklärung des Erfinders vor dem US-Patent- und Markenamt mit den darin erwähnten Anlagen 1 und 4. Man hatte mit mehreren Firmen Verbindung aufgenommen und (erfolglos) versucht, sie für die Entwicklung und die Finanzierung der Forschungsarbeiten für das in der Anlage 1 dargestellte intraluminale Gewebe zu interessieren. Die Anlage 4 war dem Vorgesetzten des Erfinders, einem Professor am University of Texas Health Science Center in San Antonio, übersandt worden; im Anschluß daran hatten Gespräche mit ihm und einem Forschungsassistenten an dieser Universität mit dem Ziel stattgefunden, die erforderlichen Geräte für die Forschungsarbeiten sowie die Herstellung und Erprobung des Gewebes zu erhalten.

Nach Auffassung der Kammer wurden sämtliche Schritte und Maßnahmen im Rahmen von Geschäftsbeziehungen unternommen, die für einen erfolgreichen Abschluß des Projekts erforderlich gewesen seien. Solche Verhandlungen seien in Anbetracht der ähnlichen Interessen der Beteiligten von Natur aus vertraulich und setzten eine Geheimhaltungsverpflichtung stillschweigend voraus. Im Gegensatz zum Vorbringen des Beschwerdegegners sei eine schriftliche Vereinbarung nicht erforderlich, um eine Beteiligung Dritter auszuschließen, so daß im vorliegenden Fall die implizite Vertraulichkeit durch die Zusammenkünfte und Verhandlungen vor dem Anmeldetag des angefochtenen Patents nicht verletzt worden sei.

In der Sache **T 480/95** war das Dokument, auf das sich die Einspruchsabteilung als für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit entscheidende Vorveröffentlichung stützte, ein Schreiben des Einsprechenden an einen Kunden, das er im Zusammenhang mit einem Vertragsverhältnis zwischen den beiden Unternehmen verfaßt hatte. In diesem Schreiben gab der Einsprechende Ratschläge, wie ein bestimmter programmierter Speicher Verarbeitungsprobleme löste. Die Kammer hielt dieses Schreiben für ein typisches Beispiel für einen Schriftwechsel zwischen Vertragspartnern, der wesensgemäß vertraulich sei. Anders verhalte es sich, wenn ein Erzeugnis an ein anderes Unternehmen verkauft werde, wo es meistens nicht vor der Öffentlichkeit geheimgehalten werden könne. Da ein solches Schreiben wesensgemäß vertraulich sei, hätte der Beschwerdegegner (Einsprechender) nachweisen müssen, daß es dennoch der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei, was er aber nicht getan habe. Andererseits habe der Beschwerdeführer (Patentinhaber) eine Erklärung eines Zeugen vorgelegt, der an der Abwicklung des erwähnten Vertrags zwischen dem Einsprechenden und dem Kunden beteiligt gewesen sei, aus der hervorgehe, daß Schreiben dieser Art vertraulich behandelt worden seien.

3.2 Begriff des "Zugänglichmachens"

Für den mikrobiologischen Bereich stellte die Kammer in der Entscheidung **T 128/92** fest, daß ein vielschichtiges biochemisches Erzeugnis der Öffentlichkeit zugänglich gemacht sei, wenn mindestens ein Hinweis für die Fachwelt, daß Proben des biochemischen Erzeugnisses auf Anforderung erhältlich seien, veröffentlicht und klar angegeben werde, um welches Erzeugnis es sich genau handle.

4. Prüfung auf Neuheit

4.1 Breite Ansprüche

In der Sache **T 607/93** entschied die Kammer, daß bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit kein Anlaß besteht, einen zu breit gefaßten Anspruch mit Hilfe der Beschreibung enger zu interpretieren, wenn es sich nicht um das Verständnis von erläuterungsbedürftigen Begriffen, sondern um die Beurteilung eines zu breit gefaßten Patentbegehrens in Relation zum Stand der Technik handelt.

4.2 Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen

In **T 815/93** und **T 141/93** ging es um Ansprüche, die sowohl reine Produktmerkmale als auch Herstellungs- (Verfahrens-)merkmale enthielten, wobei in diesen beiden Fällen letztere die einzigen Merkmale zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik waren. Im Anschluß an die Rechtsprechung zur Neuheit von Product-by-process-Ansprüchen wurde von der Kammer festgestellt, daß nicht vorbeschriebene Verfahrensmerkmale nur dann die Neuheit des beanspruchten Erzeugnisses begründen können, wenn sie bewirken, daß es andere Eigenschaften aufweist als die vorbekannten Produkte. In den beiden Fällen konnte der Patentinhaber bzw. Anmelder das nicht nachweisen.

5. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen

5.1 Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen

In **T 352/93** wurde entschieden, daß ein Anspruch auf eine ionische Verbindung (Salz), die lediglich durch Strukturparameter, nämlich die Strukturformeln des Kations und des Anions dieser Verbindung, definiert ist, durch einen Stand der Technik neuheitsschädlich getroffen wird, der eine wäßrige Lösung offenbart, die eine dem Kation entsprechende Base und eine dem Anion entsprechende Säure enthält.

5.2 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen

In **T 660/93** folgte die Kammer dem in der Entscheidung T 26/85 (ABI. EPA 1990, 22) aufgestellten Grundsatz, weil sich der ihr vorliegende Fall nur unwesentlich von dem früheren Fall unterschied. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, hatte die Kammer die prozentuale Überschneidung der beanspruchten Bereiche mit den im Stand der Technik offenbarten verglichen. Sie verglich auch die Abstände der bevorzugten Beispiele zu den nächsten Grenzen der Überschneidungsbereiche. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) führte aus, daß ein Fachmann die technische Lehre des bekannten Dokuments im Überschneidungsbereich nicht ernsthaft in Betracht gezogen hätte, weil die Herstellung eines Gassensors mit Mikrozellen, die kleiner als 5 Mikrometer seien, erhebliche Schwierigkeiten bereite. Die Kammer stimmte dieser Auffassung nicht zu und stellte fest, daß das bekannte Dokument die Wahl eines bestimmten mittleren Durchmessers nahelege und dieser Durchmesser zwischen einigen Mikrometern und einigen Zehnerpotenzen von Mikrometern variieren könne, jedoch gebe es keinerlei Hinweise darauf, daß ein bestimmter Bereich besonders bevorzugt werde oder ausgeschlossen werden solle. Zudem gehöre es zum Wissensstand eines Fachmanns, daß die Empfindlichkeit des Gassensors mit abnehmendem Durchmesser der Tröpfchen zunimmt. Demzufolge sei es offensichtlich, daß der untere Teil des Bereichs aus dem bekannten Dokument bevorzugt werde. Daß ein geringerer Durchmesser zu einem schnelleren und effizienteren Gasaustausch führe, sei keine unerwartete Wirkung. Ausgehend von der betreffenden Ausführungsform in dem bekannten Dokument sah die Kammer im Gegensatz zum Beschwerdeführer keine Schwierigkeiten darin, einen Gassensor mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 der strittigen Anmeldung herzustellen. Demnach war der Überschneidungsbereich nicht neu.

In **T 209/94** ließ sich das beanspruchte Verfahren von dem Verfahren gemäß dem bekannten Dokument dadurch unterscheiden, daß die in die Ansprüche 1 und 2 der strittigen Anmeldung eingefügte Feststellung "so lange, bis der Sauerstoff bzw. Stickstoffgehalt der Fasern unter ca. 0,5 % Gew.-% sinkt" eine funktionelle Beschränkung des Pyrolysierungsschritts begründete, obwohl sich die Temperaturbereiche der Pyrolysierungsschritte zur Herstellung von Fasern überschneiden ("höher als etwa 1600 °C" gemäß der vorliegenden Erfindung und "von 900 bis 1800" gemäß dem bekannten Dokument). Die Kammer schloß aus dem bekannten Dokument, daß ein bestimmter Gehalt an Stickstoff (und Bor) für die Temperaturbeständigkeit der Fasern erforderlich sei. Da diese verbesserte thermische

Stabilität der Fasern genau der Gegenstand der im Stand der Technik offenbarten Erfindung sei, könne man Fasern, die diesen Anforderungen nicht entsprächen, nicht als in der Lehre dieses Dokuments enthalten ansehen. Implizit bedeute das, daß Fasern, deren Stickstoff- bzw. Sauerstoffgehalt für die gewünschte thermische Stabilität zu niedrig war, nicht unter die im Stand der Technik offenbarte Erfindung fielen: Der niedrigste im bekannten Dokument offenbarte Wert sei 3,89 %, während die strittige Anmeldung als Maximalwert 0,5 % zulasse.

In der Sache **T 653/93** behauptete der Beschwerdeführer (Anmelder), dessen Patent von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen worden war, das Verfahren gemäß Anspruch 1 sei neu, da es sich auf eine Kombination von drei Verfahrensmerkmalen mit ausgewählten Bereichen und Produktmerkmalen mit bestimmten Begrenzungen beziehe und diese Kombination im angezogenen bekannten Dokument nicht offenbart sei.

Die Beschwerdekammer hob hervor, daß bei solchen Sachverhalten die Frage der Neuheit nicht durch eine gesonderte Betrachtung der einzelnen Parameterbereiche beantwortet werden könne. Nach Auffassung der Kammer wäre diese Vorgehensweise künstlich und ungerechtfertigt, da nicht die spezifizierten Bereiche der drei entsprechenden Parameter oder ihre Agglomeration Gegenstand des Anspruchs 1 sei, sondern die Gruppe der durch die Kombination dieser drei Bereiche definierten Verfahren, die im Vergleich zu der in der Entgegenhaltung offenbarten ziemlich klein sei.

Demzufolge sei die hier beanspruchte Gruppe von Verfahren, die durch die Kombination von drei spezifischen Verfahrensparametern gekennzeichnet seien, nicht ausdrücklich im bekannten Dokument offenbart worden und könne somit als Ergebnis einer "Mehrfachauswahl" bezeichnet werden. Bei Anwendung der Lehre des besagten Dokuments hätte für den Fachmann kein Grund bestanden, sich auf die Kombination der in Anspruch 1 definierten Teilbereiche zu konzentrieren, etwa weil die weggelassenen Teile der im bekannten Dokument offenbarten Bereiche als die weniger interessanten erkennbar gewesen wären. Ohne irgendwelche diesbezüglichen Hinweise gehe aus dem bekannten Dokument nicht hervor, daß die "kombinierte Auswahl" für den Fachmann implizit offenbart gewesen sei.

Die Neuheit der technischen Lehre des Anspruchs 1 sei durch Versuchsdaten belegt worden, die zeigten, daß man die mit den beanspruchten Verfahren hergestellten Produkte nicht mit den Verfahren hätte gewinnen können, die den beanspruchten zwar nahekämen, aber

dennoch außerhalb ihres Bereichs lägen. Überdies sei die Kombination der Eigenschaften der durch die beanspruchten Verfahren hergestellten Produkte nicht das zwangsläufige Ergebnis des in der Entgeghaltung offenbarten Verfahrens, sondern sei nur durch eine bestimmte Kombination von Verfahrensparametern erreicht worden.

Demzufolge werde der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht als im entsprechenden Dokument des Stands der Technik offenbart angesehen.

6. Neuheit der Verwendung

6.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung - Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels

In der Sache **T 958/94** (ABl. EPA 1997, 241) hatte die Prüfungsabteilung die Ansprüche für Griechenland und Spanien mit der Begründung zurückgewiesen, sie seien nicht in der von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60) vorgegebenen Anspruchsform der "zweiten therapeutischen Indikation" gehalten, da auf das Verfahren und nicht auf die Verwendung abgestellt werde. Die Prüfungsabteilung war der Ansicht, die Neuheit der "Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels" sei an bestimmte Formerfordernisse geknüpft, denen laut Entscheidungsformel in der Sache G 1/83 beim Schutz der zweiten therapeutischen Indikation eines Arzneimittels nur Verwendungs-, nicht aber Verfahrensansprüche genügten. Der Beschwerdeführer (Anmelder) legte hiergegen Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der Zurückweisungsentscheidung.

Die Kammer stellte fest, daß die Große Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 für Ansprüche, die dem Schutz der zweiten therapeutischen Indikation eines Arzneimittels dienen, keine bestimmte Form oder Kategorie vorgegeben habe. Sie habe in der Entscheidung G 6/83 mit der Formulierung "revendications ayant pour objet" nicht auf den formalen Aspekt der Anspruchskategorie abgehoben, sondern vielmehr auf den Inhalt des Anspruchs, also auf die Definition der beanspruchten Erfindung durch ihre wesentlichen Merkmale. Im Deutschen und Englischen sei in den beiden parallel ergangenen Entscheidungen G 1/83 bzw. G 5/83 die Formulierung "Patentansprüche gerichtet auf" und "claims directed to" gewählt und nicht vom "Gegenstand" oder von "subject-matter"

gesprochen worden. Dies zeige ebenfalls, daß es auf den Inhalt des Anspruchs ankomme, also auf das technische Merkmal, das den Kern der beanspruchten Erfindung ausmache (Verwendung des betreffenden Stoffs), und nicht auf eine bestimmte Formulierung oder Kategorie des Anspruchs. Diese Auslegung werde durch die Begründung der Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 bestätigt.

So habe die Große Beschwerdekammer im ersten Absatz unter Nummer 11 der Entscheidung G 1/83 die Auffassung vertreten, daß es im Falle einer mit einer Tätigkeit verbundenen Erfindung nur eine Frage der individuellen Wahl sei, ob der Anmelder diese Tätigkeit als Anwendung oder Verwendung einer Sache für einen bestimmten Zweck, etwa zur Erzielung eines technischen Ergebnisses, oder aber als Verfahren zur Erzielung desselben Ergebnisses unter Verwendung derselben Sache beanspruche. Bei beiden Anspruchsarten müsse eine Folge von Verfahrensschritten ausgeführt werden, um zum Endergebnis zu gelangen. Die Kammer habe daher von der Ausführung her keinen sachlichen Unterschied zwischen den beiden Anspruchsarten gesehen. Diese allgemeine Regel gelte auch im therapeutischen Bereich. Zwischen einem Anspruch auf Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und einem Anspruch auf ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers sei kein sachlicher Unterschied auszumachen. Die beiden Ansprüche unterschieden sich nur in der Formulierung, wie die Große Beschwerdekammer unter Nummer 13 der Entscheidung G 1/83 unterstrichen habe.

Bei der Herstellung eines Arzneimittels müsse in der Praxis unabhängig von der Form der Ansprüche, die diese Herstellung mit einschließen, eine Folge zwingend vorgegebener, einheitlicher Verfahrensschritte durchgeführt werden, ob nun die "Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue therapeutische Anwendung" oder aber ein "durch die Verwendung des Stoffs gekennzeichnetes Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels für die neue Anwendung" beansprucht werde. Obwohl der Wirkstoff als solcher sowie das Arzneimittel und das Verfahren zu seiner Herstellung bereits bekannt gewesen seien, habe die Große Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 einen Anspruch zugelassen, der sich auch auf die Herstellung des betreffenden Arzneimittels in einer für die neue therapeutische Indikation geeigneten Form erstrecke und auf die Verwendung des Stoffs zur Herstellung des Arzneimittels für die neue therapeutische

Indikation gerichtet sei. Demnach könne unter denselben Umständen, also bei mangelnder Neuheit des Wirkstoffs, des Arzneimittels und des Verfahrens zu seiner Herstellung, dem Gegenstand eines Anspruchs auf ein "Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels für die neue therapeutische Indikation" die Patentierung nicht verweigert werden, da ja kein sachlicher Unterschied zwischen einem Anspruch auf Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue therapeutische Anwendung und einem Anspruch auf ein durch Verwendung desselben Stoffs gekennzeichnetes Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels für die neue Anwendung bestehe. Mit dieser Entscheidung bestätigte die Kammer die frühere Weichenstellung in der am 22. Juli 1993 entschiedenen Sache T 893/90.

C. Erfinderische Tätigkeit

1. Nächstliegender Stand der Technik - Wahl des nächstkommenden Ausgangspunktes

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist es den Beteiligten selbstverständlich freigestellt, von welchem Stand der Technik sie ausgehen (T 570/91, T 1040/93, T 439/92). In der Entscheidung **T 871/94** wurde bestätigt, daß bei der Argumentation aber die Gefahr der rückschauenden Betrachtungsweise beachtet werden sollte. Wenn ein Fachmann bestrebt ist, eine einfache Konstruktion zu erreichen, so ist es unwahrscheinlich, daß er dabei von einem Stand der Technik ausgeht, der eine außergewöhnliche Ausführung mit einer komplizierten Einrichtung betrifft, um diese komplizierte Einrichtung wegzulassen.

In der Sache **T 410/93** bestätigte die Kammer die Entscheidung T 686/91, wonach eine Druckschrift, in der keine technische Aufgabe erwähnt ist, die der aus der Patentschrift abzuleitenden zumindest ähnelt, in der Regel unabhängig davon, wie viele technische Merkmale sie möglicherweise mit dem Gegenstand des betreffenden Patents gemeinsam hat, nicht als nächstliegender Stand der Technik und Ausgangsbasis für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Betracht kommt. Die Kammer stellte fest, daß die damalige Entscheidung zwar ein erteiltes Patent betraf, ihre Rechtsgrundsätze aber auch im Verfahren vor der Erteilung anwendbar sind.

Laut Entscheidung **T 69/94** bestimmt Artikel 54 (2) EPÜ ganz eindeutig ohne jede zeitliche

Einschränkung, daß der Stand der Technik alles umfaßt, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Daher kann ein Dokument, das sich weder auf eine veraltete, in der Industrie nicht mehr gebräuchliche Technologie bezieht noch eine am Anmeldetag des Streitpatents von der Fachwelt verworfene Lehre enthält, nicht als nächstliegender Stand der Technik außer acht bleiben, nur weil es rund 20 Jahre vor dem Anmeldetag der Anmeldungsunterlagen veröffentlicht wurde.

2. Technische Aufgabe

2.1 Ermittlung der technischen Aufgabe

Bei der objektiven Ermittlung der zu lösenden technischen Aufgabe ist, wie die Beschwerdekammern wiederholt entschieden haben, zunächst von der Aufgabe auszugehen, die der Anmelder selbst angegeben hat. Nur wenn sich erweist, daß zur Definition der technischen Aufgabe ein unzutreffender Stand der Technik herangezogen wurde oder die gestellte Aufgabe nicht wirklich gelöst worden ist, kann untersucht werden, welche andere technische Aufgabe objektiv bestand (T 246/91, T 495/91). Dieser Rechtsgrundsatz gilt auch für Ex-parte-Verfahren (s. **T 881/92, T 882/92, T 884/92**).

Wenn der Patentinhaber a) einen bestimmten Stand der Technik als Ausgangspunkt angegeben und b) im Streitpatent eine von diesem Ausgangspunkt aus zu lösende Aufgabe formuliert hat und c) die Beschwerdekammer überzeugt ist, daß die beanspruchte Lösung diese Aufgabe tatsächlich löst, sollte die Kammer, wie schon in der Entscheidung T 419/93 dargelegt, einer Analyse nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz diesen Ausgangspunkt und diese Aufgabe zugrunde legen, sofern sie nicht der Auffassung ist, daß es einen näherliegenden, für die beanspruchte Lösung technisch relevanteren Stand der Technik gibt oder daß sich eine in der beanspruchten Lösung ebenfalls enthaltene andere Aufgabe bei dem gewählten Ausgangspunkt im Stand der Technik eher aufdrängt und der Fachmann auch für diese andere Aufgabe eine Lösung gesucht hätte. Die gestellte Aufgabe sollte in jedem Fall eine Aufgabe sein, die der Fachmann, der nur den Stand der Technik kennt, tatsächlich zu lösen wünscht. Die Aufgabe sollte nicht tendenziös so formuliert werden, daß die Entwicklung einseitig in Richtung der beanspruchten Lösung gelenkt wird (**T 800/91**).

2.2 Neuformulierung der Aufgabe

Nach der Entscheidung **T 39/93** (ABI. EPA 1997, 134) ist die in der Anmeldung oder dem angefochtenen Patent ursprünglich dargestellte technische Aufgabe (Regel 27 (1) EPÜ) als "subjektive" Aufgabe anzusehen. Es ist zwar wünschenswert, bei der Definition der technischen Aufgabe denselben Ansatz anzuwenden wie der Anmelder (T 246/91, T 495/91, T 741/91), doch ist es nicht ungewöhnlich, daß sie angesichts der Dokumente, die im Recherchenbericht angeführt und/oder anschließend im Einspruchs-/Beschwerdeverfahren angezogen werden, eventuell neu formuliert werden muß, wenn diese Dokumente einen näherliegenden Stand der Technik darstellen als der ursprünglich in der Anmeldung beschriebene. Ähnlich muß die technische Aufgabe möglicherweise - vor allem unter Zugrundelegung eines weniger anspruchsvollen Ziels - neuformuliert werden, wenn Versuchsergebnisse darauf hindeuten, daß die Kombination der Merkmale des Patentanspruchs diese Aufgabe nicht im gesamten Bereich löst. In beiden Fällen läßt sich mit einer Neuformulierung der ursprünglich gemäß Regel 27 (1) c) EPÜ in der Anmeldung oder dem angefochtenen Patent dargestellten technischen Aufgabe (der "subjektiven" technischen Aufgabe) auf der Grundlage objektiv relevanter Elemente, die vom Anmelder bzw. Patentinhaber ursprünglich nicht berücksichtigt worden waren, die "objektive" Aufgabe definieren. Die so ermittelte "objektive" technische Aufgabe stellt die letztlich verbleibende Aufgabe (den technischen Effekt) dar, die dem objektiven Beitrag entspricht, den der in dem entsprechenden Patentanspruch definierte Gegenstand (Merkmale) leistet.

Eine Neuformulierung der Aufgabe wird durch das Übereinkommen nicht ausgeschlossen, wenn die Aufgabe vom Fachmann unter Berücksichtigung des der Erfindung nächstliegenden Stands der Technik aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden kann (T 13/84, ABI. EPA 1986, 253). In der Sache **T 818/93** wurde entschieden, daß es demnach ausreicht, wenn sich die neuformulierte Aufgabe später aus dem Vergleich der Anmeldung mit dem nächstliegenden Stand der Technik herleiten läßt. Selbst wenn die Aufgabe anhand von Merkmalen neuformuliert werden soll, die nur den Zeichnungen zu entnehmen sind, kann nicht verlangt werden, daß die auf diese Merkmale zurückzuführenden Vorteile und technischen Wirkungen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung erwähnt sein müssen. Da Merkmale aus den Zeichnungen rechtswirksam in die Ansprüche und zu deren Stützung auch in die Beschreibung aufgenommen werden dürfen (s. T 169/83, ABI. EPA 1985, 193),

können die mit diesen Merkmalen verbundenen Wirkungen und Vorteile auch als Grundlage für eine Neuformulierung der Aufgabe herangezogen werden, sofern der oben angesprochene Vergleich eindeutig auf diese Aufgabe schließen läßt.

2.3 Alternative Lösung einer bekannten Aufgabe

Der Entscheidung T 100/90 zufolge ist eine überraschende Wirkung kein Erfordernis des EPÜ, sondern dient lediglich als Indiz bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Dasselbe gilt für die Frage, ob eine Erfindung zu einer - wesentlichen oder auch nur graduellen - Verbesserung führt.

In der Sache **T 588/93** konnte die dem Streitpatent zugrunde liegende technische Aufgabe darin gesehen werden, ein weiteres poröses Material bereitzustellen, das selektiv Lipoproteine mit geringer Dichtigkeit adsorbieren kann. Nach Feststellung der Kammer braucht bei der Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit keine - wesentliche oder graduelle - Verbesserung des beanspruchten Adsorptionsmittels gegenüber den im Stand der Technik beschriebenen Adsorbentien nachgewiesen zu werden. Eine frühere Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe schließt also spätere Versuche, dieselbe Aufgabe auf einem anderen nicht naheliegenden Weg zu lösen, nicht aus.

3. Der Fachmann

3.1 Definition

In allgemein anerkannten Definitionen des Begriffs "Fachmann" werden dessen Eigenschaften zwar nicht immer mit denselben Formulierungen beschrieben, sie haben aber eines gemeinsam: Keine deutet an, daß er über erfinderische Fähigkeiten verfügt. Das Vorhandensein genau solcher Fähigkeiten unterscheidet den Erfinder nämlich vom sogenannten Fachmann (**T 39/93**, ABI. EPA 1997, 134).

3.2 Benachbartes Fachgebiet

Der Entscheidung **T 1037/92** zufolge wird erwartet, daß ein Fachmann für die Herstellung von

Sicherungseinsätzen für programmierbare ROMs, der Ausfälle solcher Einsätze ausschließen will, auf dem einschlägigen Fachgebiet aber keine brauchbaren Hinweise findet, auf benachbarten Gebieten nach geeigneten Parallelen sucht, d. h. auf Gebiete ausweicht, auf denen sich ähnliche Probleme stellen wie auf dem der Sicherungseinsätze und deren Kenntnis beim Fachmann vorausgesetzt werden muß. Im vorliegenden Fall hätte ein Fachmann auch die Dokumentation auf dem Gebiet ultraminiaturisierter integrierter Schaltungen konsultiert.

3.3 Fachmann - Wissensstand

Sind bei ein und derselben Erfindung sowohl die ausreichende Offenbarung als auch die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen, so ist in beiden Fällen der gleiche Wissensstand zugrunde zu legen (T 60/89, ABI. EPA 1992, 268). In der Entscheidung **T 694/92** wurde hinzugefügt, daß für die Zwecke der Artikel 56 und 83 EPÜ derselbe Wissensstand maßgeblich, die jeweilige Ausgangssituation aber eine andere ist: Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist entscheidend, daß der Fachmann nur den Stand der Technik kennt, für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung dagegen, daß er den Stand der Technik **und** die offenbarte Erfindung kennt.

Im Verfahren **T 378/93** bestätigte die Kammer die Entscheidung T 766/91, wonach Informationen aus einem technischen Handbuch, das ein auf einem technischen Spezialgebiet anerkannter Fachautor verfaßt hat, zum allgemeinen Fachwissen des auf diesem technischen Gebiet tätigen Fachmanns gehören. Dasselbe gilt, wie die Kammer nun ausführte, für einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, die sich hauptsächlich an die Fachwelt richtet und weltweit einen seriösen Ruf genießt. Im vorliegenden Fall entstammten die Informationen einem Artikel in der bekannten wissenschaftlichen Zeitschrift "Applied Physics Letters" und wurden dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns, eines hochqualifizierten Physikers, zugerechnet.

Auch die Entscheidung **T 590/94** nahm Bezug auf T 766/91 und führte weiter aus: Muß eine Aussage in einer Entgegnung zum Vergleich mit der beanspruchten Erfindung interpretiert werden, so hat sich die Interpretation am Allgemeinwissen des Fachmanns zum Publikationszeitpunkt der Entgegnung zu orientieren. Dabei dürfen der betreffenden

Aussage nur solche Merkmale zugeordnet werden, auf deren Vorliegen zweifelsfrei geschlossen werden kann.

4. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

4.1 Offenbarung der Entgegenhaltungen

In der Sache **T 109/93** betraf die Anmeldung eine osteosynthetische Vorrichtung. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurück. Sie war der Meinung, der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich von der in der Druckschrift 1 offenbarten Osteosyntheseplatte mit Knochenschrauben, deren Kopf durch einen Einsatz gegen die Innenwandung des Schraubenlochs verklemmt werde, nur dadurch, daß die Schraubenlöcher in der Platte eine Querschnittsverengung aufwiesen, die als innerer Anschlag für den Schraubenkopf ausgebildet sei. Da dieses Merkmal aber im Ausführungsbeispiel gemäß Abbildung 6 der Druckschrift 3 offenbart sei, wäre der Fachmann ohne weiteres zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangt. Der Beschwerdeführer hingegen machte geltend, daß in der Entgegenhaltung 3 auf die noch zu lösende Teilaufgabe (vollständige Versenkung des Schraubenkopfes, um einen Überstand zu vermeiden) nicht eingegangen worden sei.

Die Kammer ließ jedoch den Einwand der unzureichenden Offenbarung der Teilaufgabe in der Druckschrift 3 nicht gelten, da die Aufgabe der Versenkung des Schraubenkopfes weder in dieser Druckschrift noch in der Anmeldung selbst ausdrücklich angesprochen worden war und sich nur aus bestimmten dargestellten Ausführungsformen herleiten ließ. Bei einem Vergleich des Gegenstands einer Anmeldung mit einer Ausführungsform des Stands der Technik muß die Offenbarung des Gegenstands der Anmeldung nach demselben Maßstab beurteilt werden wie die Offenbarung der Ausführungsform in der vorveröffentlichten Druckschrift. Somit dürfen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer beanspruchten Lösung an die Offenbarung des Gegenstands einer Entgegenhaltung keine höheren Anforderungen gestellt werden als an die Offenbarung des Gegenstands der zu prüfenden Anmeldung.

4.2 Kombinationserfindungen

In der Sache **T 818/93** bestätigte die Kammer die allgemeine Auffassung, daß bei einer Kombinationserfindung alle Merkmale als solche bekannt sein können und die Erfindung in deren struktureller und auch funktioneller Verknüpfung besteht. Für die erfinderische Tätigkeit der vorliegenden Kombination war es demnach ohne Belang, daß bereits eine geeignete Struktur bekannt war, solange deren Einsatz und Anwendung unter den im Patent offenbarten Bedingungen und Umständen nicht durch den entgegengehaltenen Stand der Technik nahegelegt wurde. Mit anderen Worten: Im Falle einer neuen Anwendung eines bekannten Mittels muß also bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden, welche Aufgaben die bekannte Ausführungsart und die strittige Erfindung jeweils lösen sollen (s. auch T 39/82, ABI. EPA 1982, 419).

In der Sache **T 363/94** war der Gegenstand des Patents eine Verhakungsvorrichtung zwischen dem Flügel und dem feststehenden Rahmen von Fenstern oder Türen, die den Einbruchsschutz verbessern sollte. Die Kammer stimmte den vom Patentinhaber angeführten Argumenten nicht zu, wonach der Gegenstand des Anspruchs 1 eine Merkmalskombination beinhalte, weil sich aus allen unterscheidenden Merkmalen eine verstärkte Wirkung ergebe und diese Merkmale deshalb demselben Zweck dienten. Sie stellte fest, daß beide Merkmalsgruppen zwar die allgemeine Aufgabe (Verbesserung des Einbruchsschutzes) lösten, dies jedoch nicht unbedingt bedeute, daß eine Kombinationserfindung vorliege. Die Gruppen müssen in einer funktionellen Wechselwirkung zueinander stehen bzw. einen über die Summe ihrer Einzelwirkungen hinausgehenden kombinatorischen Effekt aufweisen. In der vorliegenden Sache befaßten sich die Merkmalsgruppen jeweils mit der Lösung einer Teilaufgabe (bessere Verankerung der Verhakungsblöcke einerseits und Anordnung der Blöcke auf dem Rahmen andererseits); sie wirkten somit unabhängig voneinander.

In der Sache **T 731/94** bezog sich das Patent auf einen Filter zur Reinigung der einer Fahrgastzelle zugeführten Luft. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) vertrat den Standpunkt, der beanspruchte Gegenstand sei eine bloße Aneinanderreihung eines Partikelfilters und eines Adsorberfilters, d. h. eine Aggregation von zwei voneinander funktionell entkoppelten und unabhängigen Elementen einer Filtereinrichtung. Die Kammer jedoch wies darauf hin, daß durch die erfindungsgemäße Anwendung eines Elektretfiltermaterials für die Partikelfilterlage die der Partikelfilterlage in Strömungsrichtung der zu filternden Luft nachgeschaltete Adsorberfilterlage vor einer Verschmutzung durch die

Feinstpartikel geschützt und so eine Reduzierung ihrer aktiven Oberfläche verhindert werde. Daher bestehe ein funktioneller Zusammenhang zwischen der Adsorberfilterlage und dem speziellen Aufbau der Partikelfilterlage. Die Gesamtwirkung der beiden zusammengeführten Filterlagen des beanspruchten Combi-Filters gehe demzufolge über die Summe der Wirkungen der einzelnen Filterlagen hinaus, da die Filterleistung der Adsorberfilterlage durch das Vorhandensein der Partikelfilterlage deutlich erhöht sei. Die Kammer bejahte deshalb einen Kombinationseffekt.

4.3 Biotechnologie - Erfolgsaussichten

In der Sache **T 386/94** (ABl. EPA 1996, 658) betraf das Patent DNA-Moleküle, die die Gene für Präprochymosin und seine Reifungsformen enthalten, und dadurch transformierte Mikroorganismen. Die Kammer prüfte hier, ob der Fachmann am Anmeldetag, ausgehend von der Offenbarung des nächstliegenden Stands der Technik, einen vorgeschlagenen Lösungsansatz, Weg oder ein entsprechendes Verfahren mit guter Aussicht auf Erfolg ausprobiert hätte und ob die Ausführung der Erfindung unerwartete Schwierigkeiten bereitere, deren Überwindung erfinderisches Zutun erforderte (s. a. T 816/90). Sie entschied, daß keine erfinderische Tätigkeit vorliegt, wenn der Fachmann am Prioritätstag davon ausgehen kann, daß die Klonierung und die Expression eines Gens relativ einfach zu bewerkstelligen sind, und die Klonierung zwar sehr arbeitsaufwendig ist, aber keine Probleme aufwirft, die die Erfolgsaussichten fraglich erscheinen lassen.

Würde ein Fachmann nach Einschätzung der Kammer hingegen damit rechnen, daß es nicht nur bestimmter Routinearbeiten, sondern wissenschaftlicher Forschung bedarf, um eine zunächst auf einem Forschungsgebiet entwickelte Technologie (Verfahren zur Transformation vollständiger *Saccharomyces-cerevisiae*-Zellen) auf ein benachbartes Gebiet (Verfahren zur Transformation vollständiger *Kluyveromyces*-Zellen) zu übertragen, so kann eine erfinderische Tätigkeit anerkannt werden (**T 441/93**).

4.4 Chemische Verbindungen - strukturelle Ähnlichkeit

In der Sache **T 643/96** betraf die Anmeldung azabicyclische Verbindungen, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und sie enthaltende pharmazeutische Zubereitungen. Die zu lösende

Aufgabe konnte darin gesehen werden, weitere chemische Verbindungen für die Behandlung und/oder Prophylaxe von Demenz bei Säugern bereitzustellen. Die Prüfungsabteilung wandte das Konzept der "Bioisosterie" an und wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, ihr Gegenstand sei nicht erfinderisch, weil die bestehenden strukturellen Unterschiede zwischen den aus dem nächstliegenden Stand der Technik bekannten und den beanspruchten Verbindungen so gering seien, daß ein Fachmann gewußt hätte, daß sie keinen wesentlichen Einfluß auf die für die Lösung der technischen Aufgabe maßgebenden Eigenschaften hätten. Nach Auffassung der Kammer kam es für die Stichhaltigkeit dieses Arguments darauf an, ob das Konzept der Bioisosterie, auf das der Fachmann seine Erkenntnis gegründet hätte, hier tatsächlich anwendbar war.

Die Kammer stellte fest, daß dieses Konzept zwar zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehört, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit aber mit Bedacht anzuwenden ist. Auf dem Gebiet des sog. Drug Design wird primär davon ausgegangen, daß jede strukturelle Veränderung einer pharmakologisch wirksamen Verbindung in das pharmakologische Wirkungsprofil der Ausgangsstruktur eingreift, sofern keine **nachgewiesene** Korrelation zwischen Strukturmerkmalen und Wirkung besteht. Dies gilt auch im Fall der Bioisosterie, die eine solche Möglichkeit der Wechselwirkung zwischen Struktur und Wirkung verkörpert, solange die Bioisosterie nur vermutet, nicht aber **nachgewiesen** worden ist (s. a. T 548/91).

Wenn bei pharmakologisch wirksamen Verbindungen über die erfinderische Tätigkeit entschieden wird, kommt es nicht darauf an, ob eine bestimmte Unterstruktur einer chemischen Verbindung durch eine andere, ebenfalls bekannte isostere Unterstruktur ersetzt wurde, sondern darauf, ob es Informationen über den Einfluß eines solchen Austauschs auf das pharmakologische Wirkungsprofil der betreffenden speziellen (Gruppe von) Verbindung(en) gab.

4.5 Breite Ansprüche

In der Sache **T 583/93** (ABl. EPA 1996, 496) bestätigte die Kammer die Entscheidung **T 939/92** (ABl. EPA 1996, 309) und befand, daß der (breite) Anspruch nicht den Erfordernissen des Artikels 56 EPÜ entsprach, weil die technische Aufgabe nicht im gesamten

beanspruchten Bereich gelöst wurde, d. h. die erwünschte technische Wirkung nicht über die gesamte Breite des beanspruchten Gegenstands auftrat.

4.6 Disclaimer

In der Sache **T 710/92** wurde der Disclaimer eingeführt, um der Entgegenhaltung 1 ihre Neuheitsschädliche Wirkung zu nehmen, und war daher zulässig (s. T 4/80, ABl. EPA 1982, 149 und T 433/86). In den Entscheidungen T 170/87 und T 597/92 war festgestellt worden, daß ein Disclaimer, der nur eine erfinderische Tätigkeit begründen soll, nicht zugelassen werden darf und zudem aus einer naheliegenden keine erfinderische Lehre machen kann. Die Kammer befand nun, daß letzteres auch gilt, wenn der Disclaimer aus Neuheitsgründen eingeführt wird, da sich durch die Ausklammerung eines Anspruchsteils mit Hilfe eines Disclaimers nichts am Inhalt der ursprünglichen Lehre ändert. Daher mußte die Kammer entscheiden, ob der Gegenstand des Anspruchs 1, soweit er durch die ursprüngliche Offenbarung der strittigen Anmeldung (ohne Disclaimer) gestützt wurde, naheliegend war. Dabei galt es zunächst zu klären, welche Lehre die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthielt und ob diese Lehre erfinderisch war. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß ein Disclaimer, der eine Neuheitsschädliche Vorwegnahme vermeiden soll und durch die ursprüngliche Offenbarung nicht gestützt wird, einem naheliegenden Anspruch nicht zu erfinderischer Tätigkeit verhelfen kann.

4.7 Beispiele für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit

4.7.1 Routineversuche

Eine Tätigkeit, die sich in bloßen Routineversuchen, also beispielsweise darin erschöpft, daß in herkömmlicher Weise ohne besonderes über das allgemeine Fachwissen hinausgehendes Können herumexperimentiert wird, ist nicht erfinderisch (**T 104/92**).

4.7.2 Anreiz zur Erprobung des neuesten Produkts auf dem Markt

In der Sache **T 306/93** betraf das Patent einen Nagellack, der mit Silikonen beschichtete Pigmente enthält. Von den Beteiligten wurde nicht bestritten, daß herkömmliche

Nagellackzusammensetzungen zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehören und daß es bei solchen herkömmlichen Zusammensetzungen zu einer gewissen Pigmentwanderung und -ablagerung kommt, die den ästhetischen Reiz des Produkts für mögliche Kunden beeinträchtigen. Die Aufgabe konnte mithin in der Bereitstellung einer Nagellackzusammensetzung gesehen werden, bei der praktisch keine solche Wanderung und Ablagerung des in ihr enthaltenen Pigments auftritt. Nach Einschätzung der Kammer ist einem Fachmann zweifellos bewußt, daß auf dem Markt eine Vielzahl von Pigmentprodukten erhältlich ist. Die Kammer war daher überzeugt, daß der Fachmann - angesichts der bei bekannten Nagellackzusammensetzungen durchaus bedeutsamen Beeinträchtigung der ästhetischen Wirkung des Pigments - einen Anreiz gehabt hätte, zu erproben, ob das neueste auf dem Markt erhältliche Pigmentprodukt das Erscheinungsbild des Nagellacks positiv beeinflussen würde, und so ohne erfinderisches Zutun zu der im vorliegenden Fall beanspruchten Nagellackzusammensetzung gelangt wäre.

5. Beweisanzeichen

5.1 Bonuseffekt - Einbahnstraße

In der Sache **T 766/92** hatte das Ziel der Erfindung darin bestanden, eine kostengünstige Vorrichtung bereitzustellen. Bei dieser Zielsetzung wies der Stand der Technik klar auf eine bestimmte vorgegebene Lösung hin. Nach Auffassung der Kammer hatte der Fachmann nicht die Wahl zwischen zahllosen Möglichkeiten, sondern befand sich in einer **Einbahnstraßensituation**, die zu dem vorhersehbaren Vorteil niedriger Kosten führte. Zugleich barg die Einbahnstraßenlösung einen zusätzlichen Vorteil in sich. Dieser dem Fachmann zwangsläufig zufallende Vorteil mußte als Bonuseffekt gewertet werden, der nicht als Beleg für eine erfinderische Tätigkeit dienen kann.

5.2 Konkurrent

Bietet ein Konkurrent des Patentinhabers kurz vor dem Anmeldetag des angefochtenen Patents einem Kunden eine technische Anlage an, ohne die vorteilhafte erfindungsgemäße Lösung zu verwirklichen, so kann dies ein Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sein (**T 812/92**).

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

In der Sache **T 492/92** beanstandete der Einsprechende, daß das Streitpatent (das flüssige Waschmittelzusammensetzungen zum Gegenstand hatte) insofern nicht ausreichend offenbart sei, als darin kein Verfahren zur Messung des Gehalts an gelösten Elektrolyten beschrieben sei. Dies wurde auch nicht bestritten. Der Einsprechende wies ferner darauf hin, daß der Patentinhaber selbst zwei verschiedene Analyseverfahren vorgeschlagen habe, die jedoch bei derselben Zusammensetzung erheblich voneinander abweichende Resultate ergäben. Er schloß daraus, daß der Durchschnittsfachmann die beanspruchte Erfindung nicht ausführen könne.

Die Kammer ließ dieses Argument jedoch nicht gelten, da es zum Prioritätszeitpunkt mehrere unterschiedlich genaue Standardmethoden gegeben habe, die der Fachmann im Bedarfsfall hätte heranziehen können, um den beanspruchten Elektrolytgehalt festzustellen. Es liege auf der Hand, daß der Fachmann bei der Auswahl eines bestimmten Analyseverfahrens zwischen dessen Unkompliziertheit und der erforderlichen Genauigkeit abwägen würde. Daß die beiden vom Patentinhaber ausgewählten Verfahren bei der Messung des Elektrolytgehalts derselben patentgemäßen Zusammensetzungen nicht zwangsläufig zu identischen Ergebnissen führten, sei kein ausreichender Beweis dafür, daß der Fachmann den Elektrolytgehalt der beanspruchten Zusammensetzungen nicht mit der erforderlichen Genauigkeit ermitteln könne. Situationen dieser Art seien in der technischen Praxis keine Seltenheit; manchmal sei ein Schnellverfahren genau genug und werde deshalb einer genaueren, aber umständlicheren Methode vorgezogen.

Die Kammer war daher der Auffassung, daß das Patent die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfülle.

In der Sache **T 692/93** hielt die Kammer ein Patent für ausreichend offenbart, in dem auf die Bedeutung der richtigen Partikelgröße in einem Suspensionsmittel hingewiesen wurde und das außerdem Anweisungen enthielt, wie die Partikelgröße experimentell durch Veränderung der Bedingungen in der Abkühlungsphase beeinflußt werden könne.

2. Wissen des Durchschnittsfachmanns

In der Sache **T 676/94** ging es um einen Radialreifen mit einem radial außerhalb des Gürtels angeordneten Band und einer Schicht aus mindestens einem am Reifenumfang durchgehend spiralförmig verlaufenden Strang aus zwei verschiedenen, miteinander verdrehten Modulgarnten, einem hochelastischen und einem niederelastischen.

Der Einsprechende argumentierte, der Fachmann könne anhand der Beschreibung die beanspruchte Lehre nicht ausführen, ohne selbst erfinderisch tätig zu werden.

Die Kammer konnte sich dem nicht anschließen und meinte, der Fachmann kenne die Ausgangsstoffe und wisse, wie das zu erzielende Ergebnis aussehe. Zwar sei die Lehre des Patents insofern unvollständig, als die Bedingungen, unter denen die Garne zu dem Doppelstrang zusammengedreht würden, nicht ausdrücklich angegeben seien, doch hätte er die nötige Information der Entgegenhaltung D3 entnehmen können. Sie teilte deshalb nicht die Auffassung des Einsprechenden, wonach dieses Dokument nicht zum allgemeinen Fachwissen gehöre, weil es sich dabei um einen Artikel in einer Fachzeitschrift handle, der zur Feststellung ausreichender Offenbarung nicht herangezogen werden könne.

Die Kammer faßte die bisherige Rechtsprechung zusammen, wie sie den Entscheidungen T 171/84 (ABI. EPA 1986, 95), T 475/88 und T 51/87 (ABI. EPA 1991, 177) zu entnehmen ist (vgl. auch T 772/89). Demzufolge ergibt sich der allgemeine Wissensstand in der Regel aus den einschlägigen Handbüchern und Nachschlagewerken sowie ferner aus Monographien; Patentschriften (und wissenschaftliche Zeitschriften) hingegen gehören üblicherweise nicht zum allgemeinen Wissensstand des Durchschnittsfachmanns, da die in diesen Dokumenten enthaltenen einschlägigen Informationen nur mittels einer umfassenden Recherche erschlossen werden können. Nur bei neuen Technologien, zu denen es noch keine Nachschlagewerke gibt, können ausnahmsweise auch Patentschriften (und Fachartikel) den

allgemeinen Wissensstand bilden.

Nach Auffassung der Kammer muß daher die Frage, ob der Inhalt einer Fachzeitschrift für die Zwecke der Beurteilung der Hinlänglichkeit der Offenbarung zum allgemeinen Fachwissen des Durchschnittsfachmanns gehört, anhand des Tatbestands und der Beweislage im Einzelfall beantwortet werden. Es darf vom Fachmann erwartet werden, daß er das gesamte für seine Arbeit erforderliche Fachwissen besitzt. Befaßt er sich mit der Herstellung von derartigen Doppelsträngen, so kann von ihm auch erwartet werden, daß er bei praktischen Schwierigkeiten die Ergebnisse einschlägiger Untersuchungen konsultiert, insbesondere solcher, die von den wenigen Herstellern derartiger Ausgangsstoffe durchgeführt worden sind.

3. Biotechnologie

3.1 Wiederholbarkeit biologischer Erfindungen

In der Entscheidung **T 694/92** vertrat die Kammer die Auffassung, daß bei einer Erfindung, die sich auf die tatsächliche Erzielung einer von der Theorie her im Stand der Technik bereits vorweggenommenen technischen Wirkung bezieht, sorgfältig abzuwägen ist zwischen dem tatsächlichen technischen Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik und der für den Anspruch zu wählenden Formulierung, damit der Umfang des gegebenenfalls gewährten Patentschutzes fair und angemessen ist.

Wenn der Kern der beanspruchten Erfindung darin besteht, daß durch bekannte Techniken eine bestimmte technische Wirkung auf verschiedenen Anwendungsgebieten erzielt wird, und ernsthafte Zweifel daran bestehen, daß diese Wirkung ohne weiteres auf sämtlichen beanspruchten Anwendungsgebieten erzielt werden kann, so bedarf es nach Auffassung der Kammer wohl doch ausführlicherer technischer Angaben und mehr als nur eines Beispiels, um weitgefaßte Ansprüche zu stützen.

Die Kammer gelangte daher zu der Schlußfolgerung, daß breite Ansprüche nicht zulässig sind, wenn der Fachmann nach Durchsicht der Beschreibung nicht ohne unzumutbaren Aufwand und eigene erfinderische Tätigkeit in der Lage ist, die Erfindung in dem gesamten

beanspruchten Bereich auszuführen.

Die der Kammer in der Sache **T 612/92** vorliegende Erfindung war als Verfahren zum Einschleusen von Fremd-DNA in das Genom monokotyledoner Pflanzen definiert. Im Streitpatent hieß es, daß eine bereits zur Einschleusung von Fremd-DNA in das Genom dikotyledoner Pflanzen verwendete Technik auch bei monokotyledonen Pflanzen eingesetzt werden könne. Der Beitrag zum Stand der Technik bestehe somit in einer neuen Anwendung einer bekannten Technik.

Die Kammer zog hier die Entscheidungen T 292/85, T 409/91 und T 19/90 heran. In T 292/85 heißt es, daß eine Erfindung hinreichend offenbart sei, wenn mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt werde, wie der Fachmann die Erfindung ausführen könne. In diesem Fall sei es für die Offenbarung unerheblich, wenn einige Varianten eines funktionell definierten Merkmals einer Erfindungskomponente nicht verfügbar und andere, nicht näher bezeichnete Varianten unbrauchbar seien, solange dem Fachmann aufgrund der Offenbarung oder seines allgemeinen Fachwissens geeignete Varianten bekannt seien, die für die Erfindung dieselbe Wirkung hätten. Der Patentinhaber war der Ansicht, daß dieser Grundsatz hier zur Anwendung kommen sollte, da in der Beschreibung Beispiele für eine Einimpfung in zwei monokotyledone Spezies mit anschließender Einschleusung und Expression der Ti-DNA in die Pflanzenzellen enthalten seien und damit eine ausreichende Offenbarung für den gesamten Bereich der monokotyledonen Pflanzen gewährleistet sei.

Die Kammer sah den vorliegenden Fall jedoch anders gelagert; in der Sache T 292/85 (ABl. EPA 1989, 275) habe die dem Patent zugrunde liegende Erfindung ihrem Wesen nach in einer allgemeinen Verfahrensweise bestanden, die bei allen Ausgangsstoffen uneingeschränkt angewandt werden konnte. Der vorliegende Fall hingegen betreffe die Anwendung eines bekannten Verfahrens in einem neuen Bereich, nämlich dem der monokotyledonen Pflanzen. Hier gehe es also nicht um ein funktionell definiertes Merkmal, bei dem es unter Umständen genüge, wenn dem Fachmann eine einzige brauchbare Variante zur Verfügung stehe. Das Merkmal in dem strittigen Anspruch beziehe sich auf bekannte Pflanzen, wobei die Neuheit des Verfahrens darin bestehe, daß bekannte Verfahren auf bekannte Pflanzen angewandt würden. Demnach hätte der Fachmann anhand der im Patent enthaltenen Information und des zum Prioritätszeitpunkt vorhandenen allgemeinen Fachwissens auch in der Lage sein müssen,

das Verfahren in dem gesamten beanspruchten neuen Anwendungsbereich, d. h. bei allen monokotyledonen Pflanzen, auszuführen; es sei daher nicht einzusehen, weshalb der Anspruch auch die Anwendung des Verfahrens auf monokotyledone Pflanzen umfassen sollte, die der Fachmann mit der patentgemäßen Information nicht transformieren könne. Die Kammer vertrat deshalb die Auffassung, daß der Anspruch im Hinblick auf Artikel 83 EPÜ ungültig wäre, falls sich herausstellte, daß die Ausführung des Verfahrens anhand der patentgemäßen Information in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen auch nur bei einer einzigen Art von monokotyledonen Pflanzen nicht möglich sei.

Die Kammer stellte fest, daß das beanspruchte Verfahren bei jedem einzelnen monokotyledonen Vorgang neu angepaßt werden müsse. In der Beschreibung sei weder dieser Umstand erwähnt, noch angegeben, welche Parameter verändert werden sollten. Zwar könne der Fachmann möglicherweise ahnen, was zu tun sei, doch erforderte dies einen beträchtlichen Experimentieraufwand, der unzumutbar wäre. In der Entscheidung **T 386/94** (ABl. EPA 1996, 658) hingegen wurde die patentgemäße Erfindung für ausreichend offenbart erachtet. Sie betraf "DNA-Moleküle, die die Gene für Präprochymosin und seine Reifungsformen enthalten, und dadurch transformierte Mikroorganismen". Die Patentschrift stellte ein technisch ausführliches Beispiel für die Expression von Präprochymosin und seiner Reifungsformen in E.coli dar. Die Beteiligten stimmten darin überein, daß die vorliegenden Informationen ausreichten, um die Erfindung in diesem Organismus nachzuarbeiten. Fraglich bleibe jedoch, ob die Offenbarung auch in bezug auf ein Verfahren zur Expression in beliebigen Mikroorganismen ausreichend sei.

Die Kammer vertrat die Auffassung, die Patentschrift lehre, daß die für Präprochymosin und seine Reifungsformen codierenden Gene erfolgreich in einer biologischen Umgebung exprimiert werden könnten, die phylogenetisch extrem weit von der entfernt sei, aus der sie isoliert worden sei. Sie deute darüber hinaus die Möglichkeit an, die besagten Proteine in Mikroorganismen ganz allgemein zu exprimieren. Andererseits weise der Stand der Technik nicht darauf hin, daß man Fremdgene nicht in anderen Organismen als E.coli exprimieren könnte.

Die Kammer meinte daher, daß ein Weg zur Ausführung der Erfindung deutlich aufgezeigt worden sei und keine ernstlichen Zweifel daran bestünden, daß die Erfindung schließlich auch

mit anderen Mikroorganismen als E.coli ausgeführt werden könnte. Sie teilte die Auffassung des Beschwerdeführers nicht, wonach sich das in T 292/85 Gesagte hier nicht anwenden lasse, weil die dort behandelte Erfindung für das Gebiet der Biotechnologie folgenreicher sei als die vorliegende. Die beiden Erfindungen unterschieden sich zwar in ihrer Art, hätten aber einen so ähnlichen technischen Charakter, daß die in der Sache T 292/85 von der Kammer getroffenen Feststellungen hier durchaus anwendbar seien. Aus diesen Gründen erkannte sie auf ausreichende Offenbarung.

4. Beweisfragen

In der Entscheidung **T 588/93** bestätigte die Kammer die ständige Rechtsprechung, wonach zur Feststellung unzureichender Offenbarung die Beweislast beim Beschwerdegegner/Einsprechenden liegt. Eine bloße, durch Beweise nicht näher erhärtete Erklärung, wonach die Beschreibung des Streitpatents nicht die zur Nacharbeitung der beanspruchten Erfindung erforderlichen Angaben enthalte, reicht zur Erfüllung der Beweispflicht nicht aus. Die Kammer bestätigte die Entscheidungen T 292/85 (ABl. EPA 1989, 275) und T 435/91 (ABl. EPA 1995, 188), wonach eine Erfindung für die Zwecke der Artikel 83 und 100 b) EPÜ hinreichend offenbart ist, wenn mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt wird, wie der Fachmann die Erfindung ausführen kann, sofern nicht eine verallgemeinerungsfähige technische Lehre für den gesamten Bereich des Anspruchs vorliegt. Die Kammer vertrat ferner die Auffassung, daß Artikel 102 (3) EPÜ keine Grundlage für Einwände nach Artikel 84 EPÜ biete, es sei denn, diese gingen auf nach der Erteilung vorgenommene Änderungen zurück.

B. Patentansprüche

1. Klarheit

1.1 Fassung der Ansprüche

In Anlehnung an die Entscheidung G 2/88 bestätigte die Beschwerdekammer in der Entscheidung **T 337/95** (ABl. EPA 1996, 628), daß die Ansprüche aus Gründen der Rechtssicherheit klar sein müssen, da sie zur Abgrenzung des Schutzbereichs des Patents

dienen. Sie schloß sich dem Standpunkt der Großen Beschwerdekammer an, wonach es bei der Formulierung der Ansprüche vor allem darauf ankomme, daß das Erfordernis erfüllt werde, im Interesse der Rechtssicherheit den Gegenstand des Schutzbegehrens durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben. Nach Auffassung der Kammer kommt dieser Grundsatz der Rechtssicherheit auch in dem Erfordernis des Artikels 84 Satz 2 EPÜ und in Regel 35 (12) letzter Satz zum Ausdruck.

In dem der Kammer vorliegenden Fall wurde Schutz für organische Verbindungen begehrt. Da nach Auffassung der Kammer ein relativer Begriff wie "Niederalkyl" ohne eindeutigen Bezugspunkt auf dem Gebiet der Chemie keine allgemein anerkannte Bedeutung hinsichtlich seiner Höchstzahl an Kohlenstoffatomen hat, ist er mehrdeutig und deshalb nicht geeignet, den Gegenstand des Schutzbegehrens in einem Anspruch klar anzugeben, der auf eine Gruppe organischer Verbindungen als solche gerichtet ist (s. auch **T 338/95**).

1.1.1 Anspruchskategorien

In der Sache **T 841/95** entschied die Kammer wie folgt: Wenn in einem auf eine Vorrichtung gerichteten Anspruch der Versuch gemacht wird, die Erfindung durch Merkmale zu definieren, die sich auf die Verwendung der Vorrichtung beziehen, so kann sich ein Mangel an Klarheit ergeben. Ist jedoch der Gegenstand der Anmeldung eine Vorrichtung, die nicht anders als durch eine Bezugnahme auf diesen Verwendungszweck definiert werden kann, so kann ein Vorrichtungsanspruch, der auf eine Kombination aus der Vorrichtung und ihrem Verwendungszweck gerichtet ist und die Vorrichtung eindeutig definiert, als klar bezeichnet werden.

Bei dem streitigen Anspruch ging es um "eine selbstreinigende Pipettenspitze zum Ansaugen und Abgeben einer Flüssigkeit, die eine Oberflächenspannung σ und eine Massendichte ρ aufweist, wobei die Pipettenspitze aus ... besteht". Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß die Erfindung nicht eine bestimmte Gestaltung der Pipettenspitze betreffe, sondern eine Auswahl von Möglichkeiten zur Gestaltung einer Pipettenspitze entsprechend ihrem Verwendungszweck, und daß dies ein Verfahren darstelle.

Die Beschwerdekammer war jedoch der Ansicht, daß aus der Anmeldung insgesamt

unmittelbar hervorgehe, daß es für die Gestaltung der Pipettenspitze auf ihren Verwendungszweck ankommt und daß insbesondere "Sigma" und "Rho" Variable sind, die nur die der mit der Pipettenspitze zu handhabende Flüssigkeit, d. h. ihren Verwendungszweck, betreffen. Außerdem könne die Pipettenspitze nicht anders als durch eine Bezugnahme auf die anzusaugende und abzugebende Flüssigkeit definiert werden. Die Form der Pipettenspitze werde durch die Parameter der Flüssigkeit so festgelegt, daß sich die Pipette selbst reinigt. Somit wären für dieselbe Pipettenspitze die Anspruchsbedingungen je nach der zu handhabenden Flüssigkeit erfüllt oder auch nicht erfüllt. Für eine beliebige Flüssigkeit würden deshalb zwei gleiche Pipettenspitzen diese Bedingungen entweder erfüllen oder nicht erfüllen. Insoweit gebe es also keinerlei Unklarheit.

Die Kammer bemerkte am Rande, daß sich der Anspruch kaum von einem in den Richtlinien genannten Beispiel (s. C-III, 4.8) unterscheide, wo es um einen Anspruch auf "einen Kranhaken" gehe; dieser schließe z. B. besondere Abmessungen und eine besondere Stärke des Hakens ein, also Merkmale seines Verwendungszwecks.

1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen

1.2.1 Zulässigkeit eines Disclaimers

In Anlehnung an die Entscheidung T 597/92 bestätigte die Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung **T 653/92**, daß ein Disclaimer nur in Ausnahmefällen zugelassen werden kann, etwa um einem Anspruch, der sich mit dem Stand der Technik überschneidet, Neuheit zu verleihen, obwohl sich für den mit dem Disclaimer ausgenommenen Gegenstand in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen keine Stütze findet. Er darf jedoch - außer in diesen Ausnahmefällen - nicht dazu verwendet werden, einen Anspruch erfinderisch zu machen, weil die Aufnahme eines "Disclaimers" in diesem Fall nichts anderes wäre als die Einführung eines in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht enthaltenen neuen (negativen) Merkmals, was einem Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ gleichkäme. Somit darf ein Disclaimer nur ausnahmsweise zur Abwendung eines Neuheitsverlustes verwendet werden, wenn sich der Gegenstand eines Anspruchs auf der Grundlage der ursprünglichen Offenbarung nicht durch eine positive Formulierung beschränken läßt, ohne dadurch seine Klarheit und Knappheit ungebührlich zu beeinträchtigen.

2. Stützung durch die Beschreibung

In der Sache **T 61/94** vertrat die Kammer in Anlehnung an die Entscheidung T 1055/92 die Auffassung, daß das Erfordernis, ein Anspruch sollte "alle Merkmale ... [enthalten], die zur Erzielung der gewünschten Wirkung oder ... zur Lösung der technischen Aufgabe, um die es in der Anmeldung geht, erforderlich sind" (T 32/82), nicht bedeutet, daß er die Erfindung in allen Einzelheiten beschreiben muß. Die wichtigste Funktion eines Anspruchs besteht darin, den Schutzbereich für eine Erfindung festzulegen. Es ist daher nicht immer notwendig, daß in einem Anspruch die technischen Merkmale oder Schritte in allen Einzelheiten beschrieben würden. Es genügt, wenn die Anmeldung als Ganzes (die Ansprüche in Verbindung mit der Beschreibung und den Zeichnungen) die notwendigen Merkmale einer Erfindung so genau beschreibt, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann. Dieses Erfordernis bezieht sich allerdings auf Artikel 83 EPÜ und ist für Artikel 84 EPÜ nicht von Belang. Artikel 84 ist erfüllt, wenn die zur Lösung der technischen Aufgabe nötigen Merkmale im Anspruch enthalten sind.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung

In der Sache **W 6/95** verwies die Kammer auf die PCT-Verwaltungsrichtlinien, die nicht nur für die ISA verbindlich sind, sondern auch für die als "Ausschuß aus drei Mitgliedern" im Sinne der Regel 40.2 c) PCT tätigen Beschwerdekammern (s. G 1/89, ABI. EPA 1991, 155), und stellte fest, daß es nach Anlage B, Teil 1 f) i) dieser Richtlinien für die Feststellung der Einheitlichkeit "a posteriori" nicht genüge, wenn alle durch einen Markush-Anspruch abgedeckten Alternativen einer chemischen Verbindung eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung aufwiesen, sich also für die Lösung einer gemeinsamen technischen Aufgabe eigneten, da Buchstabe B (1) die Einheitlichkeit der Alternativen auch von einem gemeinsamen "wesentlichen Strukturelement" abhängig mache.

Die Kammer machte deutlich, daß aus den Ausführungen in Teil 1 f) ii) der Anlage B der PCT-Verwaltungsrichtlinien aber nicht geschlossen werden dürfe, daß das "wesentliche

Strukturelement" **an sich** neu sein müsse. Gemeint sei vielmehr, daß es **in Verbindung mit der gemeinsamen Eigenschaft oder Wirkung** eine gemeinsame chemische Teilstruktur geben müsse, durch die sich die beanspruchten Verbindungen von bekannten Verbindungen mit derselben Eigenschaft oder Wirkung unterscheiden.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

Gemäß Artikel 123 (2) EPÜ dürfen eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

1.1 Offenbarung in den Zeichnungen

Gemäß der ständigen Rechtsprechung schließt das EPÜ nicht aus, daß Merkmale aus den Zeichnungen im Wege der Änderung in die Ansprüche aufgenommen werden, sofern diese Merkmale von ihrer Struktur und Funktion her vom Fachmann eindeutig und vollständig den Zeichnungen entnommen werden können und in keiner Weise den übrigen Teilen der Offenbarung widersprechen.

In der Sache **T 818/93** konnte die Kammer der Behauptung des Beschwerdegegners (Einsprechenden) nicht zustimmen, daß die Aufnahme bestimmter den Zeichnungen entnommener Merkmale in Anspruch 1 dessen Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus erweitere. Sie stellte fest, man müsse die Zeichnungen als den übrigen Bestandteilen der Anmeldung gleichrangig ansehen, um den Erfordernissen der Artikel 83 und 84 EPÜ zu genügen. Es sei ferner nicht ausgeschlossen, daß auch nur in den Zeichnungen offenbarte Merkmale im Verfahrensverlauf wesentliche Bedeutung erlangten. Im vorliegenden Fall wurde entschieden, daß die dem Anspruch 1 hinzugefügten Merkmale "unmittelbar und eindeutig aus dem durch Abbildung 2A veranschaulichten Transplantat abgeleitet werden konnten" und somit in Einklang mit Artikel

123 (2) EPÜ standen.

In der Entscheidung **T 398/92** hat die Kammer besonders auf diese ständige Rechtsprechung Bezug genommen. In dieser Sache enthielten die Patentansprüche in der geänderten Fassung Merkmale, die zwar im Textteil der ursprünglichen Anmeldung nicht ausdrücklich erwähnt, jedoch ihren Abbildungen entnommen worden waren.

Im vorliegenden Fall veranschaulichten die fraglichen Zeichnungen Kurven in einem kartesischen Koordinatensystem mit genau definierter Skalierung. Diese Kurven waren daher nicht mit der schematisierten Darstellung einer Erfindung vergleichbar, die graphisch wiedergegeben wurde. Die Kammer erkannte an, daß die Punkte dieser Kurven keine rein intellektuellen graphischen Gebilde waren, sondern tatsächlichen Versuchswerten entsprachen. Auch wenn die Prozentangaben über den freigesetzten Wirkstoff nicht ausdrücklich im ursprünglichen Dokument erwähnt seien, hätte sie der Fachmann dank der Skalierung auf der Ordinatenachse klar und eindeutig ableiten können, da die Präzision der Zeichnungen ein genaues Ablesen der Ordinatenwerte und damit ein Ableiten derselben numerischen Merkmale ermögliche, wie sie in die Ansprüche aufgenommen worden seien. Demnach verstoße es nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ, die den Kurven entnommenen numerischen Merkmale in den Text der Ansprüche einzufügen.

1.2 Disclaimer

Wie in **T 426/94** ausgeführt wird, steht die Aufnahme von im Streitpatent und auch in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmalen in einen Disclaimer zum Ausschluß einer zufälligen neuheitsschädlichen Vorbeschreibung von Teilen des beanspruchten Gegenstandes nach gängiger Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht entgegen, wobei der Disclaimer möglichst nahe an den Wortlaut des Offenbarungsgehalts des neuheitsschädlichen Dokuments angepaßt sein sollte.

1.3 Änderungen bei der Darstellung des Stands der Technik

In der Sache **T 1039/93** ließen einige Abbildungen betriebsinterne technische Kenntnisse des

Beschwerdeführers erkennen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden waren. Der Anmelder hatte diese Abbildungen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung irrtümlich mit dem Vermerk "Stand der Technik" versehen. Die Kammer hatte keine Einwände gegen die Streichung dieses Vermerks aus den betreffenden Abbildungen, da sie weder gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstieß noch die Offenbarung des Stands der Technik berührte; diese Änderung war im Gegenteil sogar notwendig, damit der Stand der Technik nicht unrichtig dargestellt wurde. Nach der Änderung war der Stand der Technik gemäß der Regel 27 (1) b) EPÜ korrekt angegeben.

2. Teilanmeldungen

Eine Teilanmeldung muß sowohl Artikel 76 (1) EPÜ als auch Artikel 123 (2) EPÜ genügen: Sie darf weder über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen noch nach der Einreichung so geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Teilanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

In der Sache **T 873/94** (ABI. EPA 1997, ***) erläuterte die Kammer, daß Artikel 76 (1) EPÜ die Einreichung einer Teilanmeldung regelt und daher auch bestimmt, ob ihr der Anmeldetag der Stammanmeldung zusteht und sie deren Prioritätsrecht genießt. Artikel 123 (2) EPÜ regelt Änderungen der Teilanmeldung nach ihrer Einreichung. Die Kammer bestätigte die Entscheidung T 441/92: Sobald die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllt seien, sei die Teilanmeldung völlig getrennt von der Stammanmeldung zu prüfen und müsse eigenständig allen Anforderungen des EPÜ entsprechen.

3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung

3.1 Der "Neuheitstest"

In der Entscheidung **T 873/94** wurde ausgeführt, daß der Neuheitstest zur Beurteilung der Frage, ob eine Änderung Artikel 123 (2) EPÜ genüge, nicht geeignet sei, wenn die vorgeschlagene Änderung der Anmeldung darauf hinauslaufe, daß einem Anspruch ein beschränkendes Merkmal hinzugefügt werde. Wie in der Entscheidung G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) erläutert worden sei, hänge es nämlich von den Umständen ab, ob die

Hinzufügung eines nicht offenbaren Merkmals, das den Schutzbereich einschränke, dem Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ zuwiderlaufe. Im Anschluß an G 1/93 wies die Kammer darauf hin, daß Artikel 123 (2) EPÜ eindeutig der Gedanke zugrundeliege, daß es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbaren Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte. Angesichts dieser Überlegungen kann die Aufnahme eines nicht offenbaren beschränkenden Merkmals in einen Anspruch vor der Patenterteilung je nach den Umständen einen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ darstellen oder nicht.

3.2 Der "Wesentlichkeitstest"

Aus der Rechtsprechung der Kammern, wonach die Streichung von durchweg als wesentlich hingestellten Merkmalen aus einem Anspruch gem. Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig ist, kann nicht im Umkehrschluß gefolgert werden, daß auch die Aufnahme von zuvor als nicht wesentlich beschriebenen Merkmalen in einen Anspruch unzulässig ist, und der Versuch des Beschwerdegegners, Artikel 123 (2) EPÜ dahin gehend auszulegen, muß zwangsläufig fehlgehen. Die Kammer ging bei dieser Feststellung in der Sache **T 583/93** (ABl. EPA 1996, 496) von der Überlegung aus, daß das EPÜ der Neuformulierung einer Erfindung nicht entgegensteht, solange die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind. Eine Neuformulierung ist häufig erforderlich, wenn einem Stand der Technik Rechnung zu tragen ist, der dem Anmelder am Prioritätstag nicht bekannt war. Es kann also durchaus sein, daß Merkmale, die am Prioritätstag als bloße Möglichkeit beschrieben werden, später als wesentlich zu betrachten sind, weil sie die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik abgrenzen müssen. Die Einführung solcher Merkmale ist unter der Voraussetzung zulässig, daß erstens die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine geeignete Grundlage für Abgrenzungen dieser Art bietet und zweitens die daraus resultierende Merkmalskombination noch mit der Lehre der Anmeldung in Einklang steht.

In **T 236/95** ließ die Kammer die Streichung von drei für wesentlich erachteten Merkmalen, die ursprünglich im kennzeichnenden Teil enthalten waren, nicht zu, weil dafür in den ursprünglich eingereichten Unterlagen keine Offenbarungsgrundlage vorhanden war. Es war

zu prüfen, ob diese Merkmale unter Berücksichtigung der aus der ursprünglichen Beschreibung entnehmbaren Aufgabe als wesentliche Erfindungsmerkmale dargestellt waren. Sei diese Aufgabe ohne die betreffenden Merkmale nicht mehr zu lösen, so könnten sie nicht als unwesentlich betrachtet werden. Im entschiedenen Fall konnte der Fachmann die in den Anmeldeunterlagen unklar präsentierte Aufgabe aufgrund des Gesamtinhalts der ursprünglich eingereichten Beschreibung richtigstellen. Diese berichtigte Aufgabe war ohne die gestrichenen Merkmale nicht zu lösen.

3.3 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen

In der Entscheidung **T 398/92** war das beanspruchte Arzneimittel-Pellet dadurch gekennzeichnet, daß die Kurve der In-vitro-Freisetzung "annähernd linear" war. (Zu den übrigen Änderungen siehe S. 49.) Dieses Merkmal war aus den Zeichnungen hergeleitet worden.

Die Beschwerdekammer sollte insbesondere auf die Auslegung des Ausdrucks "klar und eindeutig herleiten" näher eingehen. Sie vertrat die Ansicht, dieser Ausdruck hätte keine absolute Bedeutung, sondern müsse je nach dem technischen Fachgebiet und der in Betracht gezogenen Variablen ausgelegt werden.

In derselben Entscheidung führte die Kammer aus, daß ein Ausdruck wie etwa "annähernd" zwar grundsätzlich unzulässig sei, weil er den Umfang des Anspruchs verwische, hier aber der Tatsache Rechnung trage, daß die Kurven graphische Darstellungen eines experimentellen Verfahrens seien. Der Gebrauch dieses Begriffs verstoße auch nicht gegen die Bestimmungen des Artikels 84 EPÜ, da der Ausdruck "annähernd linear" im Zusammenhang mit dem Verlauf der Bezugskurven zu sehen sei, die ein ganz anderes Verhältnis beschreiben als das durch eine Gerade dargestellte. Die Veränderlichkeit, die das "annähernd" zum Ausdruck bringe, könne daher keinen Einwand wegen mangelnder Klarheit begründen.

Eine Änderung, die darin besteht, daß zwei Merkmale zueinander in Relation gesetzt werden, ist unzulässig, wenn diese Relation nicht aus den Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung hervorgeht. In der Sache **T 254/94** war die Relation für den mit dem

offenbarten Arbeitsprinzip vertrauten fachkundigen Leser auch nicht implizit herleitbar.

4. Querverweise

Im Fall **T 590/94** wurde die Zulässigkeit einer Anspruchsänderung mittels Rückgriffes auf in den Anmeldeunterlagen zitierten Stand der Technik erklärt. Die Aufnahme eines Merkmals aus der Offenbarung des im Streitpatent beschriebenen Ausgangsstand der Technik in den Anspruch 1 des Streitpatents sei zulässig, wenn ein eindeutiger Zusammenhang mit der beanspruchten Erfindung bestehe. In diesem Fall war das Merkmal, das in den Anspruch aufgenommen wurde, in den Erstunterlagen des Streitpatents zwar nicht ausdrücklich offenbart, jedoch ging es unmittelbar und eindeutig aus dem Rückbezug in den Erstunterlagen auf den in einer Entgegenhaltung beschriebenen Ausgangsstand der Technik hervor. Es wurde in den Erstunterlagen ganz konkret festgestellt, daß sich die "Erfindung" zum Ziel gesetzt habe, bestimmte Nachteile des in der betreffenden Entgegenhaltung beschriebenen Verfahrens zu beseitigen.

Die Entscheidung **T 367/92** liefert ein Beispiel für eine Änderung, die gemäß Artikel 123 (2) EPÜ zurückgewiesen wurde, weil sie einen spezifischen Begriff enthielt, der nach Auffassung der Kammer nicht als klar und eindeutig aus dem ursprünglich offenbarten generischen Begriff ableitbar angesehen werden konnte. Im vorliegenden Fall hing die Frage der Zulässigkeit gemäß diesem Artikel letztlich davon ab, ob der generische Begriff "Polyester" mit dem spezifischen Begriff "Polyethylenterephthalat" gleichgesetzt werden kann. Das einzige Dokument, das der Beschwerdeführer (Patentinhaber) zur Stützung seiner Behauptungen beibrachte, bewies nur, daß Polyethylenterephthalat ein Polyester ist (was nie bestritten worden war), nicht aber, daß "Polyester" implizit "Polyethylenterephthalat" bedeutet.

5. Berichtigung im Ermessen des EPA

Aufgrund der Vorlage durch die Juristische Beschwerdekammer J 21/94 (ABI. EPA 1996, 16) wurde in **G 2/95** (ABI. EPA 1996, 555) entschieden, daß die vollständigen Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung nicht im Wege der Berichtigung nach Regel 88 EPÜ durch andere Unterlagen ersetzt werden können, die der Anmelder mit seinem Erteilungsantrag hatte einreichen wollen .

B. Beweismaß bei der Zulässigkeit von Änderungen und Berichtigungen

In der Sache **T 795/92** erklärte die Kammer, daß Artikel 123 (2) EPÜ es eindeutig verbiete, Änderungen zuzulassen, sobald Zweifel an ihrer Ableitbarkeit aus der ursprünglichen Anmeldung bestünden. Im vorliegenden Fall enthielt der Anspruch 1 des Hauptantrags die Angabe einer Obergrenze von 89 % für den Reduktionsgrad von Nickel, die in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht ausdrücklich erwähnt war. Obwohl eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Standpunkt des Beschwerdeführers (Patentinhabers) sprach, entschied die Kammer, daß die Änderung nicht zulässig sei, weil verschiedene Methoden zur Berechnung dieses Werts bekannt seien, die nicht zu identischen Resultaten führten, und die Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig offenbare, welche Methode angewendet werden müsse.

IV. PRIORITÄT

1. Identität der Erfindung

1.1 Offenbarung in der Voranmeldung

In der Sache **T 1052/93** befand die Kammer, daß sich das europäische Patent auf eine Erfindung beziehe, die in der Prioritätsunterlage nicht offenbart sei. Ein wesentliches Merkmal der im europäischen Patent beanspruchten Waschzusatzprodukte bestehe darin, daß sie Natriumperborat in Monohydratform in Verbindung mit einem funktionell definierten Aktivator enthielten. In der Prioritätsunterlage sei aber nur angeführt, daß die Erzeugnisse Natriumperborat enthalten könnten, das in Tetra- oder Monohydratform vorliegen könne (wobei letztere von besonderem Interesse sei). Darüber hinaus seien in der Prioritätsunterlage bestimmte Aktivatoren genannt, die der funktionellen Definition im europäischen Patent entsprächen ; jedoch könnten diese spezifischen Verbindungen nicht als Offenbarung der im Anspruch 1 des europäischen Patents funktionell definierten umfassenden Gruppe von Aktivatoren angesehen werden.

1.2 Einschränkung des Schutzbereichs

In der oben angeführten Sache **T 1052/93** war nirgendwo in der Prioritätsunterlage offenbart, daß der Anteil von Natriumperborat in Monohydratform bei mindestens 25 % liegen müsse. In einem Beispiel, das erstmals in der beim EPA eingereichten Anmeldung vorkam, wurde dieses Merkmal erstmalig genannt und auf seine Wichtigkeit hingewiesen. Angesichts dieser Sachlage befand die Kammer, daß hier keinesfalls der in T 73/88 (ABI. EPA 1992, 557) entwickelte Grundsatz angewandt werden könne, wonach für einen Anspruch eine Priorität geltend gemacht werden kann, auch wenn er eine in der Prioritätsunterlage nicht offenbarte Einschränkung enthält, falls sich diese Einschränkung nicht auf ein wesentliches Merkmal der Erfindung bezieht.

In **T 828/93** hatte der Beschwerdeführer damit argumentiert, daß drei Merkmale, die in den Prioritätsunterlagen nicht explizit enthalten waren, nur eine Einschränkung von im Prioritätsdokument allgemeiner formulierten Merkmalen auf eine konkretere Fassung bedeuteten, damit nur eine Teilmenge des ursprünglich Offenbarten darstellten und deshalb nicht zum Verlust der Priorität führen könnten.

Nach Auffassung der Kammer war jedoch die Hinzufügung der Merkmale keine reine Einschränkung des Schutzbereichs im Sinne des Weglassens einer Anzahl von aufgezählten Alternativen oder des Weglassens eines Teils eines Zahlenbereichs (ohne besonderen hierdurch erzielten Effekt), sondern hatte Einfluß auf den Ablauf des beanspruchten Verfahrens selbst. Zwar hatten die Merkmale kein erfinderisches Gewicht; sie waren andererseits aber auch nicht trivial, sondern leisteten einen Beitrag zur beanspruchten Lehre.

1.3 Ausführbare Offenbarung und Stützung breiter Ansprüche

In der Sache **T 767/93** bezog sich der Anspruch 1 des europäischen Patents auf ein Verfahren, das die Expression eines Polypeptids von einem rekombinanten DNA-Vektor in einem geeigneten Wirtsorganismus umfaßt, wobei das Polypeptid fähig ist, HCMV-neutralisierende Antikörper im Menschen hervorzurufen (HCMV steht für humanes Cytomegalie-Virus), und eine oder mehrere antigene Determinanten vom HCMV-Glykoprotein gB oder gH enthält.

Die Kammer befand, daß es sich dabei um dieselbe Erfindung handle wie in der ersten

Prioritätsunterlage. Die angeführten DNA- und Aminosäuresequenzen seien identisch, und die Lehre der Prioritätsunterlage sei aus der Sicht eines Fachmanns nicht auf ein bestimmtes Beispiel begrenzt, sondern allgemeinerer Natur, da sie sich auf die Expression eines Proteins aus dem isolierten Genomfragment mittels herkömmlicher gentechnischer Verfahren in geeigneten Vektoren beziehe und auch die Möglichkeit der Expression einzelner Teile des Proteins nenne.

Daß keine konkreten klinischen Daten zur Fähigkeit vorlägen, "HCMV-neutralisierende Antikörper im Menschen hervorzurufen", bedeute nicht zwangsläufig, daß in der Offenbarung der ersten Prioritätsunterlage wesentliche Elemente fehlten. Das Streitpatent zeige, daß bei dem in der ersten Prioritätsunterlage gelehrt experimentellen Vorgehen HCMV-neutralisierende Antikörper in Kaninchen gebildet worden seien. Dies mache glaubhaft, daß dieselbe Wirkung auch beim Menschen erzielt werden könne. Da die Einsprechenden diesbezüglich keine Einwände vorgebracht hätten, habe die Beschwerdekammer keinen Grund zu der Annahme, daß die erste Prioritätsunterlage bezüglich einiger technischer Informationen mangelhaft sei, die für die praktische Ausführung des Gegenstands des Anspruchs 1 entscheidend seien.

Außerdem brachten die Einsprechenden vor, daß die erste Prioritätsunterlage nur die Expression des vollständigen gB-Polypeptids in einer Säugetierzelle mittels eines rekombinanten Vaccinia-Vektors offenbare, nicht aber speziell die Expression in einem prokaryontischen System wie E. coli bzw. die Produktion von Fusionsformen oder Fragmenten des Polypeptids.

Die Kammer befand, daß Ausführungsarten wie die Expression von Fusionsproteinen oder die Expression in E. coli unter die breite Fassung des Anspruchs 1 fielen. Keine dieser Ausführungsarten sei aber für sich genommen konkret beansprucht worden. Die Tatsache, daß sie in der beanspruchten Erfindung enthalten seien, sei für die Frage der Priorität irrelevant, weil im vorliegenden Fall feststehe, daß die beanspruchte Erfindung ohnehin mit der in der ersten Prioritätsunterlage offenbarten identisch sei.

2. Teil- und Mehrfachprioritäten

2.1 Allgemeines

In **T 828/93** führte die Kammer aus, daß sich aus Artikel 88 (3) EPÜ ergebe, daß verschiedenen Teilen einer europäischen Anmeldung verschiedene Prioritäten (also gegebenenfalls auch keine, d. h. nur der Zeitrang der europäischen Anmeldung) zukommen können. Es genüge zu überprüfen, ob die für den Vergleich mit dem Stand der Technik maßgeblichen Gegenstände, nämlich die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche, mit der Offenbarung der Gesamtheit (siehe Artikel 88 (4) EPÜ) der Unterlagen der Prioritätsanmeldung übereinstimmen. Hierbei könne jedem beanspruchten Gegenstand als Ganzes, soweit es sich um einen durch die Gesamtheit der angegebenen Merkmale definierten Gegenstand handle, nur eine (oder gegebenenfalls keine) Priorität zugeordnet werden. Denn dieser Gegenstand als Ganzes repräsentiere die Erfindung, die mit der Offenbarung einer Prioritätsanmeldung entweder übereinstimme oder nicht.

2.2 Mehrfachprioritäten für einen Patentanspruch

Im Fall **T 828/93** bestätigte die Kammer auch, daß sich aufgrund der unter Nr. 2.1 erläuterten Rechtslage die in Artikel 88 (2) EPÜ genannte Möglichkeit mehrerer Prioritäten für einen Patentanspruch nur auf den hier nicht gegebenen Fall beziehe, daß der Anspruch Alternativen enthalte, sich also in mehrere Gegenstände auftrennen lasse.

In der Sache **T 441/93** bezog sich das europäische Patent auf ein Verfahren zur Herstellung eines Stamms der Hefe *Kluyveromyces*, gekennzeichnet durch Transformieren von *Kluyveromyces*-Hefezellen mit einem Vektor, der u. a. eine DNA-Sequenz aufwies, die für ein Polypeptid codiert. Die in der Prioritätsunterlage offenbarte Erfindung betraf ein Verfahren zur Herstellung neuer Stämme von *Kluyveromyces*, dadurch gekennzeichnet, daß Protoplasten dieser Hefe mit Vektormolekülen, die mindestens ein Gen für eine selektierbare Eigenschaft enthielten und in den Wirtszellen geklont und exprimiert werden konnten, gemischt und durch sie transformiert wurden. Die Protoplasten wurden zu vollständigen Zellen mit Zellwänden regeneriert. Die mittels des Vektors transformierten Zellen konnten anhand der selektierbaren Eigenschaft von den anderen Zellen unterschieden und von ihnen getrennt werden. Der Beschwerdeführer/Einsprechende brachte vor, daß für den Gattungsanspruch 1 des europäischen Patents nicht die Priorität der Voranmeldung in Anspruch genommen werden

könne, weil die Transformation vollständiger Zellen, wie sie durch diesen Anspruch 1 (und andere Ansprüche) der späteren Anmeldung abgedeckt sei, in der Prioritätsunterlage nicht vorkomme.

Auf der Grundlage der ihr vorgelegten Beweismittel entschied die Beschwerdekammer, daß die Verweise auf Protoplasten in der Prioritätsunterlage von entscheidender Bedeutung seien und in der Prioritätsunterlage nirgendwo von einer Möglichkeit der Transformation vollständiger Zellen die Rede sei. Es sei entscheidend, welches Verfahren in der Voranmeldung offenbart worden sei, weil sich der Anspruch 1 der späteren Anmeldung auf ein Verfahren richte. Soweit der Anspruch 1 die Transformation einer vollständigen Zelle betreffe, könne ihm nur das Anmeldedatum der europäischen Anmeldung zuerkannt werden. Möglicherweise ließen sich alle transformierten Zellen, die auf ein Verfahren zur Transformation vollständiger Zellen zurückgingen, auch mittels des in der Prioritätsunterlage angeführten Verfahrens zur Transformation von Protoplasten gewinnen. Aber selbst dann könnte dem Anspruch 1 nicht das Prioritätsdatum für Verfahrensaspekte zuerkannt werden, die in der Prioritätsunterlage nicht ausführbar offenbart seien. Daher könne dem Anspruch 1 das Anmeldedatum der Prioritätsanmeldung nur insoweit zugesprochen werden, als er sich auf die Transformation von Protoplasten beziehe. Hinsichtlich der Priorität ließen sich die Ansprüche somit in zwei Gruppen aufteilen: in eine Gruppe A, die die Priorität der Voranmeldung genieße und die den Anspruch 1 insoweit, als er sich auf ein Verfahren zur Transformation von *Kluyveromyces*-Protoplasten beziehe, sowie die diesbezüglichen weiteren Ansprüche umfasse, und in eine Gruppe B, die nur die Priorität der späteren europäischen Anmeldung genieße und die den Anspruch 1 insoweit, als er sich nicht auf ein Verfahren zur Transformation von Protoplasten beziehe, sowie die diesbezüglichen weiteren Ansprüche umfasse.

Die Ansprüche der Gruppe A wie auch der Gruppe B seien neu und erfinderisch. Der nächstliegende Stand der Technik für die Ansprüche der Gruppe B sei aber ein Dokument, das inhaltlich im wesentlichen der Prioritätsunterlage entspreche und von den Erfindern im Prioritätsintervall veröffentlicht worden sei. Diese Entscheidung basiere auf den in G 3/93 (ABl. EPA 1995, 18) dargelegten Grundsätzen.

Auch in der Sache **T 643/96** berücksichtigte die Kammer bei der Beurteilung der

erfinderischen Tätigkeit ein Dokument, das im Intervall zwischen dem ersten und dem zweiten beanspruchten Prioritätstag veröffentlicht worden war. Gemäß dem unter Nr. 2.1 erläuterten Grundsatz befand sie, daß dieses Dokument nur für denjenigen Gegenstand zum Stand der Technik gehöre, dem der erste Prioritätstag nicht zuerkannt worden sei.

V. GEMEINSAME VERFAHRENSVORSCHRIFTEN - ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

Aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes geht hervor, daß das EPA den Anmelder auf einen drohenden Rechtsverlust hinzuweisen hat, wenn dies nach Treu und Glauben erwartet werden kann. Dies setzt voraus, daß der Mangel für das EPA leicht erkennbar ist und der Anmelder ihn noch fristgerecht beheben kann (T 14/89, ABI. EPA 1990, 432).

In der Entscheidung **J 8/95** wurde die Grenze der Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln deutlich gemacht. In diesem Fall wies die Prüfungsabteilung einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurück, weil die gemäß Artikel 122 (3) EPÜ erforderliche Begründung erst nach Ablauf der Antragsfrist eingereicht worden war.

Der Beschwerdeführer berief sich auf den Grundsatz des guten Glaubens, wonach das Amt auf die Frist für die Einreichung der Begründung hätte hinweisen müssen, weil diese Frist der deutschen Fassung des Artikels 122 EPÜ angeblich nicht eindeutig zu entnehmen sei.

Die Beschwerdekammer stellte jedoch fest, daß im vorliegenden Fall das Europäische Patentamt keinerlei Veranlassung zu einem solchen Warnhinweis hatte, da der damalige Vertreter in seinem Wiedereinsetzungsantrag selbst angekündigt hatte, die Begründung des Wiedereinsetzungsantrags erfolge "in wenigen Tagen". Hätte der Vertreter seine Ankündigung befolgt, so wäre die fehlende Begründung noch vor Ablauf der Antragsfrist beim Amt eingegangen. Das Amt durfte damit davon ausgehen, daß der Vertreter die fehlende Begründung noch vor Fristablauf nachreichen würde. Unter diesen Umständen konnte vom

Amt nach Treu und Glauben kein Warnhinweis erwartet werden.

Auch in der Sache **J 2/94** konnte der Beschwerdeführer nicht erwarten, daß er auf die ausstehende Gebühr hingewiesen würde. Die Kammer vertrat die Auffassung, ein Beteiligter könne nicht davon ausgehen, daß er auf jeden im Lauf des Verfahrens zutage tretenden Mangel warnend hingewiesen wurde. In diesem Fall war der Eingabe des Beschwerdeführers nichts zu entnehmen gewesen, was eine Aufklärung oder Erinnerung notwendig gemacht hätte. Die bloße Tatsache, daß einem Schreiben kein Scheck oder Abbuchungsauftrag beiliegt, obwohl dieses Schreiben einen Antrag enthält, der bei Nichtentrichtung der entsprechenden Gebühr als nicht gestellt gilt, bedeutet nicht, daß das EPA unverzüglich reagieren muß. Wie eine Zahlung vorgenommen wird, geht häufig nicht aus dem Schreiben hervor, mit dem der Antrag gestellt wird (vgl. Artikel 5 (1) GebO). Deshalb kann das EPA oft erst nach Fristablauf feststellen, ob eine bestimmte Gebühr entrichtet worden ist, weil ihm erst dann die Daten über sämtliche Zahlungen vorliegen, die in dem betreffenden Zeitraum vorgenommen worden sind. Dies ist nicht mit dem Fall vergleichbar, daß ein Beteiligter nähere Auskünfte zu einem bestimmten Erfordernis verlangt (J 41/92, ABI. EPA 1995, 93) oder aus den eingereichten Unterlagen hervorgeht, daß ein Teil, der eigentlich eingereicht werden sollte, nicht vorhanden ist (T 128/87, ABI. EPA 1989, 406)

Wie die Kammer in der Entscheidung **J 12/94** feststellte, sind beide Parteien zu gutgläubigem Handeln verpflichtet. So kann insbesondere von einem PCT-Anmelder, der eine Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ erhält, erwartet werden, daß er bei deren Bearbeitung größte Sorgfalt walten läßt. In dem betreffenden Fall oblag es dem Anmelder, alles zu tun, um einen Rechtsverlust zu vermeiden, weil eine Wiedereinsetzung in die Fristen, die bei Eintritt in die regionale Phase zu beachten sind, nicht möglich ist (G 3/91, ABI. EPA 1993, 8).

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das EPA in diesem Fall nicht verpflichtet war, den Anmelder auf den drohenden Rechtsverlust warnend hinzuweisen, weil es davon ausging, daß die eindeutige Erklärung des Anmelders, er habe die Prüfung nach Kapitel II PCT beantragt, den Tatsachen entsprach. Vom Formalsachbearbeiter konnte ein Hinweis auf den drohenden Rechtsverlust nicht erwartet werden, obwohl weder bei der WIPO noch bei der IPEA im Vereinigten Königreich ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingegangen war. Vom EPA kann schließlich nicht erwartet werden, daß es derartige Erklärungen im

Einzelfall hinterfragt und nachprüft. Das Amt geht lediglich der Frage nach, weshalb ihm seine Benennung als ausgewähltes Amt noch nicht mitgeteilt worden ist, was es im vorliegenden Fall auch getan hat.

In der Sache **T 460/95** stellte die Beschwerdekammer folgendes fest: Der Anmelder kann sich nur dann unter Hinweis auf den Vertrauensschutz darauf berufen, daß er sich auf eine falsche Auskunft des EPA verlassen habe, wenn feststeht, daß diese ihn unmittelbar zu seinem Handeln veranlaßt hat und seine Vorgehensweise objektiv rechtfertigt. Diese Feststellung muß unter Berücksichtigung der besonderen Umstände im Einzelfall getroffen werden. Außerdem muß erwiesen sein, daß der Anmelder alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hat.

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall war eine Beschwerdebegründung nicht innerhalb der Frist nach Artikel 108 EPÜ eingereicht worden, da der Vertreter nach einer telefonischen Unterredung mit dem Geschäftsstellenbeamten, die zweifelsfrei stattgefunden hat, in dem Glauben war, er verfüge noch über eine Nachfrist. Da außerdem zwei Wochen vor Fristablauf ein Verlängerungsantrag gestellt worden war, hätte der Geschäftsstellenbeamte bei dessen Eingang feststellen können und müssen, daß der Antrag auf einem aus dem Telefongespräch herrührenden Mißverständnis beruhte. Es lag also offensichtlich ein Versehen vor, das ohne weiteres als solches erkennbar war und vom Beschwerdeführer innerhalb der verbleibenden Frist hätte wiedergutmacht werden können.

Zu berücksichtigen war auch, daß der zugelassene Vertreter selbst die Fristverlängerung beantragt hatte, obwohl er hätte wissen müssen, daß die Fristen nach Artikel 108 EPÜ nicht verlängert werden können. In zwei früheren Entscheidungen, T 853/90 und T 516/91, war festgestellt worden, daß die Vertreter die Übereinkommensbestimmungen über Fristen kennen mußten und deshalb die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt nicht beachtet hätten. Wie die Kammer im vorliegenden Fall feststellte, hatte der Vertreter - anders als in den beiden o. g. Fällen - vorsichtshalber vorab Verbindung mit dem Geschäftsstellenbeamten aufgenommen, um die Frist nur ja nicht zu versäumen, und von diesem eine Auskunft erhalten, die ihn zu einem für ihn nachteiligen Handeln verleitet hat. Die Sorgfaltspflicht war somit erfüllt.

In der Sache **T 321/95** wies die Kammer darauf hin, daß der Vorwurf einer Verletzung des Vertrauensschutzes glaubhaft gemacht werden müsse. In dem betreffenden Fall hatte der Beschwerdeführer behauptet, daß bei einer Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer der Prüfungsabteilung mündlich vereinbart worden sei, daß der Prüfer einen neuen Anspruch, den der Anmelder einreichen wollte, mit diesem telefonisch besprechen werde, sobald er ihm vorliege. Nach Einreichung des neuen Anspruchs sei jedoch ein abschlägiger Bescheid ergangen, ohne daß es zu der vereinbarten Besprechung gekommen sei.

Die Kammer stellte fest, daß diese Vereinbarung im Schriftwechsel zwischen dem beauftragten Prüfer und dem Beschwerdeführer an keiner Stelle erwähnt sei und darüber auch aus der Akte nichts entnommen werden könne. Die Argumente, mit denen der Beschwerdeführer den Vorwurf der Verletzung des Vertrauensschutzes erhärten wollte, könnten daher nur als dessen persönliche Meinung angesehen werden und seien nicht überzeugend, weil der Beschwerdeführer nicht glaubhaft gemacht habe, daß es tatsächlich eine entsprechende Vereinbarung gegeben und nicht nur ein "Mißverständnis" zwischen ihm und dem beauftragten Prüfer vorgelegen habe. Die Prüfungsabteilung sei deshalb berechtigt gewesen, sofort eine abschlägige Entscheidung zu treffen, ohne daß dies einen Verstoß gegen den Vertrauensschutz oder einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte. Der Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde abgewiesen.

B. Mündliche Verhandlung

1. Das Recht auf mündliche Verhandlung

Das Recht eines Beteiligten auf eine mündliche Verhandlung im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren ist in Artikel 116 (1) EPÜ verankert. Danach findet eine mündliche Verhandlung entweder auf Antrag eines Beteiligten statt oder, sofern das EPA dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen.

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern stellt das Recht auf mündliche Verhandlung ein überaus wichtiges Verfahrensrecht dar, das außer in den in Artikel 116 (1) und (2) EPÜ genannten Fällen keinen Beschränkungen unterliegt. Wenn ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt wurde, muß eine solche grundsätzlich anberaumt werden.

Artikel 116 EPÜ ist zwingend und läßt keinen Ermessensspielraum. Die Kammer wandte diesen Grundsatz in der Entscheidung **T 556/95** (ABI. EPA 1997, 205) an unter Hinweis darauf, daß das Ermessen der Prüfungsabteilung, Änderungen bis zum Erteilungsbeschluß zuzulassen, nicht bedeutet, daß es auch in ihr Ermessen gestellt ist, einen Antrag auf eine mündliche Verhandlung zurückzuweisen, in der über diese Änderungen beraten werden soll. Die Prüfungsabteilung muß das ihr nach Regel 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen im Falle von Änderungen, die auf eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ hin beantragt werden, entsprechend Artikel 116 (1) EPÜ ausüben. Wie die Kammer weiter ausführt, besteht das Recht auf Anhörung in einer mündlichen Verhandlung (Art. 116 EPÜ) so lange, wie das Verfahren vor dem EPA anhängig ist. Schließlich stellt sie fest, daß die Große Beschwerdekammer - die in ihrer Entscheidung G 7/93 (ABI. EPA 1994, 775) den Prüfungsabteilungen gewisse Empfehlungen für die Ausübung ihres Ermessens (Regel 86 nach Regel 51 (6) EPÜ) an die Hand gegeben hatte - nicht berechtigt ist, die Anwendung des Artikels 116 (1) EPÜ durch Empfehlungen einzuschränken.

Ein Beteiligter hat grundsätzlich von Rechts wegen Anspruch auf die von ihm beantragte mündliche Verhandlung. Die dem Europäischen Patentamt durch Artikel 116 (1) Satz 2 EPÜ eingeräumte Befugnis, einen Antrag auf erneute mündliche Verhandlung vor demselben Organ abzulehnen, beschränkt sich auf den Fall, daß "die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind". Selbst wenn also, wie in der Entscheidung **T 194/96** ausgeführt wird, die Prüfungsabteilung mit ihrer Vermutung recht hätte, daß ein Mißbrauch des Beschwerdeführers vorliegt ("Verfahrensmißbrauch" durch Beantragung einer erneuten mündlichen Verhandlung), wäre dies kein Grund, den Antrag abzulehnen. Es ist einzig und allein das Kriterium entscheidend, ob sich der der Verhandlung zugrunde liegende Sachverhalt seit der ersten mündlichen Verhandlung geändert hat. Im vorliegenden Fall waren nach der ersten mündlichen Verhandlung neue Entgegnungen eingereicht worden, die relevanter waren als die bis dahin eingereichten und den Tenor der Entscheidung grundlegend ändern konnten und tatsächlich auch geändert haben. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß in diesem Fall der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt im Sinne des Artikels 116 EPÜ nicht mehr derselbe sein könne. Die Prüfungsabteilung sei deshalb nicht befugt gewesen, eine erneute mündliche Verhandlung abzulehnen, und habe mit der Zurückweisung des Antrags einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen.

2. Festsetzung oder Verlegung des Termins zur mündlichen Verhandlung

In der Sache **T 111/95** wies die Kammer darauf hin, daß gemäß Regel 71 (1) EPÜ die Ladungsfrist zur mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ mindestens zwei Monate betragen muß, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind. Da in diesem Fall ein solches Einverständnis nicht vorlag, hatte die Prüfungsabteilung nicht das Recht, die mündliche Verhandlung auf einen nur rund zwei Wochen nach Absendung der Ladung liegenden Termin anzusetzen. Nach Auffassung der Kammer hatte die Prüfungsabteilung den Beweis zu erbringen, daß das Einverständnis vorlag, wie sie behauptete. Die Kammer stellte fest, daß aus der Akte nicht hervorgehe, daß der Vertreter des Anmelders den anberaumten Termin jemals uneingeschränkt akzeptiert habe, und befand deshalb die Ladung für nichtig ebenso wie alle späteren und daraus folgenden Handlungen. Die Sache wurde deshalb an das erstinstanzliche Organ in anderer Besetzung mit der Auflage zurückverwiesen, das Verfahren an dem vor Eintritt der nichtigen Handlung erreichten Punkt fortzusetzen.

3. Mitteilung nach Artikel 11 (2) VOBK

Der Verwaltungsrat hat die Regel 71 EPÜ durch Einfügung insbesondere der Regel 71a (1) geändert, die zwingend vorschreibt, daß das EPA der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beifügen muß. Im Gegensatz zu dieser Vorschrift heißt es in Artikel 11 (2) VOBK, daß die Beschwerdekammer der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beifügen kann. Damit wird es in das Ermessen der Beschwerdekammern gestellt, ob sie dies tun wollen oder nicht. Die Große Beschwerdekammer entschied in der Entscheidung **G 6/95** (ABl. EPA 1996, 649), daß die Regel 71a (1) EPÜ nicht für die Beschwerdekammern gilt. Somit bleibt es auch weiterhin - wie in Artikel 11 (2) VOBK vorgesehen - in das Ermessen der Beschwerdekammern gestellt, ob sie der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beifügen wollen. Die zwingenden Verfahrenserfordernisse der Regel 71a (1) EPÜ gelten zwar für die erstinstanzlichen Organe des EPA, nicht aber für die Beschwerdekammern, weil der Verwaltungsrat die Ausführungsordnung nicht dergestalt ändern darf, daß eine geänderte Regel im Widerspruch zur VOBK steht, die gemäß Artikel 23 (4) EPÜ zum Zeichen der Unabhängigkeit der Beschwerdekammern von deren Präsidium erlassen und vom

Verwaltungsrat genehmigt wird.

C. Rechtliches Gehör

Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Dieses wesentliche Verfahrensrecht soll sicherstellen, daß kein Beteiligter durch Gründe, zu denen er sich nicht äußern konnte, von einer ihn beschwerenden Entscheidung überrascht wird.

In der Sache **T 1101/92** stellte die Kammer fest, daß die Prüfungsabteilung in ihren früheren Bescheiden an den Beschwerdeführer nicht auf die Textstelle im nächstliegenden Stand der Technik verwiesen hatte, auf die sie ihre spätere Entscheidung, nämlich dem betreffenden zusätzlichen Merkmal die Neuheit abzuerkennen, stützte. Auf diese Weise war dem Anmelder die Möglichkeit genommen worden, vor Ergehen der Entscheidung zum Zurückweisungsgrund Stellung zu nehmen. Dies stellte eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und damit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

In der Entscheidung **T 643/96** hatte sich die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung auf eine Entgeghaltung berufen, ohne deren bibliographische Daten vollständig anzugeben. Daß die Prüfungsabteilung dem Anmelder kein Exemplar der betreffenden Druckschrift aushändigte, stellte nach Ansicht der Beschwerdekammer keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und somit auch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar, weil in der betreffenden Druckschrift nur etwas aufgeführt war, was bereits in einem anderen Dokument enthalten war. Es handelte sich dabei nicht um neue Sachverhalte, sondern nur um dem Beschwerdeführer/Anmelder bereits bekannte Informationen (Nr. 4.2.3.4 der Entscheidungsgründe).

D. Fristen

Wenn ein Vertreter bestellt worden ist, werden - gemäß Regel 81 (1) EPÜ - die Zustellungen an ihn gerichtet. Da in der Sache **T 703/92** die schriftlich begründete Entscheidung und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung nicht dem bevollmächtigten zugelassenen Vertreter, sondern der Einsprechenden selbst zugeschickt wurden, befand die Kammer, daß

die Zustellungsvorschrift nach Regel 81 (1) EPÜ verletzt wurde. Nach Auffassung der Kammer kommt es zur Beurteilung der Wirksamkeit der Zustellung daher darauf an, ob und wann der Vertreter über die vollständige Entscheidung verfügen kann (Regel 82 EPÜ).

Ferner stellte die Kammer fest, daß sich der in Regel 82 EPÜ enthaltene Ausdruck "unter Verletzung von Zustellungsvorschriften" nicht nur auf "zwingende Zustellungsvorschriften" beziehe. Denn das die Regel 82 EPÜ enthaltende Kapitel III des siebenten Teils der Ausführungsordnung zum EPÜ beziehe sich auf Zustellungen und umfasse - außer Regel 82 - die Regeln 77 bis 81, die Zustellungsvorschriften beinhalteten. Es sei somit davon auszugehen, daß Regel 82 EPÜ, die die Verletzung von Zustellungsvorschriften betreffe, sich auch auf die vorangehende Regel 81 EPÜ beziehe.

E. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Zuständiges Organ

In der Sache **J 10/93** (ABI. EPA 1997, 91) stellte die Kammer fest, daß für Entscheidungen über Eintragungen in das europäische Patentregister und insbesondere solche, die die Übertragung von Rechten an einer europäischen Patentanmeldung betreffen, nach Artikel 20 (1) EPÜ die Rechtsabteilung zuständig ist. Diese war somit befugt, über den Antrag des Beschwerdeführers auf Eintragung des Rechtsübergangs der zur Diskussion stehenden Patentanmeldung zu entscheiden. Die Rechtsabteilung hatte jedoch nicht nur über diesen Antrag befunden, sondern auch über den Antrag des Beschwerdeführers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, den sie als unzulässig zurückwies. Über einen Wiedereinsetzungsantrag entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat (Artikel 122 (4) EPÜ). In diesem Fall bestand das Versäumnis darin, daß der Anmelder einen gemäß Artikel 96 (2) EPÜ ergangenen Bescheid der Prüfungsabteilung nicht beantwortet hatte. Infolgedessen war das Organ, das über den Wiedereinsetzungsantrag zu entscheiden hatte, die Prüfungsabteilung. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Rechtsabteilung in diesem Punkt ihre Befugnisse überschritten habe. Dies könne nicht mit der Begründung gerechtfertigt werden, man habe vor der Prüfung des Eintragungsantrags zuerst über die Wiedereinsetzung entscheiden müssen. Die Kammer hob die Entscheidung der Rechtsabteilung allein aus diesem Grund auf und ordnete an, den Wiedereinsetzungsantrag

zur Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

2. Ausschluß von Fristen nach Artikel 122 (5) EPÜ - Nachfrist gemäß Regel 85b EPÜ

In **J 8/94** (ABI. EPA 1997, 17) hatte die Kammer zu prüfen, ob der in Artikel 122 (5) EPÜ statuierte Ausschluß der Prüfungsantragsfrist von der Wiedereinsetzung auch für die Nachfrist gemäß Regel 85b EPÜ gilt oder nicht. Für die alte Fassung der Regel 85b EPÜ, die am 4. Juni 1981 in Kraft trat, war dies von der Juristischen Beschwerdekammer schon bejaht worden (J 12/82, ABI. EPA 1983, 221). Der Beschwerdeführer vertrat jedoch die Ansicht, daß diese Entscheidung für die neue Fassung der Regel 85b EPÜ nicht mehr zutrefte, die seit 1. April 1989 mit geringfügigen Änderungen in Kraft ist (vgl. ABI. EPA 1989, 1 f.).

Die Kammer stellte fest, daß gemäß dieser Neufassung der Regel 85b EPÜ die Nachfrist nun nicht mehr unmittelbar an die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags anschließt, sondern erst mit Zustellung einer Mitteilung des Amtes zu laufen beginnt, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird. Die Änderung erfolgte auf Grund der Erfahrung, daß bei einer Versäumung der Grundfrist oft auch die unmittelbar daran anschließende Nachfrist nicht wahrgenommen werden konnte. Dieses Problem ergab sich in gleicher Weise für alle Nachfristen gemäß Regel 85a und 85b EPÜ. Die Neufassung der Regeln 85a und 85b EPÜ hatte demnach vor allem verfahrenstechnische Gründe. Sie bezweckte in erster Linie eine Erhöhung der Sicherheit für die Anmelder bei der Wahrnehmung der Nachfristen. Am Ausschluß der Nachfristen von der Wiedereinsetzung sollte sich dadurch aber nichts ändern, wie sich aus den vorbereitenden Dokumenten eindeutig ergibt. Die Kammer kam damit zum Ergebnis, daß die Nachfrist gemäß der geltenden Fassung der Regel 85b EPÜ ebenso von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen war wie die in Artikel 122 (5) EPÜ genannte Grundfrist zur Stellung des Prüfungsantrags gemäß Artikel 94 (2) EPÜ (bestätigt durch die Entscheidung **J 25/94**).

3. Zweimonatsfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ

In **J 8/95** vertraten die Beschwerdeführer die Ansicht, daß die deutsche Fassung des Artikels 122 (3) EPÜ keineswegs die Einreichung der Begründung eines Wiedereinsetzungsantrags innerhalb der Antragsfrist von Artikel 122 (2) EPÜ vorsehe. Eine definitive Frist sei hierfür

nicht vorgeschrieben. Nach Auffassung der Kammer sieht Artikel 122 (2) EPÜ vor, daß der Antrag innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzureichen ist. Nach Artikel 122 (3) EPÜ ist der Antrag schriftlich zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Die Kammer betonte, daß diese Vorschriften gemäß ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern so ausgelegt werden, daß innerhalb der erwähnten Frist eine Begründung eingereicht werden muß, die zumindest den Kern der zur Stützung des Wiedereinsetzungsantrags vorgebrachten Tatsachen enthält. Beweise zur Stützung dieser Tatsachenbehauptungen können erforderlichenfalls noch nach dieser Frist eingereicht werden.

Die Beschwerdeführer hielten dem entgegen, die erwähnte Rechtsprechung stütze sich ausschließlich auf die englische und/oder die französische Fassung des Übereinkommens. Sie könne jedoch nicht aufrechterhalten werden, wenn die deutsche Fassung von Artikel 122 (3) Satz 1 zugrunde gelegt würde. Artikel 177 (1) EPÜ sehe vor, daß die drei Fassungen des Übereinkommens gleichermaßen verbindlich seien. Da im vorliegenden Fall die Verfahrenssprache Deutsch sei, bestünden keine Zweifel, daß bei der Beurteilung die weniger strenge deutsche Fassung anwendbar sei. Die Beschwerdekammer stellte jedoch fest, daß Artikel 177 (1) EPÜ einen einheitlichen Willen des Gesetzgebers voraussetze, der anhand der drei Fassungen des Übereinkommens zu ermitteln sei. Ein Anmelder kann sich deshalb nicht auf die angeblich weniger strenge Fassung einer Bestimmung des EPÜ in der Verfahrenssprache berufen.

4. Wegfall des Hindernisses

In der Sache **T 840/94** (ABl. EPA 1996, 680) war das Patent widerrufen worden, weil der Beschwerdeführer erklärt hatte, er sei mit der Fassung, in der das Patent erteilt worden war, nicht mehr einverstanden. Der Beschwerdeführer, eine amerikanische Firma, legte Beschwerde ein und stellte zugleich einen Wiedereinsetzungsantrag, da die Beschwerde nicht innerhalb der Zweimonatsfrist nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung eingelegt wurde. Er machte geltend, daß es ihm nicht möglich gewesen sei, die Wiedereinsetzung früher zu beantragen: Zum einen habe er nichts vom Widerruf des Patents gewußt. Ein firmeninterner Anwalt des Beschwerdeführers, der nicht befugt gewesen sei, diese Entscheidung zu treffen, habe den europäischen Vertreter nämlich fälschlich

angewiesen, das europäische Patent fallenzulassen und keine weiteren Kosten entstehen zu lassen. Zum anderen habe der bevollmächtigte europäische Vertreter die Widerrufsentscheidung nicht an den Beschwerdeführer weitergeleitet.

Die Kammer stellte fest, daß ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen ist (Artikel 122 (2) EPÜ). Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern fällt das Hindernis an dem Tag weg, an dem der Anmelder oder sein Vertreter den Irrtum hätte bemerken müssen (J 27/90, ABI. EPA 1993, 422). Die Kammer wies ferner darauf hin, daß das EPA den europäischen Vertreter gemäß Regel 81 (1) EPÜ ordnungsgemäß benachrichtigt habe. Wenn ein Beteiligter den bevollmächtigten Vertreter anweise, weitere Mitteilungen des EPA nicht weiterzuleiten, könne er sich nicht darauf berufen, ihm hätten dem europäischen Vertreter zugestellte und für die Fortsetzung des Verfahrens erforderliche Informationen gefehlt. Die Kammer entschied daher, daß der Wiedereinsetzungsantrag nicht innerhalb der in Artikel 122 (2) Satz 1 EPÜ vorgesehenen Frist eingereicht worden war.

5. Sorgfaltspflicht des Vertreters

In der Sache **T 460/95** hatte der zugelassene Vertreter Fristverlängerung beantragt, obwohl er als Vertreter hätte wissen müssen, daß die in Artikel 108 EPÜ genannten Fristen nicht verlängerbar sind. In zwei früheren Verfahren (T 853/90 und T 516/91) war entschieden worden, daß die Vertreter die fristenspezifischen Bestimmungen des EPÜ kennen mußten und daher nicht alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hatten.

Der vorliegende Fall war etwas anders gelagert. Hier berücksichtigte die Kammer, daß der Vertreter, bevor er die Frist verstreichen ließ, vorsorglich bei der Geschäftsstelle der Kammern nachgefragt und von ihr eine Antwort erhalten hatte, die ihn seinen eigenen Interessen zuwiderhandeln ließ. Die Kammer war der Auffassung, der Beschwerdeführer dürfe nicht schon dafür bestraft werden, daß er sich auf eine Auskunft des EPA verlassen habe, die sich später als falsch oder mißverständlich erwiesen habe. Daher hielt sie es auch aus Gründen des Vertrauensschutzes für gerechtfertigt, dem Begehren des Patentinhabers, also dem Wiedereinsetzungsantrag, stattzugeben.

F. Verspätetes Vorbringen

1. Regel 71a EPÜ

In der Entscheidung **T 39/93** (ABI. EPA 1997, 134) bestimmte die Kammer gemäß Regel 71a EPÜ einen Zeitpunkt, bis zu dem alle weiteren Schriftsätze für die mündliche Verhandlung eingereicht werden konnten. Die Beteiligten reichten vor und nach diesem Zeitpunkt mehrere Schriftsätze und Beweismittel ein. In der mündlichen Verhandlung wurde das Argument vorgebracht, daß ein solcher Bescheid eine "offene Aufforderung" zur Einreichung weiterer Beweismittel darstelle, auch wenn dies im Widerspruch zu allen von den Beschwerdekammern in den letzten Jahren entwickelten Rechtsgrundsätzen stehe. Wenn, so der Beschwerdeführer, nach dem gemäß Regel 71a EPÜ bestimmten Zeitpunkt eingereichte Beweismittel "nicht berücksichtigt zu werden brauchen", dann seien aber diejenigen, die davor eingereicht worden seien, sehr wohl zu berücksichtigen. In einem gesonderten Verfahren (**T 276/93**, ABI. EPA 1996, 330) wurde die Anwendbarkeit der Regel 71a EPÜ auf das Verfahren vor den Beschwerdekammern in Frage gestellt und die Große Beschwerdekammer damit befaßt. Dessen eingedenk hielt es die Kammer für angezeigt, sich in der Frage der erst vor kurzem eingereichten Beweismittel nicht so sehr an der Regel 71a EPÜ zu orientieren, sondern vielmehr an den allgemein anerkannten materiellrechtlichen Kriterien, die die Große Beschwerdekammer in bezug auf das Wesen und den Zweck von Beschwerdeverfahren in ihren Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408 bzw. 420) entwickelt hat.

Gemäß diesen Entscheidungen regelt die Regel 55 c) EPÜ sowohl die Zulässigkeit des Einspruchs als auch den rechtlichen und faktischen Rahmen, in dem die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs durchzuführen ist. Festgestellt wird ferner, daß es sich bei Beschwerdeverfahren nicht um reine Verwaltungsverfahren, sondern um verwaltungsgerichtliche Verfahren handelt, deren Zweck hauptsächlich darin besteht, darüber zu befinden, ob die Entscheidung der ersten Instanz sachlich richtig war.

Die Kammer verwies dann auf die Entscheidung T 1002/92 (ABI. EPA 1995, 605), in der festgestellt worden war, daß dieselben Grundsätze auch für die Zulässigkeit verspätet vorgebrachter neuer "Tatsachen, Beweismittel und diesbezüglicher Argumente" gälten, da eben diese den faktischen Rahmen des angefochtenen Falls bildeten. Entsprechend war die

Kammer auch zu dem Schluß gelangt, daß in Verfahren vor den Beschwerdekammern solche "neuen Tatsachen, Beweismittel und diesbezüglichen Argumente" nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen werden sollten, wenn die neuen Unterlagen prima facie insofern hochrelevant seien, als sie höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des strittigen europäischen Patents entgegenstehen würden.

Die Kammer konnte sich der Rechtsmeinung des Beschwerdeführers nicht anschließen, wonach eine Änderung einer Verfahrensregel (nämlich der alten Regel 71 EPÜ) Vorrang hätte vor diesen allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen. Mit anderen Worten, die Bedeutung eines Artikels des EPÜ (hier Artikel 114), dessen richtige Auslegung die Große Beschwerdekammer in einer Entscheidung festgestellt hat, kann nicht durch eine neu gefaßte Regel der Ausführungsordnung, deren Wirkung in Widerspruch zu dieser Auslegung steht, aufgehoben werden, da nach Artikel 164 (2) EPÜ im Fall mangelnder Übereinstimmung zwischen den Vorschriften des Übereinkommens und denen der Ausführungsordnung die Vorschriften des Übereinkommens vorgehen.

Die Kammer vertrat ferner die Auffassung, daß die neue Regel 71a EPÜ nicht als Aufforderung zur Einreichung neuer Beweismittel oder sonstiger Unterlagen aufgefaßt werden darf, die vom rechtlichen und faktischen Rahmen der Fragen und Begründungen abweichen, die in dem der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren vorausgehenden Verfahren vorgebracht und substantiiert worden sind; s. auch **T 885/93**. (Siehe ferner die im Abschnitt "Institutionelle Fragen" behandelte Entscheidung **G 6/95**).

2. Relevanzprüfung

In **T 152/95** wurde eine Druckschrift von dem Beschwerdeführer erst nach Ablauf der Einspruchsfrist, also verspätet, genannt. Nach Auffassung der Beschwerdekammer war dieses Dokument jedoch nicht so spät genannt worden, daß keine ausreichende Zeit für eine Relevanzprüfung vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung verblieb. Das Einspruchsverfahren konnte also durch die Nennung dieses Dokuments nicht verzögert worden sein. Die Kammer entschied daher, die Druckschrift wegen ihrer Relevanz zu berücksichtigen.

3. In der Patentschrift oder im Recherchenbericht angegebene Dokumente

In der Sache **T 501/94** (ABl. EPA 1997, 193) befand die Kammer, daß erst nach den wesentlichen Parteivorträgen während einer mündlichen Verhandlung von einem Einsprechenden genannter und zur Einreichung angebotener schriftlicher Stand der Technik von der Kammer als im Sinne von Artikel 114(2) EPÜ verspätet vorgebracht nicht zu den Akten genommen zu werden braucht.

Die Kammer war ferner der Auffassung, daß ein in einem Streitpatent als nächstkommender oder wesentlicher Stand der Technik angegebenes Dokument, von dem ausgehend die in der Beschreibung dargelegte technische Aufgabe verständlich werde, sich im Einspruchs(beschwerde)verfahren befinde, auch wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden sei (vgl. T 536/88, ABl. EPA 1992, 638). Hingegen befinde sich ein in einer Entgegnung als nächstkommender oder wesentlicher Stand der Technik angegebenes Dokument, von dem ausgehend die in der Entgegnung dargelegte technische Aufgabe verständlich werde, nicht automatisch im Einspruchs(beschwerde)verfahren, wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden sei.

G. Verfahrenshandlungen

Die Kammern haben im Laufe der Zeit einige Kriterien aufgestellt, um die Gültigkeit von Verfahrenshandlungen zu beurteilen. So dürfen Verfahrenserklärungen keiner Bedingung unterliegen, sie können ausgelegt werden, sie müssen von der dazu befugten Person abgegeben worden sei, sie müssen sich auf das jeweilige Verfahrensstadium beziehen und sind, wenn sie nach Verkündung der Entscheidung abgegeben werden, wirkungslos (siehe auch RsprBK, 2. Aufl., S. 267 ff.).

In der Entscheidung **J 12/95** war die Abgabe einer Verfahrenserklärung fraglich. In diesem Fall wurde am 19. April 1994 eine europäische Patentanmeldung als Teilanmeldung eingereicht. Die Eingangsstelle lehnte die Behandlung der Anmeldung als Teilanmeldung ab, da sie zu einem Zeitpunkt eingereicht worden sei, zu dem die Einverständniserklärung mit der Fassung der anhängigen früheren Anmeldung bereits abgegeben worden sei. Die Erklärung

sei am 18. April 1994 als Telefax und am 19. April 1994 als Bestätigungsschreiben eingegangen. Der Anmelder/Beschwerdeführer machte geltend, die Übermittlung des Telefaxes mit der Einverständniserklärung am 18. April 1994 sei entgegen der eigentlichen Absicht seines Vertreters und entgegen seinen ausdrücklichen Anweisungen erfolgt.

Die Kammer vertrat die Auffassung, eine wirksame Verfahrenserklärung müsse nicht nur schriftlich abgefaßt und unterzeichnet sein, sondern dem EPA auch übermittelt werden. Im vorliegenden Fall sei die Übermittlung per Telefax nicht dem Vertreter zuzuschreiben, denn es gebe überzeugende Beweise dafür, daß sie gegen die ausdrückliche Anordnung des zugelassenen Vertreters erfolgt sei, und deshalb könne sie nicht als gültige Zustimmung behandelt werden. Die Teilanmeldung müsse daher als innerhalb der Frist nach Regel 25 (1) EPÜ eingereicht angesehen werden.

H. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent

1. Verzicht auf Teile der Anmeldung bzw. des Patents

1.1 Verzicht auf Gegenstände der Anmeldung oder des Patents

Verzichtet ein Anmelder oder Patentinhaber auf Ansprüche, ist fraglich, ob damit ein **materieller Verzicht** auf die entsprechenden Gegenstände seiner Anmeldung oder seines Patents gemeint ist, ob eine **Teilanmeldung** bezüglich der betroffenen Gegenstände beabsichtigt wird oder ob es sich lediglich um **Versuche der Anspruchsformulierung** handelt, mit denen Einwänden des EPA oder eines Einsprechenden Rechnung getragen werden soll. Anspruchsbeschränkungen können Versuche sein, auf Einwände des EPA oder eines Einsprechenden zu reagieren, ohne daß deshalb sogleich ein materieller Verzicht beabsichtigt ist.

Im Fall **T 752/93** bestätigte die Kammer die Rechtsprechung, daß das Einreichen eines geänderten Anspruchs im Einspruchsverfahren nicht immer und automatisch zu einem Verzicht von seiten des Patentinhabers auf allgemeinere Fassungen des Anspruchs führt.

Die gleiche Auffassung wurde in der Entscheidung **T 828/93** vertreten, in der die Kammer feststellte, daß eine Änderung, die lediglich einen Versuch des Patentinhabers darstellt, auf

die Angriffe des Einsprechenden gegen die erfinderische Tätigkeit zu antworten, nicht als Verzicht des Patentinhabers auf diesen Teil des Patents ausgelegt werden kann. Solange es sich nicht um Verfahrensmißbrauch handelt, wäre es unbillig, dem Patentinhaber (Beschwerdeführer) zu verwehren, von einer Fassung des Anspruchs wieder abzurücken, zu der in der Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung festgestellt wird, daß sie Artikel 123 (3) EPÜ verletzt.

I. Beweisrecht

1. Einleitung

In der Entscheidung **T 642/92** wies die Kammer darauf hin, daß unter Beweismitteln im Rahmen des Artikels 117 EPÜ alle rechtlichen Möglichkeiten außer reinen Argumenten zu verstehen seien, die einen strittigen Sachverhalt beweisen oder widerlegen sollten, der der Kammer zur gerichtlichen Untersuchung und Entscheidung vorgelegt worden sei. Es wurde betont, daß rechtliche Ausführungen oder das Stellen von Anträgen nicht zu den Beweismitteln gehörten.

2. Beweisaufnahme

2.1 Verfahren

In der Entscheidung **T 798/93** unterstrich die Kammer, daß die Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid, die zu den in Artikel 117 (1) EPÜ aufgeführten möglichen Beweismitteln gehöre, nicht automatisch auf einfachen Antrag eines Beteiligten angeordnet werde. Sämtliche in Artikel 117 EPÜ genannten Beweismittel stünden im Ermessen der zuständigen Stelle, die sie nur dann anordne, wenn sie sie für erforderlich halte.

Die Anhörung eines Sachverständigen wurde in der Sache **T 395/91** für nicht angebracht gehalten, da die Fragen, die durch einen Sachverständigen zu beantworten gewesen wären, schon von dem Erfinder als Fachmann beantwortet worden waren. Außerdem war die Kammer der Auffassung, daß die patentrechtliche Würdigung, auf der Basis eines verständlichen technischen Sachverhalts, Sache der Kammermitglieder und nicht die eines technischen

Sachverständigen sei.

2.2 Zulässigkeit von Beweismitteln

In der Entscheidung **T 575/94** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Vernehmung der Angestellten eines Einsprechenden oder eines Unternehmens, das Kunde des Einsprechenden sei, nicht untersagt sei.

In der Entscheidung **T 39/93** stellte die Kammer fest, daß sie über eine Beschwerde auf der Grundlage der in diesem Verfahren vorgebrachten Beweismittel und Argumente zu entscheiden habe. Es wäre völlig falsch, wenn sie Sachverhalte zur Kenntnis nähme, die in diesem konkreten Fall nicht zur Diskussion stünden. Sei eine Originalmikrofotografie in einem anderen Fall als Beweismittel vorgelegt worden und in diesem Beschwerdeverfahren nur eine Fotokopie davon, so müsse sich die Kammer auf eine Prüfung der Fotokopie beschränken.

In der Entscheidung **T 970/93** wies die Kammer darauf hin, daß in der Liste in Artikel 117 (1) EPÜ nicht ausdrücklich vorgesehen sei, daß das EPA auch Erklärungen an Eides statt akzeptieren müsse. Entsprechend dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung akzeptiere das EPA jedoch nichteidliche feierliche Beteuerungen ebenso wie andere nichteidliche Aussagen.

3. Beweiswürdigung

Die Kammern verfahren nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Wie in der Entscheidung **T 575/94** erläutert, bedeutet dies, daß die Kammer ihre Entscheidung auf der Grundlage der Gesamtheit der vorgelegten Beweismittel und unter Berücksichtigung des Ergebnisses trifft, zu dem sie nach sorgfältiger Würdigung dieser Beweismittel gelangt. Der Entscheidung muß keine absolute Sicherheit zugrunde liegen, da dies unzumutbar wäre, aber sie sollte auf einem Grad von Wahrscheinlichkeit beruhen, der nach der Lebenserfahrung der Gewißheit gleichkommt.

In der Entscheidung **T 905/94** hatte der Patentinhaber eine Markise auf einer Messe ausgestellt. Nach Prüfung der die Ausstellung betreffenden Beweismittel befaßte sich die Kammer mit der Frage, ob die Benutzung derselben Handelsbezeichnung für unterschiedliche

Modelle ein Beweis dafür sein könne, daß der Patentinhaber Markisen gemäß dem strittigen Patent vor dem Prioritätstag vermarktet oder beschrieben habe. Nach ihrer Auffassung konnte diese Benutzung keinen hinreichenden Beweis darstellen. Im gewerblichen Bereich sei es üblich, daß ein und dieselbe Bezeichnung für ein Erzeugnis verwendet und beibehalten werde, dessen technische Merkmale sich im Laufe der Zeit je nach den vorgenommenen Verbesserungen änderten.

Die Kammer stellte ferner fest, die Aussage eines Zeugen werde nicht dadurch glaubhafter, daß er sie drei Jahre früher als andere Zeugen gemacht habe.

In der Sache **T 687/93** mußte die Kammer auf der Grundlage einiger Dokumente, die Aufschluß über die Nummer eines Harzgemisches und seine Handelsbezeichnung gaben, entscheiden, ob das Erzeugnis der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war. Die Kammer war der Ansicht, ein Hersteller ändere zumindest die Kennziffer eines Erzeugnisses, wenn es in irgendeiner Weise verändert werde, so daß bei Erzeugnissen mit unveränderter Kennziffer, womöglich in Verbindung mit einem Markennamen, angenommen werden könne, daß sie identisch seien.

In der Sache **T 970/93** (s. auch unter I 2.2) hatte der Beschwerdegegner auch die Stichhaltigkeit aller vorgelegten Beweismittel bestritten, aber seinen Einwand in erster Linie auf die Vermutung gestützt, die Beweismittel seien gefälscht worden. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß vernünftigerweise nicht erwartet werden könne, daß eine solche ausschließlich auf einem Verdacht beruhende Behauptung ein triftiger Grund sein könne, die Glaubwürdigkeit der Beweismittel anzuzweifeln. Sie ließ die Beweismittel gelten.

4. Maßstab bei der Beweiswürdigung

In der Sache **T 970/93** bezogen sich die Ansprüche auf ein kontinuierliches Walzwerk aus mehreren Gerüsten zum Herstellen von Stahlband. Die Einsprechenden/Beschwerdeführer machten zwei Vorbenutzungen, ein Walzwerk in China und eines in Deutschland, geltend. Es entstand eine Diskussion darüber, ob der Fachmann in der Lage gewesen wäre, das maßgebende Merkmal, d. h. das Walzgeschwindigkeitsverhältnis des Walzwerks in China, zu erkennen, da dieses Verhältnis aus einem einzigen Walzvorgang nicht abgeleitet werden

könne. Ferner vertrat der Beschwerdegegner die Auffassung, daß sowohl der Hersteller als auch der Eigentümer der Anlage auf Vertraulichkeit bestünden, um die tatsächliche Kapazität des Walzwerks nicht zu offenbaren, da dies die Wettbewerbsfähigkeit gefährden würde.

Nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit hielt es die Kammer unter Berücksichtigung der folgenden Beweismittel und Umstände für sehr unwahrscheinlich, daß das Geschwindigkeitsverhältnis des Antriebsmotors des Walzwerks in einem Zeitraum von fast sieben Jahren zwischen dem Anlaufen der Produktion in dem Werk und dem Prioritätstag des vorliegenden Patents nicht öffentlich zugänglich geworden sei: In China sei es üblich, bei jungen Ingenieuren im Rahmen ihrer Ausbildung Werbung für neuinstallierte Industrieanlagen zu machen und ihnen diese vorzuführen. Da einer der wichtigsten Parameter für die Leistung eines Walzwerks sein "Geschwindigkeitskegel" sei, werde sich ein Fachmann nach diesem Parameter erkundigen oder das Geschwindigkeitsverhältnis des Walzengerüsts selbst errechnen, indem er die minimale und die maximale Geschwindigkeit der Walzen miteinander vergleiche. Da solche Anlagen jungen Ingenieuren im Rahmen ihrer Ausbildung vorgeführt würden, sei es höchst unwahrscheinlich, daß ihnen aus Wettbewerbsgründen eine Geheimhaltungspflicht auferlegt werde, wie dies der Beschwerdegegner vermute. Fehle jeder Beweis für die Vertraulichkeit, so gelte auch der Grundsatz, daß das Unternehmen, das das Walzwerk erworben habe, als Mitglied der Öffentlichkeit betrachtet werden könne, das durch den Erwerb des Walzwerkes und seine anschließende Nutzung alle maßgebenden Informationen über das Walzgeschwindigkeitsverhältnis in Besitz genommen habe.

5. Beweislast

In der Sache **T 632/95** bestätigte die Kammer, daß der Umstand, daß der Eingang eines Schriftstückes nicht bewiesen werden kann, zu Lasten des Einreichenden geht, wie umgekehrt dem EPA der Nachweis des Zugangs amtsseitig zugestellter Schriftstücke obliegt.

Mit der Entscheidung **T 382/93** wurde die Rechtsprechung bestätigt, wonach der Einsprechende die Beweislast für das Fehlen von erfinderischer Tätigkeit in jedem Stadium des Verfahrens und unabhängig von seiner Verfahrensrolle hat.

Die rechtliche Lage bei Geltendmachung offenkundiger Vorbenutzung ist auf S. 19 ff.

dargestellt. Siehe auch Kapitel Neuheit - Beweisfragen, S. 16.

J. Zugelassene Vertreter

1. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson

In der Sache **T 642/92** brachte der zugelassene Vertreter des Beschwerdeführers neben seinem nicht zugelassenen Assistenten einen amerikanischen Patentanwalt und einen amerikanischen technischen Sachverständigen zur Verhandlung mit. Der Vertreter kündigte an, daß er den Sachvortrag zum größten Teil dem amerikanischen Patentanwalt überlassen wolle, da dieser mit der Erfindung am besten vertraut sei. Die Kammer wies darauf hin, daß der amerikanische Patentanwalt nicht berechtigt sei, in mündlichen Verhandlungen vor dem EPA aufzutreten, aber ebenso wie der amerikanische Sachverständige zur technischen Beweisaufnahme beitragen könne, sofern sich diese auf eine Erklärung oder Erläuterung der technischen Einzelheiten der eingereichten Erfindung und direkt damit zusammenhängende Fragen beschränke. Die Kammer führte weiter aus, daß unter einer Beweisaufnahme im Sinne des Artikels 117 EPÜ die Beibringung aller rechtlich zulässigen Beweismittel (mit Ausnahme rein argumentativer Ausführungen) zu verstehen sei, die dazu angetan seien, eine strittige, also der Kammer zur richterlichen Prüfung und Entscheidung vorgelegte Tatsache zu belegen oder widerlegen. Sie betonte dabei ausdrücklich, daß rechtliche Ausführungen oder die Stellung von Anträgen nicht unter die Beweisaufnahme fallen.

2. Allgemeine Vollmacht

In der Sache **J 11/93** hatte der Anmelder eine Entscheidung über die festgestellte Rücknahmefiktion seiner Anmeldung nach Regel 69 (2) EPÜ beantragt. In seiner Beschwerdebegründung brachte er vor, daß die amtliche Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ dem bevollmächtigten europäischen Vertreter hätte zugesandt werden müssen, da dieser durch eine beim EPA für eine andere europäische Patentanmeldung eingereichte allgemeine Vollmacht ordnungsgemäß ermächtigt gewesen sei, für den Anmelder zu handeln. Statt dessen war die Mitteilung direkt der amerikanischen Anmelderfirma zugestellt worden.

Wie die Kammer ausführte, war nicht der übliche, für allgemeine Vollmachten empfohlene

Vordruck verwendet worden. Dem Schriftstück, das mit der gleichzeitig anhängigen anderen Anmeldung eingereicht worden war, war für die Eingangsstelle nicht zu entnehmen, daß es der Anmelder als allgemeine Vollmacht und nicht nur als Vollmacht für eine bestimmte Anmeldung verstanden wissen wollte. Die Kammer bestätigte, daß die strittige Vollmacht beim EPA nicht als allgemeine Vollmacht eingetragen worden war, es aber auch im Falle einer solchen Eintragung Sache des Anmelders gewesen wäre, die der allgemeinen Vollmacht zugeteilte Nummer anzugeben, so daß die Eingangsstelle Bescheid gewußt hätte, bevor sie die Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ dem Anmelder selbst unter seiner letzten bekannten Anschrift und nicht dem Vertreter übermittelte. Unter diesen Umständen befand die Kammer, daß bei Erlaß der direkt an den Anmelder gesandten Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ vom Anmelder noch kein zugelassener europäischer Vertreter bestellt worden war. Demnach war Regel 81 EPÜ, wonach Zustellungen an den Vertreter (d. h. den europäischen Vertreter) zu richten sind, sofern ein solcher bestellt worden ist, nicht anwendbar, sondern nur Regel 78 (2) EPÜ, die Zustellungen an Empfänger betrifft, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben und keinen bevollmächtigten Vertreter bestellt haben.

K. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Das Recht auf eine Entscheidung

In der Sache **J 43/92** stellte die Kammer fest, daß eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ nur unter den in Regel 69 (1) EPÜ genannten Umständen wirksam beantragt werden kann. Ein solcher Antrag setzt also zwingend voraus, daß das Europäische Patentamt zuvor ohne Erlaß einer Entscheidung einen aufgrund des Übereinkommens eingetretenen Rechtsverlust festgestellt und dem Betroffenen mitgeteilt hat. Die Kammer entschied, daß der Beschwerdeführer - entgegen seiner eigenen Behauptung - kein Anrecht darauf habe, daß die bereits terminierte Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung verschoben werde. Ein nicht bestehendes Recht könne mithin auch nicht Gegenstand eines Rechtsverlusts sein. Die Kammer wies darauf hin, daß Regel 69 EPÜ nur Rechtsverluste aufgrund des Übereinkommens, also nur Fälle betreffe, in denen das Übereinkommen den unmittelbaren Eintritt eines Rechtsverlusts vorsehe. Wenn ein Recht verlorengelange, weil die von einem Vertragsstaat gemäß Artikel 65 EPÜ erlassenen Vorschriften nicht beachtet worden seien, trete der Rechtsverlust nicht aufgrund des Übereinkommens, sondern aufgrund des nationalen Rechts ein.

2. Zusammensetzung der Einspruchsabteilung

In der Sache **T 476/95** hatte der Vorsitzende der Einspruchsabteilung in einer früheren Phase des Erteilungsverfahrens eine negative Mitteilung verfaßt und unterschrieben, die der Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung vorausging. Nach Ansicht der Kammer bezieht sich Artikel 19 (2) Satz 1 und 2 EPÜ auf die Mitwirkung von Mitgliedern der Einspruchsabteilung an irgendeinem Verfahrensabschnitt des Erteilungsverfahrens und nicht nur auf die Mitwirkung an der Endentscheidung. Der erste Prüfer im Einspruchsverfahren hatte die Zurückweisungsentscheidung im Prüfungsverfahren mitunterzeichnet. Die Kammer entschied, daß ein Verstoß gegen Artikel 19 (2) EPÜ vorliege, wenn sowohl der erste Prüfer als auch der Vorsitzende der Einspruchsabteilung im Erteilungsverfahren mitgewirkt haben.

3. Besorgnis der Befangenheit

In der Sache **T 433/93** wurde die Entscheidung eines erstinstanzlichen Organs auf Antrag eines Beteiligten wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung an die erste Instanz zurückverwiesen. Im Zusammenhang mit der Zurückverweisung befand die Kammer, daß eine anders (d. h. mit drei neuen Mitgliedern) besetzte Einspruchsabteilung die geltend gemachten und in das Verfahren eingeführten Einspruchsgründe prüfen und über die Sache entscheiden müsse. Wenn nämlich die Einspruchsabteilung in derselben Besetzung weiter über den Fall verhandeln und entscheiden würde, müßten ihre Mitglieder vorher das Ergebnis ihrer eigenen früheren Entscheidung aus ihrem Gedächtnis tilgen. Die Kammer machte deutlich, daß ein Beteiligter nur dann ein faires Verfahren vor einem Gericht erhält, wenn er keinen triftigen Grund (nach objektiven Maßstäben) für die Befürchtung hat, ein Mitglied des Gerichts sei im Hinblick auf den zu entscheidenden Fall befangen oder voreingenommen. Die Kammer verwies ferner auf die Aussage der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 5/91 (ABl. EPA 1992, 617), wonach es "als allgemeiner Rechtsgrundsatz anzusehen [ist], daß niemand über eine Angelegenheit entscheiden darf, in der er von einem Beteiligten aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigt werden kann." Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer gilt dieses Gebot auch für "Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren können."

Die Kammer entschied des weiteren, daß es weder darauf ankomme, ob die Mitglieder der Einspruchsabteilung nach Aktenlage schon im bisherigen Verfahren nachweislich parteiisch gewesen seien (abweichend von T 261/88 vom 16. Februar 1993), noch darauf, ob die bisherigen Mitglieder der Einspruchsabteilung bei einer erneuten Verhandlung des Falls tatsächlich unvoreingenommen oder unparteilich wären. Entscheidend sei vielmehr, **ob ein Beteiligter aus gutem Grund die Befürchtung haben könnte**, daß ihm kein faires Verfahren zuteil würde, wenn die Einspruchsabteilung erneut in derselben Besetzung über den Fall verhandeln würde (weil sie hinsichtlich der Erledigung der Sache möglicherweise bereits eine vorgefaßte Meinung habe, befangen oder anderweitig beeinflusst sei). Im vorliegenden Fall hatte die Einspruchsabteilung bereits einmal eine schriftliche Entscheidung erlassen, die Gründe für den Widerruf des Patents enthielt, so daß der Patentinhaber (wie sein Antrag auf erneute Verhandlung vor einer anders besetzten Einspruchsabteilung zeigt) aus guten Gründen befürchtete, daß es der Einspruchsabteilung in derselben Besetzung schwerfallen würde, unbeeinflusst von ihrer früheren Entscheidung neu über die Sache zu

verhandeln und zu entscheiden. Die Kammer entschied daher, daß der Fall im Interesse einer ordnungsgemäßen Rechtspflege beim EPA nunmehr von einer anders besetzten Einspruchsabteilung verhandelt und entschieden werden sollte.

4. Datum der Entscheidung - Abschluß des internen Entscheidungsfindungsprozesses

In der Sache **T 798/95** war der Beschluß über die Erteilung eines europäischen Patents der Poststelle des EPA am 25. August 1995 während der regulären Dienstzeit des EPA zur Zustellung übergeben worden. Noch am selben Tag reichte der Beschwerdeführer um 18.47 Uhr per Fax einen Antrag auf Änderung der Anmeldung gemäß Regel 86 (3) EPÜ ein. Die Kammer entschied, daß ein nach Abschluß des Erteilungsverfahrens vor einer Prüfungsabteilung eingereichter Antrag nicht mehr berücksichtigt werden kann, selbst wenn die Einreichung des Antrags und der Abschluß des Verfahrens auf denselben Tag fallen. Sie stellte fest, daß das Verfahren vor der Prüfungsabteilung an diesem Tag spätestens mit dem Ende der regulären Dienstzeit abgeschlossen war. Danach konnte die Prüfungsabteilung ihren Erteilungsbeschluß nicht mehr ändern, da sie nicht für die Prüfung des Antrags zuständig war. Die Behauptung des Beschwerdeführers, daß die Prüfungsabteilung am Freitag, dem 25. August 1995, noch während des ganzen Tages für die Anmeldung zuständig war und diese bis zum Erlaß des Beschlusses geändert werden konnte, war demnach unrichtig.

5. Entscheidungsbegründung

Im Fall **T 740/93** war die Sache wegen eines Verfahrensmangels (falsche Besetzung der Einspruchsabteilung) zur Fortsetzung des Verfahrens vor einer richtig besetzten Einspruchsabteilung an die erste Instanz zurückverwiesen worden. Die Entscheidung der neuen Einspruchsabteilung war mit der ersten Entscheidung fast deckungsgleich.

Die Kammer stellte fest, daß beschwerdefähige Entscheidungen des Europäischen Patentamts nach Regel 68 (2) EPÜ zu begründen sind. Dies bedeutet, wie sie einräumte, allerdings nicht, daß alle vorgebrachten Argumente ausführlich erörtert werden müssen. Nach dem allgemeinen Grundsatz des guten Glaubens und eines fairen Verfahrens müssen begründete Entscheidungen aber neben der logischen Verknüpfung von Sachverhalten und

Gründen, auf der jede Entscheidung basiert, zumindest einige Ausführungen zu kritischen Streitfragen dieser Argumentationskette enthalten, soweit sich diese nicht direkt aus den dargelegten Gründen erschließen lassen, damit der Betroffene nachvollziehen kann, weshalb sein Vorbringen nicht überzeugt hat. In der angefochtenen Entscheidung wurde zwar begründet, weshalb der Gegenstand des Streitpatents nicht für erfinderisch erachtet wurde, und auch auf Streitpunkte verwiesen, um die es im Verfahren vor der ersten Entscheidung gegangen war; auf die zentralen Streitfragen, die der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde gegen die erste Entscheidung aufgeworfen hatte, wurde jedoch nicht direkt eingegangen. Da sich die zweite Entscheidung weitestgehend mit der zuerst ergangenen deckte, waren die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ nicht erfüllt, weil die Entscheidung nicht hinreichend begründet war. Dies stellte einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

Im Verfahren **T 227/95** machte der Beschwerdeführer geltend, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht, wie in Regel 68 (2) EPÜ gefordert, begründet worden sei. Die Kammer gelangte zu demselben Schluß. In der angefochtenen Entscheidung fehlte jede sachliche Begründung. Statt dessen hieß es: "Die Begründung ist der Entscheidung der Beschwerdekammer vom 24.1.1994 zu entnehmen." Diese Entscheidung (T 527/92) enthielt jedoch nichts dergleichen, da die Sache ja zur Fortsetzung des Verfahrens an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen worden war. Die Kammer hatte in dieser Sache lediglich entschieden, daß eine Aufrechterhaltung des Patents gemäß dem (damaligen) Hauptantrag des Patentinhabers nicht möglich war. Die Prüfung des Hilfsantrags wurde ganz dem erstinstanzlichen Organ überlassen. Dies geht auch ganz klar aus der Entscheidung der Kammer hervor: "Die Kammer weist nachdrücklich darauf hin, daß die neuen Ansprüche noch im Hinblick auf alle maßgeblichen Erfordernisse des EPÜ zu prüfen sind ..."

In der neuen Beschwerdesache stellte die Kammer klar, daß eine Entscheidung nur dann ordnungsgemäß begründet im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ ist, wenn die Begründung Aufschluß über den Standpunkt der Organs gibt, das die Entscheidung zu treffen hat, und in sinnfälligem Zusammenhang mit der Entscheidungsformel steht. Wenn eine Sache mit der Anordnung zurückverwiesen wurde, das Verfahren fortzusetzen, obliegt es der ersten Instanz, alle sich aus dieser Anordnung ergebenden Fragen der Patentierbarkeit zu prüfen und jeden dieser Punkte hinreichend zu begründen.

6. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

Im Fall **G 8/95** (ABI. EPA 1996, 481) wurde der Großen Beschwerdekammer die Rechtsfrage vorgelegt, welche Beschwerdekammer (Technische oder Juristische Beschwerdekammer) für Beschwerden gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung zuständig sei, mit der ein Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückgewiesen wurde. In ihrer Entscheidung ging die Große Beschwerdekammer zunächst der Frage nach, was mit einer Beschwerde gegen einen Erteilungsbeschuß bzw. mit einem Antrag zu seiner Berichtigung jeweils bezweckt wird. Wie die Kammer ausführte, zielt ein Beteiligter, der eine Berichtigung nach Regel 89 EPÜ beantragt, ebenso auf die "Änderung" der Entscheidung ab wie ein Beteiligter, der gegen den Erteilungsbeschuß Beschwerde einlegt und dessen Änderung erreichen will, indem er behauptet, der Beschuß sei rechtswidrig, denn er stimme nicht mit dem überein, was er beantragt habe (vgl. Artikel 113 (2) EPÜ). Ein Berichtigungsantrag wird allerdings nicht mit der vorstehenden Behauptung, sondern damit **begründet**, daß ein sprachlicher Fehler, ein Schreibfehler oder eine ähnliche offenbare Unrichtigkeit vorliegt. Diese Möglichkeit zur Berichtigung ist ein Grundsatz, den viele Rechtssysteme kennen (s. beispielsweise Artikel 66 der Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofs); drückt ein Beschuß nicht die offenkundige Absicht des Spruchkörpers aus, so kann ein offensichtliches Versehen in dem Beschuß berichtigt werden. Nach Auffassung der Kammer kann der Unterschied zwischen einer Beschwerde und einem Antrag auf Berichtigung einer Entscheidung somit darin gesehen werden, daß sich der Rechtsbehelf im ersten Fall gegen den **Inhalt** und im zweiten Fall gegen die **Form** der Entscheidung richtet. Unbeschadet dieses Unterschieds richtet sich der Rechtsbehelf in beiden Fällen gegen die Entscheidung selbst. Ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses betrifft also die Erteilung des Patents.

Für die Berichtigung von Fehlern in einer Entscheidung nach Regel 89 EPÜ ist, wie die Kammer feststellte, die Stelle zuständig, die die Entscheidung getroffen hat. Mithin hat im Prüfungsverfahren die Prüfungsabteilung über einen Antrag auf Berichtigung von Fehlern im Erteilungsbeschuß zu befinden. Wenn der Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses die Erteilung des Patents betrifft, dann muß die Entscheidung über die Berichtigung ebenfalls die Erteilung des Patents betreffen, da sich der Streitgegenstand nach

dem Antrag des Beteiligten bestimmt. Die Große Beschwerdekammer stimmte auch der Aussage in der Entscheidung J 30/90 (ABI. EPA 1992, 516) zu, daß sich die Beschwerde gegen die Entscheidung richtet, mit der der Berichtigungsantrag zurückgewiesen wird. Dies ändert ihres Erachtens nichts am Streitgegenstand in der zweiten Instanz. Das entscheidende Kriterium in Artikel 21 (3) a) EPÜ ist nicht, daß die angefochtene Entscheidung der Erteilungsbeschuß selbst ist. Es reicht aus, wenn die Entscheidung die Erteilung "betrifft", und dies muß zwangsläufig der Fall sein, wenn der Gegenstand der Entscheidung die Fassung ist, in der das Patent erteilt werden soll oder erteilt worden ist, denn sie ist das Ergebnis der Sachprüfung und bestimmt die Rechte aus dem Patent.

Der Kammer zufolge unterscheidet sich die Entscheidung, mit der ein Berichtigungsantrag nach Regel 89 EPÜ zurückgewiesen wird, hierin von anderen Entscheidungen, die die Prüfungsabteilung im Lauf des Prüfungsverfahrens fassen kann und die den Erteilungsbeschuß nicht unmittelbar berühren. Solche dem Erteilungsbeschuß vorausgehenden Entscheidungen können das Ergebnis des Erteilungsverfahrens beeinflussen. Beispielsweise beschränkt eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der ein Antrag auf Berichtigung in bezug auf eine Benennung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ zurückgewiesen und eine gesonderte Beschwerde nach Artikel 106 (3) EPÜ zugelassen wird, den territorialen Bereich, für den das Patent später erteilt werden kann. Im Gegensatz zu einer Endentscheidung über die Zurückweisung bzw. die Erteilung nach Artikel 97 (1) EPÜ schließt eine solche Zwischenentscheidung definitionsgemäß das Verfahren nicht ab. Sie betrifft deshalb nicht die Erteilung des Patents im Sinne des Artikels 21 (3) a) EPÜ. Aus diesen Gründen gelangte die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß die Entscheidung, mit der ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückgewiesen wird, die Erteilung des Patents betrifft. Demnach entscheiden die Technischen Beschwerdekammern gemäß Artikel 21 (3) a) und b) EPÜ über Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen.

In der Sache **T 850/95** vom 12. Juli 1996 (ABI. EPA 1997,152) war der Erteilungsbeschuß nach Regel 51 (6) EPÜ bereits abgesandt worden, als der Anmelder zwei zusätzliche Seiten der Beschreibung, die bei der Einreichung eines kompletten Satzes von Austauschseiten für den Anmeldungstext aufgrund eines Versehens einer Bürokraft nicht beigefügt worden waren,

einreichte und ihre Aufnahme in die Patentschrift beantragte. Dem Anmelder wurde mitgeteilt, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentschrift schon abgeschlossen gewesen seien. Der Anmelder beantragte daraufhin die Neuveröffentlichung des Patents mit den fehlenden Seiten. Die Prüfungsabteilung wies den Berichtigungsantrag mit folgender Begründung zurück: "Die genannten Berichtigungen beziehen sich nicht auf Stellen der Patentschrift, für welche die Abteilung ihrer Entscheidung einen anderen Text zugrunde legen wollte (Richtlinien Teil E-X, 10)."

Die Kammer erklärte, nach der Praxis des EPA werde im Erteilungsbeschuß der Prüfungsabteilung (einem elektronisch erstellten Formblatt) auf die vom Anmelder gemäß Regel 51 (4) EPÜ gebilligten Unterlagen verwiesen, die dadurch Bestandteil des Erteilungsbeschlusses würden. Daraus folge, daß Fehler in der Patentschrift nach Regel 89 EPÜ berichtigt werden könnten. Die Kammer entschied, daß ein Erteilungsbeschuß eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne der Regel 89 EPÜ enthält, wenn der für die Erteilung zugrundegelegte Text nicht der Text ist und offensichtlich auch nicht sein kann, der die tatsächliche Absicht der Prüfungsabteilung wiedergibt; der irrtümlich angegebene Text kann dann durch den Text ersetzt werden, den die Abteilung ihrem Beschuß tatsächlich zugrunde legen wollte. Auf die Einreichung von Ersatzseiten für die gesamte Patentschrift ist nach Feststellung der Kammer möglichst zu verzichten, sofern nicht der Umfang der Änderungen dies unbedingt erforderlich macht.

L. Allgemeine Fragen

1. Auslegung des EPÜ

In **J 8/95** wurde festgestellt, daß gemäß Artikel 177 (1) EPÜ der Wortlaut des Übereinkommens in jeder der drei Amtssprachen gleichermaßen verbindlich ist. Diese Bestimmung setze einen einheitlichen Willen des Gesetzgebers voraus, der anhand der drei Fassungen des Übereinkommens zu ermitteln sei. Selbst wenn bei einer Bestimmung in einer Sprache eine Abweichung von den beiden anderen Fassungen festzustellen wäre, ließe sich daraus - ungeachtet der aktuellen Verfahrenssprache - keine andere Rechtsfolge ableiten als aus den anderen beiden Fassungen. Ein Anmelder oder Patentinhaber kann sich daher nicht darauf berufen, die Bestimmung sei in einer der Sprachen angeblich weniger streng.

Eine Abweichung im Wortlaut in einer Sprache wäre insoweit zu berücksichtigen, als sie ein Element der Auslegung bilden könnte. Jedoch war in diesem Fall (Frist für die Begründung eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (3) EPÜ) die Bestimmung auch in der angeblich abweichenden Fassung in ihrem Zusammenhang zwanglos so zu verstehen wie die Fassungen in den anderen beiden Amtssprachen, so daß alle drei Fassungen der Bestimmung inhaltlich übereinstimmten.

2. EPÜ und TRIPS

In der Sache **T 557/94** befaßte sich die Kammer mit dem im TRIPS-Übereinkommen vorgesehenen Erfordernis der **gerichtlichen Überprüfung** von Entscheidungen, mit denen Patente widerrufen werden. Die Einspruchsabteilung hatte das betreffende Patent in geänderter Fassung aufrechterhalten; der Patentinhaber und der Einsprechende hatten dagegen Beschwerde eingelegt. Der Beschwerdeführer I (Einsprechende) verwies erstmals im Beschwerdeverfahren auf ein Dokument, das den nächstliegenden Stand der Technik darstellte. Der Beschwerdeführer II (Patentinhaber) beantragte, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, damit eine gerichtliche Überprüfung stattfinden könne, falls die Beschwerdekammer das Dokument zulasse und auf seiner Grundlage einen Widerruf des Patents für angebracht erachte. Er brachte vor, daß der Artikel 32 des TRIPS-Übereinkommens die Möglichkeit vorsehe, jegliche Entscheidung auf Widerruf eines Patents gerichtlich zu überprüfen.

Die Beschwerdekammer stellte fest, daß die EPO nicht Vertragspartei von TRIPS ist, untersuchte aber dennoch, ob das EPÜ dem grundlegenden Gedanken der gerichtlichen Überprüfung nach Artikel 32 TRIPS Genüge tue. Sie gelangte zu dem Ergebnis, daß gegen die Entscheidung einer Einspruchsabteilung unabhängig vom Ausgang des Verfahrens Beschwerde eingelegt werden könne. Außerdem sei die Beschwerdekammer gemäß Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ in jedem Fall befugt, in der Sache zu entscheiden **oder** den Fall zurückzuverweisen; sie sei nicht auf die zweite Alternative beschränkt, falls die Einspruchsabteilung das Patent aufrechterhalte und der Widerruf erstmalig von der Beschwerdekammer in Erwägung gezogen werde. Es liefere jedenfalls den meisten Rechtssystemen der Vertragsstaaten des EPÜ und auch dem EPÜ selbst zuwider, wenn die

Befugnisse der überprüfenden Instanz so eingeschränkt würden, daß sie - je nach dem Ausgang der angefochtenen Entscheidung - gezwungen wäre, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen. Darüber hinaus sei nicht davon auszugehen, daß die Staaten, die das TRIPS-Übereinkommen ausgehandelt hätten, die Einführung einer solchen Beschränkung beabsichtigt hätten.

Angesichts der in den EPÜ-Vertragsstaaten und im EPÜ selbst üblichen Struktur der gerichtlichen Überprüfung gewährleistete Artikel 32 TRIPS eine Instanz für die gerichtliche Überprüfung in Widerrufsverfahren, verpflichtete die überprüfende Instanz aber nicht dazu, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen, wenn der Widerruf erstmalig von der überprüfenden Instanz in Erwägung gezogen werde.

Etwas anderes sei das Recht der Beteiligten auf ein faires Verfahren, wenn ein relevantes Dokument erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt werde. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfordere eine solche Verfahrenslage eine sorgfältige Prüfung. Im vorliegenden Fall befand die Kammer, daß die Einspruchsabteilung die entscheidenden Fragen bereits untersucht habe, so daß eine Zurückverweisung nicht sinnvoll wäre. Die Beschwerdekammer ließ das verspätet vorgelegte Dokument zu und entschied in der Sache: Abweichend vom Standpunkt der Einspruchsabteilung in diesen Fragen hielt sie das Patent in der erteilten Fassung aufrecht.

M. Weitere Verfahrensfragen

1. Patentregister

In der Sache **J 10/93** (ABI. EPA 1997, 91) vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein Rechtsübergang auch nach Eintritt der Rücknahmefiktion in das europäische Patentregister eingetragen werden kann, sofern eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand noch möglich ist und der Rechtsnachfolger zusammen mit seinem Eintragungsantrag geeignete Verfahrensschritte zur Wiederherstellung der Anmeldung unternommen hat.

2. Zustellungen an den Vertreter

Der Beschwerdeführer, ein amerikanisches Unternehmen, behauptete, er werde tatsächlich ordnungsgemäß vertreten durch einen europäischen Patentvertreter, wie der allgemeinen Vollmacht zu entnehmen sei, die zusammen mit einer gleichzeitig anhängigen Anmeldung eingereicht worden sei. Die Kammer stellte jedoch in ihrer Entscheidung **J 11/93** fest, daß weder das für allgemeine Vollmachten empfohlene Formblatt verwendet worden noch in der Vollmacht angegeben war, daß sie als allgemeine Vollmacht und nicht nur für die Anmeldung gedacht war, zu der sie eingereicht worden war (vgl. auch S. 80 ff.). Somit hatte der Beschwerdeführer zu dem Zeitpunkt, als die Eingangsstelle eine Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ erließ, noch keinen zugelassenen europäischen Vertreter bestellt. Infolgedessen konnte die Regel 81 EPÜ nicht zur Anwendung kommen, wonach Zustellungen an den Vertreter gerichtet werden, wenn ein solcher bestellt worden ist. Statt dessen kam die Regel 78 (2) EPÜ zur Anwendung, die vorsieht, daß das zuzustellende Schriftstück als gewöhnlicher Brief unter der letzten bekannten Anschrift zur Post gegeben wird und die Zustellung mit der Aufgabe zur Post als bewirkt gilt.

Die Kammer stellte ferner fest, daß sich der Begriff "Empfänger" auf den Anmelder selbst und nicht auf dessen für die internationale Phase bestellten, aber nicht zum Auftreten vor dem EPA befugten Vertreter bezieht, da jede anderslautende Auslegung eindeutig sowohl gegen den unmißverständlichen Wortlaut der Regel 78 (2) EPÜ in Verbindung mit Regel 81 EPÜ als auch gegen die Artikel 133 (2) und 134 (1) EPÜ verstieße. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, daß dem Anmelder gemäß Regel 78 (3) EPÜ tatsächlich weitere 10 Tage zugestanden hätten, wenn er seinen Sitz in einem Vertragsstaat gehabt hätte. In diesem Fall hätte die Zahlung als rechtzeitig bewirkt gegolten.

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

1. Zuerkennung eines Anmeldetags

Die Juristische Beschwerdekammer hatte mit der Entscheidung **J 20/94** (ABI. EPA 1996, 181) der Großen Beschwerdekammer die Frage vorgelegt, ob es für die Begründung eines

Anmeldetags einer europäischen Patentanmeldung erforderlich ist, daß die eingereichte Anmeldung neben einer Beschreibung zumindest einen Patentanspruch enthält, der gesondert von der Beschreibung formuliert und als solcher erkennbar ist. Falls das verneint würde, sollte geklärt werden, ob es für die Begründung des Anmeldetags im Sinne des Artikels 80 EPÜ genügt, daß zumindest ein Patentanspruch zwar nicht ausdrücklich formuliert, aber aus der beschriebenen Erfindung herleitbar ist, und welche Anforderungen an die Herleitbarkeit eines nicht ausdrücklich formulierten Patentanspruchs zu stellen sind. Die Patentanmeldung wurde jedoch kurz danach zurückgenommen, so daß die Große Beschwerdekammer keine Sachentscheidung mehr treffen konnte.

2. Berichtigung des Namens des Anmelders

In der Sache **J 18/93** (ABI. EPA 1997, ***) wurde befunden, daß eine Berichtigung durch Angabe eines neuen Anmeldernamens nach Regel 88 EPÜ zulässig sei, wenn genügend Beweise vorlägen. Regel 88 Satz 2 EPÜ sei nicht anwendbar. Damit bestätigte die Juristische Beschwerdekammer die Entscheidung J 7/80 (ABI. EPA 1981, 137), mit der die Berichtigung durch Angabe eines neuen Anmeldernamens zugelassen wurde, da keine "außergewöhnlichen" Umstände vorlagen. Auch mit **J 17/96** wurde diese Rechtsprechung bestätigt.

B. Prüfungsverfahren

1. Teilanmeldungen

1.1 Einleitung

Im Verfahren **T 873/94** wies die Kammer darauf hin, daß eine Teilanmeldung sowohl den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ als auch denen des Artikels 123 (2) EPÜ entsprechen muß. Artikel 76 (1) EPÜ regelt die Einreichung einer Teilanmeldung und die Frage, ob sie denselben Anmeldetag zuerkannt bekommt wie die Stammanmeldung und deren Prioritätsrecht genießt. Artikel 123 (2) EPÜ gilt für Änderungen an der Teilanmeldung nach ihrer Einreichung.

In der Sache **T 542/94** hatte die Prüfungsabteilung eine Teilanmeldung zurückgewiesen, weil ihr Gegenstand über den der Stammanmeldung hinausgehe; sie hatte sich dabei auf Artikel 123 (2) EPÜ statt richtigerweise auf Artikel 76 (1) EPÜ bezogen. Die Kammer stellte fest, daß die Voraussetzungen gemäß Artikel 76 (1) EPÜ für die Zulässigkeit der Ansprüche einer Teilanmeldung denjenigen des Artikels 123 (2) EPÜ entsprechen (s. auch T 441/92). Da die Prüfungsabteilung ihrer Argumentation im wesentlichen einen Vergleich zwischen dem Gegenstand der Stammanmeldung und dem des Anspruchs 1 der Teilanmeldung zugrunde gelegt habe, stütze sich ihre Feststellung de facto auf Artikel 76 (1) EPÜ. Der Beschwerdeführer werde also durch die in der angefochtenen Entscheidung unterlaufene fehlerhafte Angabe des Zurückweisungsgrunds nicht benachteiligt, so daß kein Anlaß für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ vorliege.

1.2 Zeitpunkt der Einreichung von Teilanmeldungen

Nach Regel 25 (1) EPÜ kann der Anmelder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er gemäß Regel 51 (4) EPÜ sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll, eine Teilanmeldung einreichen (G 10/92, ABI. EPA 1994, 633).

In der Sache **J 29/95** (ABI. EPA 1996, 489) lehnte es die Eingangsstelle ab, die betreffende Anmeldung als Teilanmeldung zu behandeln. Die Entscheidung wurde damit begründet, daß der Anmelder vor Einreichung dieser Anmeldung sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung der Stammanmeldung erklärt habe.

Der Anmelder hatte jedoch auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ mit einem Änderungsantrag reagiert. Dazu führte die Beschwerdekammer folgendes aus: Im allgemeinen kann die Prüfungsabteilung, wenn sie die vom Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin eingereichten Änderungen zuläßt, unter Zugrundelegung der Änderungen und der dem Anmelder mitgeteilten Fassung der Unterlagen, zu denen keine Änderungen eingereicht worden sind, das Einverständnis des Anmelders mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung nach Regel 51 (6) EPÜ feststellen. Nur wenn der Anmelder Änderungen zu bestimmten Teilen der ihm mitgeteilten Unterlagen einreicht und gleichzeitig erklärt, daß er mit anderen **nicht** einverstanden ist, darf die Prüfungsabteilung diese Feststellung nicht treffen. In diesem Fall kommt jedoch Regel 51 (5) EPÜ zur Anwendung, und

die Anmeldung wird zurückgewiesen.

In der betreffenden Sache fehlte bei den der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ beigefügten Unterlagen die Seite 3 der Beschreibung, obwohl sie auf der ersten Seite der Mitteilung ausdrücklich erwähnt war. Der Anmelder hatte in seiner Erwiderung auf das Fehlen der Seite hingewiesen.

Der Kammer zufolge soll mit der Praxis, dem Anmelder eine vollständige Kopie der Unterlagen zur Billigung zu übermitteln, zweifelsfrei sichergestellt werden, daß das Patent nur in der vom Anmelder gebilligten Fassung erteilt wird (Art. 113 (2) EPÜ). Die Erklärung des Einverständnisses mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung sei daher **nur rechtswirksam**, wenn eindeutig feststehe, welche Fassung der Anmelder gebilligt habe. Dies sei nicht der Fall, wenn sich die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ auf eine angeblich beigefügte, tatsächlich jedoch fehlende Fassung beziehe. Es wäre die Aufgabe der Prüfungsabteilung gewesen, ihm eine Kopie der Seite 3 in der zu erteilenden Fassung zur Billigung zuzusenden. Die Anmeldung sei daher als Teilanmeldung zu behandeln.

In der Sache **J 13/94** kam die Juristische Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß Erklärungen der Anmelder nur dann als rechtswirksame Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ behandelt werden sollten, wenn sie klar und eindeutig seien, was insbesondere heiße, daß sie nicht an Bedingungen geknüpft sein dürften (J 27/94, ABI. EPA 1995, 831) und klar sei, welche Fassung der Anmelder gebilligt habe (**J 29/95**, s. o.). Solange objektiv betrachtet unklar sei, für welche Fassung die Prüfungsabteilung ein Patent zu erteilen beabsichtige, könne der Anmelder sein Einverständnis nicht rechtswirksam erklären.

2. Antrag auf mündliche Verhandlung nach Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ

In G 7/93 (ABI. EPA 1994, 775) entschied die Kammer, daß die Prüfungsabteilung kraft ihrer rechtlichen Befugnisse auch nach Erhalt der Einverständniserklärung des Anmelders mit der gemäß Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung und auch noch nach Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ nach eigenem Ermessen über die Zulassung einer Änderung der Anmeldung befinden könne, solange noch kein Erteilungsbeschluß ergangen sei.

Im Verfahren **T 556/95** (ABI. EPA 1997, 205) wurde zusammen mit einem auf eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ hin eingereichten Änderungsantrag auch eine mündliche Verhandlung beantragt. Die Kammer hatte darüber zu befinden, ob die Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) EPÜ befugt war, die Änderungen ohne vorherige mündliche Verhandlung abzulehnen.

Die Kammer befand, daß die in Artikel 123 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 86 (3) EPÜ festgelegten Voraussetzungen für eine Änderung der Anmeldung so lange gälten, wie die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig sei, also auch nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ, d. h. bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Beschluß über die Zurückweisung der Anmeldung bzw. die Erteilung des Patents getroffen worden sei. Das Recht auf Anhörung in einer mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 116 (1) EPÜ bestehe so lange, wie das Verfahren vor dem EPA anhängig sei, und einem Antrag auf mündliche Verhandlung müsse stattgegeben werden, bevor der Antrag eines Verfahrensbeteiligten zu Verfahrens- oder materiellrechtlichen Fragen abgelehnt werde und dieser damit einen Rechtsverlust erleide. Unter solchen Umständen sei also das Ermessen der Prüfungsabteilung im Hinblick auf Artikel 116 (1) EPÜ auszuüben. Die Große Beschwerdekammer sei nicht berechtigt, die Anwendung des Artikels 116 (1) EPÜ dadurch einzuschränken, indem sie einer Prüfungsabteilung empfiehlt, wie sie ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ ausüben sollte.

3. Änderungsanträge nach Abschluß des Verfahrens

In der Sache **T 798/95** war der Beschluß über die Erteilung eines europäischen Patents von der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung zwecks Zustellung an die Poststelle des EPA weitergereicht worden. Am selben Tag um 18.47 Uhr, d. h. nach Abschluß des Verfahrens, wurde der Antrag auf Änderung der Anmeldung nach Regel 86 (3) EPÜ eingereicht. Unter Bezug auf die Entscheidung G 12/91 (ABI. EPA 1994, 285) stellte die Kammer fest, daß ein Änderungsantrag nach Regel 86 (3) EPÜ, der nach Abschluß des Erteilungsverfahrens vor einer Prüfungsabteilung eingereicht werde, selbst dann unberücksichtigt zu lassen sei, wenn die Einreichung des Antrags am selben Tag erfolge wie der Abschluß des Verfahrens.

4. Berichtigung des Erteilungsbeschlusses

In der Sache **T 850/95** vom 12. Juli 1996 (ABI. EPA 1997, 152) gelangte die Kammer zu folgender Auffassung: Ein Erteilungsbeschuß enthält eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne der Regel 89 EPÜ, wenn der für die Erteilung zugrundegelegte Text nicht der Text ist und offensichtlich auch nicht sein kann, der die tatsächliche Absicht der Prüfungsabteilung wiedergibt; der irrtümlich angegebene Text kann durch den Text ersetzt werden, den die Abteilung ihrem Beschuß tatsächlich zugrunde legen wollte (Näheres hierzu s. S. 80).

C. Einspruchsverfahren

1. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren

1.1 Neue Einspruchsgründe - Auslegung des Artikels 113 (1) EPÜ

Im Verfahren **T 433/93** hatte der Patentinhaber erst durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent wegen unzureichender Offenbarung widerrufen wurde, erfahren, daß dieser Einspruchsgrund geltend gemacht worden war. Die Akte enthielt keinerlei Hinweis darauf, daß er von der Einspruchsabteilung konkret erhoben und in das Verfahren eingeführt worden wäre.

Die Kammer sah im Erlaß der Entscheidung daher einen direkten Verstoß gegen das Erfordernis des Artikels 113 (1) EPÜ. Sie verwies dabei auf die Sache T 951/92 (ABI. EPA 1996, 53), in der folgendes festgestellt wurde: "Daher sollte der Begriff "Gründe" in Artikel 113 (1) EPÜ nicht eng ausgelegt werden. Insbesondere ist damit im Kontext des Prüfungsverfahrens nicht nur ein einzelner Grund für die Beanstandung einer Anmeldung im engeren Sinne eines Erfordernisses des EPÜ gemeint, das als nicht erfüllt angesehen wird, sondern es sind darunter auch die wesentlichen Gründe sowohl rechtlicher als auch faktischer Art zu verstehen, die die Zurückweisung der Anmeldung bedingen. Mit anderen Worten, der Anmelder muß vor Erlaß einer Entscheidung über die Gründe unterrichtet werden, die ihm vorgehalten werden, und er muß auch die Möglichkeit erhalten, darauf einzugehen." Die Kammer befand, daß diese Auslegung des Artikels 113 (1) EPÜ gleichermaßen für das Einspruchsverfahren gilt.

Um dem Erfordernis des Artikels 113 (1) EPÜ im vorliegenden Fall zu genügen, hätte der

Patentinhaber vor Erfaß der Entscheidung nicht nur von dem neu erhobenen und in das Verfahren eingeführten Einspruchsgrund, also der **Rechtsgrundlage** für die Anfechtung des Patents (s. G 1/95 und G 7/95, ABI. EPA 1996, 615 bzw. 626), sondern auch von den **wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründen** unterrichtet werden müssen, die das Patent in seinem Rechtsbestand gefährden und zum Widerruf führen könnten. Danach hätte der Patentinhaber auch noch ausreichend Gelegenheit erhalten müssen, sich zu diesem neuen Grund zu äußern.

2. Zulässigkeit des Einspruchs

2.1 Formerfordernisse

2.1.1 Einspruchsberechtigung

In der Sache **T 798/93** wies die Kammer darauf hin, daß Artikel 99 (1) EPÜ, dem zufolge das Einspruchsverfahren "jedermann" offenstehe, von der Vermutung ausgehe, daß derjenige, der den Einspruch eingelegt habe, der wahre Einsprechende sei. Das EPÜ und die darauf fußenden Bestimmungen machten die Einspruchsberechtigung **nicht von bestimmten persönlichen Gegebenheiten oder einem bestimmten Interesse abhängig**. Daher seien Anträge, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, zurückzuweisen, wenn dem Einsprechenden wie im vorliegenden Fall entweder ein bestimmtes Faktum wie sein Beruf (zugelassener europäischer Vertreter) oder sein technisches Fachgebiet (anderes Gebiet als beim angefochtenen Patent) oder mangelndes Interesse (Erklärung des Einsprechenden, daß er sich nur fortbilden wolle) vorgehalten werde.

Die Kammer betonte auch, daß das Einspruchsverfahren geschaffen worden sei, damit Dritte in einem zentralen Verfahren vor einem Organ des EPA die Beschränkung oder den Widerruf eines europäischen Patents erreichen könnten. Daher könne es keine Kernaufgabe des Einspruchsverfahrens sein, zu ermitteln, ob der Dritte, der Einspruch eingelegt habe, wirklich im eigenen Namen handle. Hierauf basiere die Vermutung des Artikels 99 (1) EPÜ. Sie entlaste das Amt auch von dem hohen Aufwand, den eine Überprüfung der Verhältnisse und Beweggründe des Einsprechenden mit sich brächte, und erleichtere so die Abwicklung des Verfahrens.

2.1.2 Identifizierbarkeit des Einsprechenden

In der Sache **T 590/94** hat die Kammer die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA bestätigt, wonach im Beschwerdeverfahren die Prüfung der Zulässigkeit eines Einspruchs von Amts wegen erfolgt. In dieser Entscheidung bestätigte die Kammer auch, daß eine während der Einspruchsfrist unterlassene Nennung der Einsprechenden nicht nachgeholt werden kann.

Laut Entscheidung **T 798/93** geht Artikel 99 (1) EPÜ von der Vermutung aus, daß "derjenige, der Einspruch einlegt, der wahre Einsprechende ist" (s. T 548/91). Dies entspricht der Praxis des Amts, das vom Einsprechenden keinen Nachweis über die persönlichen Gegebenheiten verlangt und seine diesbezüglichen Angaben nicht überprüft. Die Kammer hat aber auch festgestellt, daß in bestimmten Fällen Zweifel an der Identität des wahren Einsprechenden aufkommen können. Anlaß hierfür dürfen aus den vorstehend dargelegten Gründen natürlich nicht bestimmte fehlende persönliche Gegebenheiten oder fehlendes Interesse des Einsprechenden sein. Berechtigte Zweifel bestehen vielmehr dann, wenn im Laufe des Verfahrens ein Dritter auftaucht, der behauptet, der wahre Einsprechende zu sein. Weshalb der wahre Einsprechende, d. h. derjenige, auf dessen Betreiben der Einspruch eingelegt wird, dem EPA, dem Inhaber des angefochtenen Patents und der Öffentlichkeit ganz allgemein bekannt sein muß, wurde bereits in der Entscheidung T 635/88 (ABI. EPA 1993, 608) unter Nummer 8.4 der Entscheidungsgründe dargelegt. Die dort angeführten Gründe basieren im wesentlichen auf dem von den Beschwerdekammern in ihrer Rechtsprechung aufgestellten Grundsatz, daß "Einsprüche gutgläubig eingereicht und betrieben werden (müssen), wenn ... Rechtsunsicherheiten vermieden werden sollen".

2.1.3 Einspruch durch einen zugelassenen Vertreter

In der Sache **T 798/93** bestätigte der Einsprechende während des Einspruchsverfahrens, daß er im eigenen Namen handle und tatsächlich europäischer Vertreter sei. Da er aber über keinerlei Einspruchserfahrung verfüge und sich auf dem Gebiet der Straßentransportfahrzeuge nicht auskenne, habe er sich entschlossen, gegen das zur Diskussion stehende europäische Patent Einspruch einzulegen, um sich beruflich fortzubilden.

Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und brachte in seinem Hauptantrag vor, daß der Einspruch als unzulässig verworfen werden müsse und hierzu gegebenenfalls vorher alle erforderlichen Nachforschungen zur Ermittlung der Identität des wahren Einsprechenden angestellt werden müßten.

Der Einsprechende machte geltend, daß der Einspruch eines zugelassenen europäischen Vertreters in der Sache T 10/82 (ABI. EPA 1983, 407) unzulässig gewesen sei. Der damalige Einspruch war aber, wie die Kammer klarstellte, nur deshalb als unzulässig verworfen worden, weil der Vertreter im weiteren Verlauf des Verfahrens zugegeben hatte, daß er berufsmäßig als zugelassener europäischer Vertreter tätig geworden war, also nicht im eigenen Namen, sondern für einen Auftraggeber gehandelt hatte, der der wahre Einsprechende war. Im vorliegenden Fall hatte der Einsprechende den Einspruch nicht berufsmäßig als zugelassener europäischer Vertreter, sondern als Privatmann eingelegt, ohne seinen Beruf zu erwähnen. Auch in der Folge bestätigte er immer wieder, daß er im eigenen Namen und nicht für einen Auftraggeber handle. Daher bestand kein Anlaß, den Einspruch aus diesem Grund als unzulässig zu verwerfen.

2.1.4 Widerlegbarkeit der Vermutung des Artikels 99 (1) EPÜ

In der Entscheidung **T 798/93** erklärte die Kammer, daß von der Vermutung des Artikels 99 (1) EPÜ nur dann abgegangen werden kann, wenn während des Verfahrens der Beweis erbracht wird, daß sich ein Dritter als der wahre Einsprechende ausgibt. Die Vermutung ist allerdings nicht gänzlich unwiderlegbar. Die Bedingungen für ihre Aufhebung sind bereits in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern abgesteckt worden (s. T 10/82, ABI. EPA 1983, 407 und T 635/88, ABI. EPA 1993, 608). Im vorliegenden Fall bestanden keine "berechtigten Zweifel", die eine Rechtsgrundlage dafür geboten hätten, demjenigen, der als Einsprechender auftrat, eine eidesstattliche Erklärung abzuverlangen. Die Beweiskraft der vom Beschwerdeführer angeführten Beweisanzeichen war nämlich eine Tatfrage, deren Beurteilung im Ermessen der Kammer lag. Nach deren Auffassung bewiesen die Behauptungen des Beschwerdeführers nicht hinreichend, daß eine andere Firma der wahre Einsprechende war. Die Kammer hielt im vorliegenden Fall an der Vermutung des Artikels 99 (1) EPÜ fest. Sie sah daher keine Notwendigkeit, von Amts wegen Ermittlungen

anzustellen.

2.2 Begründung

In **T 152/95** bezweifelte der Beschwerdeführer, daß die Zulässigkeit eines Einspruchs erstmals im Beschwerdeverfahren bestritten werden könne, wie dies im vorliegenden Fall durch den Beschwerdegegner geschehen war. In der Zwischenentscheidung der Beschwerdekammer wurde klargestellt, daß nach gefestigter Rechtsprechung die gemäß Artikel 99 (1) und den Regeln 55 c) und 56 (1) EPÜ zu überprüfende Zulässigkeit eines Einspruchs als unverzichtbare prozessuale Voraussetzung der sachlichen Prüfung des Einspruchsverfahrens in jedem Verfahrensstadium, also auch im Beschwerdeverfahren, von Amts wegen zu prüfen ist.

Die Kammer verwies auf die Entscheidung T 222/85 (ABI. EPA 1988, 128), der zufolge mit dem Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ sichergestellt werden soll, daß der Standpunkt des Einsprechenden in der Einspruchsschrift so deutlich dargelegt wird, daß sowohl der Patentinhaber als auch die Einspruchsabteilung wissen, worum es bei dem Einspruch geht. Das Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ, wonach die Einspruchsschrift die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten muß, ist in Verbindung mit Artikel 99 (1) EPÜ sachlicher Natur und verlangt eine Begründung, die auf den Kern des Einspruchs eingeht. Dieses Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ ist nur dann erfüllt, wenn die relevanten (d. h. für den Umfang des angefochtenen Patents relevanten) Tatsachen und Beweismittel so ausreichend angegeben sind, daß die angeführten Einspruchsgründe und ihre Stichhaltigkeit von der Einspruchsabteilung und vom Patentinhaber richtig verstanden werden können. Dies ist aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns auf dem Gebiet, auf das sich das angefochtene Patent bezieht, objektiv zu beurteilen.

Die Kammer befand, daß im vorliegenden Fall die einschlägigen Tatsachen und Beweismittel für ein richtiges und objektives Verständnis des Vorbringens des Einsprechenden ausreichend angegeben gewesen seien. Die Frage der Zulänglichkeit der Einspruchsschrift sei von der Frage der Stichhaltigkeit des Vorbringens des Einsprechenden zu unterscheiden, die hier nicht zur Debatte stehe. Aus diesen Gründen wurde die Zulässigkeit des Einspruchs - wie schon in der angefochtenen Entscheidung - bejaht.

3. Rechtlicher und faktischer Rahmen des Einspruchs

3.1 Einspruchsgrund, auf den der Einspruch gestützt wird

3.1.1 Rechtsbegriff der "Einspruchsgründe" in Artikel 100 EPÜ

In den Fällen **G 1/95** und **G 7/95** (ABl. EPA 1996, 615 und 626) (gemeinsames Verfahren) mußte die Große Beschwerdekammer vor der Entscheidung der ihr vorgelegten Rechtsfragen zunächst die Bedeutung des in Artikel 100 EPÜ enthaltenen Rechtsbegriffs "Einspruchsgründe" klären. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer soll Artikel 100 EPÜ im Rahmen des EPÜ limitierend regeln, auf welche Rechtsgrundlagen, d. h. auf welche Einwände, ein Einspruch gestützt werden kann. Wie die Kammer darlegte, gibt es zu jedem in Artikel 100 EPÜ genannten "Einspruchsgrund" ein entsprechendes Erfordernis in einem anderen Artikel des EPÜ. Während sich aber die Einspruchsgründe in Artikel 100 b) und c) EPÜ jeweils auf eine einzelne Rechtsgrundlage für einen Einspruch, nämlich unzureichende Offenbarung bzw. unzulässige Erweiterung vor der Erteilung, beziehen, verhält es sich bei Artikel 100 a) EPÜ anders. Artikel 100 a) EPÜ bezieht sich nicht nur auf die allgemeine Definition patentfähiger Erfindungen nach Artikel 52 (1) EPÜ und die Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 EPÜ, sondern auch auf eine Reihe von Definitionen, die in den Artikeln 52 (2) bis (4) und 54 bis 57 EPÜ (zu den Begriffen "Erfindung", "Neuheit", "erfinderische Tätigkeit" und "gewerbliche Anwendbarkeit") aufgestellt werden und in Verbindung mit Artikel 52 (1) EPÜ bestimmte Erfordernisse vorgeben und somit gesonderte Einspruchsgründe verkörpern. All diese Artikel 52 bis 57 EPÜ stellen daher in Verbindung mit Artikel 100 a) EPÜ nicht einen (einzigen) Einwand gegen die Aufrechterhaltung des Patents, sondern vielmehr eine Sammlung verschiedener Einwände (d. h. Rechtsgrundlagen) dar. Ein Einspruch im Rahmen des Artikels 100 a) EPÜ ist demnach nur dann zulässig, wenn er sich auf mindestens eine der Rechtsgrundlagen für einen Einspruch, d. h. auf mindestens einen der in den Artikeln 52 bis 57 EPÜ behandelten Einspruchsgründe, stützt.

3.1.2 Bedeutung des Begriffs "neuer Einspruchsgrund"

Im Zusammenhang mit der richtigen Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren befaßte sich die Große Beschwerdekammer in den

Entscheidungen **G 1/95** und **G 7/95** auch mit der Bedeutung des in der Stellungnahme G 10/91 (ABl. EPA 1993, 420) unter Nummer 18 verwendeten Rechtsbegriffs "neuer Einspruchsgrund". Sie gelangte zu dem Schluß, daß damit ein Einspruchsgrund gemeint sein muß, der weder in der Einspruchsschrift geltend gemacht und substantiiert noch von der Einspruchsabteilung unter Beachtung der in G 10/91 unter Nummer 16 aufgestellten Grundsätze in das Verfahren eingeführt worden ist. Nachdem die Bedeutung dieser Schlüsselbegriffe geklärt war, entschied die Kammer über die ihr vorgelegten Rechtsfragen.

Ihre Entscheidung in der Sache **G 1/95** hat folgenden Tenor: Ist der Einspruch gegen ein Patent aufgrund der in Artikel 100 a) EPÜ genannten Einspruchsgründe eingelegt, aber nur mit mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit substantiiert worden, so gilt der Einwand, daß der Gegenstand nach Artikel 52 (1) und (2) EPÜ nicht patentfähig ist, als neuer Einspruchsgrund und darf nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden.

In der Sache **G 7/95** traf sie folgende Entscheidung: Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift genannten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, so gilt ein auf die Artikel 52 (1) und 54 EPÜ gestützter Einwand wegen mangelnder Neuheit gegenüber diesen Entgegenhaltungen als neuer Einspruchsgrund und darf daher nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden. Die Behauptung, daß die nächstliegende Entgegenhaltung für die Patentansprüche neuheitsschädlich ist, kann jedoch bei der Entscheidung über den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geprüft werden. Die Große Beschwerdekammer entschied nicht, ob eine Beschwerdekammer die neue Behauptung, die Ansprüche seien gegenüber einem erst im Beschwerdeverfahren eingeführten Schriftstück nicht neu, vom Verfahren ausschließen muß, wenn der Patentinhaber sein Einverständnis verweigert.

In der Sache **T 274/95** (ABl. EPA 1997, 99) entschied die Kammer, daß die Einspruchsabteilung dann, wenn ein Einspruchsgrund in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird (hier: Abgabe einer diesbezüglichen Erklärung des Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung), nicht verpflichtet ist, diesen Einspruchsgrund weiter zu prüfen oder auf ihn in ihrer Entscheidung einzugehen, sofern er nicht so relevant ist, daß er der Aufrechterhaltung

des Patents wahrscheinlich entgegensteht (s. G 10/91). Sie befand ferner, daß ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, für den Fall, daß er im Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden soll, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme G 10/91 ist und folglich in Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden kann.

3.2 Faktischer Rahmen des Einspruchs

3.2.1 Substantiierung eines neuen Einspruchsgrunds

In der Sache **T 433/93** entschied die Kammer, daß eine Einspruchsabteilung, die beschließt, zusätzlich zu dem oder den vom Einsprechenden in der Einspruchsschrift erhobenen und substantiierten Einspruchsgründen einen neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einzuführen, dies in aller Regel schriftlich und zu einem möglichst frühen Zeitpunkt des Verfahrens tun sollte. Die schriftliche Mitteilung, mit der die Einspruchsabteilung den Patentinhaber davon unterrichtet, daß ein neuer Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt wird, soll dabei sicherstellen, daß der Patentinhaber nicht nur den neuen Einspruchsgrund (d. h. die neue Rechtsgrundlage für den Einspruch) kennt, sondern auch die rechtlichen und faktischen Gründe zur Untermauerung (d. h. Substantiierung) dieses neuen Einspruchsgrunds, die das Patent in seinem Rechtsbestand gefährden und zum Widerruf führen konnten, damit er genau weiß, was ihm vorgehalten wird, und hinreichend Gelegenheit hat, sich hierzu zu äußern.

Wenn sich eine Einspruchsabteilung in einem ausgesprochenen Ausnahmefall erstmals in der mündlichen Verhandlung veranlaßt sieht, einen neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einzuführen, empfiehlt es sich grundsätzlich, daß sie dem Patentinhaber die Einführung des neuen Einspruchsgrunds und die ihn substantiiierenden rechtlichen und faktischen Gründe auch in der mündlichen Verhandlung schriftlich mitteilt. Auf diese Weise kann jedes Mißverständnis vermieden und die Mitteilung in die Akte aufgenommen werden.

4. Zulässigkeit von Änderungen im Einspruchsverfahren

4.1 Allgemeines

Nach der neuen Regel 57a EPÜ müssen Änderungen im Einspruchsverfahren durch die in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe veranlaßt sein. Änderungen können demnach nur zugelassen werden, wenn sie zur Ausräumung eines Einspruchsgrunds notwendig sind. Es spielt jedoch keine Rolle, ob der betreffende Einspruchsgrund vom Einsprechenden auch tatsächlich geltend gemacht wurde.

4.2 Zulässigkeit von Änderungen

Mit der neuen Regel 57a EPÜ wurde eine *lex specialis* für Änderungen im Einspruchsverfahren geschaffen. Es handelt sich um eine rein materiellrechtliche Regelung des Änderungsrechts. Über den Zeitpunkt, bis zu dem Änderungen zulässig sind, wird hier keine Regelung getroffen - insoweit verbleibt es bei der bestehenden Praxis. Die inhaltliche Einschränkung des Änderungsrechts trägt dem Sinn des Einspruchsverfahrens Rechnung und erübrigt eine Ermessensregelung, wie sie Regel 86 (3) EPÜ vorsieht (s. Mitteilung vom 1.6.1995 über die Änderung des EPÜ, der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung, ABI. EPA 1995, 409).

In der Sache **T 132/92** hatte der Vorsitzende nach einer ersten Änderung der Ansprüche in der mündlichen Verhandlung festgestellt, daß die Einspruchsabteilung nur noch eine weitere Änderung am Anspruchssatz zulassen würde. Die Beschwerde richtete sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung. Nach Feststellung der Kammer geht aus Regel 57a EPÜ klar hervor, daß der Patentinhaber die Ansprüche im Einspruchsverfahren ändern kann, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ veranlaßt sind. Das EPÜ regelt nicht ausdrücklich, wie oft und bis zu welchem Zeitpunkt im Einspruchsverfahren Änderungen eingereicht werden dürfen. Regel 86 (3) EPÜ, auf die in der angefochtenen Entscheidung verwiesen wurde, betrifft nur Änderungen der europäischen Patentanmeldung im Verfahren vor der Prüfungsabteilung. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist jedoch insbesondere aus Regel 57 (1) EPÜ abgeleitet worden, daß der Patentinhaber nicht in jeder beliebigen Phase des Einspruchsverfahrens grundsätzlich Anspruch darauf hat, Änderungen vorzunehmen. Es liegt im Ermessen der

Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer, Änderungen abzulehnen, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich sind (T 406/86, ABI. EPA 1989, 302). Dies gilt ganz besonders für späte Änderungen, sofern ihnen nicht das ernsthafte Bemühen zugrunde liegt, einen erhobenen Einwand auszuräumen.

Die Kammer stellte fest, daß die Einspruchsabteilung nur auf Regel 86 (3) EPÜ verwiesen, ansonsten aber nicht begründet habe, weshalb nach der zweiten Änderung in der mündlichen Verhandlung keine weiteren Änderungen mehr zugelassen werden sollten. Durch ihre Ankündigung, keine Änderungen mehr anzunehmen, sah sich der Beschwerdeführer daran gehindert, formal zulässige und den Erfordernissen der Neuheit entsprechende Ansprüche einzureichen. Ob **eine Änderung sachdienlich ist**, kann nach Auffassung der Kammer in der Regel nur anhand ihres Inhalts, also erst dann beantwortet werden, wenn sie tatsächlich vorliegt. Eine pauschale Ablehnung jeglicher weiterer Änderungen ist nur dann vertretbar, wenn nach mehreren erfolglosen Änderungen erkennbar ist, daß sich der Patentinhaber nicht ernsthaft um eine Entkräftung der Einwände bemüht, sondern nur das Verfahren verschleppt.

In der Sache **T 829/93** bestätigte die Kammer die ständige Rechtsprechung des EPA, der zufolge die Einreichung von Änderungen im Einspruchsverfahren nach den Regeln 57 (1) und 58 (2) EPÜ Ermessenssache ist und nur dann zugelassen werden sollte, wenn die Änderungen die Entscheidung über Fragen, die unter Artikel 100 EPÜ fallen, beeinflussen können oder mit einem Gegenstand zusammenhängen, der aufgrund dieses Artikels geändert werden muß. Da die neue Regel 57a EPÜ erst nach Einreichung der hier zur Diskussion stehenden Änderungen in Kraft trat, wurde sie von der Kammer nicht als Rechtsgrundlage für ihre Entscheidung angezogen. Der Beschwerdeführer hatte geltend gemacht, daß die **neuen abhängigen Ansprüche** seine Antwort auf die Angriffe des Einsprechenden gegen die abhängigen Ansprüche seien. Tatsächlich hatte der Einsprechende das Patent in der Einspruchsschrift wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit als Ganzes angefochten und erklärt, daß die Entgegenhaltungen auch die abhängigen Ansprüche betrafen und der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 2 bis 6 allein nicht patentierbar sei.

Die Kammer befand jedoch, daß die Notwendigkeit und Sachdienlichkeit, also die **Zulässigkeit** von Änderungen keine subjektiv, sondern eine **objektiv zu beurteilende Frage** sei. Nach objektiven Maßstäben sei klar, daß die Aufrechterhaltung des Patents nur durch die

Definition der Erfindung in Anspruch 1 gefährdet sei und neue abhängige Einsprüche keinen Einfluß auf die in Anspruch 1 angegebenen Merkmale der Erfindung hätten, also nicht die richtige Antwort auf die Angriffe des Einsprechenden gegen die erfinderische Tätigkeit seien. Ein nicht erfinderischer Gegenstand in einem unabhängigen Anspruch werde nicht dadurch erfinderisch, daß ein abhängiger Anspruch etwas Erfinderisches enthalte. Die Kammer zeigte zwar durchaus Verständnis für das pragmatische Argument des Beschwerdeführers, daß vorhandene abhängige Ansprüche eine wichtige Absicherung für den Fall darstellten, daß Anspruch 1 nicht gewährbar sei, da sie sich oft besser ohne Umformulierung in einen unabhängigen Anspruch einbauen ließen als Offenbarungen aus der Beschreibung. Sie stellte jedoch klar, daß im Einspruchsverfahren neue abhängige Ansprüche, die nur einer Verbesserung dieser Absicherung dienten, nicht notwendig oder sachdienlich seien. Falls ein unabhängiger Anspruch geändert werden müsse, könnten geeignete Merkmale ebensogut direkt der Beschreibung entnommen werden. Aus rechtlicher Sicht sei jedenfalls nichts damit gewonnen, daß man in zwei Schritten zunächst bestimmte Merkmale aus der Beschreibung in neue abhängige Ansprüche übernehme und diese dann vielleicht später in einen unabhängigen Anspruch übertrage. Deshalb sah die Kammer nach den Regeln 57 (1) und 58 (2) EPÜ keine Veranlassung, die als Hauptantrag eingereichten neuen abhängigen Ansprüche zuzulassen.

4.3 Prüfung von Änderungen

Um Mißverständnissen vorzubeugen, wurde in der Sache G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) betont, daß Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ (z. B. des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ) zu prüfen sind.

In der Sache **T 740/94** hatte es die Einspruchsabteilung versäumt, in ihrer Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf einen Einwand gegen einen geänderten Anspruch einzugehen. Die Kammer sah hierin einen wesentlichen Verfahrensmangel.

D. Beschwerdeverfahren

1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

1.1 Beitritt

1.1.1 Rechte des Beitretenden, Beitrittsgebühren

Auch im Berichtsjahr stellte sich die Frage nach der Zahlung von Beschwerdegebühren durch einen Beitretenden.

In der Sache **T 590/94** stellte die Kammer fest, daß eine vorsorglich bezahlte Beschwerdegebühr nach dem Gesetzmäßigkeitsprinzip rückzuerstatten ist, wenn die während des Beschwerdeverfahrens beigetretene Partei nicht die Stellung eines selbstständigen Beschwerdeführers beansprucht.

In der Sache **T 471/93** hatte der Beitretende zusätzlich zur Einspruchsgebühr die Beschwerdegebühr "vorsorglich" entrichtet. Er hatte gleichzeitig die Rückzahlung dieser Gebühr beantragt, weil im EPÜ keine "Einspruchsbeschwerdegebühr" gesetzlich vorgeschrieben sei. Die Kammer schloß sich dieser Auffassung an, weil die Beschwerde im hier zu entscheidenden Fall anhängig und zulässig war und die Frage nach der Rechtsstellung des Beitretenden nicht zu entscheiden war.

2. Rechte der Beteiligten nach Artikel 107 EPÜ

2.1 Reformatio in peius

In einigen Entscheidungen hatten die Beschwerdekammern den Grundsatz inhaltlich zu präzisieren, wonach es nicht zulässig ist, daß das Beschwerdeverfahren für den Beteiligten, der Beschwerde eingelegt hat, zu einer Verschlechterung führt.

In der Entscheidung **T 169/93** legte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, das Patent zu widerrufen. Der Beschwerdeführer machte geltend, die in diesem Beschwerdeverfahren zu behandelnden

Fragen müßten auf die formale Zulässigkeit der Ansprüche und die erfinderische Tätigkeit beschränkt werden, weil keiner der Beschwerdegegner Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hinsichtlich ihrer Feststellung eingelegt habe, der beanspruchte Gegenstand sei ausreichend offenbart und gegenüber der behaupteten Vorbenutzung neu. Er stütze sich dabei auf die Entscheidungen G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408), G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) und G 9/92 (ABI. EPA 1994, 875).

Die Kammer stellte fest, den Einsprechenden habe keine Beschwerde gegen die Entscheidung über den Widerruf des Patents zugestanden, da sie sie nicht beschwere. Die Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 bezögen sich nur auf die Beschwerde von Einsprechenden, und die Große Beschwerdekammer habe darin betont, daß geänderte Ansprüche stets in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ zu prüfen seien. Die Entscheidung G 9/92 betreffe die Bindungswirkung, die der Beschwerdeantrag des Beschwerdeführers für das weitere Verfahren entfalte, und den Umstand, daß Anträge nicht beschwerdeführender Parteien, die über den ursprünglichen Beschwerdeantrag des Beschwerdeführers hinausgingen, nicht zugelassen seien. Im vorliegenden Fall könne der Rahmen der Beschwerde nicht überschritten werden, wenn der nicht beschwerdeführende Beschwerdegegner einen Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde stelle, um lediglich das vor der Einspruchsabteilung erzielte Ergebnis zu verteidigen, wobei eine Verschlechterung für den Beschwerdeführer ausgeschlossen sei. Werde gegen eine Entscheidung, ein Patent nach Artikel 102 (1) EPÜ zu widerrufen, Beschwerde eingelegt, so stehe es mithin dem Beschwerdegegner offen, schon vor der Einspruchsabteilung behandelte Sachverhalte erneut vorzutragen.

Das Verhältnis zwischen der Entscheidung G 9/92 und der Prüfung von Änderungen im Beschwerdeverfahren war Gegenstand der Entscheidung **T 752/93**. Die Einspruchsabteilung hatte in einer Zwischenentscheidung das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten. Der Patentinhaber hatte keine Beschwerde eingelegt. In der mündlichen Verhandlung hatte er jedoch neue Ansprüche eingereicht, die auch früher beanspruchte Merkmale beinhalteten. Dies sei jedoch, nach Meinung des Beschwerdeführers (Einsprechenden), im Hinblick auf die Entscheidung G 9/92 unzulässig gewesen, da der lediglich als Verfahrensbeteiligter auftretende Patentinhaber auf eine Verteidigung der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung

beschränkt sei.

Die Kammer wies darauf hin, daß Änderungen, die der Patentinhaber als Beteiligter vorschlägt, nach der Entscheidung G 9/92 von der Beschwerdekammer abgelehnt werden können, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich, also nicht durch die Beschwerde veranlaßt worden sind. Dies bedeute, daß der Patentinhaber die Möglichkeit haben solle, fehlerhafte Änderungen zu berichtigen, wenn sie im weiteren Verfahren aufgegriffen werden. In einem solchen Fall kann eine Änderung während des Beschwerdeverfahrens der durch die Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung diese Fassung nicht nur beschränken, sondern auch erweitern, auch wenn der Patentinhaber keine Beschwerde eingelegt hat. Im vorliegenden Fall betrafen die Änderungen gegenüber der aufrechterhaltenen Fassung nur Merkmale, die im Beschwerdeverfahren nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ beanstandet worden waren. Die beanstandeten Merkmale wurden so abgeändert, daß eine vom Beschwerdeführer angedeutete Erweiterung gegenüber der erteilten Fassung rückgängig gemacht und eine gemäß Artikel 123 (2) EPÜ unzulässige Beschränkung zu einer ähnlichen, aber zulässigen Beschränkung umgeformt worden war. Da eine Verschlechterung der Position des einzigen Beschwerdeführers nicht gegeben war, betrachtete die Kammer solche Änderungen als sachdienlich und erforderlich.

2.2 Prüfungsumfang im Inter-partes-Verfahren

2.2.1 Umfang der Anfechtung des Patents

Siehe **T 233/93** unter: Beendigung des Beschwerdeverfahrens - Rücknahme der Beschwerde

2.2.2 Neue Einspruchsgründe

In der Sache **T 27/95** hatte der Beschwerdegegner/Einsprechende erstmals im Beschwerdeverfahren den Einwand nach Artikel 100 b) EPÜ im Hinblick auf den Anspruch 1 erhoben. Unter Hinweis auf die Entscheidung G 10/91 (ABl. EPA 1993, 420) vertrat der Beschwerdeführer die Auffassung, daß es genüge, die Zustimmung zur Diskussion des neuen Einspruchsgrunds zu verweigern. Die Kammer konnte sich dieser Auffassung

deshalb nicht anschließen, weil der Anspruch 1 im Beschwerdeverfahren eine Änderung erfahren hatte und die Entscheidung G 10/91 ausdrücklich darauf hinweist, daß die Änderungen vollständig auf die Erfordernisse des EPÜ zu überprüfen sind.

In der Entscheidung **T 274/95** vertrat die Kammer die Auffassung, ein Einspruchsgrund, der in der Einspruchsschrift substantiiert, aber anschließend vor der Einspruchsabteilung nicht aufrechterhalten wird, sei für den Fall, daß er im Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden solle, kein "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Stellungnahme G 10/91 und könne folglich in Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammer ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren wiedereingeführt werden.

3. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

3.1 Rücknahme der Beschwerde

In der Sache **T 233/93** legten die beiden Einsprechenden Beschwerden gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, den Einspruch zurückzuweisen. Der Beschwerdeführer I beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents, soweit es die Erzeugnisansprüche 20 bis 45 betraf. Der Beschwerdeführer II beantragte den Widerruf des Patents in vollem Umfang. Der Beschwerdeführer II nahm seine Beschwerde, nicht aber den Einspruch zurück.

Die Kammer stellte fest, daß der frühere Beschwerdeführer II aufgrund der Rücknahme seiner Beschwerde nunmehr wieder Verfahrensbeteiligter im Sinne des Artikels 107 Satz 2 EPÜ sei. Als Beschwerdeführer bleibe infolgedessen nur der frühere Beschwerdeführer I übrig, und der Rahmen der Beschwerde werde durch seinen Antrag abgesteckt, den der nicht beschwerdeführende Beteiligte nicht überschreiten dürfe. Die Kammer sei an diesen Antrag gebunden und somit nicht befugt, die Patentierbarkeit der Verfahrensansprüche 1 bis 19 in Frage zu stellen.

3.2 Zurücknahme des Einspruchs während des Beschwerdeverfahrens

In der Sache **T 78/95** nahm der Beschwerdegegner (Einsprechende) seinen Einspruch im Beschwerdeverfahren zurück. Die Kammer bestätigte die Rechtsprechung und setzte das Verfahren unter Berücksichtigung der vom Einsprechenden bis zu diesem Zeitpunkt vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel fort.

In **T 958/92** merkte die Beschwerdekammer an, in den Fällen, in denen der Einsprechende Beschwerdegegner sei und während des Beschwerdeverfahrens seinen Einspruch zurücknehme, erfolge die Überprüfung der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht "von Amts wegen", sondern infolge der Beschwerde, also aufgrund des "Antrags" des Beschwerdeführers auf Beseitigung der angefochtenen Entscheidung.

3.3 Antrag auf Widerruf des Patents

In der Sache **T 820/94** erklärte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) im Beschwerdeverfahren, daß er dem Widerruf des europäischen Patents zustimme. Die Kammer verstand diese Erklärung in dem Sinne, daß er an der Aufrechterhaltung seines Patents nicht mehr interessiert sei, und mithin als Antrag auf Widerruf. Sie folgte der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in solchen Fällen und verfügte den Widerruf des Patents, ohne auf die Sachfragen einzugehen.

In der Sache **T 481/96** hatte der Beschwerdeführer/Patentinhaber im Beschwerdeverfahren gegen den Widerruf des Patents durch die Einspruchsabteilung zunächst erklärt, daß er seine Anmeldung zurückziehe. Auf Rückfrage der Geschäftsstelle beantragte der Beschwerdeführer ausdrücklich den Widerruf des Patents. Die Kammer sah in der Erklärung des Beschwerdeführers die Rücknahme der Beschwerde und stellte die dadurch erfolgte Erledigung des Verfahrens fest.

4. Abhilfe

In der Sache **T 691/91** hatte der Anmelder gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, seine Anmeldung zurückzuweisen, Beschwerde eingelegt; daraufhin stellte die Prüfungsabteilung ein Schriftstück aus, wobei sie das Formblatt 2702 verwendete, das normalerweise bei Abhilfe benutzt wird und mit "Entscheidung über die Abhilfe der

Beschwerde" überschrieben ist. In diesem Schriftstück berichtigte die Prüfungsabteilung formal die erste Entscheidung, hielt aber die sachlichen Einwände gegen den Gegenstand in vollem Umfang aufrecht und bestätigte die erste Entscheidung. Gegen diese Maßnahme der Prüfungsabteilung wurde erneut Beschwerde eingelegt.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das mit "Entscheidung über die Abhilfe der Beschwerde" überschriebene Schriftstück eine abschließende Maßnahme der Prüfungsabteilung mit der Folge sei, daß der Beschwerdeführer aller Rechte an der Erfindung verlustig gehe. Deshalb sei die Beschwerde zulässig. Ferner liege auch ein Verfahrensmangel vor. In Artikel 109 EPÜ seien zwei rechtlich zulässige Alternativen vorgesehen, nämlich die angefochtene Entscheidung aufrechtzuerhalten oder aufzuheben. Im ersten Fall werde die Beschwerde unverzüglich und ohne Stellungnahme der Beschwerdekammer vorgelegt. Im zweiten Fall ergehe eine Entscheidung über die Abhilfe der Beschwerde, was die Erteilung eines Patents oder gegebenenfalls die Wiederaufnahme der Prüfung zur Folge habe, die zur Erteilung eines Patents oder aber zur erneuten Zurückweisung der Patentanmeldung führe. Im vorliegenden Fall habe sich die Prüfungsabteilung für eine dritte Möglichkeit entschieden, nämlich die Aufrechterhaltung der früheren Entscheidung durch Erlaß einer Entscheidung über die Abhilfe der Beschwerde. Diese Alternative sei durch Artikel 109 EPÜ nicht gedeckt.

5. Zulässigkeit der Beschwerde

5.1 Zuständige Beschwerdekammer

In der Entscheidung T 850/95 vom 21. November 1995 (ABl. EPA 1996, 455) hatte die Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt: "Ist für Beschwerden gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, eine Technische Beschwerdekammer (Artikel 21 (3) a), b) EPÜ) oder die Juristische Beschwerdekammer (Artikel 21 (3) c) EPÜ) zuständig? Wer entscheidet über die Zuständigkeit, wenn die Antwort von der Lage des Einzelfalles abhängt?" (Näheres hierzu siehe RsprBK, 2. Aufl., S. 375 f.). In der Entscheidung **G 8/95** (ABl. EPA 1996, 481) entschied die Große Beschwerdekammer, daß für eine Beschwerde gegen die Entscheidung einer

Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, eine Technische Beschwerdekammer zuständig sei.

5.2 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

In der Sache **J 16/94** war die Beschwerde in Form eines "zweiten Hilfsantrags" eingelegt worden. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß eine Beschwerde nur dann Artikel 108 Satz 1 und Regel 64 b) EPÜ entspricht, wenn darin die eindeutige Absicht bekundet wird, eine beschwerdefähige Entscheidung anzufechten. Eine Beschwerde, die in Form eines Hilfsantrags, d. h. unter der Bedingung eingelegt wird, daß die erste Instanz dem Hauptantrag nicht stattgibt, ist deshalb unzulässig.

Wie die Kammer ausführte, dienten die Bestimmungen des Artikels 108 Satz 1 und der Regel 64 b) EPÜ in erster Linie dazu, Rechtssicherheit in der Frage herzustellen, ob eine Entscheidung des EPA angefochten werde oder nicht. Eine Beschwerdeschrift dürfe keinen Zweifel daran aufkommen oder bestehen lassen, daß ein Beteiligter eine Entscheidung wirklich auf dem Beschwerdeweg anfechten wolle. Dies sei nicht nur wegen der Frist nach Artikel 108 Satz 1 und des weiteren Vorgehens der ersten Instanz nach Artikel 109 EPÜ von Bedeutung, sondern vor allem auch wegen der aufschiebenden Wirkung anhängiger Beschwerden nach Artikel 106 (1) letzter Satz EPÜ, die die Rechte Dritter berühren könne. In der Praxis des EPA gelte ein Hilfsantrag im allgemeinen als ein Antrag, der nur unter der Bedingung zum Tragen komme, daß dem Haupt- oder einem höherrangigen Hilfsantrag nicht stattgegeben werde. Es sei sowohl für die Verfahrensbeteiligten als auch für Dritte stets ungewiß, ob ein Hilfsantrag überhaupt relevant werde. Daraus folgt, daß wenn ein Beteiligter eine Beschwerde in Form eines Hilfsantrags einlegt, d. h. unter der Bedingung, daß die erste Instanz dem Hauptantrag nicht stattgibt, er nicht eindeutig seine Absicht bekundet hat, Beschwerde einzulegen.

6. Bindungswirkung

In einigen Fällen hatten die Kammern die Reichweite der Bindungswirkung von Entscheidungen festzulegen.

6.1 Allgemeine Grundsätze

In der Sache **T 167/93** legte der Patentinhaber Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, das Patent zu widerrufen. Der Beschwerdeführer machte geltend, die Einspruchsabteilung sei durch die rechtliche Beurteilung gebunden, die eine andere Beschwerdekammer der Entscheidung T 298/87 zugrunde gelegt habe. Durch diese Entscheidung war die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben worden, die Anmeldung zurückzuweisen, die schließlich zu dem vorliegenden Patent geführt hatte. Die von der Einspruchsabteilung geprüften Fragen, auf denen ihre Entscheidung beruhe, seien *res judicata*, weil in der Entscheidung der ersten Beschwerdekammer über sie befunden worden sei. Dies bedeute auch, daß alle dem rechtsverbindlichen Teil der Entscheidung zugrunde liegenden Tatsachenfeststellungen nicht nochmals geprüft werden dürften und somit ebenfalls rechtsverbindlich seien. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß eine Entscheidung einer Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung in einem späteren Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren im Hinblick sowohl auf das EPÜ als auch den Grundsatz der "*res judicata*" keine Bindungswirkung habe.

6.2 Art der Zurückverweisung

6.2.1 Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens

In der Sache **T 27/94** war durch die Entscheidung über die Erstbeschwerde die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen worden, "die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstandes des in der mündlichen Verhandlung überreichten, formal zulässigen Anspruchs anhand der Druckschriften D3, D4 und D5 durchzuführen". Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent erneut. Während des zweiten Beschwerdeverfahrens änderte der Patentinhaber die Ansprüche. Der Beschwerdegegner (Einsprechende) war der Auffassung, daß die Beschwerdekammer an den Tenor der Entscheidung über die Erstbeschwerde gebunden sei, der den der weiteren Entscheidung zugrunde zu legenden Patentanspruch bezeichne. Die Kammer sei daher nicht berechtigt, über den später eingereichten Patentanspruch zu entscheiden.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht. Im der Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens nachfolgenden Einspruchsverfahren könne sich die tatsächliche Grundlage einer Beschwerdeentscheidung durch eine Änderung der Patentansprüche verändern. In diesem Falle sei die Bindung nach Artikel 111 (2) EPÜ nicht mehr gegeben. Artikel 111 (2) EPÜ gehe davon aus, daß in der Entscheidung über die Erstbeschwerde eine oder mehrere Teilentscheidungen enthalten seien, die Angelegenheit jedoch im übrigen zur weiteren Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen werde. Das Einspruchsverfahren werde in einem solchen Fall für den noch zu entscheidenden zurückverwiesenen Teil - im vorliegenden Fall die Frage der erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf die Dokumente D3 bis D5 - vor der Vorinstanz fortgesetzt. Dabei sei es selbstverständlich, daß der Patentinhaber auch in dieser Phase des Verfahrens die Möglichkeit haben müsse (vgl. Regel 57a EPÜ), sein Patentbegehren anzupassen, um diesem neuen Stand der Technik Rechnung zu tragen.

Die Kammer war außerdem der Auffassung, daß sich die Sache anders verhalte, wenn die Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung erfolge. In diesem Fall sei die Vorinstanz an die rechtliche Beurteilung, die der Entscheidung der Beschwerdekammer zugrunde liege, gebunden. Über die Patentfähigkeit der Patentansprüche sei in diesem Fall endgültig entschieden. In eine Prüfung der Patentfähigkeit dürfe die Einspruchsabteilung nicht mehr eintreten, auch nicht, wenn sich der Tatbestand geändert habe.

Die Kammer bestätigte in der Entscheidung **T 690/91**, daß sie im zweiten von zwei aufeinanderfolgenden Ex-parte-Beschwerdeverfahren im Hinblick auf Tatsachen, die gleich geblieben sind, an die ratio decidendi der Entscheidung im ersten Beschwerdeverfahren gebunden ist. War von der ersten Kammer festgestellt worden, daß ein Prioritätsrecht nicht besteht, und ist diese Feststellung für die Entscheidung maßgebend, so stellt sie einen Teil der ratio decidendi dar. Wird im zweiten Verfahren der Anspruch geändert, besteht jedoch kein Zusammenhang zwischen dem geänderten Merkmal und den Feststellungen zur Priorität, die in der ersten Beschwerdekammerentscheidung gemacht worden sind, dann ist davon auszugehen, daß der Sachverhalt gleich geblieben und die erste Entscheidung somit bindend ist.

In der Entscheidung **T 720/93** beschäftigte sich die Kammer mit der Frage der Rechtskraftwirkung der ersten Entscheidung im Fall sogenannter aufeinanderfolgender Inter-partes-Beschwerdeverfahren.

Der Patentinhaber hatte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen, Beschwerde eingelegt. Im daraufhin folgenden ersten Beschwerdeverfahren T 500/88 lehnte die Kammer den Hauptantrag und die ersten zwei Hilfsanträge ab und verwies die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurück, die Ansprüche gemäß dem dritten Hilfsantrag zu prüfen. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags enthielt zusätzliche Merkmale im Vergleich zu den abgelehnten Ansprüchen und war ein Verfahrensanspruch, während die abgelehnten Ansprüche Vorrichtungsansprüche waren. Die Einspruchsabteilung widerrief erneut das Patent wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit. Auch gegen diese Entscheidung legte der Patentinhaber Beschwerde ein. Im zweiten Verfahren T 720/93 hatte die Kammer zu entscheiden, ob und gegebenenfalls inwiefern sie durch die Entscheidung T 500/88 gebunden ist: Zunächst stellte sie fest, daß der vor ihr anhängige Anspruch einen anderen Tatbestand darstellte als im ersten Verfahren, da es sich um einen Anspruch einer anderen Kategorie handelte, der teilweise andere Merkmale aufwies. Jedoch war sie der Meinung, daß trotz der Verschiedenheit der Sachverhalte folgende, in der ersten Entscheidung enthaltene Feststellungen als bindend für das zweite Verfahren anzusehen waren: Der Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags verletze Artikel 123 (2) und (3) EPÜ nicht. Der Anspruch 1 sei neu im Hinblick auf den dort zitierten Stand der Technik. Tatsachenfeststellungen, die dem rechtsverbindlichen Teil der Entscheidung zugrunde liegen, z. B. die Feststellung, daß sich für den Fachmann ein bestimmtes Dokument des Standes der Technik als Lösung des Problems anbiete, die Feststellung, daß der Fachmann in einer bestimmten Art und Weise vorgehen würde, und wie das Dokument auszulegen sei, wurden ebenfalls als bindend angesehen. Die Feststellung dagegen, daß die übrigen Ansprüche so mit dem Anspruch 1 verbunden seien, daß sie ebenfalls nicht gewährbar seien, sei dagegen nicht bindend, weil sie so zu verstehen sei, daß dem betreffenden Antrag deswegen nicht stattgegeben werden könne, weil schon der Vorrichtungsanspruch 1 nicht gewährbar sei, und daß eine selbständige Prüfung der weiteren Ansprüche noch nicht stattgefunden habe.

7. Einreichung geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

7.1 Wiederherstellung der alten Fassung von Ansprüchen im Beschwerdeverfahren

Die Große Beschwerdekammer hatte sich in ihrer Entscheidung G 9/92 (ABI. EPA 1994, 875) mit der Frage befaßt, ob ein Patentinhaber, der keine Beschwerde eingelegt hat, - nach einer Aufrechterhaltung des Patents in beschränktem Umfang - die Ansprüche im Beschwerdeverfahren wieder in der erteilten Fassung verteidigen kann. Sie wies darauf hin, daß ein lediglich als Verfahrensbeteiligter auftretender Patentinhaber primär auf die Verteidigung der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung beschränkt sei; Änderungen könnten von der Beschwerdekammer abgelehnt werden, wenn sie weder erforderlich noch sachdienlich, also nicht durch die Beschwerde veranlaßt seien.

In der Entscheidung **T 752/93** sah die Kammer in der G 9/92 keine Basis für ein allgemeines Verbot, von dem im Einspruchsverfahren geänderten Wortlaut eines Merkmals zu dessen Formulierung in den erteilten Ansprüchen zurückzukehren. Änderungsvorschläge, die ausgehend von der aufrechterhaltenen Fassung den vorgebrachten relevanten Patentierungshindernissen Rechnung tragen, könnten durch die Kammer als zulässig betrachtet werden und seien nicht von vornherein abzulehnen. Zwar müsse der Patentinhaber primär die aufrechterhaltene Fassung verteidigen, doch sollte er die Möglichkeit haben, fehlerhafte Änderungen, wenn sie im weiteren Verfahren aufgegriffen werden, zu berichtigen. Dies bedeutet aber nicht nur, daß eine Änderung in Form einer erforderlichen Beschränkung des im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen, unabhängigen Anspruchs erlaubt ist, sondern auch, daß unter denselben Voraussetzungen (Sachdienlichkeit und Erforderlichkeit, d. h. die Änderung ist durch die Einwände im Beschwerdeverfahren veranlaßt), gerade im Hinblick auf die Vermeidung einer Verletzung von Artikel 123 (2) und (3) EPÜ, eine Änderung in Form einer Erweiterung des der Kammer vorgelegten, aufrechterhaltenen Anspruchs ebenfalls erlaubt ist (weitere Ausführungen zu dieser Entscheidung sind auf S. 75, 110 enthalten). Dieselbe Auffassung wurde auch in **T 815/94** vertreten.

7.2 Berücksichtigung spät eingereicherter Ansprüche

In der Entscheidung **T 152/95** berücksichtigte die Beschwerdekammer die vom Beschwerdegegner (Patentinhaber) erst während der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträge, da über die Relevanz eines Dokuments abweichend von der Vorinstanz und erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer entschieden und damit mangelnde erfinderische Tätigkeit für den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag festgestellt wurde. Da die vorgelegten **Anspruchsfassungen** noch überprüft werden mußten, entschied die Kammer, insoweit das Verfahren schriftlich fortzusetzen und zu den Hilfsanträgen eine **separate Entscheidung** zu erlassen.

In der Sache **T 610/94** legte der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung einen neuen Anspruchssatz vor. Er brachte vor, daß er den Anspruch 1 wegen des erst kurz vor der Verhandlung genannten Standes der Technik aus D12 eingeschränkt hätte und daß die neuen Ansprüche den von der Kammer in der Anlage der Ladung zur mündlichen Verhandlung genannten Mängeln Rechnung tragen würden. Der Beschwerdegegner machte geltend, daß er durch die spät vorgelegten Ansprüche überrascht worden sei. Die Kammer entschied, die neuen Ansprüche zuzulassen und die mündliche Verhandlung nach einer Unterbrechung von etwa eineinhalb Stunden fortzusetzen. In ihrer Entscheidung wies sie darauf hin, daß der Beschwerdegegner mit einem geänderten eingeschränkten Anspruch habe rechnen müssen, da D12 von ihm selbst kurz vor der mündlichen Verhandlung erstmalig genannt worden sei. Die Beschwerdekammer hielt den neuen Anspruch für gewährbar und stellte fest, daß bei einer solchen Sachlage derartige Änderungen regelmäßig auch noch in der mündlichen Verhandlung zuzulassen sind. Nicht unwesentliche Änderungen können sogar dann noch in der mündlichen Verhandlung erlaubt werden, wenn die ordnungsgemäß geladene Partei (Einsprechender) nicht erscheint (s. auch T 133/92 und T 202/92).

In der Sache **T 69/94** ließ die Kammer sechs Hilfsanträge mit sechs erst am Vortag der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchssätzen zu, die ihres Erachtens eng an die erteilten Ansprüche angelehnt waren und den ernstzunehmenden Versuch darstellten, die nach Artikel 54 und 56 EPÜ erhobenen Einwände auszuräumen.

7.3 Nichtberücksichtigung spät eingereichter Ansprüche

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann es die Kammer ablehnen, geänderte Ansprüche oder neue Ansprüche zu berücksichtigen, wenn sie ohne triftigen Grund in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium eingereicht werden und nicht eindeutig zu einem gewährbaren Patentbegehren führen (s. T 95/83, ABI. EPA 1985, 75, T 153/85, ABI. EPA 1988, 1 und T 406/86, ABI. EPA 1989, 302).

Im Verfahren **T 680/94** (inter partes) wies die Kammer darauf hin, daß bei der Ausübung dieses Ermessens auch berücksichtigt werden müsse, ob es einen triftigen Grund für das verspätete Vorbringen einer Änderung gebe und ob die geänderten Unterlagen eindeutig zulässig seien, d. h. ob erstens die formalen Erfordernisse des EPÜ erfüllt seien und zweitens zumindest eine gute Aussicht bestehe, daß die sachlichen Einwände gegen die bis dahin in der Akte enthaltenen Unterlagen auszuräumen seien. In der betreffenden Sache war aus der Art und Weise, in der der Beschwerdeführer die Beschwerde bis zum Tag der mündlichen Verhandlung betrieben hatte, nicht mit der Änderung zu rechnen. Die Kammer stellte fest, daß es dem Beschwerdegegner gegenüber **unbillig** gewesen wäre, den Hilfsantrag in diesem fortgeschrittenen Stadium noch zuzulassen.

In der Sache **T 231/95** (inter partes) wurde der Hilfsantrag 2 erst am **Ende der mündlichen Verhandlung** eingereicht mit der Begründung, daß sich die Notwendigkeit einer weiteren Einschränkung des beanspruchten Gegenstandes erst während der mündlichen Verhandlung gezeigt habe. Die Kammer stellte jedoch fest, daß sich die Diskussionen in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen auf die schon vorher im schriftlichen Verfahren vorgebrachten Einwände beschränkt hatten, ohne daß irgendwelche überraschenden neuen Aspekte aufgeworfen wurden, die eine für den Beschwerdegegner neue Sachlage hätten begründen können. Für die verspätete Einreichung lag daher **kein triftiger Grund** vor.

In **T 583/93** (ABI. EPA 1996, 496) reichte der Beschwerdeführer **einen Tag vor der mündlichen Verhandlung** zwei weitere Anträge ein. Beide enthielten Ansprüche, die breiter waren als diejenigen in seinem früheren, einzigen Antrag. Wie die Kammer befand, liegt die Entscheidung darüber, ob verspätet eingereichte Unterlagen - auch Anträge - im Beschwerdeverfahren zugelassen werden, im Ermessen der Kammer, die dieses unparteiisch auszuüben und den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 9/91

(ABI. EPA 1993, 408) und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) in vollem Umfang Rechnung zu tragen hat. So könnten auch eindeutig gewährbare Anträge vom Verfahren ausgeschlossen werden, wenn die Gründe für das verspätete Vorbringen in Anbetracht der Sachlage nicht stichhaltig seien. **Mangelnde Kommunikation** zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer sei für die Kammer kein hinreichender Anlaß, in Ausübung ihres Ermessens extrem spät eingereichte Anträge zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Im Verfahren **T 575/94** (inter partes) wurden die Hilfsanträge nach der einmonatigen Frist, die die Kammer in einer Mitteilung gesetzt hatte, kurz vor dem Tag der mündlichen Verhandlung eingereicht. Begründet wurde die Verspätung damit, daß sich bei den Aktivitäten und Kontakten zwischen dem Vertreter und den Patentinhabern im Vorfeld der unmittelbar bevorstehenden mündlichen Verhandlung neue Anweisungen ergeben hätten. Die Kammer ließ dies in Anbetracht ihrer frühzeitig verschickten Mitteilung nicht gelten, zumal spezifische Schwierigkeiten bei den Kontakten zwischen dem Beschwerdegegner und seinem Vertreter nicht substantiiert wurden. Abgesehen davon waren die Hilfsanträge nicht eindeutig gewährbar.

7.4 Zurückverweisung an die erste Instanz wegen wesentlicher Anspruchsänderungen

In der Sache **T 462/94** wurde das Patent mit der Begründung widerrufen, daß der Gegenstand in der erteilten Fassung nicht erfinderisch sei. In seiner Beschwerdebegründung reichte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) neue Ansprüche ein. Wie die Kammer feststellte, sollten die Beteiligten in einer Sache, bei der im Beschwerdeverfahren durch Änderungen eine **völlig neue Situation** geschaffen werde, die Gelegenheit erhalten, ihre Ansprüche und Vorbringen vor zwei Instanzen geltend zu machen. Die Sache wurde zur weiteren Bearbeitung an die erste Instanz zurückverwiesen.

In der Entscheidung **T 125/94** verwies die Kammer die Sache an die erste Instanz zurück, weil die geänderten Ansprüche nicht nur den faktischen Rahmen der angefochtenen Entscheidung wesentlich veränderten, sondern zur Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik möglicherweise eine Recherche in einer weiteren

Klassifikationseinheit erforderlich machten.

8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

8.1 Einleitung

Nach Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

8.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

8.2.1 Antrag auf mündliche Verhandlung

In der Sache **T 671/95** wertete die Kammer die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung die vom Beschwerdeführer eindeutig beantragte mündliche Verhandlung infolge eines Versehens nicht abhielt, als wesentlichen Verfahrensmangel, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigte.

Auch in der Sache **T 405/96** wurde entschieden, daß die Nichtanberaumung einer mündlichen Verhandlung selbst dann einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, wenn der diesbezügliche Antrag im Amt verlegt wurde und mithin die erste Instanz davon keine Kenntnis hatte, aber nachweislich feststeht, daß das Antragschreiben beim Amt eingegangen war, weil der Beschwerdeführer eine Empfangsbescheinigung des Amtes vorlegen konnte. Daß die erste Instanz für den Verlust nicht verantwortlich gemacht werden konnte, spielte nach Ansicht der Kammer dabei keine Rolle.

8.2.2 Anspruch auf rechtliches Gehör

Es liegt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und damit ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, wenn aus den vorausgegangenen Bescheiden nicht hervorgeht, auf welche Gründe die Prüfungsabteilung ihre spätere Entscheidung stützte, mit der sie dem betreffenden Merkmal die Neuheit aberkannte. Somit hatte der Anmelder in der

Sache **T 1102/92** keine Möglichkeit, vor Ergehen der Entscheidung zu den Zurückweisungsgründen Stellung zu nehmen. Da sich dieser wesentliche Verfahrensmangel auf die Begründung der angefochtenen Entscheidung bezog und die Beschwerde in engem Zusammenhang mit diesem Verfahrensmangel stand, hielt es die Kammer für billig, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

8.2.3 Mangelnde Begründung einer erstinstanzlichen Entscheidung

In der Sache **T 740/93** war der ersten Beschwerde des Beschwerdeführers wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels (nicht ordnungsgemäße Besetzung der Einspruchsabteilung) stattgegeben und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen worden. Die Entscheidungen der beiden verschiedenen Einspruchsabteilungen waren fast identisch. In der zweiten Entscheidung war weder ein Hinweis auf die Begründung der ersten Entscheidung noch eine Stellungnahme zu den dort behandelten wichtigen Streitfragen zu finden. Daher hielt es die Kammer für erforderlich, unabhängig von der letztlich getroffenen Entscheidung und deren Wortlaut festzustellen, ob die Einspruchsabteilung nach der Zurückverweisung die Argumentation des Beschwerdeführers ausreichend berücksichtigt hat.

Nach Auffassung der Kammer verlangt es der allgemeine Grundsatz des Vertrauensschutzes und der fairen Verfahrensführung, daß begründete Entscheidungen zumindest eine kurze wertende Stellungnahme zu den im Verfahren vorgebrachten strittigen Schlüsselfragen enthalten, sofern sich diese nicht klar aus der Gesamtbegründung ergibt, damit die betreffende Partei weiß, weshalb ihr Vorbringen die Kammer nicht überzeugen konnte. Dies gilt insbesondere für Fälle wie den hier vorliegenden, der wegen eines Verfahrensmangels mit der Auflage an die erste Instanz zurückverwiesen worden war, daß die Angelegenheit von einer ordnungsgemäß besetzten Einspruchsabteilung weiterbehandelt werden soll. Da die zweite Entscheidung mit der ersten nahezu identisch war, erfüllte sie die Anforderungen der Regel 68 (2) EPÜ insofern nicht, als sie nicht ausreichend begründet war, was wiederum einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte.

Im Zusammenhang mit der Sache **T 850/95** stellte die Kammer in ihrer Entscheidung vom

12.7.1996 (ABl. EPA 1997, 152) fest, daß das für die Ablehnung der Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen verwendete Formblatt (Regel 89 EPÜ) eine vorgedruckte Begründung enthält, die sehr allgemein gehalten ist und zudem offensichtlich nicht die Möglichkeit vorsieht, detailliertere Gründe unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Falls hinzuzufügen, was der Prüfungsabteilung leicht den Eindruck vermittelte, daß eine weitere, ausführlichere Begründung nicht nötig ist. Auch die Richtlinien enthalten keinen Anhaltspunkt dafür, daß eine ausführliche Begründung erforderlich ist. Eine ordnungsgemäß begründete Entscheidung hätte eine breitere, auf Tatsachen beruhende Grundlage für dieses Beschwerdeverfahren geschaffen und sowohl dem Beschwerdeführer als auch der Kammer geholfen. Nach Auffassung der Kammer wäre die Prüfungsabteilung verpflichtet gewesen, die Entscheidung über den Berichtigungsantrag materiellrechtlich zu begründen und auf den konkreten Sachverhalt dieses Falls einzugehen. Deshalb entschied sie, daß die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

8.2.4 Fehlbeurteilung durch die erste Instanz

Gemäß der Entscheidung in der Sache **T 227/95** kommt es im Hinblick auf Artikel 111 EPÜ einem wesentlichen Verfahrensmangel gleich, wenn die Einspruchsabteilung die Anordnung der Beschwerdekammer nicht ausführt. In dem zugrundeliegenden Fall hatte die Kammer beschlossen (T 527/92), die Angelegenheit an die erste Instanz (Einspruchsabteilung) zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen, nicht aber zur Aufrechterhaltung des Patents, wie die Einspruchsabteilung annahm. Die Sache wurde erneut an die erste Instanz zurückverwiesen und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt.

Unter Berufung auf die Entscheidung G 10/91, Nummer 19 der Begründung zur Entscheidung G 9/91 (ABl. EPA 1993, 420), hielt die Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung **T 740/94** die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht auf einen Einwand eingegangen war, der aufgrund des Artikels 100 b) EPÜ gegen einen geänderten Anspruch erhoben worden war, ganz klar für einen wesentlichen Verfahrensmangel.

8.3 Abhilfe

Wie in der Entscheidung **T 691/91** dargelegt, sind die Fälle eng begrenzt, in denen die Prüfungsabteilung aufgrund des Artikels 109 EPÜ ermächtigt ist, einer Beschwerde abzuhelpen. In diesem Artikel sind nur zwei rechtlich zulässige Fälle vorgesehen, nämlich zum einen die Aufrechterhaltung der angefochtenen Entscheidung und ihre Vorlage an die Beschwerdekammern und zum anderen die Aufhebung der Entscheidung und die Erteilung des Patents oder ggf. die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens. Im hier vorliegenden Fall hatte die Prüfungsabteilung einen dritten Weg gewählt: die Aufrechterhaltung der früheren Entscheidung im Wege eines Berichtigungsbeschlusses. Diese Alternative ist in Artikel 109 EPÜ nicht vorgesehen. Daß die Prüfungsabteilung hierzu den Standardtext des Berichtigungsformblatts 2702.2 durch Streichung des Wortes "aufgehoben" und ersatzweises Einfügen der Worte "in geändertem Umfang aufrechterhalten" ändern mußte, hätte ihr ein warnender Hinweis sein müssen, daß sie damit ihre Befugnisse überschritt. Richtig wäre es gewesen, die Sache der Beschwerdekammer vorzulegen. Die Vorgehensweise der Prüfungsabteilung hatte zur Folge, daß der Beschwerdeführer eine zweite Beschwerde gegen den Berichtigungsbeschuß einlegen mußte. Die Kammer ordnete die Rückzahlung beider Beschwerdegebühren an, der ersten, weil der Berichtigungsbeschuß ultra vires ergangen war, und der zweiten, weil im Prüfungsverfahren gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verstoßen worden war.

In der Sache **T 183/95** wurde der Beschwerde nicht nach Artikel 109 EPÜ abgeholfen, sondern diese der Kammer vorgelegt. Der Beschwerdeführer beantragte deshalb die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Ein wesentlicher Verfahrensmangel hätte vorgelegen, wenn die erste Instanz irrtümlich übersehen hätte, daß die Eingaben des Anmelders ihren eigenen Vorschlägen entsprachen. Die Kammer erinnerte jedoch im vorliegenden Fall daran, daß die Weigerung, der Beschwerde abzuhelpen, verfahrensrechtlich eindeutig falsch sein müsse, um als wesentlicher Verfahrensmangel gelten zu können. Ob und aus welchen Gründen die erste Instanz eine Abhilfe gewähre, liege aber im Rahmen des Ermessensspielraums, der ihr bei der Prüfung der Berechtigung einer Beschwerde zustehe. Man könne deshalb nicht sagen, daß die Weiterleitung der Beschwerde verfahrensrechtlich offensichtlich falsch gewesen sei.

VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

1. Das EPA als IPEA

1.1 Zusammensetzung der Überprüfungsstelle

In **W 4/95** reichte die Anmelderin in Einklang mit den PCT-Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung (März 1993), Kapitel VI, 5.7, nach Erhalt des Ergebnisses der in Regel 68.3 c) PCT vorgesehenen vorherigen Überprüfung eine ergänzende Begründung ein. Insbesondere war die Zusammensetzung des mit der Überprüfung beauftragten Ausschusses beanstandet worden. Die Anmelderin hatte bemängelt, daß derjenige Prüfer, der den mit dem Widerspruch angefochtenen Bescheid erlassen hatte, auch bei der Überprüfung mitwirkte; dies sei nach Regel 68.3 d) PCT nicht zulässig.

Die Kammer stellte jedoch fest, Regel 68.3 d) PCT beziehe sich auf die Prüfung des Widerspruchs an sich und nicht auf die in Regel 68.3 e) erwähnte vorherige Überprüfung. Absatz d betreffe ausdrücklich den in Absatz c genannten, aus drei Mitgliedern bestehenden Ausschuss. Für das Europäische Patentamt als IPEA sei nach Artikel 155 (3) EPÜ i. V. mit Artikel 34, Absatz 3, Buchstabe a PCT dieser Ausschuss die Beschwerdekammer. Wer die in Absatz e erwähnte vorherige Überprüfung durchführe, sei weder im PCT noch in dessen Ausführungsordnung, geregelt. Aus den PCT-Richtlinien, Kapitel VI, Absatz 5.7 gehe jedoch hervor, daß die Überprüfung nicht von dem mit der vorläufigen Prüfung beauftragten Bediensteten allein durchgeführt werden dürfe; dieser könne aber Mitglied einer (mehrköpfigen) Kommission sein.

1.2 Zusätzliche Gebühren - Teilerstattung

In **W 4/95** erließ das EPA, handelnd als IPEA, eine Aufforderung gemäß Artikel 34 (3) a und Regel 68(2) PCT. Mit dem Widerspruch hatte die Anmelderin geltend gemacht, daß der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei. Gemäß Regel 68.3 c), zweiter Satz, kann bei begründetem Widerspruch eine "völlige oder teilweise Rückzahlung der zusätzlichen Gebühr" (vgl. deutsche und englische Fassung;

abweichend die französische: "des taxes additionnelles") angeordnet werden. Somit war nach Auffassung der Anmelderin die Voraussetzung gegeben, einen Bruchteil einer einzelnen Gebühr zurückzuerstatten.

Die Kammer führte u. a. aus, daß in Artikel 34 (3) a und in Regel 68.2 PCT von mehreren Gebühren die Rede sei. Dies liege daran, daß eine uneinheitliche Anmeldung mehr als eine zusätzliche Erfindung umfassen könne (vgl. die PCT-Richtlinien, Kapitel VI, 5.5). Ferner beziehe sich Regel 68 PCT auf Artikel 34 (3) a PCT; da offensichtlich an beiden Stellen von den gleichen Gebühren die Rede sei, sei Regel 68.3 mit Artikel 34 sowie Regel 68.2 PCT in Einklang zu bringen. Nach Auffassung der Beschwerdekammer war somit eine "teilweise Rückzahlung" lediglich als Erstattung von einigen (aber nicht allen) zusätzlichen Gebühren zu verstehen. Eine "teilweise Rückzahlung" könne somit nur dann in Frage kommen, wenn mindestens zwei zusätzliche Gebühren entrichtet worden seien. Die Rückzahlung eines Bruchteils einer einzigen Gebühr sei im PCT nicht vorgesehen.

VIII. INSTITUTIONELLE FRAGEN

Gemäß Artikel 33 (1) b) EPÜ änderte der Verwaltungsrat die Regel 71 EPÜ durch die Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen unter Regel 71a EPÜ u. a. dahingehend, daß zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung des EPA ergehen muß. Im Gegensatz zu diesem Erfordernis der Regel 71a (1) EPÜ steht es nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) in deren Ermessen, einer solchen Ladung eine Mitteilung beizufügen. In der Sache **G 6/95** (ABl. EPA 1996, 649) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß die Regel 71a (1) EPÜ nicht für die Beschwerdekammern gelte. Diese Auslegung beruhte auf der Überlegung, daß die Artikel 23 (4) und 33 (1) b) EPÜ zwei unterschiedliche, eigenständige Quellen gesetzgeberischer Zuständigkeit oder Befugnis darstellen.

Die Große Beschwerdekammer verwies auf den Artikel 23 EPÜ, der Bestimmungen enthalte, die die "Unabhängigkeit der Mitglieder der Kammern" - so die Überschrift dieses Artikels - gewährleisten sollten. Die Unabhängigkeit des Richters werde als wesentliches Prinzip des Richteramts in allen Vertragsstaaten der Europäischen Patentorganisation anerkannt und angewandt. Die die Beschwerdekammern betreffenden Bestimmungen des

EPÜ müßten deshalb anhand dieses allgemeinen Grundsatzes ausgelegt werden.

Die Große Beschwerdekammer befaßte sich auch mit der Frage, welches Organ zur Änderung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern befugt sei. Sie befand, daß die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern nach Artikel 23 (4) EPÜ "nach Maßgabe der Ausführungsordnung erlassen" werde. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer bezieht sich diese Aussage eindeutig auf den Mechanismus nach Regel 11 EPÜ, der zufolge das in Regel 10 (2) EPÜ genannte Präsidium die VOBK "erläßt". Die Große Beschwerdekammer ließ die vom Präsidenten des EPA vorgeschlagene Auslegung des Begriffs "nach Maßgabe der Ausführungsordnung" in Artikel 23 (4) EPÜ nicht gelten, wonach die VOBK immer der jeweils geltenden Fassung der Ausführungsordnung Genüge tun muß. Sie stellte fest, daß die Befugnis nach Artikel 23 (4) EPÜ zur Änderung der VOBK nach deren Erlaß und Genehmigung dem Präsidium der Beschwerdekammern zustehe und die Änderung der Genehmigung des Verwaltungsrats bedürfe. Der Mechanismus für den Erlaß der VOBK durch das Präsidium der Beschwerdekammern nach Artikel 23 (4) EPÜ erlange im Licht des Grundsatzes der richterlichen Unabhängigkeit, der in Artikel 23 (3) EPÜ festgeschrieben sei, seine volle Bedeutung und zeige, daß sich dieser Grundsatz auch auf das Verfahren erstrecke, das solchen Beschlußfassungen vorausgehe oder auf sonstige Weise damit in Zusammenhang stehe.

Außerdem befand die Große Kammer, daß der Verwaltungsrat nach Artikel 33 (1) b) EPÜ befugt sei, die Ausführungsordnung zu ändern. Der Ausübung seiner Befugnisse seien jedoch offensichtlich Grenzen gesetzt. Deshalb dürfe der Verwaltungsrat die Ausführungsordnung nicht dergestalt ändern, daß eine geänderte Regel den Vorschriften des EPÜ selbst widerspreche (Artikel 164 (2) EPÜ).

Die Große Beschwerdekammer befand, daß bei richtiger Auslegung der Regel 71a (1) EPÜ deren zwingende Verfahrenserfordernisse für die erstinstanzlichen Organe des EPA, **nicht** aber für die Beschwerdekammern gälten. Würde die Regel 71a (1) EPÜ so ausgelegt, daß sie für alle Organe des EPA einschließlich der Beschwerdekammern gelte, so stünde sie unmittelbar im Widerspruch zu Artikel 11 (2) VOBK, der als Ausfluß der Unabhängigkeit der Beschwerdekammern nach Artikel 23 (4) EPÜ erlassen worden sei.

Es sei jedoch zu unterstellen, daß der Verwaltungsrat die Grenzen seiner eigenen Befugnis kenne. Daher bestehe begründeter Anlaß zu der Annahme, daß es nicht in seiner Absicht gelegen habe, mit einer Änderung der Regel 71 EPÜ eine Kollision mit einer zuvor von ihm selbst genehmigten Verfahrensbestimmung der Beschwerdekammern herbeizuführen. Somit sei es weiterhin - wie in Artikel 11 (2) VOBK vorgesehen - in das Ermessen der Beschwerdekammern gestellt, ob der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beigefügt werde oder nicht.