

## Teil F

# Die europäische Patentanmeldung



# Inhaltsverzeichnis

## Kapitel I – Einführung I-1

## Kapitel II – Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche) II-1

1.	Allgemeines	II-1
2.	Zusammenfassung	II-1
2.1	Zweck der Zusammenfassung	II-1
2.2	Endgültiger Inhalt	II-1
2.3	Inhalt der Zusammenfassung	II-2
2.4	Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichte Abbildungen	II-2
2.5	Kontrollliste	II-3
2.6	Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder	II-3
2.7	Zusammenfassung in der Prüfungsphase	II-3
3.	Erteilungsantrag – Bezeichnung	II-3
4.	Beschreibung (Formerfordernisse)	II-3
4.1	Allgemeines	II-3
4.2	Gebiet der Technik	II-4
4.3	Bisheriger Stand der Technik	II-4
4.3.1	Format von Verweisen auf den bisherigen Stand der Technik	II-6
4.3.1.1	Beispiele für die Zitierweise - Nichtpatentliteratur	II-7
4.3.1.2	Beispiele für die Zitierweise - Patentliteratur	II-7
4.4	Belanglose Angaben	II-7
4.5	Technische Aufgabe und Lösung der Aufgabe	II-8
4.6	Regel 42 (1) c) und Art. 52 (1)	II-8
4.7	Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung	II-8
4.8	Bezugszeichen	II-9

Teil F – Inhaltsverzeichnis b	Richtlinien für die Prüfung im EPA	November 2016
4.9	Gewerbliche Anwendbarkeit	II-9
4.10	Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung	II-9
4.11	Terminologie	II-10
4.12	Computerprogramme	II-10
4.13	Physikalische Größen, Einheiten	II-10
4.14	Eingetragene Marken	II-11
<b>5.</b>	<b>Zeichnungen</b>	<b>II-11</b>
5.1	Form und Inhalt	II-11
5.2	Druckqualität	II-11
5.3	Fotografien	II-11
<b>6.</b>	<b>Sequenzprotokolle</b>	<b>II-12</b>
6.1	Bezugnahme auf in einer Datenbank offenbarte Sequenzen	II-12
<b>7.</b>	<b>Unzulässige Angaben</b>	<b>II-13</b>
7.1	Kategorien	II-13
7.2	Angaben, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößen	II-13
7.3	Herabsetzende Äußerungen	II-13
7.4	Belanglose Angaben	II-13
7.5	Ausschluss von Angaben bei der Veröffentlichung	II-13
<b>Anlage 1 Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung (siehe F-II, 2.5)</b>		<b>II-15</b>
<b>Anlage 2 In der internationalen Praxis anerkannte Einheiten gemäß Regel 49 (10) (siehe F-II, 4.13)</b>		<b>II-16</b>
1.	SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile	II-16
2.	Einheiten, die ausgehend von SI-Einheiten definiert, aber nicht dezimale Vielfache oder Teile davon sind	II-20
3.	Einheiten, die im SI verwendet und deren SI-Werte über Versuche erhalten werden	II-20

- 
- 4. Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen zugelassen sind II-21
  - 5. Zusammengesetzte Einheiten II-21

## **Kapitel III – Ausreichende Offenbarung**

- 1. Ausreichende Offenbarung** III-1
- 2. Art. 83 und Art. 123 (2)** III-2
- 3. Unzureichende Offenbarung** III-2
- 4. Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit** III-3
- 5. Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung** III-3
  - 5.1 Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar III-3
  - 5.2 Fehlen bekannter Einzelheiten III-3
  - 5.3 Schwierigkeiten bei der Ausführung III-4
- 6. Biologisches Material betreffende Erfindungen** III-4
  - 6.1 Biologisches Material III-4
  - 6.2 Öffentliche Zugänglichkeit von biologischem Material III-4
  - 6.3 Hinterlegung von biologischem Material III-5
  - 6.4 Prioritätsanspruch III-7
  - 6.5 Euro-PCT-Anmeldungen III-8
- 7. Eigennamen, Marken und Handelsnamen** III-8
- 8. Bezugsdokumente** III-8
- 9. Durchgriffsansprüche** III-9
- 10. Ausreichende Offenbarung und Regel 56** III-11
- 11. Ausreichende Offenbarung und Klarheit** III-11
- 12. Ausreichende Offenbarung und erfinderische Tätigkeit** III-11

<b>Kapitel IV – Patentansprüche (Art. 84 und Formerfordernisse)</b>	<b>IV-1</b>
1. <b>Allgemeines</b>	<b>IV-1</b>
2. <b>Form und Inhalt der Patentansprüche</b>	<b>IV-1</b>
2.1 Technische Merkmale	IV-1
2.2 Zweiteilige Untergliederung	IV-1
2.3 Zweiteilige Untergliederung ungeeignet	IV-2
2.3.1 Keine zweiteilige Untergliederung	IV-3
2.3.2 Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist"	IV-3
2.4 Formeln und Tabellen	IV-3
3. <b>Arten der Patentansprüche</b>	<b>IV-3</b>
3.1 Kategorien	IV-3
3.2 Anzahl unabhängiger Patentansprüche	IV-4
3.3 Einwand nach Regel 43 (2) oder Regel 137 (5)	IV-6
3.4 Unabhängige und abhängige Patentansprüche	IV-7
3.5 Reihenfolge der Patentansprüche	IV-8
3.6 Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs	IV-9
3.7 Alternativlösungen in einem Patentanspruch	IV-9
3.8 Unabhängige Ansprüche mit Bezugnahme auf einen anderen Anspruch oder auf Merkmale eines Anspruchs einer anderen Kategorie	IV-9
3.9 Auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche	IV-10
3.9.1 Fälle, in denen sämtliche Verfahrensschritte vollständig durch allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgeführt werden können	IV-11
3.9.2 Fälle, in denen Verfahrensschritte spezifische Mittel zur Datenverarbeitung und/oder zusätzliche technische Vorrichtungen als wesentliche Merkmale erfordern	IV-13
4. <b>Klarheit und Auslegung der Patentansprüche</b>	<b>IV-10</b>
4.1 Klarheit	IV-15
4.2 Auslegung	IV-15

4.3	Widersprüche	IV-16
4.4	Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung"	IV-17
4.5	Wesentliche Merkmale	IV-17
4.5.1	Einwände wegen fehlender wesentlicher Merkmale	IV-17
4.5.2	Definition des Begriffs "wesentliche Merkmale"	IV-18
4.5.3	Verallgemeinerung wesentlicher Merkmale	IV-18
4.5.4	Implizite Merkmale	IV-18
4.5.5	Beispiele	IV-19
4.6	Relative Begriffe	IV-19
4.7	Begriffe wie "etwa" oder "ungefähr"	IV-19
4.8	Marken	IV-20
4.9	Fakultative Merkmale	IV-20
4.10	Zu erreichendes Ergebnis	IV-20
4.11	Parameter	IV-21
4.12	Product-by-Process-Anspruch	IV-21
4.13	"Vorrichtung zu ...", "Verfahren zu ..." usw.	IV-22
4.14	Definition durch Bezugnahme auf den Verwendungszweck oder einen anderen Gegenstand	IV-24
4.15	Das Wort "in"	IV-25
4.16	Verwendungsansprüche	IV-26
4.17	Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen	IV-27
4.18	Messmethode und Messmittel für in den Patentansprüchen genannte Parameterwerte	IV-27
4.19	Bezugszeichen	IV-28
4.20	Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer)	IV-28
4.21	"beinhalten" gegenüber "bestehen aus"	IV-29
4.22	Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens	IV-29
4.23	Breite Ansprüche	IV-29
4.24	Reihenfolge der Patentansprüche	IV-30

5.	<b>Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche</b>	IV-30
6.	<b>Stützung durch die Beschreibung</b>	IV-31
6.1	Allgemeines	IV-31
6.2	Verallgemeinerungsgrad	IV-31
6.3	Einwand wegen mangelnder Stützung	IV-31
6.4	Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung	IV-33
6.5	Funktionelle Definition	IV-34
6.6	Stützung abhängiger Ansprüche	IV-34
<b>Anlage</b>	<b>Beispiele für wesentliche Merkmale</b>	IV-35
	<b>Kapitel V – Einheitlichkeit der Erfindung</b>	<b>V-1</b>
1.	<b>Allgemeines</b>	V-1
2.	<b>Besondere technische Merkmale</b>	V-1
3.	<b>Zwischen- und Endprodukte</b>	V-3
4.	<b>Alternativen</b>	V-4
5.	<b>Markush-Gruppe</b>	V-4
6.	<b>Einzelmerkmale in einem Patentanspruch</b>	V-5
7.	<b>Nichteinheitlichkeit a priori oder a posteriori</b>	V-5
8.	<b>Herangehensweise des Prüfers</b>	V-5
8.1	Begründung des Einwands der mangelnden Einheitlichkeit	V-6
8.2	Ermittlung der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung	V-6
9.	<b>Abhängige Patentansprüche</b>	V-7
10.	<b>Nichteinheitlichkeit während der Recherche</b>	V-7
11.	<b>Nichteinheitlichkeit während der Sachprüfung</b>	V-8
11.1	Allgemeines	V-8
11.2	Einwände wegen nicht recherchiert er Erfindungen	V-8

11.3	Überprüfung von Einwänden wegen Nichteinheitlichkeit	V-8
<b>12.</b>	<b>Geänderte Ansprüche</b>	<b>V-8</b>
<b>13.</b>	<b>Euro-PCT-Anmeldungen</b>	<b>V-9</b>
13.1	Internationale Anmeldungen ohne ergänzende Recherche	V-9
13.2	Internationale Anmeldungen mit ergänzender Recherche	V-10
13.3	Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER)	V-10
13.4	Eingeschränkter IPER	V-10
<b>14.</b>	<b>Verhältnis zwischen Regel 43 (2) und Art. 82</b>	<b>V-11</b>

## **Kapitel VI – Priorität** **VI-1**

<b>1.</b>	<b>Prioritätsrecht</b>	<b>VI-1</b>
1.1	Anmeldetag als wirksames Datum	VI-1
1.2	Prioritätstag als wirksames Datum	VI-1
1.3	Gültige Inanspruchnahme einer Priorität	VI-1
1.4	Erste Anmeldung	VI-2
1.4.1	Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung	VI-2
1.5	Mehrere Prioritäten	VI-4
<b>2.</b>	<b>Festlegung der Prioritätstage</b>	<b>VI-4</b>
2.1	Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts	VI-4
2.2	Dieselbe Erfindung	VI-5
2.3	Ungültiger Prioritätsanspruch	VI-7
2.4	Einige Beispiele für die Festlegung von Prioritätstagen	VI-7
2.4.1	Zwischenveröffentlichung des Inhalts der prioritätsbegründenden Anmeldung	VI-7
2.4.2	Zwischenveröffentlichung einer weiteren europäischen Anmeldung	VI-7
2.4.3	Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für unterschiedliche Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer Zwischenveröffentlichung einer der Erfindungen	VI-7

2.4.4	Ein Fall, in dem geprüft werden muss, ob die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die "erste Anmeldung" im Sinne des Art. 87 (1) ist	VI-8
3.	<b>Inanspruchnahme der Priorität</b>	<b>VI-8</b>
3.1	Allgemeines	VI-8
3.2	Prioritätserklärung	VI-9
3.3	Begläubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage)	VI-9
3.4	Übersetzung der früheren Anmeldung	VI-10
3.5	Verzicht auf den Prioritätsanspruch	VI-11
3.6	Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist	VI-11

## **Kapitel I – Einführung**

Neben den Patentierbarkeitserfordernissen (Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschlüsse von der Patentierbarkeit) muss eine europäische Patentanmeldung noch verschiedenen anderen Anforderungen genügen. Dabei handelt es sich sowohl um materiell-rechtliche Erfordernisse wie ausreichende Offenbarung (Art. 83), Klarheit der Ansprüche (Art. 84) und Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82) als auch um Anforderungen formaler Art wie Nummerierung der Ansprüche (Regel 43 (5)) und Form der Zeichnungen (Regel 46). Diese Anforderungen werden im vorliegenden Teil F behandelt.

Außerdem enthält Teil F Ausführungen zu den Erfordernissen in Bezug auf das Prioritätsrecht. Obwohl dieser Aspekt in der Regel nur geprüft wird, wenn er sich möglicherweise auf die Frage der Patentierbarkeit auswirkt (siehe G-IV, 3), wird er unabhängig von etwaigen Fragen der Patentierbarkeit beurteilt.



# Kapitel II – Inhalt einer europäischen Patentanmeldung (ausgenommen Patentansprüche)

## 1. Allgemeines

Die Erfordernisse für eine europäische Patentanmeldung sind in Art. 78 *Art. 78* aufgeführt. Die Anmeldung muss Folgendes enthalten:

- i) einen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents, *Art. 78 (1) a)*
- ii) eine Beschreibung der Erfindung, *Art. 78 (1) b)*
- iii) einen oder mehrere Patentansprüche, *Art. 78 (1) c)*
- iv) die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen, und *Art. 78 (1) d)*
- v) eine Zusammenfassung. *Art. 78 (1) e)*

Dieses Kapitel befasst sich mit den genannten Erfordernissen, soweit sie für den Prüfer von Belang sind, mit Ausnahme der Erfordernisse nach Ziffer iii), die in Kapitel F-IV behandelt werden. Die Erfordernisse nach Ziffer v) werden zuerst behandelt.

## 2. Zusammenfassung

### 2.1 Zweck der Zusammenfassung

Die Anmeldung muss eine Zusammenfassung enthalten. Die Zusammenfassung soll kurze technische Informationen über die Offenbarung gemäß der Beschreibung, den Patentansprüchen und etwaigen Zeichnungen geben. *Regel 57 d)*  
*Regel 47 (5)*

### 2.2 Endgültiger Inhalt

Die Zusammenfassung wird ursprünglich vom Anmelder eingereicht. Der Prüfer hat die Aufgabe, den endgültigen Inhalt der Zusammenfassung zu bestimmen, die in der Regel zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht wird. Hierbei sollte er die Zusammenfassung in Verbindung mit der Anmeldung in der eingereichten Fassung überprüfen (siehe B-X, 7 i)). Wird der Recherchenbericht später als die Anmeldung veröffentlicht, so ergibt sich die zusammen mit der Anmeldung veröffentlichte Zusammenfassung aus der Prüfung gemäß B-X, 7 i), 3. Satz. *Regel 66*  
*Regel 68*

Bei der Bestimmung des endgültigen Inhalts der Zusammenfassung sollte der Prüfer berücksichtigen, dass die Zusammenfassung ausschließlich der technischen Information dient und insbesondere nicht für die Bestimmung des Umfangs des begehrten Schutzes herangezogen werden darf. Die Zusammenfassung sollte so formuliert sein, dass sie eine wirksame Handhabe zur Sichtung des jeweiligen technischen Gebiets gibt, und sollte *Art. 85*  
*Regel 47 (5)*

insbesondere eine Beurteilung der Frage ermöglichen, ob es notwendig ist, die europäische Patentanmeldung selbst einzusehen.

### **2.3 Inhalt der Zusammenfassung**

#### Die Zusammenfassung

- Regel 47 (1)* i) muss die Bezeichnung der Erfindung enthalten,
- Regel 47 (2)* ii) soll das technische Gebiet der Erfindung angeben,
- Regel 47 (2)* iii) muss eine Kurzfassung der in der Beschreibung, den Patentansprüchen und Zeichnungen enthaltenen Offenbarung enthalten, die so gefasst sein soll, dass sie ein klares Verständnis der technischen Aufgabe, des entscheidenden Punkts der Lösung der Erfindung und der hauptsächlichen Verwendungsmöglichkeiten ermöglicht; gegebenenfalls ist in ihr die chemische Formel anzugeben, die unter den in der Patentanmeldung enthaltenen Formeln die Erfindung am besten kennzeichnet,
- Regel 47 (2)* iv) darf **keine** Behauptungen über angebliche Vorzüge oder den angeblichen Wert der Erfindung oder über deren theoretische Anwendungsmöglichkeit enthalten,
- Regel 47 (3)* v) soll aus nicht mehr als 150 Wörtern bestehen und
- Regel 47 (4)* vi) muss die Abbildung oder – in Ausnahmefällen – die Abbildungen der Zeichnungen enthalten, die als ihr Bestandteil veröffentlicht werden sollen. Hinter jedem wesentlichen Merkmal, das in der Zusammenfassung erwähnt und durch die Zeichnung veranschaulicht ist, hat in Klammern ein Bezugszeichen zu stehen.

### **2.4 Mit der Zusammenfassung zu veröffentlichte Abbildungen**

*Regel 47 (4)* Der Prüfer sollte nicht nur den Wortlaut der Zusammenfassung, sondern auch die Auswahl der mit ihr zu veröffentlichten Abbildungen überprüfen. Er sollte den Wortlaut insoweit ändern, als dies notwendig ist, um die unter F-II, 2.3 aufgeführten Erfordernisse zu erfüllen. Er wählt eine oder mehrere andere Abbildungen aus, wenn er der Auffassung ist, dass diese die Erfindung besser kennzeichnen.

Der Prüfer kann die Veröffentlichung einer Zeichnung mit der Zusammenfassung verhindern, wenn keine der Zeichnungen in der Anmeldung für das Verständnis der Zusammenfassung von Nutzen ist. Dies ist sogar dann möglich, wenn der Anmelder beantragt hat, dass eine oder mehrere bestimmte Zeichnungen nach Regel 47 (4) zusammen mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden.

Bei der Feststellung des Inhalts hat der Prüfer den Schwerpunkt auf Kürze und Klarheit zu legen und es zu unterlassen, Änderungen lediglich zur Verschönerung der Sprache anzubringen (siehe B-X, 7).

## 2.5 Kontrollliste

Bei der Prüfung der Zusammenfassung sollte der Prüfer die Allgemeinen Richtlinien für die Anfertigung der Zusammenfassungen von Patentdokumenten als Grundlage heranziehen und dabei die in der WIPO-Norm ST. 12 enthaltene Kontrollliste benutzen, die in der Anlage zu diesem Kapitel wiedergegeben ist (F-II, Anlage 1).

## 2.6 Übermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder

Der Inhalt der Zusammenfassung wird dem Anmelder zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt (siehe B-X, 7 i)). *Regel 66*

## 2.7 Zusammenfassung in der Prüfungsphase

Die allgemeinen Erwägungen über die Zusammenfassung sind in F-II, 2.1 bis 2.6 niedergelegt. Die Zusammenfassung bezieht sich auf die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten und veröffentlichten Fassung; die für die Veröffentlichung bestimmte endgültige Fassung der Zusammenfassung wird von der Recherchenabteilung festgelegt. Es ist nicht erforderlich, die Zusammenfassung mit dem Inhalt des veröffentlichten Patents in Übereinstimmung zu bringen, auch wenn Letzterer sich wesentlich vom Inhalt der Anmeldung unterscheidet, denn die Patentschrift enthält keine Zusammenfassung. Der Prüfer sollte deshalb keine Änderung der Zusammenfassung verlangen. Er sollte vielmehr bedenken, dass die Zusammenfassung keine rechtliche Wirkung für die Anmeldung hat; die Zusammenfassung kann beispielsweise nicht herangezogen werden, um den Schutzmfang auszulegen oder die Aufnahme eines neuen Gegenstands in die Beschreibung zu rechtfertigen.

*Art. 85*  
*Art. 98*

## 3. Erteilungsantrag – Bezeichnung

Die Erfordernisse für diesen Antrag werden in A-III, 4 behandelt. Mit Ausnahme der Bezeichnung betreffen sie den Prüfer in der Regel nicht.

Die Bezeichnung hat eine kurz und genau gefasste technische Bezeichnung der Erfindung wiederzugeben. Sie darf keine Fantasiebezeichnung enthalten (siehe A-III, 7.1). Auch wenn offensichtliche Verstöße gegen diese Erfordernisse bereits im Laufe der Formalprüfung (und möglicherweise in der Recherchenphase, siehe B-X, 7 ii)) festgestellt werden dürfen, hat der Prüfer die Bezeichnung unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Patentansprüche sowie etwaiger Änderungen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Bezeichnung nicht nur straff formuliert ist, sondern auch einen klaren und ausreichenden Hinweis auf den Gegenstand der Erfindung gibt. Werden Änderungen vorgenommen, durch die die Kategorien der Patentansprüche verändert werden, so hat der Prüfer nachzuprüfen, ob auch die Bezeichnung entsprechend zu ändern ist.

*Regel 41 (2) b)*

## 4. Beschreibung (Formerfordernisse)

### 4.1 Allgemeines

Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

*Art. 83*  
*Regel 42*

Als "Fachmann" gilt für diesen Zweck der erfahrene Mann der Praxis auf dem jeweiligen Gebiet, der nicht nur über die Lehre der Anmeldung selbst und die darin enthaltenen Verweisungen, sondern auch darüber unterrichtet ist, was am Anmeldetag zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört. Es ist zu unterstellen, dass er über die Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche verfügt, die für das betreffende technische Gebiet üblich sind. Als "allgemeines Fachwissen" können im Allgemeinen die in einschlägigen Standardhandbüchern, Monografien und Nachschlagewerken enthaltenen Angaben betrachtet werden (siehe T 171/84). Ausnahmsweise kann es sich auch um Angaben in Patentschriften oder naturwissenschaftlichen Veröffentlichungen handeln, wenn die Erfindung auf einem Forschungsgebiet liegt, das so neu ist, dass das einschlägige technische Wissen Lehrbüchern noch nicht entnommen werden kann (siehe T 51/87). Ob die Erfindung ausreichend offenbart ist, muss auf der Grundlage der Gesamtheit der Anmeldung einschließlich der Beschreibung, der Ansprüche und etwaiger Zeichnungen beurteilt werden. Die Vorschriften über den Inhalt der Beschreibung sind in Regel 42 enthalten. Mit Art. 83 und Regel 42 soll

- i) zum einen sichergestellt werden, dass die Anmeldung ausreichende technische Informationen enthält, die es einem Fachmann ermöglichen, die beanspruchte Erfindung in die Praxis umzusetzen;
- ii) zum anderen dem Leser ermöglicht werden, den Beitrag der beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik zu erkennen.

#### **4.2 Gebiet der Technik**

*Regel 42 (1) a)*

Die Erfindung soll durch Angabe des technischen Gebiets, auf das sie sich bezieht, in ihren allgemeinen Rahmen eingeordnet werden. Dies kann z. B. durch wörtliche oder sinngemäße Wiedergabe des ersten Teils (Oberbegriffs) der unabhängigen Patentansprüche oder auch durch bloße Bezugnahme darauf geschehen.

#### **4.3 Bisheriger Stand der Technik**

*Regel 42 (1) b)  
Art. 123 (2)*

In der Beschreibung ist auch der dem Anmelder bekannte bisherige Stand der Technik anzugeben, der zum Verständnis der Erfindung und ihres Zusammenhangs mit dem Stand der Technik nützlich sein kann; nach Möglichkeit sollen auch die Fundstellen, insbesondere Patentschriften, angegeben werden, aus denen sich dieser Stand der Technik ergibt. Dies gilt vor allem für den Stand der Technik, der dem ersten Teil oder "Oberbegriff" des oder der unabhängigen Patentansprüche entspricht (siehe F-IV, 2.2).

Bei der Einreichung einer Anmeldung sollte der Anmelder grundsätzlich in der Beschreibung den ihm bekannten nächstliegenden Stand der Technik angeben. Möglicherweise ist der vom Anmelder angegebene Stand der Technik nicht der nächstliegende Stand der Technik für die beanspruchte Erfindung. Daher kann es sein, dass die Dokumente, die er in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung anführt, nicht die bekannten Erfindungen beschreiben, die der beanspruchten Erfindung am

nächsten kommen, sondern tatsächlich einen entfernteren Stand der Technik.

Bei der Darstellung des Stands der Technik ist auf später ermittelte, z. B. im Recherchenbericht genannte Dokumente zu verweisen, falls dies erforderlich ist, um die Erfindung in der richtigen Perspektive zu sehen (siehe T 11/82). Beispielsweise könnte aufgrund der ursprünglich eingereichten Beschreibung des Stands der Technik der Eindruck entstehen, dass der Erfinder die Erfindung von einem bestimmten Punkt aus entwickelt hat, während aus den entgegengehaltenen Veröffentlichungen hervorgeht, dass gewisse Stadien in dieser so genannten Entwicklung bzw. Aspekte derselben bereits bekannt waren. In einem solchen Fall sollte der Prüfer einen Hinweis auf diese Dokumente und eine kurze Zusammenfassung des relevanten Inhalts verlangen. Die nachträgliche Aufnahme einer solchen Zusammenfassung in die Beschreibung stellt keinen Verstoß gegen Art. 123 (2) dar. Gemäß Art. 123 (2) darf nämlich lediglich der Gegenstand der Anmeldung bei Änderung der Anmeldung, z. B. bei Beschränkung gegenüber weiter ermitteltem Stand der Technik, nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen. Unter dem Gegenstand der europäischen Patentanmeldung im Sinne von Art. 123 (2) sind aber - ausgehend von dem genannten Stand der Technik - die Sachverhalte zu verstehen, die im Rahmen der Offenbarung nach Art. 83 zur Erfindung gehören (siehe auch H-IV, 2.1). Daneben können in der Beschreibung auch relevante Dokumente des Stands der Technik gewürdigt werden, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht angegeben waren, selbst wenn sie dem Anmelder zum Zeitpunkt der Einreichung bekannt waren (T 2321/08 und H-IV, 2.2.7).

Hinweise auf den Stand der Technik, die nach dem Anmeldetag in die Beschreibung aufgenommen werden, müssen sich auf eine reine Wiedergabe der Tatsachen beschränken. Die Angabe von Vorteilen der Erfindung ist gegebenenfalls dem Stand der Technik anzupassen.

Eine hinzugefügte Angabe von Vorteilen ist zulässig, darf jedoch nicht zur Einführung von Vorteilen in die Beschreibung führen, deren Vorliegen aus der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht abgeleitet werden konnte (siehe auch H-V, 2.2).

Der Anmelder kann in der Anmeldung Dokumente anführen, die sich auf allgemeines Fachwissen beziehen (d. h. Stand der Technik, der weder dieselbe technische Aufgabe löst noch notwendig ist, um die Offenbarung der beanspruchten Erfindung zu vervollständigen). Solche Verweise beziehen sich in der Regel auf allgemein bekannte Versuche zur Messung bestimmter Parameter, die in der Beschreibung erwähnt sind, oder auf die Definition von Begriffen mit feststehender Bedeutung, die in der Anmeldung vorkommen. Für die Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung sind sie normalerweise nicht relevant, es sei denn, sie enthalten z. B. relevante Informationen, die der Anmelder in der Beschreibung nicht gesondert erwähnt.

Eine Würdigung des Stands der Technik, der nur für die abhängigen Patentansprüche von Bedeutung ist, wird im Allgemeinen nicht verlangt. Erklärt der Anmelder, dass ein Gegenstand, der zunächst als Stand der Technik angegeben wurde, nur "interner Stand der Technik" ist, so kann ein solcher Stand der Technik nicht für die Beurteilung der Neuheit und der erforderlichen Tätigkeit verwendet werden. Er kann jedoch unter Umständen weiter in der Beschreibung verbleiben, sofern klargestellt wird, dass es sich lediglich um einen "internen Stand der Technik" handelt.

*Art. 54 (3)*

Besteht der einschlägige Stand der Technik aus einer anderen europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 54 (3), so gehört dieses Dokument für alle Vertragsstaaten zum Stand der Technik. Dies ist auch dann der Fall, wenn in den beiden Anmeldungen nicht dieselben Vertragsstaaten benannt wurden oder wenn die Benennung eines für beide Anmeldungen benannten Staates zurückgenommen worden ist. (siehe G-IV, 6). Es muss ausdrücklich auf die Tatsache hingewiesen werden, dass dieses Dokument unter Art. 54 (3) fällt. Damit wird die Öffentlichkeit davon unterrichtet, dass das Dokument für die Frage der erforderlichen Tätigkeit nicht von Bedeutung ist (vgl. G-VII, 2). Nach Regel 165 gilt dieser Grundsatz auch für internationale Anmeldungen, in denen das EPA Bestimmungsamt ist und für die die Anmeldegebühr nach Regel 159 (1) c) wirksam entrichtet und gegebenenfalls die Übersetzung in einer der Amtssprachen eingereicht worden ist (Art. 153 (3) und (4)) (siehe G-IV, 5.2).

*Art. 54 (4) EPÜ 1973*

Zu den Übergangsvorschriften für die Anwendbarkeit von Art. 54 (4) EPÜ 1973 siehe H-III, 4.2.

#### **4.3.1 Format von Verweisen auf den bisherigen Stand der Technik**

Beim Anführen von Dokumenten oder Einfügen von Verweisen sollten sowohl die Anmelder als auch die Prüfer ein Format verwenden, das ein einfaches Ermitteln der entsprechenden Dokumente ermöglicht. Dies kann am besten durch eine konsequente Verwendung der WIPO-Standards erreicht werden:

- i) Nichtpatentliteratur: WIPO-Standard ST.14 (Empfehlung für die in Patentdokumenten zitierten Hinweise),
- ii) Patentliteratur (Anmeldungen, Patente und Gebrauchsmuster): für den aus zwei Buchstaben bestehenden Ländercode den WIPO-Standard ST.3 (empfohlener Standard für zweibuchstabige Codes für die Darstellung von Staaten, anderen Einheiten und zwischenstaatlichen Organisationen), für die Symbole, die die Art des Dokuments bezeichnen, den WIPO-Standard ST.16 (empfohlener Standardcode für die Bezeichnung von verschiedenen Arten von Patentdokumenten).

Die WIPO-Standards ST.14, ST.3 und ST.16 sind auf der Website der WIPO abrufbar.

Wird von diesen Standards abgewichen, ist jedoch keine Berichtigung der Codes erforderlich, sofern die entsprechende Anführung ohne Weiteres ermittelbar ist.

#### **4.3.1.1 Beispiele für die Zitierweise - Nichtpatentliteratur**

- i) Beispiel für eine Monografie:

WALTON Herrmann, Microwave Quantum Theory. London: Sweet and Maxwell, 1973, Band 2, Seiten 138 bis 192

- ii) Beispiel für einen Artikel in einer Zeitschrift:

DROP, J.G. Integrated Circuit Personalization at the Module Level. IBM tech. dis. bull. Oktober 1974, Band 17, Nr. 5, Seiten 1344 und 1345

- iii) Beispiele für Abstracts, die nicht zusammen mit dem entsprechenden Dokument veröffentlicht wurden:

Chem. abstr., Vol. 75, No. 20, 15 November 1971 (Columbus, Ohio, USA), Seite 16, Spalte 1, abstract Nr. 120718k, SHETULOV, D.I. 'Surface Effects During Metal Fatigue,' Fiz.-Him. Meh. Mater. 1971, 7(29), 7-11 (Russ.)

Patent Abstracts of Japan, Vol. 15, No. 105 (M-1092), 13. März 1991, JP 30 02404 A (FUDO)

#### **4.3.1.2 Beispiele für die Zitierweise - Patentliteratur**

- i) JP 50-14535 B (NCR CORP.) 28. Mai 1975 (28.5.75), Spalte 4, Zeilen 3 bis 27
- ii) DE 3744403 A1 (A. JOSEK) 29.8.1991, Seite 1, Zusammenfassung

#### **4.4 Belanglose Angaben**

Da vorausgesetzt wird, dass der Leser eine allgemeine technische Vorbildung auf dem betreffenden Gebiet hat, braucht der Prüfer nicht vom Anmelder zu verlangen, dass er Unterlagen wie Abhandlungen, Forschungsberichte oder Erläuterungen, die Lehrbüchern entnommen werden können oder in anderer Weise bekannt sind, beifügt. Ebenso sollte der Prüfer auch keine in die Einzelheiten gehende Beschreibung des Inhalts der angeführten Dokumente verlangen. Es reicht aus, wenn der Grund für die Aufnahme der betreffenden Verweisung angegeben wird, sofern nicht in Einzelfällen eine genauere Beschreibung zum vollen Verständnis der Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung ist, notwendig ist (siehe auch F-III, 8 und F-IV, 2.3.1).

*Regel 48 (1) c)*

Die Angabe mehrerer Fundstellen, die das gleiche Merkmal oder den gleichen Aspekt des Stands der Technik betreffen, wird nicht verlangt; es braucht lediglich auf die am nächsten kommende Fundstelle verwiesen zu werden. Auf der anderen Seite sollte der Prüfer nicht darauf bestehen, dass

derartige unnötige Angaben gestrichen werden, es sei denn, sie sind allzu umfangreich (siehe F-II, 7.4).

#### **4.5 Technische Aufgabe und Lösung der Aufgabe**

*Regel 42 (1) c)*

*Regel 48 (1) b)*

Die beanspruchte Erfindung ist so zu offenbaren, dass die technische Aufgabe bzw. die technischen Aufgaben, die ihr zugrunde liegen, richtig beurteilt werden können und deren Lösung verstanden werden kann. Um diesem Erfordernis zu genügen, sind nur solche Angaben aufzunehmen, die zur Erläuterung der Erfindung nötig sind.

Wie die Lösung gemäß den unabhängigen Patentansprüchen aussieht, kann beispielsweise dadurch verständlich gemacht werden, dass der kennzeichnende Teil der unabhängigen Ansprüche wiedergegeben oder darauf Bezug genommen wird oder die Lösungsmerkmale den jeweiligen Patentansprüchen entsprechend inhaltlich wiedergegeben werden.

Ist der Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs aus sich heraus oder aufgrund der Beschreibung eines Wegs zur Ausführung der beanspruchten Erfindung verständlich, so erübrigt sich eine zusätzliche Erläuterung dieses Gegenstands. Es genügt dann der Hinweis in der Beschreibung, dass eine besondere Ausführungsart der Erfindung in dem abhängigen Patentanspruch angegeben ist.

Bestehen jedoch Zweifel an der Notwendigkeit bestimmter Angaben, so sollte der Prüfer nicht auf deren Streichung bestehen. Es ist auch nicht notwendig, die Erfindung speziell in der Form einer Aufgabenstellung mit Lösung darzustellen. Vorteilhafte Wirkungen, die die Erfindung gegebenenfalls nach Auffassung des Anmelders gegenüber dem Stand der Technik bietet, sind anzugeben, jedoch in einer Art und Weise, bei der bereits zum Stand der Technik zählende Erzeugnisse oder Verfahren nicht herabgesetzt werden. Außerdem darf weder auf den Stand der Technik noch auf die Erfindung des Anmelders in einer Weise verwiesen werden, die Anlass zu Missverständnissen geben könnte. Dies könnte beispielsweise durch eine unklare Darstellung geschehen, die den Eindruck vermittelt, dass die Aufgabe durch den Stand der Technik in geringerem Maße gelöst würde, als dies tatsächlich der Fall ist. Sachliche Kommentare, wie in F-II, 7.3 erwähnt, sind jedoch zulässig. Zu Änderungen oder Erweiterungen der Aufgabenstellung siehe unter H-V, 2.4.

#### **4.6 Regel 42 (1) c) und Art. 52 (1)**

*Regel 42 (1) c)*

Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass ein unabhängiger Patentanspruch eine patentierbare Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) definiert, so muss es möglich sein, aus der Anmeldung eine technische Aufgabe abzuleiten. In diesem Fall ist das Erfordernis der Regel 42 (1) c) erfüllt (siehe T 26/81).

#### **4.7 Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung**

*Regel 42 (1) d)*

Sind Zeichnungen beigefügt, so sind diese zunächst kurz etwa in folgender Weise zu beschreiben: "Abbildung 1 zeigt einen Grundriss des Umformergehäuses; Abbildung 2 stellt eine Seitenansicht des Gehäuses dar; Abbildung 3 ist ein Seitenriss der Abbildung 2 in Pfeilrichtung X; Abbildung 4 ist

ein Querschnitt durch A-A der Abbildung 1." Ist es notwendig, in der Beschreibung auf Teile der Zeichnungen Bezug zu nehmen, so sollten sowohl die Bezeichnung als auch das Bezugszeichen des betreffenden Teils genannt werden, d. h. die Bezugnahme sollte nicht "3 ist durch 4 mit 5 verbunden", sondern "Widerstand 3 ist durch Schalter 4 mit Kondensator 5 verbunden" lauten.

#### 4.8 Bezugszeichen

Die Beschreibung und die Zeichnungen müssen insbesondere hinsichtlich der Bezugszeichen und sonstigen Zeichen miteinander übereinstimmen, wobei jede Bezugsziffer bzw. jedes Bezugszeichen zu erläutern ist. Entfallen jedoch aufgrund von Änderungen in der Beschreibung ganze Textstellen, so kann es beschwerlich sein, in den Zeichnungen die überflüssigen Bezugsangaben zu entfernen; in solchen Fällen sollte der Prüfer nicht zu strikt auf einem Einwand gemäß Regel 46 (2) i) wegen mangelnder Übereinstimmung bestehen. Der umgekehrte Fall darf jedoch niemals eintreten, d. h. sämtliche in der Beschreibung oder den Patentansprüchen verwendeten Bezugsziffern oder -zeichen müssen in den Zeichnungen erscheinen.

*Regel 46 (2) i)*

#### 4.9 Gewerbliche Anwendbarkeit

In der Beschreibung ist ausdrücklich anzugeben, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist, falls sich dies nicht offensichtlich aus der Beschreibung oder der Art der Erfindung ergibt. Angesichts der umfassenden Bedeutung, die der Formulierung "gewerblich anwendbar" in Art. 57 gegeben wird (siehe G-III, 1), ist anzunehmen, dass sich die Art und Weise, in der die Erfindung gewerblich angewendet werden kann, in den meisten Fällen von selbst ergibt, sodass keine genauere Beschreibung dieses Punkts notwendig sein dürfte; es könnten jedoch Fälle auftreten, beispielsweise im Zusammenhang mit Prüfverfahren, in denen die Art und Weise der gewerblichen Anwendbarkeit nicht offensichtlich ist und somit ausdrücklich angegeben werden muss.

*Regel 42 (1) f)*

*Art. 52 (1)*

*Art. 57*

Auch bei bestimmten biotechnologischen Erfindungen, nämlich Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen, ist die gewerbliche Anwendbarkeit nicht sofort ersichtlich. Die gewerbliche Anwendbarkeit dieser Sequenzen muss in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden (siehe G-III, 4).

*Regel 29 (3)*

#### 4.10 Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung

Die Beschreibung ist, wie vorstehend ausgeführt, in der in Regel 42 (1) festgelegten Art und Weise und Reihenfolge einzureichen, sofern nicht wegen der Art der Erfindung eine abweichende Form oder Reihenfolge zu einem besseren Verständnis oder zu einer knapperen Darstellung führen würde. Da der Anmelder dafür verantwortlich ist, dass die Erfindung klar und vollständig beschrieben wird, sollte der Prüfer die Darstellung nicht beanstanden, es sei denn, er ist überzeugt, dass er damit seine Befugnisse in der richtigen Weise ausübt.

*Regel 42 (2)*

Abweichungen von den Erfordernissen der Regel 42 (1) sind annehmbar, sofern die Beschreibung klar und übersichtlich ist und alle erforderlichen Angaben enthält. Beispielsweise könnte in den Fällen, in denen die Erfin-

dung auf einer zufälligen Entdeckung beruht, deren praktische Anwendung als nützlich erkannt wird, oder in denen mit der Erfahrung Neuland betreten wird, darauf verzichtet werden, dass dem Erfordernis der Regel 42 (1) c entsprochen wird. Auch ist es möglich, dass technisch einfache Erfindungen mit einer minimalen Beschreibung und nur kurzen Bezugnahmen auf den Stand der Technik durchaus verständlich sind.

#### **4.11 Terminologie**

Regel 49 (11)

Obgleich die Beschreibung klar und deutlich sein muss – unnötiger Fachjargon soll vermieden werden – ist die Verwendung anerkannter Fachausdrücke zulässig und oft wünschenswert. Weniger bekannte oder speziell neu gebildete technische Ausdrücke können akzeptiert werden, sofern sie angemessen definiert sind und es keine entsprechenden, allgemein anerkannten Ausdrücke gibt. Dies kann auf fremdsprachige Ausdrücke ausgedehnt werden, wenn es in der Verfahrenssprache keinen entsprechenden Ausdruck gibt. Ausdrücke, die bereits eine feste Bedeutung haben, dürfen nicht in einer anderen Bedeutung verwendet werden, wenn dies zu Verwechslungen führen kann. Es könnte jedoch Fälle geben, in denen es gerechtfertigt ist, dass ein bestimmter Ausdruck einem verwandten technischen Gebiet entlehnt wird. Terminologie und Zeichen müssen in der gesamten Anmeldung einheitlich sein.

#### **4.12 Computerprogramme**

Bei Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitungsanlagen können in Programmiersprachen abgefasste Programmlisten nicht als einzige Grundlage zur Offenbarung der Erfindung dienen. Die Beschreibung ist ebenso wie auf anderen technischen Gebieten im Wesentlichen in normaler Sprache, gegebenenfalls ergänzt durch Flussdiagramme oder andere Verständnishilfen, abzufassen, sodass die Erfindung für einen Fachmann verständlich ist, der nicht als Experte für eine bestimmte Programmiersprache anzusehen ist, der aber über allgemeine Programmierkenntnisse verfügt. Kurze Auszüge aus Programmen in üblichen Programmiersprachen können zugelassen werden, wenn sie der Verdeutlichung eines Ausführungsbeispiels dienen.

#### **4.13 Physikalische Größen, Einheiten**

Wird auf die Beschaffenheit eines Materials Bezug genommen, so sind die betreffenden Mengeneinheiten anzugeben, falls quantitative Aspekte eine Rolle spielen. Geschieht dies durch Verweisung auf eine bekannte Norm (beispielsweise eine Norm für Siebgrößen) und wird auf eine solche Norm durch eine Serie von Anfangsbuchstaben oder eine ähnliche Abkürzung verwiesen, so muss dies in der Beschreibung in angemessener Weise zum Ausdruck gebracht werden.

Regel 49 (10)

Physikalische Größen sind in den in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten anzugeben, also grundsätzlich nach dem metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten und der sonstigen Einheiten, die in Kapitel I des Anhangs zur Richtlinie 80/181/EWG vom 20. Dezember 1979, geändert durch die Richtlinien 85/1/EWG vom 18. Dezember 1984, 89/617/EWG vom 27. November 1989, 1999/103/EG vom 24. Januar 2000 und 2009/3/EG vom 11. März 2009, genannt sind (siehe F-II, Anlage 2).

Soweit Größen diesem Erfordernis nicht genügen, sind die in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten zusätzlich anzugeben. Unter den Begriff "in der internationalen Praxis anerkannt" fallen im Allgemeinen nicht Größen des imperialen Systems (z. B. "inch" und "pound") oder lokale Maßeinheiten (z. B. "pint").

Wie Regel 49 (10) angibt, sind für mathematische Formeln die allgemein üblichen Schreibweisen und für chemische Formeln die allgemein üblichen Symbole, Atomgewichte und Molekularformeln zu verwenden.

Grundsätzlich sind nur solche Bezeichnungen, Zeichen und Symbole zu verwenden, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind.

#### 4.14 Eingetragene Marken

Es ist Aufgabe des Anmelders, sicherzustellen, dass eingetragene Marken in der Beschreibung als solche ausgewiesen sind. Zur Beurteilung der Klarheit von Ansprüchen (Art. 84), in denen Bezug auf eine eingetragene Marke genommen wird, siehe F-IV, 4.8. Zur Auswirkung von Verweisen auf eingetragene Marken auf die Frage der ausreichenden Offenbarung (Art. 83) siehe F-III, 7.

### 5. Zeichnungen

#### 5.1 Form und Inhalt

Die Erfordernisse in Bezug auf Form und Inhalt der Zeichnungen sind in Regel 46 enthalten. Es handelt sich größtenteils um Formvorschriften (siehe A-IX), aber der Prüfer wird mitunter zu prüfen haben, ob die Erfordernisse nach Regel 46 (2) f), h), i) und j) erfüllt sind. Hierbei besteht die einzige Frage, die Schwierigkeiten bereiten könnte, darin, ob dieser oder jener Text in den Zeichnungen unbedingt erforderlich ist. Im Falle von Schaltplänen, Blockschaltbildern oder Flussdiagrammen können Stichwörter für funktionelle Bestandteile komplexer Systeme (beispielsweise "Magnetkernspeicher", "Geschwindigkeitsintegrator") unter praktischen Gesichtspunkten notwendig sein, damit ein Diagramm schnell und einwandfrei gedeutet werden kann.

*Regel 46*

*Regel 46 (2) j)*

#### 5.2 Druckqualität

Der Prüfer hat auch zu überprüfen, ob im Druckexemplar die Zeichnungen für den Druck geeignet sind. Erforderlichenfalls muss eine Kopie der Originalzeichnungen als Druckvorlage angefertigt werden. Sollte sich jedoch herausstellen, dass auch die Qualität der Originalzeichnungen unzureichend ist, so hat der Prüfer die Vorlage für den Druck geeigneter Zeichnungen vom Anmelder zu verlangen. Er muss jedoch darauf achten, dass der Gegenstand der Anmeldung nicht erweitert wird (Art. 123 (2)).

#### 5.3 Fotografien

Zur Darstellung von Fotografien siehe A-IX, 1.2. Ist die Originalqualität der Fotografien für den Druck unzureichend, so sollte der Prüfer wegen der offensichtlichen Gefahr, dass Art. 123 (2) verletzt wird, auf die Anforderung besserer Fotografien verzichten. In diesem Fall wird die unzureichende Qualität für die Vervielfältigung akzeptiert.

## 6. Sequenzprotokolle

Zur Darstellung von Sequenzprotokollen im Allgemeinen siehe A-IV, 5.

### 6.1 Bezugnahme auf in einer Datenbank offenbare Sequenzen

Der Anmelder kann in der Anmeldung auf eine biologische Sequenz aus dem Stand der Technik Bezug nehmen, indem er lediglich eine entsprechende Zugangsnummer und die Versionsnummer oder die Nummer des Datenbankreleases für eine öffentlich zugängliche Datenbank angibt; die Sequenz selbst muss er dann weder in einem dem WIPO-Standard ST.25 entsprechenden Sequenzprotokoll noch in irgendeinem anderen Format darstellen.

Da die Sequenz in diesem Fall bereits öffentlich zugänglich ist, muss der Anmelder kein Sequenzprotokoll vorlegen. Dies gilt auch dann, wenn in einem oder mehreren Ansprüchen auf diese Sequenzen Bezug genommen wird oder wenn sie wesentliche Merkmale der Erfindung sind oder für die Recherche zum Stand der Technik benötigt werden (siehe J 8/11). Sind in der europäischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, bei denen es sich um Fragmente oder Varianten einer zum Stand der Technik gehörenden Sequenz handelt, so ist für diese Sequenzfragmente oder -Varianten ein dem WIPO-Standard ST.25 entsprechendes Sequenzprotokoll einzureichen (siehe Mitteilung des EPA vom 18. Oktober 2013 über die Einreichung von Sequenzprotokollen, ABI. EPA 2013, 542, I.1.5). Sind die betreffende Datenbank und/oder die Sequenzen nicht vollständig und eindeutig identifiziert, so sind die Sequenzen entgegen Art. 83 nicht ausreichend offenbart und können nicht zur Vervollständigung der Offenbarung in die Anmeldung aufgenommen werden, ohne gegen Art. 123 (2) zu verstößen (siehe F-III, 2).

Stellen solche nicht ausreichend offenbarten Sequenzen keine wesentlichen Merkmale der beanspruchten Erfindung dar, wird der Prüfer in der Regel keinen Einwand erheben. Stellen die Sequenzen aber wesentliche Merkmale zumindest eines Teils des beanspruchten Gegenstands dar, so ergeben sich daraus Probleme, was die ausreichende ursprüngliche Offenbarung nach Art. 83 betrifft, weil die Art der Sequenzen von der unvollständigen oder mehrdeutigen Bezugnahme auf die Datenbank nicht zweifelsfrei abgeleitet werden kann.

Fälle, in denen eine biologische Sequenz als wesentliches Merkmal der Erfindung anzusehen ist, wären beispielsweise ein Diagnoseverfahren, das eine bestimmte Nucleinsäuresequenz verwendet, oder ein Erzeugnis, das durch einen biochemischen Prozess hergestellt wird, bei dem ein Enzym mit einer bestimmten Aminosäuresequenz verwendet wird. Ein Beispiel für eine mehrdeutige Bezugnahme wäre der Verweis auf eine Zugangsnummer für ein bestimmtes Protein in der Datenbank des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (European Molecular Biology Laboratory, EMBL) ohne Angabe der Versionsnummer oder der Nummer des Datenbankreleases, wenn es mehrere solcher Nummern gibt, die sich auf verschiedene Sequenzen des Proteins beziehen.

## 7. Unzulässige Angaben

### 7.1 Kategorien

Es gibt drei Kategorien unzulässiger Angaben, die in Regel 48 (1) unter den Buchstaben a bis c eigens aufgeführt sind (siehe auch G-II, 4).

*Regel 48*

### 7.2 Angaben, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößen

Angaben dieser ersten Kategorie sind bei der Veröffentlichung der Anmeldung auszuschließen. Beispiele für unzulässige Angaben dieser Kategorie sind: Angaben, die einen Anreiz zum Aufruhr oder für Handlungen bieten, durch die die öffentliche Ordnung gestört wird; Angaben, die einen Anreiz für verbrecherische Handlungen bieten; rassendiskriminierende, religiösdiskriminierende oder ähnliche diskriminierende Propaganda und grob obszöne Angaben.

*Regel 48 (1) a)*

Zur Frage der Patentierbarkeit in solchen Fällen siehe G-II, 4.1 und Unterpunkte.

### 7.3 Herabsetzende Äußerungen

Bei der zweiten Kategorie muss unterschieden werden zwischen beleidigenden oder ähnlich herabsetzenden Angaben, die unzulässig sind, und sachlichen Kommentaren, die - falls zutreffend - erlaubt sind, wie beispielsweise Bemerkungen in Bezug auf offensichtliche oder allgemein festgestellte Nachteile oder Nachteile, die der Anmelder nach seinen eigenen Aussagen festgestellt und begründet hat.

*Regel 48 (1) b)*

### 7.4 Belanglose Angaben

Bei der dritten Kategorie handelt es sich um belanglose Angaben. Es ist jedoch festzustellen, dass nach Regel 48 (1) c) solche Angaben nur dann unzulässig sind, wenn sie "offensichtlich belanglos oder unnötig sind", beispielsweise wenn sie für den Gegenstand der Erfindung oder den einschlägigen Stand der Technik ohne Bedeutung sind (siehe auch F-II, 4.4). Die zu streichenden Angaben können bereits in der ursprünglichen Beschreibung offensichtlich belanglos oder überflüssig sein. Es kann sich aber auch um Angaben handeln, die erst im Laufe des Prüfungsverfahrens offensichtlich belanglos oder überflüssig geworden sind, z. B. wegen einer Beschränkung der Patentansprüche auf eine von ursprünglich mehreren Alternativen. Werden Angaben aus der Beschreibung gestrichen, ist in der Patentschrift keine Verweisung auf die entsprechenden Angaben in der veröffentlichten Anmeldung oder in einem anderen Dokument zulässig (siehe auch F-III, 8).

*Regel 48 (1) c)*

### 7.5 Ausschluss von Angaben bei der Veröffentlichung

Im Allgemeinen wird sich die Eingangsstelle mit den unter die Kategorie 1 a) fallenden Angaben befassen; unter Umständen wird sie sich auch mit offensichtlich unter die Kategorie 1 b) fallenden Angaben befasst haben; wenn jedoch derartige Angaben nicht als solche erkannt und deshalb bei der Veröffentlichung der Anmeldung nicht weggelassen wurden, sollte ihre Streichung im Verlauf der Prüfung der Anmeldung gegebenenfalls im Rahmen der Behandlung sonstiger unzulässiger

*Regel 48 (2) und (3)*

Angaben verlangt werden. Der Anmelder muss davon unterrichtet werden, unter welche Kategorie die Angaben fallen, deren Streichung verlangt wird.

**Anlage 1****Kontrollliste für die Prüfung der Zusammenfassung (siehe F-II, 2.5)**

In der folgenden Kontrollliste ist nach Prüfung der zusammenfassenden Offenbarung neben den zutreffenden Begriffen in Spalte 1 das Kästchen in Spalte 2 anzukreuzen. Bei der Anfertigung der Zusammenfassung sind je nach den angekreuzten Begriffen in Spalte 1 die Erfordernisse in Spalte 3 zu berücksichtigen. Zum Schluss kann die fertige Zusammenfassung anhand der entsprechenden Erfordernisse kontrolliert und Spalte 4 angekreuzt werden, wenn sie den Anforderungen entspricht.

<b>Die Erfindung ist ein(e)</b>	<b>Hier ankreuzen</b>	<b>Die Zusammenfassung muss behandeln:</b>	<b>Falls ja, hier ankreuzen</b>
Gegenstand		Identität, Verwendung; Aufbau, Struktur, Herstellungsverfahren	
chemische Verbindung		Identität (ggf. Struktur), Herstellungsverfahren, Eigenschaften, Verwendung	
Gemisch		Art, Eigenschaften, Verwendung; Hauptbestandteile (Identität, Funktion); falls von Bedeutung: Menge der Bestandteile; Zubereitung	
Maschine, Vorrichtung, System		Art, Verwendung; Aufbau, Struktur; Betrieb	
Verfahren oder Wirkungsweise		Art und kennzeichnende Merkmale; eingesetzte Materialien und Bedingungen; falls von Bedeutung: Erzeugnis; bei mehreren Schritten: Art und Zusammenhang	
Falls die Offenbarung Alternativen einschließt		Die Zusammenfassung muss die bevorzugte Alternative behandeln und die übrigen angeben, falls dies mit wenigen Worten möglich ist; andernfalls ist zu erwähnen, dass sie vorhanden sind und ob sie sich von der bevorzugten Alternative wesentlich unterscheiden	

Gesamtanzahl der Wörter < 250: ..... zwischen 50 und 150: .....

Betr: Normen -- ST. 12/A, April 1994

Übersetzung des Originals aus dem "Handbook on Industrial Property Information and Documentation", Veröffentlichung Nr. 208(E), 1998, WIPO, Genf (CH).

**Anlage 2****In der internationalen Praxis anerkannte Einheiten gemäß  
Regel 49 (10) (siehe F-II, 4.13) \*****1. SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile****1.1 SI-Basiseinheiten**

Größe	Einheit	
	Name	Einheitenzeichen
Länge	Meter	m
Masse	Kilogramm	kg
Zeit	Sekunde	s
Elektrische Stromstärke	Ampere	A
Thermodynamische Temperatur	Kelvin	K
Stoffmenge	Mol	mol
Lichtstärke	Candela	cd

Die Definitionen der SI-Basiseinheiten lauten wie folgt:

– Basiseinheit der Länge

Das Meter ist die Länge der Strecke, die Licht in Vakuum während der Dauer von 1/299 792 458 Sekunden zurücklegt.

– Basiseinheit der Masse

Das Kilogramm ist die Einheit der Masse; es ist gleich der Masse des Internationalen Kilogrammprototyps.

– Basiseinheit der Zeit

Die Sekunde ist das 9 192 631 770fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Atomen des Nuklids  $^{133}\text{Cs}$  entsprechenden Strahlung.

– Basiseinheit der elektrischen Stromstärke

Das Ampere ist die Stärke eines zeitlich unveränderlichen elektrischen Stroms, der, durch zwei im Vakuum parallel im Abstand von 1 Meter von einander angeordnete, geradlinige, unendlich lange Leiter von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigem Querschnitt fließend, zwischen diesen Leitern je 1 Meter Leiterlänge die Kraft  $2 \times 10^{-7}$  Newton hervorrufen würde.

– Basiseinheit der thermodynamischen Temperatur

Das Kelvin, Einheit der thermodynamischen Temperatur, ist der 273,16te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunkts des Wassers.

Diese Definition bezieht sich auf Wasser, dessen Isotopenzusammensetzung durch folgende Stoffmengenverhältnisse definiert ist:

---

\* Basierend auf Kapitel I des Anhangs der Richtlinie 80/181/EWG vom 20.12.1979, geändert durch die Richtlinien 85/1/EWG vom 18.12.1984, 89/617/EWG vom 27.11.1989, 1999/103/EG vom 24.1.2000 und 2009/3/EG vom 11.3.2009.

0,00015576 Mol  $^2\text{H}$  pro Mol  $^1\text{H}$ , 0,0003799 Mol  $^{17}\text{O}$  pro Mol  $^{16}\text{O}$  und 0,0020052 Mol  $^{18}\text{O}$  pro Mol  $^{16}\text{O}$ .

– Basiseinheit der Stoffmenge

Das Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das aus ebenso viel Einzelteilchen besteht, wie Atome in 0,012 Kilogramm des Nuklids  $^{12}\text{C}$  enthalten sind. Bei Verwendung des Mol müssen die Einzelteilchen des Systems spezifiziert sein; es können Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen sowie andere Teilchen oder Gruppen solcher Teilchen genau angegebener Zusammensetzung sein.

– Basiseinheit der Lichtstärke

Die Candela ist die Lichtstärke einer Strahlungsquelle, welche monochromatische Strahlung der Frequenz  $540 \times 10^{12}$  Hertz in eine bestimmte Richtung aussendet, in der die Strahlstärke 1/683 Watt durch Steradian beträgt.

**1.1.1 Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen für die abgeleitete SI-Temperatureinheit bei der Angabe von Celsius-Temperaturen**

Größe	Einheit	
	Name	Einheitenzeichen
Celsius-Temperatur	Grad Celsius	°C

Die Celsius-Temperatur  $t$  ist gleich der Differenz  $t = T - T_0$  zwischen zwei thermodynamischen Temperaturen  $T$  und  $T_0$  mit  $T_0 = 273,15$  K. Ein Temperaturintervall oder eine Temperaturdifferenz kann entweder in Kelvin oder in Grad Celsius ausgedrückt werden. Die Einheit Grad Celsius ist gleich der Einheit Kelvin.

**1.2 Abgeleitete SI-Einheiten**

**1.2.1 Allgemeine Regel für abgeleitete SI-Einheiten**

Aus den SI-Basiseinheiten kohärent abgeleitete Einheiten werden als algebraische Ausdrücke in der Form von Potenzprodukten aus den SI-Basiseinheiten mit dem Zahlenfaktor 1 dargestellt.

**1.2.2 Besondere Namen und Einheitenzeichen für abgeleitete SI-Einheiten**

Größe	Einheit		ausgedrückt	
	Name	Einheitenzeichen	in anderen SI-Einheiten	in den SI-Basis-einheiten
Ebener Winkel	Radiant	rad		$\text{m} \cdot \text{m}^{-1}$
Räumlicher Winkel	Steradian	sr		$\text{m}^2 \cdot \text{m}^{-2}$
Frequenz	Hertz	Hz		$\text{s}^{-1}$
Kraft	Newton	N		$\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
Druck, mechanische Spannung	Pascal	Pa	$\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$	$\text{m}^{-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
Energie, Arbeit, Wärmemenge	Joule	J	$\text{N} \cdot \text{m}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$

Größe	Einheit		ausgedrückt	
	Name	Einheitenzeichen	in anderen SI-Einheiten	in den SI-Basis единheiten
Leistung, Energiefluss	Watt	W	J·s <sup>-1</sup>	m <sup>2</sup> ·kg·s <sup>-3</sup>
Elektrizitätsmenge, elektrische Ladung	Coulomb	C		s·A
Elektrische Spannung, elektrische Potenzialdifferenz, elektromotorische Kraft	Volt	V	W·A <sup>-1</sup>	m <sup>2</sup> ·kg·s <sup>-3</sup> ·A <sup>-1</sup>
Elektrischer Widerstand	Ohm	Ω	V·A <sup>-1</sup>	m <sup>2</sup> ·kg·s <sup>-3</sup> ·A <sup>-2</sup>
Leitwert	Siemens	S	A·V <sup>-1</sup>	m <sup>-2</sup> ·kg <sup>-1</sup> ·s <sup>3</sup> ·A <sup>2</sup>
Kapazität	Farad	F	C·V <sup>-1</sup>	m <sup>-2</sup> ·kg <sup>-1</sup> ·s <sup>4</sup> ·A <sup>2</sup>
Magnetischer Fluss	Weber	Wb	V·s	m <sup>2</sup> ·kg·s <sup>-2</sup> ·A <sup>-1</sup>
Magnetische Flussdichte	Tesla	T	Wb·m <sup>-2</sup>	kg·s <sup>-2</sup> ·A <sup>-1</sup>
Induktivität	Henry	H	Wb·A <sup>-1</sup>	m <sup>2</sup> ·kg·s <sup>-2</sup> ·A <sup>-2</sup>
Lichtstrom	Lumen	lm	cd·sr	cd
Beleuchtungsstärke	Lux	lx	lm·m <sup>-2</sup>	m <sup>-2</sup> ·cd
Aktivität (ionisierende Strahlung)	Becquerel	Bq		s <sup>-1</sup>
Energiedosis, spezifische Energie, Kerma, Energiedosisindex	Gray	Gy	J·kg <sup>-1</sup>	m <sup>2</sup> ·s <sup>-2</sup>
Äquivalentdosis	Sievert	Sv	J·kg <sup>-1</sup>	m <sup>2</sup> ·s <sup>-2</sup>
Katalytische Aktivität	Katal	kat		mol·s <sup>-1</sup>

<sup>(1)</sup> Besondere Namen für die Einheit der Leistung: Voltampere - Einheitenzeichen VA - für die Angabe von Wechselstrom-Scheinleistungen und Var - Einheitenzeichen var - für die Angabe von Wechselstrom-Blindleistungen.

Aus den SI-Basiseinheiten abgeleitete Einheiten können durch die in dieser Anlage aufgeführten Einheiten ausgedrückt werden.

Insbesondere können abgeleitete SI-Einheiten unter Verwendung der besonderen Namen und Einheitenzeichen der vorstehenden Tabelle ausgedrückt werden. Beispielsweise kann die SI-Einheit der dynamischen Viskosität als m<sup>-1</sup>·kg·s<sup>-1</sup> oder N·s·m<sup>-2</sup> oder Pa·s ausgedrückt werden.

### 1.3 Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten

Zehnerpotenz	Vorsatz	Vorsatzzeichen	Zehnerpotenz	Vorsatz	Vorsatzzeichen
$10^{24}$	Yotta	Y	$10^{-1}$	Dezi	d
$10^{21}$	Zetta	Z	$10^{-2}$	Zenti	c
$10^{18}$	Exa	E	$10^{-3}$	Milli	m
$10^{15}$	Peta	P	$10^{-6}$	Mikro	$\mu$
$10^{12}$	Tera	T	$10^{-9}$	Nano	n
$10^9$	Giga	G	$10^{-12}$	Piko	p
$10^6$	Mega	M	$10^{-15}$	Femto	f
$10^3$	Kilo	k	$10^{-18}$	Atto	a
$10^2$	Hkto	h	$10^{-21}$	Zepto	z
$10^1$	Deka	da	$10^{-24}$	Yokto	y

Die Namen und Einheitenzeichen der dezimalen Vielfachen und Teile der Einheit der Masse werden durch Vorsetzen der Vorsätze vor das Wort "Gramm" und der Vorsatzzeichen vor das Einheitenzeichen "g" gebildet.

Zur Bezeichnung von dezimalen Vielfachen und Teilen einer als Quotient ausgedrückten abgeleiteten Einheit kann ein Vorsatz mit einer Einheit entweder im Nenner oder im Zähler sowie auch in beiden Teilen des Quotienten verbunden werden.

Zusammengesetzte, d. h. durch Aneinanderreihen mehrerer Vorsätze gebildete Vorsätze dürfen nicht verwendet werden.

### 1.4 Zugelassene besondere Namen und Einheitenzeichen für dezimale Vielfache oder Teile von SI-Einheiten

Größe	Einheit		
	Name	Einheitenzeichen	Beziehung
Volumen	Liter	l oder L <sup>(1)</sup>	$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$
Masse	Tonne	t	$1 \text{ t} = 1 \text{ Mg} = 10^3 \text{ kg}$
Druck, mechanische Spannung	Bar	bar	$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$

<sup>(1)</sup> Für die Einheit Liter können die beiden Einheitenzeichen "l" und "L" verwendet werden.

Die unter F-II, Anlage 2, 1.3 aufgeführten Vorsätze und Vorsatzzeichen gelten auch für die obigen Einheiten und Einheitenzeichen.

**2. Einheiten, die ausgehend von SI-Einheiten definiert, aber nicht dezimale Vielfache oder Teile davon sind**

Größe	Einheit		
	Name	Einheiten-zeichen	Beziehung
Ebener Winkel	Vollwinkel <sup>(a)</sup>		$1 \text{ Vollwinkel} = 2 \pi \text{ rad}$
	Neugrad oder Gon	gon	$1 \text{ gon} = \pi / 200 \text{ rad}$
	Grad	°	$1^\circ = \pi / 180 \text{ rad}$
	(Winkel-) Minute	'	$1' = \pi / 10\,800 \text{ rad}$
	(Winkel-) Sekunde	"	$1'' = \pi / 648\,000 \text{ rad}$
	Minute	min	$1 \text{ min} = 60 \text{ s}$
	Stunde	h	$1 \text{ h} = 3\,600 \text{ s}$
	Tag	d	$1 \text{ d} = 86\,400 \text{ s}$

(a) Es gibt kein international vereinbartes Einheitenzeichen.

Die unter F-II, Anlage 2, 1.3 aufgeführten Vorsätze gelten nur für den Einheitennamen Neugrad oder Gon, die Vorsatzzeichen nur für das Einheitenzeichen gon.

**3. Einheiten, die im SI verwendet und deren SI-Werte über Versuche erhalten werden**

Die atomare Masseneinheit ist  $1/12$  der Masse eines Atoms des Nuclids  $^{12}\text{C}$ .

Das Elektronvolt ist die kinetische Energie, die ein Elektron bei Durchlaufen einer Potenzialdifferenz von 1 Volt in Vakuum gewinnt.

Größe	Einheit		
	Name	Einheiten-zeichen	Beziehung
Masse	atomare Masseneinheit	u	$1 \text{ u} \approx 1,6605655 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
Energie	Elektronvolt	eV	$1 \text{ eV} \approx 1,6021892 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Die Beziehungen dieser Einheiten zu den SI-Einheiten sind mit einer Unsicherheit behaftet.

Die unter F-II, Anlage 2, 1.3 aufgeführten Vorsätze und Vorsatzzeichen gelten auch für diese Einheiten und Einheitenzeichen.

#### 4. Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen zugelassen sind

Größe	Einheit		
	Name	Einheiten-zeichen	Beziehung
Brechkraft von optischen Systemen	Dioptrie		$1 \text{ Dioptrie} = 1 \text{ m}^{-1}$
Masse von Edelsteinen	metrisches Karat		$1 \text{ metr. Karat} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ kg}$
Fläche von Grundstücken und Flurstücken	Are	a	$1 \text{ a} = 10^2 \text{ m}^2$
Längenbezogene Masse von textilen Fasern und Garnen	Tex	tex	$1 \text{ tex} = 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$
Blutdruck und Druck anderer Körperflüssigkeiten	Millimeter Quecksilbersäule	mm Hg	$1 \text{ mm Hg} = 133,322 \text{ Pa}$
Wirkungsquerschnitt	Barn	b	$1 \text{ b} = 10^{-28} \text{ m}^2$

Die unter F-II, Anlage 2, 1.3 aufgeführten Vorsätze und Vorsatzzeichen gelten auch für die obigen Einheiten und Einheitenzeichen, mit Ausnahme der Einheit Millimeter Quecksilbersäule und ihres Einheitenzeichens. Das Vielfache  $10^2$  a wird jedoch "Hektar" genannt.

#### 5. Zusammengesetzte Einheiten

Durch Kombination der in dieser Anlage genannten Einheiten werden zusammengesetzte Einheiten gebildet.



## Kapitel III – Ausreichende Offenbarung

### 1. Ausreichende Offenbarung

Es ist wenigstens ein Weg zur Ausführung der Erfindung im Einzelnen anzugeben. Da die Anmeldung für Fachleute bestimmt ist, ist es weder notwendig noch wünschenswert, dass Einzelheiten allgemein bekannter Merkmale angegeben werden; die Beschreibung muss aber die Merkmale, die für die Ausführung der Erfindung wesentlich sind, so genau offenbaren, dass für den Fachmann ersichtlich ist, wie die Erfindung ausgeführt werden kann. Ein einziges Beispiel kann genügen; wenn aber die Patentansprüche weit gefasst sind, sollten die Erfordernisse des Art. 83 in der Regel nur dann als durch die Anmeldung erfüllt gelten, wenn die Beschreibung mehrere Beispiele angibt oder alternative Ausführungsformen oder Varianten beschreibt, die den von den Patentansprüchen umfassten Bereich abdecken. Man muss jedoch die Tatsachen und Beweismittel im jeweiligen Fall berücksichtigen. Es gibt Fälle, in denen auch ein sehr weit gefasster Patentanspruch durch eine geringe Anzahl von Beispielen oder sogar nur ein Beispiel ausreichend verdeutlicht wird (siehe auch F-IV, 6.3). In diesen letztgenannten Fällen muss die Anmeldung zusätzlich zu den Beispielen ausreichende Angaben enthalten, anhand deren der Fachmann die Erfindung mithilfe seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erforderliches Zutun im gesamten beanspruchten Bereich ausführen kann (siehe T 727/95). Der "gesamte beanspruchte Bereich" umfasst in diesem Zusammenhang im Wesentlichen alle unter den Umfang der Ansprüche fallenden Ausführungsarten, wobei ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar sein kann, zum Beispiel auf einem noch unerforschten Gebiet oder wenn große technische Schwierigkeiten vorliegen (siehe T 226/85 und T 409/91).

Regel 42 (1) e)

Art. 83

Ein Einwand mangelnder Offenbarung nach Art. 83 darf nur dann erhoben werden, wenn ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel bestehen (siehe T 409/91 und T 694/92). Kann die Prüfungsabteilung unter den besonderen Umständen dieses Einzelfalls triftige Argumente dafür anführen, dass die Anmeldung die Erfindung nicht ausreichend offenbart, so obliegt es dem Anmelder zu zeigen, dass die Erfindung im Wesentlichen im gesamten beanspruchten Bereich durchgeführt und wiederholt werden kann (siehe F-III, 4).

Damit den Erfordernissen des Art. 83 und der Regel 42 (1) c) und e) voll entsprochen wird, muss nicht nur die Struktur des Erfindungsgegenstands, sondern auch dessen Funktion beschrieben werden, sofern diese nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Auf einigen technischen Gebieten (z. B. Datenverarbeitungsanlagen) kann eine klare Funktionsbeschreibung viel zweckmäßiger sein als eine übergenaue Strukturbeschreibung.

Art. 83

Regel 42 (1) c) und e)

Wurde befunden, dass in der Anmeldung nur ein Teil des beanspruchten Gegenstands im Sinne von Art. 83 ausreichend offenbart ist, so ist unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt worden (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter

Regel 63

Weise geändert wird, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5 und 6.1).

## 2. Art. 83 und Art. 123 (2)

Art. 83

Art. 123 (2)

Es ist Sache des Anmelders, sicherzustellen, dass bei Einreichung seiner Anmeldung eine ausreichende Offenbarung erfolgt, d. h. eine Offenbarung, die die Erfordernisse des Art. 83 in Bezug auf die in allen Patentansprüchen beanspruchte Erfindung erfüllt. Wird die Erfindung oder eines ihrer Merkmale in den Patentansprüchen durch Parameter (siehe F-IV, 4.11) definiert, so muss die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine klare Beschreibung der zur Ermittlung der Parameterwerte verwendeten Methoden enthalten, es sei denn, ein Fachmann würde wissen, welche Methode zu verwenden ist, oder alle Methoden würden zu demselben Ergebnis führen (siehe F-IV, 4.18). Weist die Offenbarung erhebliche Mängel auf, so können solche Mängel später nicht durch Hinzufügung weiterer Beispiele oder Merkmale behoben werden, ohne dass Art. 123 (2) verletzt wird, wonach Änderungen nicht zur Einführung von Gegenständen führen dürfen, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (siehe H-IV, 2.1, siehe auch H-V, 2.2). Deshalb muss die Anmeldung unter solchen Umständen in der Regel zurückgewiesen werden. Wenn die Mängel jedoch nur einige Ausführungsformen der Erfindung betreffen, können sie durch Beschränkung der Ansprüche auf die hinreichend beschriebenen Ausführungsformen behoben werden; die Beschreibung der übrigen Ausführungsformen ist zu streichen.

## 3. Unzureichende Offenbarung

Art. 83

Gelegentlich werden Anmeldungen eingereicht, bei denen die Erfindung von Grund auf insofern unzulänglich ist, als sie von einem Fachmann nicht ausgeführt werden kann; sie entspricht dann nicht den Erfordernissen des Art. 83, was einen im Wesentlichen nicht behebbaren Mangel darstellt. Zwei Beispiele solcher Fälle bedürfen besonderer Erwähnung. Im ersten Fall handelt es sich darum, dass die erfolgreiche Ausführung der Erfindung zufallsbedingt ist. Das bedeutet, dass der Fachmann bei Befolgung der Anweisungen zur Ausführung der Erfindung feststellt, dass die angeblichen Ergebnisse der Erfindung nicht wiederholbar sind oder dass diese Ergebnisse in völlig unzuverlässiger Weise erzielt werden. Ein Beispiel, bei dem dieser Fall eintreten könnte, ist ein mikrobiologisches Verfahren, bei dem Mutationen auftreten. Solche Fälle sind von den Fällen zu unterscheiden, in denen ein wiederholter Erfolg gewährleistet ist, auch wenn sich dabei eine Fehlerquote ergibt, wie beispielsweise bei der Herstellung kleiner Magnetkerne oder elektronischer Bauteile. Im letztgenannten Fall sind, sofern sich die fehlerlosen Teile ohne Weiteres durch ein zerstörungsfreies Prüfverfahren aussondern lassen, keine Einwände gemäß Art. 83 zu erheben. Das zweite Beispiel betrifft Fälle, in denen eine erfolgreiche Ausführung der Erfindung an sich schon unmöglich ist, da sie feststehenden physikalischen Gesetzen widersprechen würde; dies gilt beispielsweise für ein Perpetuum mobile. Wenn sich die Patentansprüche für eine solche Maschine auf deren Funktionsweise und nicht nur auf deren konstruktiven Aufbau beziehen, so ergeben sich Einwände nicht nur gemäß Art. 83, sondern auch gemäß

Art. 52 (1), da die Erfindung nicht "gewerblich anwendbar ist" (siehe G-III, 1).

#### **4. Beweislast für Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit**

Wenn ernsthafte Zweifel hinsichtlich der Ausführbarkeit und damit der planmäßigen Wiederholbarkeit bestehen, obliegt die Beweislast für die Ausführbarkeit oder zumindest deren Glaubhaftmachung dem Anmelder oder Patentinhaber. Im Einspruchsverfahren kann dies z. B. dann erforderlich sein, wenn Versuche eines Einsprechenden darauf schließen lassen, dass der Gegenstand des Patents nicht das beabsichtigte technische Ergebnis mit sich bringt. Zur Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit siehe auch F-III, 3.

#### **5. Fälle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung**

##### **5.1 Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausführbar**

Sind nur Varianten der Erfindung, z. B. eines von mehreren Ausführungsbeispielen, nicht ausführbar, so lässt dies noch nicht die Schlussfolgerung zu, dass der Gegenstand des Patents insgesamt nicht ausführbar, also nicht in der Lage ist, die Aufgabe zu lösen, d. h. das angestrebte technische Ergebnis zu erzielen.

Die sich auf die nicht ausführbaren Varianten der Erfindung beziehenden Teile der Beschreibung und die zugehörigen Patentansprüche sind jedoch dann, wenn der Mangel nicht behoben wird, auf Aufforderung der Abteilung zu streichen oder als Hintergrundinformationen zu kennzeichnen, die nicht Teil der Erfindung sind (siehe F-IV, 4.3 iii)). Dabei ist die Patentschrift so abzufassen, dass die noch verbleibenden Patentansprüche von der Beschreibung gestützt und nicht auf Gegenstände gerichtet sind, die sich als nicht ausführbar herausgestellt haben.

In einigen besonderen Fällen (z. B. bei Ansprüchen, die sich auf eine Kombination von Bereichen beziehen, oder bei Markush-Ansprüchen) kann der Schutzmfang des Anspruchs eine Vielzahl von Alternativen umfassen, von denen einige nicht funktionsfähigen Ausführungsformen entsprechen. In solchen Fällen ist das Vorliegen nicht funktionsfähiger Ausführungsformen im Anspruch unschädlich, sofern die Patentschrift ausreichende Angaben zu den relevanten Kriterien enthält, anhand deren die funktionsfähigen Ausführungsformen unter den beanspruchten Alternativen identifiziert werden können (G 1/03). Siehe auch G-VII, 5.2.

##### **5.2 Fehlen bekannter Einzelheiten**

Für eine ausreichende Offenbarung braucht die Patentschrift nicht in allen Einzelheiten vorzuschreiben, wie der Fachmann nach der angegebenen Lehre zu handeln hat, wenn sich diese Einzelheiten aus dem Gattungsbegriff der Patentansprüche und auch dem Allgemeinwissen als bekannt und naheliegend ergeben (siehe diesbezüglich auch F-III, 1 und F-IV, 4.5).

### 5.3 Schwierigkeiten bei der Ausführung

Auch gewisse, einen zumutbaren Umfang nicht überschreitende Schwierigkeiten bei der Ausführung (z. B. sogenannte "Kinderkrankheiten") machen eine Erfindung noch nicht unausführbar.

1. Beispiel: Die Schwierigkeiten, die sich z. B. daraus ergeben, dass Hüftgelenkprothesen ausschließlich von Chirurgen mit großer Erfahrung und überdurchschnittlichem Können in den menschlichen Körper eingepasst werden können, hindern die Hersteller orthopädischer Hilfen nicht daran, der Beschreibung eine vollständige und wiederholbare Lehre im Hinblick auf die Anfertigung einer Hüftgelenkprothese zu entnehmen.

2. Beispiel: Ein steuerbares Halbleiterelement, das erfindungsgemäß zum kontaktlosen und damit verschleißfreien Ein- und Ausschalten von elektrischen Stromkreisen verwendet wird, bringt zwar noch die Kinderkrankheit mit sich, dass im ausgeschalteten Zustand des Stromkreises ein kleiner Reststrom fließt; dieser Reststrom beeinträchtigt die Verwendung eines solchen kontaktlosen elektrischen Schalters jedoch nur auf einzelnen Gebieten und lässt sich im Übrigen durch routinemäßige Weiterentwicklung des Halbleiterelements auf vernachlässigbare Werte reduzieren.

## 6. Biologisches Material betreffende Erfindungen

### 6.1 Biologisches Material

*Regel 26 (3)*  
*Regel 31 (1)*

Für Anmeldungen betreffend biologisches Material gelten die besonderen Vorschriften der Regel 31. Nach Regel 26 (3) gilt als "biologisches Material" jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann. Wird bei einer Erfindung biologisches Material verwendet oder bezieht sie sich auf biologisches Material, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so gelten die Erfordernisse des Art. 83 in Bezug auf die Offenbarung nur dann als erfüllt, wenn den Erfordernissen der Regel 31 (1), (2) Sätze 1 und 2 sowie Regel 33 (1) Satz 1 entsprochen worden ist.

*Regel 26 (1)*

Hat eine Erfindung biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs zum Gegenstand oder wird dabei derartiges Material verwendet, so sollte die Anmeldung gegebenenfalls Angaben zum geografischen Herkunftsland dieses Materials umfassen, falls dieser bekannt ist. Die Prüfung der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents bleiben hiervon jedoch unberührt (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 27).

### 6.2 Öffentliche Zugänglichkeit von biologischem Material

Der Prüfer muss sich darüber klar werden, ob das biologische Material der Öffentlichkeit zugänglich ist oder nicht. Es bestehen mehrere Möglichkeiten. So kann es sich um biologisches Material handeln, das Fachleuten bekanntermaßen ohne Weiteres zugänglich ist; dies gilt beispielsweise für Backhefe oder "Bacillus natto", die im Handel erhältlich sind; es kann sich aber auch um einen als Muster aufbewahrten Stamm oder um sonstiges biologisches Material handeln, von dem der Prüfer weiß, dass es bei einer

anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt und der Öffentlichkeit uneingeschränkt zugänglich ist (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2010, ABI. EPA 2010, 498). Es ist auch möglich, dass der Anmelder in der Beschreibung so erschöpfende Angaben über die Erkennungsmerkmale des biologischen Materials und über den schon zuvor bestehenden uneingeschränkten Zugang der Öffentlichkeit zu diesem biologischen Material bei einer im Sinne der Regel 33 (6) anerkannten Hinterlegungsstelle für Kulturen mitgeteilt hat, dass der Prüfer zufrieden gestellt ist (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2010, ABI. EPA 2010, 498). In all diesen Fällen sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Hat der Anmelder jedoch keine oder nur unzureichende Angaben darüber gemacht, ob das biologische Material der Öffentlichkeit zugänglich ist, und handelt es sich bei dem biologischen Material um einen besonderen Stamm, der nicht unter bekannte Stämme wie die bereits erwähnten fällt, so muss der Prüfer unterstellen, dass dieser Mikroorganismus der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Er muss auch prüfen, ob das biologische Material in der europäischen Patentanmeldung so beschrieben werden können, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann (siehe insbesondere F-III, 3 und G-II, 5.5).

### 6.3 Hinterlegung von biologischem Material

Ist das biologische Material der Öffentlichkeit nicht zugänglich und kann es in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so muss der Prüfer nachprüfen:

- i) ob die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale des biologischen Materials enthält. Die maßgeblichen Angaben nach dieser Vorschrift betreffen die Klassifikation des biologischen Materials und die wichtigen Unterschiede gegenüber bekanntem biologischem Material. Der Anmelder hat deshalb morphologische und biochemische Kennzeichen, soweit sie ihm bekannt sind, und die vorgeschlagene taxonomische Beschreibung mitzuteilen.
- Regel 31 (1) und (2)

Es wird in der Regel davon ausgegangen, dass dem Anmelder die Angaben über das betreffende biologische Material vorliegen, die dem Fachmann im Allgemeinen am Anmeldetag bekannt sind; er hat sie daher mitzuteilen. Gegebenenfalls müssen sie durch Versuche in Übereinstimmung mit der maßgeblichen Standardliteratur geliefert werden.

Zur Charakterisierung von Bakterien beispielsweise wäre das maßgebliche Standardwerk R. E. Buchanan, N. E. Gibbons: *Bergey's Manual of Determinative Bacteriology*.

Vor diesem Hintergrund sollten dann Angaben über jedes weitere spezifische morphologische oder physiologische Merkmal gemacht werden, das für die Erkennung und Vermehrung des biologischen Materials relevant ist, z. B. geeignete Nährmedien

(Zusammensetzung der Bestandteile), insbesondere wenn Letztere geändert werden.

Abkürzungen für biologisches Material oder Nährmedien sind oft nicht so bekannt, wie der Anmelder annimmt, und sollten deshalb vermieden oder mindestens einmal ausgeschrieben werden.

Wird biologisches Material hinterlegt, das sich nicht selbst reproduzieren kann, sondern in einem biologischen System reproduziert werden muss (z. B. Viren, Bakteriophagen, Plasmide, Vektoren oder freie DNA oder RNA), so sind die vorstehend genannten Angaben auch für diese biologischen Systeme erforderlich. Wird beispielsweise sonstiges biologisches Material wie Wirtszellen oder Helferviren benötigt, das nicht ausreichend beschrieben werden kann oder der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, so muss auch dieses Material hinterlegt und entsprechend charakterisiert werden. Zusätzlich ist das Verfahren zur Herstellung des biologischen Materials innerhalb dieses biologischen Systems anzugeben.

Die vorstehend genannten erforderlichen Angaben dürften in vielen Fällen schon bei der Hinterlegungsstelle gemacht worden sein (siehe Regel 6.1 a) iii) und 6.1 b) Budapest Vertrag) und müssen dann nur noch in die Anmeldung übernommen werden.

- ii) ob der Name der Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer der hinterlegten Kultur am Anmeldetag angegeben wurden. Sind der Name der Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer der hinterlegten Kultur nachgereicht worden, so muss geprüft werden, ob dies innerhalb der maßgeblichen Frist nach Regel 31 (2) geschehen ist. Ist das der Fall, so ist weiter zu prüfen, ob am Anmeldetag ein Bezugszeichen angegeben wurde, mit dem sich die nachgereichte Eingangsnummer der hinterlegten Kultur zuordnen lässt. In der Regel wird in den Anmeldungsunterlagen das Bezugszeichen verwendet, das der Hinterleger selbst seiner Kultur zugeteilt hat. Das einschlägige Dokument für die Nachreichung der Angaben nach Regel 31 (1) c) könnte ein Schreiben sein mit dem Namen der Hinterlegungsstelle, der Eingangsnummer und dem vorstehend erwähnten Bezugszeichen oder aber der Empfangsbestätigung, die alle diese Angaben enthält (siehe auch G 2/93 und A-IV, 4.2); und
- iii) ob die Hinterlegung von einer anderen Person als vom Anmelder selbst vorgenommen wurde und ob in diesem Fall der Name und die Anschrift des Hinterlegers in der Anmeldung angegeben oder innerhalb der einschlägigen Frist nach Regel 31 (2) nachgereicht wurden. In diesem Fall muss der Prüfer auch nachprüfen, ob das Dokument, das die in Regel 31 (1) d) genannten Erfordernisse erfüllt, innerhalb derselben Frist beim EPA vorgelegt wurde (Einzelheiten dazu, wann das in Regel 31 (1) d) genannte Dokument vorzulegen ist, enthält A-IV, 4.1).

Zusätzlich zu den unter i) bis iii) genannten Prüfungen fordert der Prüfer auch zur Vorlage einer von der Hinterlegungsstelle ausgestellten Empfangsbestätigung (siehe Regel 7.1 Budapest Vertrag) oder eines gleichwertigen Nachweises für die Hinterlegung eines biologischen Materials auf, falls ein solcher Nachweis nicht bereits eingereicht wurde (siehe Ziffer ii) und A-IV, 4.2). Diese Unterlagen dienen als Beweismittel für die vom Anmelder nach Regel 31 (1) c) gemachten Angaben.

Ist die Empfangsbestätigung innerhalb der maßgeblichen Frist nach Regel 31 (2) schon eingereicht worden, so gilt dieses Dokument allein als Vorlage der Angaben nach Regel 31 (1) c).

Darüber hinaus muss die angegebene Hinterlegungsstelle eine der anerkannten Hinterlegungsstellen sein, deren Verzeichnis im Amtsblatt des EPA veröffentlicht ist. Eine aktualisierte Liste erscheint regelmäßig im Amtsblatt.

*Regel 33 (6)*

Ist die ursprüngliche Hinterlegung nicht nach dem Budapest Vertrag vorgenommen worden, so muss sie spätestens am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung in eine Hinterlegung aufgrund des Budapest Vertrags umgewandelt werden, damit die Erfordernisse der Regel 31 (1) a) erfüllt sind.

Ist eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt, so kann das betreffende biologische Material nicht als durch eine Bezugnahme auf die Hinterlegung im Sinne des Art. 83 offenbart gelten.

Außerdem gibt es zwei Fälle, in denen der Anmelder die nach Regel 31 (1) c) und gegebenenfalls d) erforderlichen Angaben zur Hinterlegung in einem Schriftstück vorlegen kann, das nach dem zuerkannten Anmeldetag und innerhalb der Frist für die Einreichung des betreffenden Schriftstücks, aber nach Ablauf einer der Fristen nach Regel 31 (2) a) bis c) eingereicht wird. Wenn Angaben nach Ablauf der entsprechenden Frist nach Regel 31 (2) eingereicht werden, ist die Folge dieselbe wie im vorherigen Absatz, d. h. das biologische Material kann nicht als durch Bezugnahme auf die Hinterlegung im Sinne des Artikels 83 offenbart gelten.

*Regel 31  
Regel 40 (1) c)  
Regel 56 (2) und (3)*

- i) in einer früher eingereichten Anmeldung, auf die nach Regel 40 (1) c) Bezug genommen wird und deren Abschrift innerhalb der Zweimonatsfrist nach Regel 40 (3) oder 55 eingereicht wird, oder
- ii) in fehlenden Teilen der Beschreibung, die innerhalb der Zweimonatsfrist nach Regel 56 (2) nachgereicht werden, wenn die Erfordernisse der Regel 56 (3) erfüllt sind, sodass der Anmeldetag nicht neu festgesetzt wird.

#### **6.4 Prioritätsanspruch**

In einer Anmeldung kann für nicht zugängliches biologisches Material (siehe F-III, 6.1) die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt die Erfindung für die Zwecke des

Prioritätsanspruchs nach Art. 87 (1) nur dann als in der früheren Anmeldung offenbart, wenn das biologische Material spätestens am Tag der Einreichung der früheren Anmeldung hinterlegt wurde und die Hinterlegung den Erfordernissen des Landes genügt, in dem die frühere Patentanmeldung eingereicht worden ist. Auch muss die Bezugnahme auf die Hinterlegung in der früheren Anmeldung ihre Identifizierung ermöglichen. Sind die Hinterlegungen des biologischen Materials, auf das in der europäischen Patentanmeldung und in der Prioritätsanmeldung Bezug genommen wird, nicht identisch, so muss der Anmelder den Nachweis für die Identität des biologischen Materials erbringen, wenn das EPA dies für erforderlich hält (siehe auch Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2010, ABI. EPA 2010, 498).

### **6.5 Euro-PCT-Anmeldungen**

Internationale Anmeldungen, in denen wie oben beschrieben auf nicht zugängliches biologisches Material Bezug genommen wird und für die das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist, müssen die Erfordernisse von Regel 13bis PCT in Verbindung mit Regel 31 erfüllen. Das heißt, damit das Material als ausreichend offenbart gilt, muss die Hinterlegung bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle spätestens am internationalen Anmeldedatum erfolgen, die Anmeldung muss die maßgeblichen Angaben enthalten und die erforderlichen Angaben müssen in der internationalen Phase gemacht werden (siehe auch Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 7. Juli 2010, ABI. EPA 2010, 498).

### **7. Eigennamen, Marken und Handelsnamen**

Die Verwendung von Eigennamen, Marken oder Handelsnamen oder ähnlichen Wörtern zur Bezeichnung von Stoffen oder Gegenständen sollte unterbleiben, sofern solche Wörter nur die Herkunft bezeichnen oder wenn sie sich auf eine ganze Reihe verschiedener Erzeugnisse beziehen können. Wird ein solches Wort benutzt, so ist in den Fällen, in denen es notwendig ist, um den Erfordernissen des Art. 83 zu genügen, das Erzeugnis so zu kennzeichnen, dass ein Fachmann die Erfindung auch ohne Verweisung auf dieses Wort am Anmeldetag ausführen kann. Wenn jedoch diese Wörter international als beschreibende Standardausdrücke akzeptiert sind und eine feste Bedeutung erhalten haben (z. B. Bowdenzug, Bellevillefeder, Panhardstab, Caterpillarkette), so können sie ohne eine weitere Beschreibung des Erzeugnisses, auf das sie sich beziehen, verwendet werden. Zur Beurteilung der Klarheit von Ansprüchen, die Bezug auf eine Marke nehmen (Art. 84), siehe F-IV, 4.8.

### **8. Bezugsdokumente**

In europäischen Patentanmeldungen enthaltene Verweisungen auf andere Dokumente können sich entweder auf den bisherigen Stand der Technik oder einen Teil der Offenbarung der Erfindung beziehen.

Bezugsdokumente, die den bisherigen Stand der Technik betreffen, können schon in der ursprünglich eingereichten Anmeldung genannt sein oder später in die Anmeldung aufgenommen werden (siehe F-II, 4.3 und 4.4 sowie H-IV, 2.2.7).

Betrifft das Bezugsdokument direkt die Offenbarung der Erfindung (z. B. Einzelheiten eines Bestandteils einer beanspruchten Vorrichtung), so sollte der Prüfer zunächst prüfen, ob die Kenntnis des Inhalts des Dokuments für die Ausführung der Erfindung im Sinne des Art. 83 tatsächlich erforderlich ist.

Falls sie nicht erforderlich ist, sollte der normalerweise verwendete Ausdruck "In dieser Hinsicht wird Bezug genommen auf die Anmeldung ..., deren Inhalt hiermit in diese Anmeldung aufgenommen wird" oder eine Formulierung ähnlicher Art aus der Beschreibung gestrichen werden.

Wenn Angaben in dem Dokument, auf das verwiesen wird, für die Erfüllung der Erfordernisse des Art. 83 unerlässlich sind, sollte der Prüfer verlangen, dass die obige Formulierung gestrichen wird und die Angaben stattdessen explizit in die Beschreibung aufgenommen werden, da die Patentschrift hinsichtlich der wesentlichen Merkmale der Erfindung aus sich heraus, d. h. ohne Verweisung auf andere Dokumente, verständlich sein muss. Das ist auch insofern wichtig, als Bezugsdokumente nicht Teil des gemäß Art. 65 zu übersetzen Texts sind (T 276/99).

Art. 65

Eine solche Aufnahme wesentlicher Gegenstände oder wesentlicher Merkmale unterliegt jedoch den in H-IV, 2.2.1 genannten Beschränkungen. Es kann sein, dass die Recherchenabteilung den Anmelder aufgefordert hat, das Bezugsdokument beizubringen, um eine sinnvolle Recherche durchführen zu können (siehe B-IV, 1.3).

Wird in einer Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung zur Offenbarung der Erfindung auf ein Dokument verwiesen, so gilt der relevante Inhalt dieses Bezugsdokuments als Teil des Inhalts der Anmeldung, wenn diese Anmeldung gemäß Art. 54 (3) späteren Anmeldungen entgegengehalten wird. Für Bezugsdokumente, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag nicht zugänglich waren, gilt dies nur, wenn die Voraussetzungen nach H-IV, 2.2.1 erfüllt sind.

Wegen dieser Wirkung gemäß Art. 54 (3) ist es sehr wichtig, falls eine Verweisung nur auf einen bestimmten Teil des Dokuments, auf das verwiesen wird, Bezug nimmt, diesen Teil in der Verweisung deutlich anzugeben.

## 9. Durchgriffsansprüche

Auf bestimmten technischen Gebieten (z. B. Biotechnologie, Pharmazie) können Fälle auftreten, in denen

- i) der Beitrag zum Stand der Technik allein darin besteht, dass eines der folgenden Moleküle und seine jeweilige Verwendung in einem Screening-Verfahren definiert werden,
  - ein Polypeptid,
  - ein Protein,
  - ein Rezeptor,

- ein Enzym usw., oder
- ii) ein neuartiger Wirkungsmechanismus eines solchen Moleküls definiert wird.

Es kann vorkommen, dass solche Anmeldungen sogenannte "Durchgriffsansprüche" enthalten, d. h. Ansprüche, die auf eine chemische Verbindung (bzw. deren Verwendung) gerichtet sind, die nur funktionell durch die technische Wirkung auf eines der vorstehend genannten Moleküle definiert ist.

Typische Beispiele für solche Ansprüche können folgendermaßen lauten: "Agonist/Antagonist von Polypeptid X [optional: wie durch das Screening-Verfahren nach Anspruch A identifiziert]"; "Agonist/ Antagonist von Polypeptid X [optional: wie durch das Screening- Verfahren nach Anspruch A identifiziert] zur therapeutischen Verwendung"; "Agonist/Antagonist von Polypeptid X [optional: wie durch das Screening-Verfahren nach Anspruch A identifiziert] zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y", wobei aus der Beschreibung hervorgeht, dass das Polypeptid X bei der Krankheit Y eine Rolle spielt.

Nach Art. 83 und Regel 42 (1) c) muss der Anspruch eine ausreichende technische Offenbarung der Lösung zu der jeweiligen Aufgabe enthalten. Die funktionelle Definition einer chemischen Verbindung (Durchgriffsanspruch) umfasst alle Verbindungen, die die im Anspruch genannte Aktivität oder Wirkung aufweisen. Es wäre ein unzumutbarer Aufwand, alle potenziellen Verbindungen (z. B. Agonisten bzw. Antagonisten) ohne irgendeinen effektiven Hinweis auf ihre Identität zu isolieren und zu charakterisieren (siehe F-III, 1) oder jeden bekannten und jeden erdenklichen künftigen Stoff auf diese Aktivität zu testen, um zu ermitteln, ob er unter den Schutzzumfang des Anspruchs fällt. De facto versucht der Anmelder etwas patentieren zu lassen, das noch gar nicht erfunden ist, und die Tatsache, dass er die Wirkung austesten kann, anhand deren die Stoffe definiert werden, bedeutet noch lange nicht, dass der Anspruch ausreichend offenbart ist; tatsächlich handelt es sich dabei um eine Aufforderung an den Fachmann zur Durchführung eines Forschungsprogramms (siehe T 435/91, Nr. 2.2.1 der Entscheidungsgründe, gefolgt von T 1063/06, Leitsatz II).

Ein Anspruch auf lediglich aufgabenhaft definierte chemische Verbindungen, die (z. B. unter Anwendung eines neuen Screening-Verfahrens auf der Basis eines neu entdeckten Moleküls oder eines neuartigen Wirkungsmechanismus) mit einem neuartigen Forschungswerkzeug aufgefunden werden sollen, ist generell auf zukünftige Erfindungen gerichtet, für die Patentschutz nach dem EPÜ nicht bestimmt ist. Bei solchen Durchgriffsansprüchen ist es nicht nur zumutbar, sondern geboten, den Anspruchsgegenstand auf den tatsächlichen Beitrag zum Stand der Technik zu beschränken (siehe T 1063/06, Leitsatz I).

## 10. Ausreichende Offenbarung und Regel 56

Nach Regel 56 kann der Anmelder fehlende Teile zurücknehmen, um den ursprünglichen Anmeldetag aufrechtzuerhalten; diese Teile gelten dann nicht mehr als Teil der Anmeldung (siehe auch A-II, 5.4.2 und 5.5, C-III, 1 und H-IV, 2.3.2).

In diesem Fall muss der Prüfer sorgfältig abwägen, ob die Erfindung ohne die in den zurückgenommenen fehlenden Teilen enthaltenen technischen Informationen noch ausreichend offenbart ist. Sollte der Prüfer dann zu dem Ergebnis kommen, dass den Erfordernissen des Art. 83 nicht entsprochen ist, erhebt er einen entsprechenden Einwand. Die Anmeldung kann schließlich wegen mangelnder Offenbarung zurückgewiesen werden (siehe F-III, 3 bis 5).

## 11. Ausreichende Offenbarung und Klarheit

Eine Unklarheit in den Ansprüchen kann zu einem Einwand wegen unzureichender Offenbarung führen. Eine solche Unklarheit betrifft jedoch auch den Umfang der Ansprüche, d. h. Art. 84 (siehe F-IV, 4). In der Regel wird daher bei einer Unklarheit in einem Anspruch nur dann ein Einwand nach Art. 83 erhoben, wenn der gesamte Schutzmfang des Anspruchs betroffen ist, d. h. wenn es unmöglich ist, die gesamte darin definierte Erfindung auszuführen. Andernfalls wird ein Einwand nach Art. 84 erhoben (siehe T 608/07).

Insbesondere dann (siehe T 593/09), wenn ein Anspruch ungenau definierte ("unklare", "mehrdeutige") Parameter enthält (siehe auch F-IV, 4.11) und der Fachmann daher nicht weiß, ob er innerhalb oder außerhalb des Schutzbereichs des Anspruchs arbeitet, ist das für sich genommen kein Grund, die nach Art. 83 EPÜ vorgeschriebene ausreichende Offenbarung zu verneinen. Ebenso wenig ist das Fehlen einer klaren Definition zwangsläufig nur ein Grund für einen Einwand nach Art. 84 EPÜ. Entscheidend für die Feststellung der unzureichenden Offenbarung im Sinne des Art. 83 ist, ob der Parameter in dem spezifischen Fall so ungenau definiert ist, dass es dem Fachmann nicht möglich ist, anhand der Offenbarung als Ganzes und mithilfe seines allgemeinen Fachwissens (ohne unzumutbaren Aufwand) die technischen Maßnahmen zu identifizieren, die zur Lösung der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe erforderlich sind. Bei diesem heiklen Balanceakt zwischen Art. 83 und Art. 84 ist die genaue Sachlage im Einzelfall entscheidend. Es ist daher im Einspruchsverfahren darauf zu achten, dass ein Einwand wegen mangelnder Offenbarung nicht bloß ein verborgener Einwand nach Art. 84 ist; dies gilt insbesondere bei Unklarheiten in den Ansprüchen (T 608/07). Obwohl mangelnde Stützung/ Klarheit selbst keinen Einspruchsgrund darstellt (siehe auch F-IV, 6.4), kann ein damit zusammenhängender Mangel nach Art. 83 problematisch sein.

## 12. Ausreichende Offenbarung und erforderliche Tätigkeit

Ist die beanspruchte Erfindung nicht wiederholbar, so kann dies für die Erfordernisse der erforderlichen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant werden. Ist eine Erfindung nicht wiederholbar, da ihre gewünschte, im Anspruch definierte technische Wirkung nicht erreicht wird, liegt eine unzureichende Offenbarung vor, gegen die ein Einwand nach

Art. 83 erhoben werden muss. Weil die technische Wirkung Teil der im Anspruch vorgeschlagenen Lösung ist, kann sie nicht Teil der Aufgabe sein, die der Anmeldung zugrunde liegt. Wird hingegen die Wirkung nicht im Anspruch definiert, ist aber Teil der zu lösenden Aufgabe, so besteht ein Problem bezüglich der erforderlichen Tätigkeit (siehe G 1/03, Nr. 2.5.2 der Gründe, T 1079/08, T 1319/10, T 5/06 und T 380/05).

## Kapitel IV – Patentansprüche (Art. 84 und Formerfordernisse)

### 1. Allgemeines

Die Anmeldung muss "einen oder mehrere Patentansprüche" enthalten. *Art. 78 (1) c)*

Die Patentansprüche müssen *Art. 84*

- i) "den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird",
- ii) "deutlich" und "knapp gefasst" und
- iii) "von der Beschreibung gestützt sein".

Es ist äußerst wichtig, dass die Patentansprüche klar formuliert sind, da der Schutzbereich des europäischen Patents oder der europäischen Anmeldung durch die Patentansprüche bestimmt wird (zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind) (siehe auch F-IV, 4). *Art. 69 (1)*

### 2. Form und Inhalt der Patentansprüche

#### 2.1 Technische Merkmale

Die Patentansprüche müssen die "technischen Merkmale der Erfindung" angeben. Dies bedeutet, dass die Patentansprüche beispielsweise keine Angaben über kommerzielle Vorteile oder sonstige nicht technische Angaben enthalten dürfen; Angaben über den Zweck sind dagegen zulässig, wenn sie zur Festlegung der Erfindung beitragen. *Regel 43 (1)*

Nicht jedes Merkmal muss als strukturelle Beschränkung ausgedrückt werden. Funktionelle Merkmale sind zulässig, sofern ein Fachmann ohne Weiteres Mittel zur Ausführung dieser Funktion angeben kann, ohne dass er dabei schöpferisch tätig wird (siehe F-IV, 6.5). Näheres über den Sonderfall der funktionellen Definition eines pathologischen Leidens ist dem Abschnitt F-IV, 4.22 zu entnehmen.

Patentansprüche auf die Verwendung der Erfindung im Sinne ihrer technischen Anwendung sind gewährbar.

#### 2.2 Zweiteilige Untergliederung

In Regel 43 (1) a) und b) ist die zweiteilige Untergliederung festgelegt, die für einen Patentanspruch zu wählen ist, "wo es zweckdienlich ist". Der erste Teil muss "die Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung" enthalten, d. h. die allgemeine technische Klasse der Vorrichtung, des Verfahrens usw., worauf sich die Erfindung bezieht, sowie die "technischen Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören". Diese Angabe der Merkmale, die zum Stand der Technik gehören, gilt nur für unabhängige Patentansprüche, nicht jedoch für abhängige Patentansprüche (siehe F-IV, 3.4). Aus dem Wortlaut der Regel 43

geht eindeutig hervor, dass nur auf die für die Erfindung erheblichen Merkmale des Stands der Technik Bezug genommen zu werden braucht. Bezieht sich die Erfindung beispielsweise auf einen Fotoapparat, die erforderliche Tätigkeit jedoch ausschließlich auf den Verschluss, so reicht es aus, wenn der erste Teil des Patentanspruchs wie folgt lautet: "Ein Fotoapparat mit einem Schlitzverschluss"; es ist nicht notwendig, auch auf andere bekannte Merkmale eines Fotoapparats, wie Linse oder Sucher, Bezug zu nehmen. Der zweite oder "kennzeichnende Teil" gibt die Merkmale an, die dem Stand der Technik durch die Erfindung hinzugefügt werden, also "die technischen Merkmale (...), für die in Verbindung mit den unter Buchstabe a (erster Teil) angegebenen Merkmalen Schutz begeht wird".

Geht aus einem zum Stand der Technik gemäß Art. 54 (2) gehörenden Dokument, z. B. aus einem im Recherchenbericht genannten Dokument, hervor, dass ein oder mehrere Merkmale im zweiten Teil des Patentanspruchs in Verbindung mit allen Merkmalen im ersten Teil des Patentanspruchs bereits bekannt waren und in dieser Verbindung die gleiche Wirkung haben, die sie gemäß der Erfindung auch in der Gesamtverbindung haben, so hat der Prüfer zu verlangen, dass dieses Merkmal oder diese Merkmale in den ersten Teil übertragen werden. Wenn sich jedoch ein Patentanspruch auf eine neue Kombination von Merkmalen bezieht und es für die Aufteilung der Merkmale des Patentanspruchs auf den den Stand der Technik betreffenden Teil und den kennzeichnenden Teil mehrere richtige Möglichkeiten gibt, so sollte der Anmelder nicht ohne triftige Gründe gedrängt werden, eine andere als die von ihm gewählte Aufteilung der Merkmale vorzunehmen, wenn seine Fassung nicht fehlerhaft ist.

Wenn der Anmelder darauf besteht, dass mehr Merkmale im Oberbegriff stehen, als dem nächstkommenen verfügbaren Stand der Technik zu entnehmen sind, sollte dies akzeptiert werden. Falls kein anderer Stand der Technik verfügbar ist, könnte ein solcher Oberbegriff dazu verwendet werden, um einen Einwand wegen fehlender erforderlicher Tätigkeit zu erheben.

### 2.3 Zweiteilige Untergliederung ungeeignet

Vorbehaltlich der nachfolgenden Ausführungen in F-IV, 2.3.2, letzte zwei Sätze, sollte vom Anmelder verlangt werden, dass er diese Form der zweiteiligen Untergliederung in seinem unabhängigen Patentanspruch oder seinen unabhängigen Patentansprüchen einhält, wenn beispielsweise klar ist, dass seine Erfindung in einer ganz bestimmten Verbesserung einer bereits bekannten Kombination von Teilen oder Verfahrensschritten besteht. Aus der Regel 43 geht jedoch hervor, dass diese Form nur dort eingehalten werden muss, wo es zweckdienlich ist. Die Erfindung kann so beschaffen sein, dass diese Form der Patentansprüche ungeeignet ist, weil sie beispielsweise ein verzerrtes oder irreführendes Bild von der Erfindung oder dem Stand der Technik vermitteln würde. Beispiele für Erfindungen, bei denen eine andere Darstellung zweckmäßig sein könnte, sind:

- i) die Kombination bereits bekannter gleichberechtigter Merkmale, wobei die erforderliche Tätigkeit lediglich in der Kombination besteht;

- ii) die Abänderung - im Unterschied zur Ergänzung - eines bekannten chemischen Verfahrens, beispielsweise durch Weglassen eines Stoffs oder durch Ersetzen eines Stoffs durch einen anderen;
- iii) ein komplexes System funktionell zusammenhängender Teile, wobei die erforderliche Tätigkeit in der Veränderung mehrerer dieser Teile oder in ihrer Beziehung zueinander besteht.

Bei den Beispielen i) und ii) könnte die der Regel 43 entsprechende Form der Patentansprüche gekünstelt und unzweckmäßig sein; beim Beispiel iii könnte sie zu weitschweifigen, komplizierten und damit unübersichtlichen Patentansprüchen führen. Ein weiteres Beispiel für einen Fall, in dem die der Regel 43 entsprechende Form der Patentansprüche ungeeignet sein könnte, wäre die Erfindung einer neuen chemischen Verbindung oder Gruppe von Verbindungen. Wahrscheinlich werden auch andere Fälle auftreten, in denen der Anmelder eine andere Form für die Auffassung der Patentansprüche überzeugend begründen kann.

### 2.3.1 Keine zweiteilige Untergliederung

Es gibt einen speziellen Fall, in dem die der Regel 43 entsprechende Form der Patentansprüche vermieden werden sollte. Dies gilt dann, wenn der einzige einschlägige Stand der Technik aus einer anderen europäischen Patentanmeldung nach Art. 54 (3) besteht. Dieser Stand der Technik sollte jedoch in der Beschreibung eindeutig angegeben werden (vgl. F-II, 4.3, vorletzter Absatz und 4.4).

*Art. 54 (3)*

### 2.3.2 Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist"

Bei der Prüfung, ob ein Patentanspruch in der in Regel 43 (1) Satz 2 vorgesehenen Form abzufassen ist, kommt es darauf an, ob eine solche Fassung "zweckdienlich" ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die zweiteilige Form dem Leser klar zu erkennen geben soll, welche zur Festlegung der beanspruchten Erfindung notwendigen Merkmale in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören. Dies kann sich auch aus den nach Regel 42 (1) b) in die Beschreibung aufzunehmenden Angaben zum Stand der Technik klar ergeben. In diesem Falle sollte nicht auf der zweiteiligen Untergliederung eines Anspruchs bestanden werden.

## 2.4 Formeln und Tabellen

Die Patentansprüche sowie die Beschreibung dürfen chemische oder mathematische Formeln enthalten, jedoch keine Zeichnungen. Ein Patentanspruch darf nur dann Tabellen enthalten, "wenn sein Gegenstand die Verwendung von Tabellen wünschenswert erscheinen lässt". Der Begriff "wünschenswert" ist so zu verstehen, dass der Prüfer die Verwendung von Tabellen in Patentansprüchen nicht beanstanden sollte, wenn sie angebracht ist.

*Regel 49 (9)*

## 3. Arten der Patentansprüche

### 3.1 Kategorien

Im EPÜ werden verschiedene "Kategorien" von Patentansprüchen genannt ("Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung"). Bei vielen Anmel-

*Regel 43 (2)*

dungen sind für den vollen Schutz Patentansprüche in mehr als einer Kategorie erforderlich. In Wirklichkeit gibt es nur zwei grundlegende Arten von Patentansprüchen, nämlich Patentansprüche für Gegenstände (Erzeugnis, Vorrichtung) und Patentansprüche für Tätigkeiten (Verfahren, Verwendung). Die erste grundlegende Art von Patentansprüchen ("Erzeugnisansprüche") umfasst sowohl Stoffe bzw. Stoffgemische (beispielsweise eine chemische Verbindung oder ein Gemisch von Verbindungen) als auch alle körperlichen Dinge (beispielsweise Gegenstand, Ware, Vorrichtung, Maschine oder Anordnung zusammenwirkender Vorrichtungen), die durch menschliche technische Fertigkeit hergestellt worden sind. Beispiele hierfür sind: "eine Steuervorrichtung mit automatischer Rückführung ...", "ein gewebtes Kleidungsstück aus ...", "ein Insektenvernichtungsmittel, bestehend aus X, Y, Z" oder "ein Nachrichtensystem, bestehend aus einer Vielzahl von Sende- und Empfangsstationen". Die zweite grundlegende Art von Patentansprüchen ("Verfahrensansprüche") bezieht sich auf alle Arten von Tätigkeiten, in die die Verwendung von etwas Gegenständlichem für die Durchführung des Verfahrens einbezogen ist; die Tätigkeit kann in Verbindung mit Gegenständen, Energie, anderen Verfahren (wie bei Steuerungsverfahren) oder Lebewesen (siehe jedoch G-II, 4.2 und 5.4) ausgeübt werden.

### 3.2 Anzahl unabhängiger Patentansprüche

Regel 43 (2)

Gemäß Regel 43 (2) dürfen alle europäischen Patentanmeldungen, für die bis zum 2. Januar 2002 keine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973 (entspricht Regel 71 (3) EPÜ 2000) ergangen ist, nicht mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie enthalten.

Ausnahmen von dieser Regel sind nur in den unter den Buchstaben a, b und c aufgeführten Sonderfällen zulässig, sofern das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 erfüllt ist (siehe F-V).

Die folgenden Beispiele stellen typische Fälle dar, die unter die Ausnahme-regelung fallen, nach der mehr als ein unabhängiger Anspruch der gleichen Kategorie zulässig ist:

- i) Beispiele für mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse (Regel 43 (2) a):
  - Stecker und Steckdose
  - Sender und Empfänger
  - Zwischenprodukt(e) und chemisches Endprodukt
  - Gen – Genkonstrukt – Host – Protein – Medikament

Für die Zwecke der Regel 43 (2) a) wird der Begriff "miteinander in Beziehung stehend" ausgelegt als "mehrere Gegenstände, die sich gegenseitig ergänzen oder zusammenwirken". Außerdem kann Regel 43 (2) a) so ausgelegt werden, dass sie Vorrichtungsansprüche abdeckt, weil der Begriff "Erzeugnisse" so zu verstehen ist, dass

er auch Vorrichtungen einschließt. Ebenso fallen darunter Systeme, Untersysteme und Unterelemente solcher Systeme, sofern diese Einheiten miteinander in Beziehung stehen. Auch miteinander in Beziehung stehende Verfahrensansprüche können unter die Ausnahme nach Regel 43 (2) a) fallen.

- ii) Beispiele für eine Vielzahl verschiedener erfinderischer Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung (Regel 43 (2) b)):
  - Ansprüche, die auf weitere medizinische Verwendungen gerichtet sind, wenn eine erste medizinische Verwendung bekannt ist (siehe G-II, 4.2)
  - Ansprüche, die auf die Verwendung der Verbindung X für verschiedene Zwecke gerichtet sind, z. B. kosmetische Stärkung des Haares und Förderung des Haarwuchses
- iii) Beispiele für Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe (Regel 43 (2) c)):
  - eine Gruppe chemischer Verbindungen
  - zwei oder mehr Verfahren zur Herstellung dieser Verbindungen
- iv) Beispiele für gewährbare Anspruchsformen:
  - Ansprüche, die auf mehrere Verfahren gerichtet sind, die ein neues und erforderliches Polypeptid P umfassen, z. B. ein Enzym, das einen bestimmten Schritt in der Synthese einer Verbindung kontrolliert:
    - ein Verfahren zur Herstellung des Polypeptids P,
    - ein Verfahren zur Herstellung der Verbindung unter Verwendung des isolierten Polypeptids oder von Wirtszellen, die dieses Polypeptid exprimieren,
    - ein Verfahren zur Auswahl einer Wirtszelle, das sich danach richtet, ob diese das Polypeptid der Erfindung exprimiert oder nicht.
  - Ein Datensendeverfahren zum Versenden eines Datenpakets zwischen mehreren Geräten, die an einen Bus gekoppelt sind,
    - ein Datenempfangsverfahren zum Empfangen eines Datenpakets zwischen mehreren Geräten, die an einen Bus gekoppelt sind.
  - bestimmter Schaltkreis, Vorrichtung umfassend diesen Schaltkreis (der Vorrichtungsanspruch kann auch als abhängig vom

Anspruch auf den Schaltkreis betrachtet werden, weil er alle Merkmale des auf den Schaltkreis gerichteten Anspruchs umfasst);

- Verfahren für den Betrieb eines Datenverarbeitungssystems, umfassend die Schritte A, B, ...; Vorrichtung/System zur Datenverarbeitung, umfassend Mittel zur Ausführung des Verfahrens; Computerprogramm[produkt], das so angepasst ist, dass es dieses Verfahren ausführt; computerlesbares Speichermedium/ Datenträger, das/der dieses Programm umfasst;

Es ist jedoch zu beachten, dass die Ausnahmen nach Regel 43 (2) normalerweise nicht greifen, wenn mehrere unabhängige Ansprüche auf äquivalente Ausführungsformen gerichtet sind, die sich nicht ausreichend voneinander unterscheiden (z. B. Computerprogramm, das so angepasst ist, dass es dieses Verfahren ausführen kann, und das optional als elektrisches Trägersignal übertragen wird; Computerprogramm mit Softwarecode, der so angepasst ist, dass er die Schritte A, B ... ausführt).

Für die Zwecke der Regel 43 (2) c) kann der Begriff "Alternativlösungen" ausgelegt werden als "verschiedene oder sich gegenseitig ausschließende Möglichkeiten". Zudem soll der Anmelder Alternativlösungen nach Möglichkeit in einem einzigen Anspruch wiedergeben. Gibt es zum Beispiel Überschneidungen und Ähnlichkeiten bei den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche derselben Kategorie, so deutet dies darauf hin, dass es zweckmäßig wäre, diese Ansprüche durch einen einzigen unabhängigen Anspruch zu ersetzen, z. B. indem für die wesentlichen Merkmale eine gemeinsame Formulierung gewählt wird (siehe F-IV, 4.5).

### **3.3 Einwand nach Regel 43 (2) oder Regel 137 (5)**

Umfasst die zu prüfende Anmeldung nach der Recherche noch eine ungerechtfertigte Vielzahl von unabhängigen Ansprüchen ein und derselben Kategorie (siehe B-VIII, 4.1 und 4.2), so wird ein Einwand nach Regel 43 (2) erhoben. Wenn im Recherchenstadium keine Aufforderung nach Regel 62a (1) versandt wurde, kann die Prüfungsabteilung immer noch einen Einwand nach Regel 43 (2) erheben. Handelt es sich bei der Anmeldung um eine Euro-PCT-Anmeldung, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wurde (siehe B-II, 4.3.1), so kann im Prüfungsstadium ebenfalls ein Einwand nach Regel 43 (2) erhoben werden.

#### *Regel 43 (2)*

Bei einem Einwand nach Regel 43 (2) wird der Anmelder aufgefordert, die Ansprüche in geeigneter Weise zu ändern. Ist die Recherche nach Regel 62a beschränkt worden und erhält die Prüfungsabteilung den Einwand nach Regel 43 (2) trotz etwaiger Gegenargumente des Anmelders in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) (siehe B-VIII, 4.2.2) oder die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 70a (siehe B-X, 8) aufrecht, müssen die Ansprüche dahingehend

geändert werden, dass alle nicht recherchierten Gegenstände (Regel 62a (2)) gestrichen werden und die Beschreibung entsprechend angepasst wird (siehe H-II, 5).

Hält der Anmelder trotz des (in einer Mitteilung der Prüfungsabteilung erhobenen oder bestätigten) begründeten Einwands an den zusätzlichen unabhängigen Ansprüchen fest, ohne schlüssig zu belegen, dass einer der unter Regel 43 (2) a) bis c) genannten Sachverhalte vorliegt, so kann die Anmeldung gemäß Art. 97 (2) zurückgewiesen werden.

Wird die Anmeldung so geändert, dass ein Regel 43 (2) genügender Anspruchssatz vorliegt, der aber einen oder mehrere Ansprüche umfasst, deren Gegenstand nach Regel 62a (1) von der Recherche ausgenommen wurde, so ist ein Einwand nach Regel 137 (5) zu erheben, und solche Änderungen können nicht zugelassen werden (siehe auch H-II, 6 und 6.1). Bevor diese Entscheidung getroffen werden kann, ist dem Anmelder jedoch nach Art. 113 (1) Gelegenheit zu geben, sich zu der zugrunde liegenden Frage zu äußern, ob die Ansprüche, in Bezug auf die eine Aufforderung nach Regel 62a (1) ergangen ist, tatsächlich Regel 43 (2) entsprechen.

Die Beweislast für einen Einwand nach Regel 43 (2) geht zunächst auf den Anmelder über, d. h. der Anmelder muss überzeugend darlegen, warum zusätzliche unabhängige Ansprüche aufrechterhalten werden können. Nicht überzeugend ist beispielsweise die bloße Aussage, die Zahl der Ansprüche sei für den gesamten vom Anmelder angestrebten Schutzmfang unbedingt notwendig (siehe T 56/01, Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

Ist die Anmeldung zudem nicht einheitlich, so kann der Prüfer einen Einwand nach Regel 43 (2) oder Art. 82 oder nach beiden Vorschriften erheben. Der Anmelder kann nicht anfechten, welcher dieser Einwände Vorrang hat (siehe T 1073/98, Nr. 7.2 der Entscheidungsgründe).

### 3.4 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

Alle Anmeldungen enthalten einen oder mehrere "unabhängige" Patentansprüche, die sich auf die wesentlichen Merkmale der Erfindung beziehen. Zu jedem dieser Ansprüche können ein oder mehrere Patentansprüche aufgestellt werden, die sich auf "besondere Ausführungsarten" der betreffenden Erfindung beziehen. Natürlich muss jeder Patentanspruch, der sich auf eine besondere Ausführungsart oder -form bezieht, tatsächlich auch die wesentlichen Merkmale der Erfindung und somit alle Merkmale wenigstens eines unabhängigen Patentanspruchs einschließen. Der Begriff "besondere Ausführungsart" ist in weitem Sinne so auszulegen, dass darunter eine spezifischere Offenbarung der Erfindung als die im unabhängigen Anspruch oder in den unabhängigen Ansprüchen angegebene zu verstehen ist.

Regel 43 (3) und (4)

Jeder Patentanspruch, der alle Merkmale eines anderen Patentanspruchs enthält, wird als "abhängiger Patentanspruch" bezeichnet. Ein solcher Patentanspruch hat, wenn möglich in seiner Einleitung, eine Bezugnahme auf den anderen Patentanspruch zu enthalten, dessen sämtliche Merkmale

Regel 43 (4)

er einschließt (siehe jedoch F-IV, 3.8 zu Patentansprüchen in verschiedenen Kategorien). Da ein abhängiger Anspruch an sich nicht alle kennzeichnenden Merkmale des in ihm beanspruchten Gegenstands angibt, sind Ausdrücke wie "dadurch gekennzeichnet, dass" oder "gekennzeichnet durch" in einem solchen Patentanspruch zwar nicht erforderlich, aber dennoch zulässig. Ein Patentanspruch, in dem weitere Einzelheiten einer Erfindung angegeben werden, kann alle Merkmale eines anderen abhängigen Patentanspruchs einschließen und sollte dann auf diesen Patentanspruch Bezug nehmen. In manchen Fällen kann ein abhängiger Patentanspruch auch ein oder mehrere bestimmte Merkmale angeben, das bzw. die sich in geeigneter Weise mehr als einem vorhergehenden (unabhängigen oder abhängigen) Patentanspruch hinzufügen lassen. Daraus ist zu folgern, dass mehrere Möglichkeiten bestehen: Ein abhängiger Patentanspruch kann sich auf einen oder mehrere unabhängige Patentansprüche, auf einen oder mehrere abhängige Patentansprüche oder zugleich auf unabhängige und abhängige Patentansprüche beziehen.

Manchmal kommt es vor, dass ein unabhängiger Anspruch sich explizit auf Alternativlösungen bezieht und diese Alternativlösungen auch gesondert in abhängigen Patentansprüchen beansprucht werden. Solche anscheinend überflüssigen Ansprüche können für den Anmelder im Rahmen der nationalen Verfahren einiger Staaten jedoch sehr wichtig sein, wenn er die Ansprüche beschränken möchte.

**Art. 84**

Der Prüfer sollte nur dann einen Einwand gegen derartige Ansprüche erheben, wenn dadurch die Klarheit der Ansprüche insgesamt beeinträchtigt wird.

Ein abhängiger Anspruch, der sich explizit auf unabhängige Ansprüche zweier Kategorien als Alternativen bezieht, ist nicht allein aus diesem Grund zu beanstanden. Betrifft beispielsweise die Erfindung sowohl ein Stoffgemisch als auch eine Verwendung dieses Stoffgemischs, dann ist es möglich, einen weiteren Merkmale des Stoffgemischs angebenden Anspruch sowohl vom unabhängigen Anspruch für das Stoffgemisch als auch vom unabhängigen Anspruch für seine Verwendung abhängig zu machen.

**Art. 84**

Gegen diese Abhängigkeitsstruktur der Ansprüche sollten jedoch dann Einwände erhoben werden, wenn sie zu Unklarheiten führt.

### **3.5 Reihenfolge der Patentansprüche**

**Regel 43 (4)**

Alle abhängigen Patentansprüche, die sich auf einen oder mehrere vorhergehende Patentansprüche beziehen, sind soweit wie möglich und auf die zweckmäßigste Weise zusammenzufassen. Die Reihenfolge muss daher dergestalt sein, dass der Zusammenhang aufeinander bezogener Patentansprüche sich ohne Weiteres feststellen lässt und ihre Bedeutung im Zusammenhang sich ohne Weiteres ergibt. Der Prüfer sollte Einwände erheben, wenn die Reihenfolge der Patentansprüche zu Unklarheiten bei der Definition des zu schützenden Gegenstands Anlass gibt. Ist der entsprechende unabhängige Patentanspruch gewährbar, so sollte sich jedoch der Prüfer in der Regel nicht unnötig mit dem Gegenstand der abhängigen Patentansprüche befassen, sofern er davon überzeugt ist,

dass es sich tatsächlich um abhängige Ansprüche handelt, durch die der Schutzmfang der in dem entsprechenden unabhängigen Patentanspruch definierten Erfindung in keiner Weise erweitert wird (siehe auch F-IV, 3.8).

### **3.6 Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs**

Wenn für einen unabhängigen Patentanspruch die zweiteilige Form gewählt wird, können sich abhängige Patentansprüche auf weitere Ausbildungen der Merkmale sowohl des Oberbegriffs als auch des kennzeichnenden Teils beziehen.

### **3.7 Alternativlösungen in einem Patentanspruch**

Ein unabhängiger oder abhängiger Patentanspruch kann sich auf Alternativlösungen beziehen, sofern die Anzahl und die Darstellung der Alternativlösungen in einem einzigen Patentanspruch bei diesem keine Unklarheiten oder Auslegungsschwierigkeiten zur Folge haben und der Patentanspruch das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt (siehe auch F-V, 4 und 9). Bei einem Anspruch mit mehreren (chemischen oder nichtchemischen) Alternativlösungen, also einer so genannten "Markush-Gruppe", sollte das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung als erfüllt gelten, wenn die Alternativlösungen ähnlicher Art und ohne Weiteres gegeneinander austauschbar sind (siehe F-V, 5).

*Art. 84*

*Art. 82*

### **3.8 Unabhängige Ansprüche mit Bezugnahme auf einen anderen**

#### **Anspruch oder auf Merkmale eines Anspruchs einer anderen Kategorie**

Ein Patentanspruch kann auch dann eine Bezugnahme auf einen anderen Patentanspruch enthalten, wenn er kein abhängiger Anspruch im Sinne der Regel 43 (4) ist. Ein Beispiel hierfür ist ein Patentanspruch, der sich auf einen Anspruch einer anderen Kategorie bezieht (z. B. "Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 ...", oder "Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses nach Anspruch 1 ..."). Ebenso ist - wie bei dem Beispiel des Steckers und der Steckdose unter F-IV, 3.2 i) - ein auf ein Teilstück gerichteter Patentanspruch, der auf das andere Teilstück Bezug nimmt (z. B. "Stecker ..., der mit der Steckdose nach Anspruch 1 zusammenwirkt ..."), kein abhängiger Anspruch. In all diesen Fällen sollte der Prüfer sorgfältig prüfen, inwieweit der Anspruch, der die Bezugnahme enthält, zwangsläufig die Merkmale des Anspruchs beinhaltet, auf den er Bezug nimmt. So kann ein Anspruch, der einfach lautet: "Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1" wegen mangelnder Klarheit und wegen des Fehlens technischer Merkmale (Regel 43 (1)) beanstandet werden. Da der Anspruch durch den Wechsel der Anspruchskategorie zu einem unabhängigen Anspruch geworden ist, sollte der Anmelder aufgefordert werden, die wesentlichen Merkmale der Vorrichtung in den Anspruch aufzunehmen.

Zu Ansprüchen auf computerimplementierte Erfindungen - bei denen unabhängige Ansprüche häufig Bezugnahmen auf andere unabhängige Ansprüche enthalten - siehe F-IV, 3.9.

Der Gegenstand eines Patentanspruchs in einer Kategorie kann auch bis zu einem gewissen Grad durch Merkmale einer anderen Kategorie definiert

sein; es kann also eine Vorrichtung durch die Funktionen gekennzeichnet sein, die sie ausführen kann, sofern die Struktur hinreichend klar gemacht wird; oder ein Verfahren kann durch wesentliche Strukturmerkmale der Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gekennzeichnet sein; oder ein Element einer Vorrichtung kann durch die Art seiner Herstellung definiert sein. Jedoch muss bei der Formulierung solcher Ansprüche und bei der Beurteilung des beanspruchten Gegenstandes klar zwischen Erzeugnisansprüchen einerseits (z. B. Produkt, Vorrichtung, System) und Verfahrensansprüchen andererseits (z. B. Verfahren, Tätigkeit, Verwendung) unterschieden werden. So kann beispielsweise ein Anspruch auf eine Vorrichtung normalerweise nicht nur durch die Art und Weise beschränkt werden, wie sie verwendet wird; aus diesem Grund sollte ein Patentanspruch, der lediglich lautet: "Vorrichtung Z, verwendet zur Durchführung des Verfahrens Y" ebenfalls wegen mangelnder Klarheit und wegen des Fehlens technischer Merkmale (Regel 43 (1)) beanstandet werden.

Bei einem Anspruch für ein Verfahren, das zu einem Erzeugnis führt, das Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs ist, braucht das Verfahren nicht auf das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit hin geprüft zu werden, wenn der Erzeugnisanspruch als solcher patentfähig ist, sofern alle Merkmale des Erzeugnisses, so wie es im Erzeugnisanspruch definiert ist, zwingend (siehe auch G-VII, 13) aus dem beanspruchten Verfahren hervorgehen (siehe F-IV, 4.5 und T 169/88). Dies gilt auch bei einem Anspruch für die Verwendung eines Erzeugnisses, wenn das Erzeugnis patentierbar ist und mit seinen beanspruchten Merkmalen verwendet wird (siehe T 642/94). Ansonsten gilt, dass die Patentfähigkeit des Anspruchs, auf den Bezug genommen wird, nicht zwangsläufig bedeutet, dass auch der die Bezugnahme enthaltende unabhängige Anspruch patentfähig ist. Zu beachten ist ferner, dass, wenn Verfahrens-, Erzeugnis- und/oder Verwendungsansprüche unterschiedliche wirksame Daten haben (siehe F-VI, 1 und 2), noch eine separate Prüfung im Hinblick auf Zwischenliteratur erforderlich sein kann (siehe auch G-VII, 13).

### **3.9 Auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche**

Der Ausdruck "computerimplementierte Erfindungen" deckt Ansprüche ab, die Computer, Computernetze oder andere programmierbare Vorrichtungen umfassen, wobei prima facie eines oder mehrere der Merkmale der beanspruchten Erfindung durch ein Programm oder mehrere Programme realisiert werden.

In den nächsten beiden Abschnitten wird zwischen zwei Fällen unterschieden. Die in F-IV, 3.9.1 definierte Praxis beschränkt sich auf Erfindungen, bei denen sämtliche Verfahrensschritte durch allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgeführt werden können. F-IV, 3.9.2 hingegen betrifft Erfindungen, bei denen mindestens ein Verfahrensschritt voraussetzt, dass spezifische Mittel zur Datenverarbeitung oder andere technische Vorrichtungen als wesentliche Merkmale verwendet werden.

### **3.9.1 Fälle, in denen sämtliche Verfahrensschritte vollständig durch allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgeführt werden können**

Ein häufiger Typ computerimplementierter Erfindungen betrifft Gegenstände, bei denen sämtliche Verfahrensschritte vollständig durch Computerprogrammbefehle auf Mitteln ausgeführt werden können, die im Kontext der Erfindung allgemeine Funktionen der Datenverarbeitung erfüllen. Solche Mittel können beispielsweise in einem PC, einem Smartphone oder einem Drucker integriert sein. Zwar sind bei solchen Erfindungen unterschiedliche Anspruchsstrukturen möglich, doch beginnt der Anspruchssatz in der Regel mit einem Verfahrensanspruch. Daneben können weitere Ansprüche anderer Kategorien mit einem dem Verfahren entsprechenden Gegenstand aufgenommen werden, damit der umfassende Schutz der Erfindung gewährleistet ist. Betrifft die Erfindung Software, die in einen Speicher geladen, über ein Netzwerk übertragen oder auf einem Datenträger verbreitet werden kann, so kann es neben einem Anspruch auf ein computerimplementiertes Verfahren auch einen Anspruch auf ein Computerprogramm[produkt] geben. Ein Anspruch auf ein Computerprogramm[produkt] unterscheidet sich in der Anspruchskategorie von demjenigen auf ein entsprechendes computerimplementiertes Verfahren (T 424/03 und G 3/08). Die nachstehende nicht erschöpfende Liste enthält Beispiele für zulässige Anspruchsformulierungen (T 410/96, T 1173/97 und T 2140/08) in einem solchen Anspruchssatz:

i) Verfahrensanspruch (Anspruch 1)

- Computerimplementiertes Verfahren, umfassend die Schritte A, B, ...
- Von einem Computer ausgeführtes Verfahren, umfassend die Schritte A, B, ...

ii) Vorrichtungs-/Systemanspruch (Anspruch 2)

- Vorrichtung/System zur Datenverarbeitung, umfassend Mittel zur Ausführung [der Schritte] des Verfahrens nach Anspruch 1.
- Vorrichtung/System zur Datenverarbeitung, umfassend Mittel zur Ausführung von Schritt A, Mittel zur Ausführung von Schritt B, ...
- Vorrichtung/System zur Datenverarbeitung, umfassend einen Prozessor, der so angepasst/konfiguriert ist, dass er das Verfahren/die Schritte des Verfahrens nach Anspruch 1 ausführt.

iii) Anspruch auf ein Computerprogramm[produkt] (Anspruch 3)

- Computerprogramm[produkt], umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Programms durch einen Computer diesen

- veranlassen, das Verfahren/die Schritte des Verfahrens nach Anspruch 1 auszuführen.
- Computerprogramm[produkt], umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Programms durch einen Computer diesen veranlassen, die Schritte A, B, ... auszuführen.
- iv) Anspruch auf ein computerlesbares (Speicher)medium/einen computerlesbaren Datenträger (Anspruch 4)
- Computerlesbares (Speicher)medium, umfassend Befehle, die bei der Ausführung durch einen Computer diesen veranlassen, das Verfahren/die Schritte des Verfahrens nach Anspruch 1 auszuführen.
  - Computerlesbares (Speicher)medium, umfassend Befehle, die bei der Ausführung durch einen Computer diesen veranlassen, die Schritte A, B, ... auszuführen.
  - Computerlesbarer Datenträger, auf dem das Computerprogramm[produkt] nach Anspruch 3 gespeichert ist.

In der oben genannten Formel ii) werden Vorrichtungsmerkmale des Typs "Mittel für eine Funktion" ("Mittel zur ...") als Mittel verstanden, die nicht nur für die Durchführung der relevanten Schritte/Funktionen geeignet sind, sondern vielmehr eigens dafür konzipiert wurden (T 410/96). Es gibt keine Präferenz für eine bestimmte der möglichen Formulierungen wie "umfassend Mittel zu", "so angepasst, dass" oder "so konfiguriert, dass". Diese Formulierungen verleihen dem Anspruchsgegenstand Neuheit gegenüber einer unprogrammierten oder anders programmierten Datenverarbeitungsvorrichtung.

Enthält der Anspruchssatz je einen Anspruch gemäß jeder der oben genannten Formeln i) bis iv), so ist kein Einwand nach Regel 43 (2) zu erheben. In diesen Fällen sollte deshalb im Recherchenstadium keine Aufforderung nach Regel 62a (1) verschickt werden, denn die Erfordernisse der Regel 43 (2) sind erfüllt.

Gibt es jedoch mehr als einen Anspruch gemäß einer der Formeln i) bis iv), z. B. zwei oder mehr Computerprogramm[produkt]ansprüche, die nicht unter eine der Ausnahmen nach Regel 43 (2) fallen, so kann ein Einwand nach Regel 43 (2) erhoben werden (F-IV, 3.2).

Bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit eines wie oben formulierten Anspruchssatzes (Formeln i) bis iv)) beginnt der Prüfer in der Regel mit dem Verfahrensanspruch. Wird der Gegenstand des Verfahrensanspruchs für neu und erfinderisch befunden, ist in der Regel auch der Gegenstand der übrigen Ansprüche aus einem gemäß den genannten Formeln strukturierten Anspruchssatz neu und erfinderisch, sofern diese Ansprüche die Merkmale umfassen, die all jenen entsprechen, die die Patentierbarkeit des Verfahrens gewährleisten.

Auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Ansprüche, die anders formuliert sind als gemäß den unter i) bis iv) genannten Formeln, werden in Bezug auf die Erfordernisse der Klarheit, der Neuheit und der erforderlichen Tätigkeit fallweise bewertet (siehe auch F-IV, 3.9.2 und G-II, 3.6).

Wird die Erfindung beispielsweise in einer dezentralen Computerumgebung durchgeführt oder umfasst sie miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse, so kann es notwendig sein, auf die spezifischen Merkmale der verschiedenen Gegenstände Bezug zu nehmen und ihre Wechselwirkung zu definieren, um das Vorliegen aller wesentlichen Merkmale sicherzustellen, anstatt – wie in den oben genannten Formeln ii) bis iv) – bloß auf einen anderen Anspruch zu verweisen. In solchen Fällen können auch weitere unabhängige Ansprüche auf miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse und die entsprechenden Verfahren nach Regel 43 (2) a) gewährbar sein (F-IV, 3.2).

Ist eine Nutzerinteraktion erforderlich, so kann ein Einwand nach Art. 84 erhoben werden, wenn aus dem Anspruch nicht erkennbar ist, welche Schritte der Nutzer ausführt.

Abgesehen von den Formeln i) bis iv) kann ein Anspruch auf eine computerimplementierte Datenstruktur auch dann nach Regel 43 (2) gewährbar sein, wenn diese durch ihre eigenen technischen Merkmale definiert wird, z. B. durch eine genau definierte Struktur wie in T 858/02, möglicherweise mit Bezugnahmen auf das entsprechende Verfahren oder System ihrer Verwendung. Eine computerimplementierte Datenstruktur umfasst allerdings nicht zwingend die Merkmale des Prozesses, durch den sie erzeugt wird. Sie ist auch nicht zwingend durch das Verfahren beschränkt, in dem sie verwendet wird. Deshalb kann ein Anspruch auf eine computerimplementierte Datenstruktur in der Regel nicht durch eine bloße Bezugnahme auf ein Verfahren oder als Ergebnis eines Prozesses definiert werden. Zu Datenstrukturen siehe auch G-II, 3.7.2.

Zur Beurteilung der erforderlichen Tätigkeit bei Ansprüchen, die Merkmale bezüglich Ausnahmen nach Art. 52 (2) aufweisen, was bei computerimplementierten Erfindungen häufig der Fall ist, siehe G-VII, 5.4.

### **3.9.2 Fälle, in denen Verfahrensschritte spezifische Mittel zur Datenverarbeitung und/oder zusätzliche technische Vorrichtungen als wesentliche Merkmale erfordern**

Können nicht sämtliche Schritte des Verfahrens, das die Erfindung definiert, vollständig durch allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgeführt werden, reicht eine Definition der Ansprüche gemäß den Formeln i) bis iv) in F-IV, 3.9.1 möglicherweise nicht aus, um den Erfordernissen des Art. 84 zu genügen. Ferner müssen in solchen Fällen Ansprüche unterschiedlicher Kategorien in Bezug auf Neuheit und erforderliche Tätigkeit separat ausgelegt und geprüft werden.

Insbesondere in Anwendungsgebieten wie Medizintechnik, Messtechnik, Optik, Elektromechanik oder Industriefertigung umfassen Verfahrensansprüche häufig Schritte der computergesteuerten Manipulation von oder

Interaktion mit technischen Gegenständen. Diese Verfahrensschritte werden jedoch nicht vollständig vom Computer ausgeführt und erfordern spezifische technische Mittel. Beinhaltet die Erfindung eine Interaktion aus Datenverarbeitungsschritten und anderen technischen Mitteln wie etwa einem Sensor oder einem Auslöser, so müssen diese technischen Mittel in den unabhängigen Ansprüchen enthalten sein, wenn sie für die Ausführung der Erfindung wesentlich sind. Ein Einwand nach Art. 84 kann erhoben werden, wenn in den Ansprüchen nicht definiert wird, welche Schritte vom Datenprozessor bzw. von den zusätzlichen Vorrichtungen ausgeführt werden oder wie diese interagieren. Dasselbe gilt, wenn im Gegensatz zu den in F-IV, 3.9.1 beschriebenen allgemeinen Datenverarbeitungsmitteln spezifische Datenverarbeitungsmittel (z. B. eine bestimmte parallele Computerarchitektur) erforderlich sind.

### Beispiel

1. Verfahren zur Bestimmung der Sauerstoffsättigung im Blut in einem Pulsoximeter, umfassend:
  - Empfangen von ersten und zweiten elektromagnetischen Strahlungssignalen aus einem perfundierten Gewebeabschnitt, die zwei unterschiedlichen Lichtwellenlängen entsprechen, in einem elektromagnetischen Detektor;
  - Standardisierung der elektromagnetischen Signale gemäß den Schritten A, B und C, um standardisierte elektromagnetische Signale zu erzeugen;
  - Bestimmung der Sauerstoffsättigung auf der Grundlage der standardisierten elektromagnetischen Signale gemäß den Schritten D und E.
2. Pulsoximeter mit einem elektromagnetischen Detektor und Mittel, die geeignet sind, die Schritte des Verfahrens nach Anspruch 1 auszuführen.
3. Computerprogramm[produkt], umfassend Befehle, die bewirken, dass die Vorrichtung des Anspruchs 2 die Verfahrensschritte nach Anspruch 1 ausführt.
4. Computerlesbares Medium, auf dem das Computerprogramm nach Anspruch 3 gespeichert ist.

Anmerkung: Das Verfahren weist einen Schritt auf, der durch spezifische technische Mittel zum Empfang elektromagnetischer Strahlungssignale (den elektromagnetischen Detektor) ausgeführt wird. Der elektromagnetische Detektor muss also im Vorrichtungsanspruch definiert werden, weil er ein wesentliches Merkmal zur Ausführung des Verfahrens ist. In diesem Beispiel kann im Vorrichtungsanspruch auf den Verfahrensanspruch 1 Bezug genommen werden, weil klar ist, wie die Mittel zur Ausführung dieses Verfahrens umzusetzen sind.

Ein Computerprogramm, in dem nur auf Anspruch 1 Bezug genommen wird, wäre dagegen nicht klar, weil ein solches Programm z. B. auf einem Universalrechner, der keinen elektromagnetischen Detektor aufweist, nicht ausgeführt werden könnte. Daher muss aus dem Programm klar hervorgehen, dass es auf der spezifischen Vorrichtung nach Anspruch 2 auszuführen ist.

## 4. Klarheit und Auslegung der Patentansprüche

### 4.1 Klarheit

Das Erfordernis der Klarheit gilt sowohl für einzelne Patentansprüche, d. h. für unabhängige und abhängige Ansprüche, als auch für die Patentansprüche insgesamt. Die Klarheit der Patentansprüche ist von größter Bedeutung, da sie den Gegenstand bestimmen, für den Schutz begeht wird. Deshalb sollte die inhaltliche Bedeutung eines Anspruchs für den Fachmann möglichst schon aus dem Wortlaut des Anspruchs allein klar hervorgehen (siehe auch F-IV, 4.2). In Anbetracht der Unterschiede in dem Schutzmfang, der mit den verschiedenen Kategorien von Patentansprüchen verbunden sein kann, sollte der Prüfer darauf achten, dass der Wortlaut eines Patentanspruchs hinsichtlich der Kategorie, unter die er fällt, keinen Zweifel zulässt.

Art. 84

Wurden Ansprüche für nicht deutlich im Sinne des Art. 84 befunden, so ist unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt worden (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird und/oder der Anmelder nicht überzeugend darlegen kann, warum die Aufforderung nach Regel 63 (1) nicht gerechtfertigt war, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

### 4.2 Auslegung

Der Wortlaut eines jeden Patentanspruchs ist so zu verstehen, dass sich für die einzelnen Wörter die Bedeutung und die Reichweite ergeben, die sie auf dem betreffenden Gebiet normalerweise haben, es sei denn, die Beschreibung verleiht den Wörtern in bestimmten Fällen durch ausdrückliche Definition oder auf andere Weise eine besondere Bedeutung. Außerdem sollte der Prüfer, wenn eine solche besondere Bedeutung vorliegt, möglichst verlangen, dass der Patentanspruch so geändert wird, dass die Bedeutung aus dem Wortlaut des Patentanspruchs allein deutlich wird. Dies ist wichtig, da nur die europäischen Patentansprüche, nicht aber die Beschreibung, in allen Amtssprachen des EPA veröffentlicht werden. Der Patentanspruch muss auch so gelesen und verstanden werden, dass er technisch einen Sinn ergibt. Das kann zur Folge haben, dass von der streng wörtlichen Bedeutung des Wortlauts der Patentansprüche abgegangen werden muss. Art. 69 und sein Protokoll bieten keine Grundlage für den Ausschluss eines unter den eigentlichen Wortsinn der Ansprüche fallenden Gegenstands (siehe T 223/05).

#### 4.3 Widersprüche

Widersprüche zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen sind zu vermeiden, wenn sie Zweifel über den Schutzbereich entstehen lassen und damit die Klarheit oder Stützung des Patentanspruchs nach Art. 84 Satz 2 beeinträchtigen oder alternativ dazu führen, dass der Patentanspruch nach Art. 84 Satz 1 beanstandet werden kann. Diese Widersprüche können folgender Art sein:

i) Widerspruch im Wortlaut

Die Beschreibung kann z. B. eine Angabe enthalten, aus der hervorgeht, dass sich die Erfindung auf ein bestimmtes Merkmal beschränkt; die Patentansprüche enthalten jedoch keine solche Beschränkung; auch wird in der Beschreibung dieses Merkmal nicht besonders hervorgehoben, und es besteht kein Grund zu der Annahme, dass das Merkmal für die Ausführung der Erfindung wesentlich ist. In diesem Fall kann der Widerspruch entweder durch Erweiterung der Beschreibung oder durch Beschränkung der Patentansprüche behoben werden. Sind umgekehrt die Patentansprüche enger gefasst als die Beschreibung, so können die Patentansprüche erweitert oder kann die Beschreibung eingeschränkt werden.

ii) Widerspruch betreffend offensichtlich wesentliche Merkmale

Aus dem allgemeinen Fachwissen bzw. aus den Angaben oder dem Zusammenhang der Beschreibung kann z. B. hervorgehen, dass ein bestimmtes technisches Merkmal, das in einem unabhängigen Patentanspruch nicht erwähnt ist, für die Ausführung der Erfindung wesentlich ist oder, anders ausgedrückt, zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe erforderlich ist. In diesem Fall erfüllt der Patentanspruch die Erfordernisse des Art. 84 nicht; Art. 84 Satz 1 in Verbindung mit Regel 43 (1) und (3) ist nämlich so zu verstehen, dass ein unabhängiger Patentanspruch nicht nur technisch gesehen verständlich sein, sondern auch den Gegenstand der Erfindung eindeutig kennzeichnen, d. h. alle seine wesentlichen Merkmale angeben muss (siehe T 32/82). Legt der Anmelder auf einen solchen Einwand hin z. B. durch weitere Unterlagen oder sonstiges Beweismaterial überzeugend dar, dass das Merkmal tatsächlich nicht wesentlich ist, so darf er den Anspruch unverändert beibehalten und gegebenenfalls die Beschreibung ändern. Der umgekehrte Fall, in dem ein unabhängiger Anspruch Merkmale enthält, die für die Ausführung der Erfindung nicht wesentlich erscheinen, ist nicht zu beanstanden. Hier bleibt die Entscheidung dem Anmelder überlassen. Der Prüfer sollte daher nicht vorschlagen, dass ein Anspruch durch das Weglassen offensichtlich unwesentlicher Merkmale erweitert wird.

iii) Ein Teil des Gegenstands der Beschreibung oder der Zeichnungen wird von den Patentansprüchen nicht abgedeckt.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn in allen Patentansprüchen von einer elektrischen Schaltung die Rede ist, bei der Halbleiterelemente verwendet werden, bei einer der in der Beschreibung und in den Zeichnungen wiedergegebenen Ausführungsarten jedoch stattdessen Elektronenröhren verwendet werden. Ein solcher Widerspruch lässt sich in der Regel dadurch beheben, dass entweder die Ansprüche erweitert werden (sofern diese Erweiterung durch die Beschreibung und die Zeichnungen als Ganzes entsprechend gestützt wird) oder der "Überschuss" aus der Beschreibung und den Zeichnungen herausgenommen wird. Wird jedoch zu Beispielen und technischen Beschreibungen von Vorrichtungen, Erzeugnissen bzw. Verfahren in der Beschreibung oder in den Zeichnungen, die in den Ansprüchen nicht erfasst sind, angegeben, dass es sich nicht um Ausführungsformen der Erfindung, sondern um den Stand der Technik oder um Beispiele handelt, die das Verständnis der Erfindung erleichtern, so können diese Beispiele in der Anmeldung belassen werden.

Der Fall iii) tritt häufig dann auf, wenn die Ansprüche infolge einer Aufforderung nach Regel 62a (1) oder Regel 63 (1) beschränkt wurden, die von der Recherche ausgeschlossenen Gegenstände aber noch in der Beschreibung vorhanden sind. Gegen solche Gegenstände sollte nach Art. 84 ein Einwand erhoben werden (Widerspruch zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung), es sei denn der ursprüngliche Einwand war nicht gerechtfertigt.

Der Fall iii) tritt außerdem auf, wenn die Ansprüche nach einem Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit (Regel 64 oder Regel 164) auf eine der ursprünglich beanspruchten Erfindungen beschränkt worden sind: die Ausführungsformen bzw. Beispiele der nicht beanspruchten Erfindungen müssen entweder gestrichen oder als nicht zur Erfindung gehörend gekennzeichnet werden.

#### **4.4 Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung"**

Allgemeine Angaben in der Beschreibung, durch die der Schutzbereich in verschwommener bzw. nicht klar definierter Weise erweitert werden soll, sind zu beanstanden. Dies betrifft insbesondere Angaben, durch die der Schutzbereich auf das "Wesen der Erfindung" ausgedehnt werden soll. Einwände sollten gleichfalls erhoben werden, wenn die Patentansprüche auf eine Kombination von Merkmalen gerichtet sind und irgendwelche Angaben den Eindruck zu vermitteln scheinen, dass dennoch nicht nur die Kombination als Ganzes, sondern auch einzelne Elemente oder Unterkombinationen unter Schutz gestellt werden sollen.

#### **4.5 Wesentliche Merkmale**

##### **4.5.1 Einwände wegen fehlender wesentlicher Merkmale**

Die Ansprüche, die den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird, müssen deutlich sein. Das heißt, ein Anspruch muss nicht nur technisch gesehen verständlich sein, sondern auch alle wesentlichen Merkmale der Erfindung eindeutig definieren (siehe T 32/82). Ferner gilt das Erfordernis einer Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung nach Art. 84 für alle Merkmale, die in der Beschreibung ausdrücklich als wesentlich für die

*Art. 84  
Regel 43 (1) und (3)*

Ausführung der Erfindung dargestellt werden (siehe T 1055/92). Fehlen die wesentlichen Merkmale in den unabhängigen Ansprüchen, so ist dieser Mangel daher im Rahmen der Erfordernisse der Klarheit und der Stützung durch die Beschreibung zu behandeln.

#### **4.5.2 Definition des Begriffs "wesentliche Merkmale"**

Die wesentlichen Merkmale eines Anspruchs sind die Merkmale, die zur Erzielung einer technischen Wirkung erforderlich sind, mit der die Anmeldung zugrunde liegende technische Aufgabe gelöst wird (die Aufgabe wird in der Regel aus der Beschreibung hergeleitet). Die unabhängigen Ansprüche sollten daher alle Merkmale enthalten, die in der Beschreibung ausdrücklich als zur Ausführung der Erfindung notwendig angegeben sind. Merkmale, die nicht tatsächlich zur Lösung der Aufgabe beitragen, sind keine wesentlichen Merkmale, selbst wenn sie in der Anmeldung durchgängig in Zusammenhang mit der Erfindung genannt werden.

Entscheidend für die Beantwortung der Frage, ob ein Merkmal zur Lösung der Aufgabe beiträgt, ist in der Regel die durch das Merkmal erzielte technische Wirkung oder das erzielte Ergebnis (siehe auch G-VII, 5.2).

Bezieht sich ein Patentanspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses, das die Erfindung darstellt, so muss es sich bei dem beanspruchten Verfahren um ein Verfahren handeln, das, wenn es in einer dem Fachmann vernünftig erscheinenden Weise ausgeführt wird, zwangsläufig das betreffende Erzeugnis als Endergebnis hat; andernfalls liegt bei dem Patentanspruch ein innerer Widerspruch und somit ein Mangel an Klarheit vor.

Insbesondere, wenn die Patentierbarkeit von einer technischen Wirkung abhängt, müssen die Patentansprüche so abgefasst sein, dass sie alle die technischen Merkmale enthalten, die für die technische Wirkung wesentlich sind (siehe T 32/82).

#### **4.5.3 Verallgemeinerung wesentlicher Merkmale**

Bei der Entscheidung darüber, wie spezifisch die wesentlichen Merkmale sein müssen, sind die Bestimmungen von Art. 83 zu beachten, wonach es genügt, wenn die Anmeldung als Ganzes die notwendigen Merkmale einer Erfindung so genau beschreibt, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann (siehe F-III, 3). Es ist nicht erforderlich, alle Einzelheiten der Erfindung in den unabhängigen Anspruch aufzunehmen. Daher ist eine Verallgemeinerung der beanspruchten Merkmale bis zu einem gewissen Grad zulässig, sofern die beanspruchten verallgemeinerten Merkmale insgesamt die Lösung der Aufgabe ermöglichen. In diesem Fall müssen die Merkmale nicht spezifischer definiert werden. Dies gilt entsprechend auch für strukturelle und funktionelle Merkmale.

#### **4.5.4 Implizite Merkmale**

Wie oben ausgeführt sind in einem unabhängigen Patentanspruch alle wesentlichen Merkmale ausdrücklich aufzuführen, die zur Angabe der Erfindung notwendig sind, es sei denn, dass die Gattungsbezeichnung

diese Merkmale beinhaltet; so braucht bei einem Patentanspruch für ein "Fahrrad" beispielsweise nicht angegeben zu werden, dass es Räder hat.

Wenn sich der Patentanspruch auf ein Erzeugnis richtet, das der Art nach bekannt ist, und die Erfindung darin besteht, es in bestimmter Hinsicht zu ändern, so reicht es aus, im Patentanspruch das Erzeugnis deutlich anzugeben und im Einzelnen aufzuführen, was geändert wird und in welcher Weise dies geschieht. Ähnliches gilt für Patentansprüche, die sich auf eine Vorrichtung beziehen.

#### 4.5.5 Beispiele

Veranschaulichende Beispiele zum Thema der wesentlichen Merkmale enthält die Anlage zu F-IV.

#### 4.6 Relative Begriffe

Es ist nicht empfehlenswert, in einem Patentanspruch relative Begriffe wie "dünn", "weit" oder "stark" bzw. ähnliche Ausdrücke zu verwenden, es sei denn, der betreffende Ausdruck hat auf dem betreffenden Fachgebiet eine allgemein anerkannte Bedeutung, z. B. "Hochfrequenz" in Bezug auf einen Verstärker, und dies ist die beabsichtigte Bedeutung. Hat der Ausdruck keine allgemein anerkannte Bedeutung, so sollte er möglichst durch eine präzisere, ursprünglich offenbare Angabe ersetzt werden. Findet sich in der ursprünglichen Offenbarung keine Basis für eine klare Definition und ist der Ausdruck nicht wesentlich für die Erfindung, so sollte er in der Regel in dem Anspruch belassen werden, da seine Streichung im Allgemeinen unter Verstoß gegen Art. 123 (2) zu einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus führen würde. Die Beibehaltung eines unklaren Ausdrucks in einem Patentanspruch kann jedoch nicht gestattet werden, wenn dieser Ausdruck wesentlich für die Erfindung ist. Ebenso kann ein solcher unklarer Ausdruck vom Anmelder nicht dazu benutzt werden, seine Erfindung vom Stand der Technik abzugrenzen.

#### 4.7 Begriffe wie "etwa" oder "ungefähr"

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Verwendung des Begriffs "etwa" oder ähnlicher Ausdrücke wie "ungefähr" oder "im Wesentlichen". Ein derartiger Ausdruck kann beispielsweise im Zusammenhang mit einem bestimmten Wert (z. B. "etwa 200 °C"), einem Bereich (z. B. "von etwa x bis etwa y") oder der strukturellen Einheit einer Vorrichtung (z. B. "Schalenplatte mit einem im Wesentlichen kreisförmigen Umfang") gebraucht werden. In jedem Falle sollte der Prüfer anhand seines Fachwissens entscheiden, ob die Bedeutung des Begriffs im Zusammenhang mit dem Gesamtinhalt der Anmeldungsunterlagen und angesichts der Bedeutung, die der durch ein solches Wort beschriebene technische Begriff üblicherweise auf dem betreffenden Gebiet hat, hinreichend klar ist. Wenn solche Worte bedeuten, dass eine bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis innerhalb einer gewissen Toleranz erzielt werden können, und der Fachmann weiß, wie er die Toleranz erreicht, dann kann der Gebrauch solcher Begriffe zulässig sein. Lässt der Gebrauch eines solchen Wortes dagegen vermuten, dass Abweichungen abgedeckt werden, die über die zulässige Toleranz hinausgehen, ist der Wortlaut vage und unklar. In jedem

Fall kann der Begriff nur dann zugelassen werden, wenn die Erfindung hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit anderweitig eindeutig vom Stand der Technik abgegrenzt ist.

#### **4.8 Marken**

In einem Patentanspruch sollte auch die Verwendung von Marken und der gleichen nicht zugelassen werden, da nicht auszuschließen ist, dass das Erzeugnis oder Merkmal, auf das verwiesen wird, während der Laufzeit des Patents geändert wird, seinen Namen aber beibehält. Sie können in Ausnahmefällen zulässig sein, wenn ihre Verwendung unvermeidlich und ihre genaue Bedeutung allgemein anerkannt ist (siehe auch F-II, 4.14 zur Notwendigkeit, Marken in der Beschreibung entsprechend auszuweisen). Zur Auswirkung von Verweisen auf Marken auf die ausreichende Offenbarung (Art. 83) siehe F-III, 7.

#### **4.9 Fakultative Merkmale**

Ausdrücke wie "vorzugsweise", "zum Beispiel", "wie z. B." oder "insbesondere" sind sorgfältig darauf zu prüfen, ob sie keine Unklarheit hervorrufen. Ausdrücke dieser Art bewirken keine Beschränkung des Schutzmangels des Patentanspruchs, d. h. das nach einem derartigen Ausdruck stehende Merkmal ist als ganz und gar fakultativ zu betrachten.

#### **4.10 Zu erreichendes Ergebnis**

Der durch die Patentansprüche angegebene Bereich muss so präzise sein, wie es die Erfindung zulässt. Im Allgemeinen sollten Patentansprüche, in denen versucht wird, die Erfindung durch das zu erreichende Ergebnis anzugeben, nicht zugelassen werden; dies gilt insbesondere dann, wenn sie nur die zugrunde liegende technische Aufgabe angeben. Sie sind jedoch statthaft, wenn die Erfindung entweder nur auf diese Weise beschrieben oder anderweitig nicht genauer definiert werden kann, ohne dass der Schutzbereich der Ansprüche über Gebühr eingeschränkt wird und das Ergebnis dergestalt ist, dass es durch Versuche oder Maßnahmen tatsächlich unmittelbar nachgewiesen werden kann, die in der Beschreibung in angemessener Weise dargelegt oder dem Fachmann bekannt sind und keine unzumutbaren Experimente erfordern (siehe T 68/85). Die Erfindung kann sich beispielsweise auf einen Aschenbecher beziehen, in dem aufgrund seiner Form und relativen Abmessungen ein glimmender Zigarettenstummel automatisch gelöscht wird. Die relativen Abmessungen können auf eine schwer zu definierende Weise stark variieren und doch die gewünschte Wirkung haben. Soweit im Patentanspruch Bau und Form des Aschenbeckers so klar wie möglich spezifiziert werden, können die relativen Abmessungen durch Verweisung auf das angestrebte Ergebnis definiert werden, wobei die Angaben allerdings so ausreichende Anleitungen enthalten müssen, dass der Leser die erforderlichen Abmessungen durch routinemäßige Versuchsverfahren ermitteln kann (siehe F-III, 1 bis 3).

Zu beachten ist, dass die obigen Voraussetzungen, unter denen ein Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis definiert werden darf, andere sind als die, unter denen eine Definition des Gegenstands durch seine funktionellen Merkmale zulässig ist (siehe F-IV, 4.22 und 6.5).

Ferner können auf ein Ergebnis gerichtete Ansprüche auch insofern problematisch sein, als wesentliche Merkmale fehlen (siehe F-IV, 4.5).

#### 4.11 Parameter

Bezieht sich die Erfindung auf ein Erzeugnis, so kann dieses in einem Patentanspruch auf verschiedene Art definiert werden, nämlich als chemisches Erzeugnis durch seine chemische Formel, als Produkt eines Verfahrens (wenn keine klarere Definition möglich ist; siehe auch F-IV, 4.12) oder ausnahmsweise durch seine Parameter.

Bei Parametern handelt es sich um charakteristische Werte; diese können definiert werden als Wert einer direkt messbaren Eigenschaft (z. B. Schmelzpunkt eines Stoffs, Biegefestigkeit eines Stahls, Widerstand eines elektrischen Leiters) oder als die in Form einer Formel dargestellte mehr oder weniger komplizierte mathematische Kombination verschiedener Variablen.

Die Kennzeichnung eines Erzeugnisses hauptsächlich durch seine Parameter sollte nur erlaubt werden, wenn die Erfindung in keiner anderen Weise ausreichend definiert werden kann, sofern diese Parameter eindeutig und zuverlässig durch Hinweise in der Beschreibung oder durch auf dem technischen Gebiet übliche objektive Verfahren bestimmt werden können (siehe T 94/82). Das Gleiche gilt für ein auf das Verfahren bezogenes Merkmal, das durch Parameter definiert wird. Fälle, bei denen unübliche Parameter verwendet werden oder zum Messen der Parameter ein nicht zugängliches Gerät benutzt wird, können prima facie wegen mangelnder Klarheit beanstandet werden, da sich ein sinnvoller Vergleich mit dem Stand der Technik nicht anstellen lässt. Solche Fälle könnten auch mangelnde Neuheit verschleiern (siehe G-VI, 6).

Die Verwendung unüblicher Parameter kann jedoch zulässig sein, wenn aus der Anmeldung hervorgeht, dass der Fachmann in der Lage wäre, die dargelegten Versuche ohne Weiteres durchzuführen und somit die genaue Bedeutung der Parameter festzustellen und einen sinnvollen Vergleich mit dem Stand der Technik anzustellen (siehe T 231/01). Den Nachweis dafür, dass der unübliche Parameter tatsächlich ein unterscheidendes Merkmal gegenüber dem Stand der Technik ist, muss der Anmelder erbringen. Legt er keine entsprechenden Nachweise vor, kann nicht im Zweifelsfall zu seinen Gunsten entschieden werden (siehe G-VI, 6).

Ob die Methode und die Mittel, mit denen die Parameterwerte gemessen werden, ebenfalls in den Anspruch aufgenommen werden müssen, wird in F-IV, 4.18 behandelt. Weitere Ausführungen zu Parametern im Hinblick auf Klarheit, mangelnde Stützung und ausreichende Offenbarung enthalten F-III, 11 und F-IV, 6.4.

#### 4.12 Product-by-Process-Anspruch

Patentansprüche für Erzeugnisse, die die Erzeugnisse durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung kennzeichnen, sind nur dann gewährbar, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfüllen, d. h., dass sie unter anderem neu und erforderlich sind und es unmöglich

ist, das beanspruchte Erzeugnis anders als anhand seines Herstellungsverfahrens zu definieren (siehe G 2/12 und G 2/13). Ein Erzeugnis wird nicht schon dadurch neu, dass es durch ein neues Verfahren hergestellt ist (siehe T 150/82). Ein Patentanspruch, der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren kennzeichnet, ist als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen. Er kann z. B. die Form "Erzeugnis X, erhältlich durch das Verfahren Y" haben. Unabhängig davon, ob in dem Product-by-Process- Anspruch eine Formulierung wie "erhältlich durch", "erhalten durch", "direkt erhalten durch" oder eine gleichbedeutende Formulierung verwendet wird, bezieht sich der Anspruch stets auf das Erzeugnis als solches und gewährt dafür absoluten Schutz (siehe T 20/94).

In Bezug auf die Neuheit gilt, dass bei einem durch sein Herstellungsverfahren definierten Erzeugnis festgestellt werden muss, ob das betreffende Erzeugnis mit bekannten Erzeugnissen identisch ist. Die Beweislast für ein angeblich unterscheidendes "Product-by-Process"-Merkmal liegt beim Anmelder, der nachweisen muss, dass die Abwandlung der Verfahrensparameter zu einem anderen Erzeugnis führt, indem er beispielsweise deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der Erzeugnisse darlegt (siehe T 205/83). Der Prüfer muss aber eine behauptete mangelnde Neuheit eines Product-by-Process-Anspruchs trotzdem begründen, insbesondere wenn dieser Einwand vom Anmelder angefochten wird (siehe G 1/98, T 828/08).

Bei der Bestimmung der Merkmale eines durch ein Verfahren hergestellten Erzeugnisses ist auch der Zweck des Verfahrens zu berücksichtigen. Davon unterscheidet sich die Beurteilung eines Verfahrens oder eines Prozesses zur Herstellung eines Erzeugnisses, bei dem die Angabe eines bestimmten Zwecks (Herstellung eines Erzeugnisses) eine bloße Eignung impliziert (siehe F-IV, 4.13).

#### Art. 69

Auch bleibt die Prüfung von Erzeugnis- oder Product-by-Process-Ansprüchen in Bezug auf ihre Patentierbarkeit nach dem EPÜ unberührt vom Schutzbereich des Patents oder der Patentanmeldung (siehe G 2/12 und G 2/13, Nr. VIII.2 (6) b) der Entscheidungsgründe).

#### Art. 64 (2)

Gemäß Art. 64 (2) erstreckt sich der Schutz aus einem europäischen Patent, dessen Gegenstand ein Verfahren ist, auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse. Die Vorschrift dieses Artikels ist so zu verstehen, dass sie sich sowohl auf Verfahren bezieht, durch die Erzeugnisse hergestellt werden, die von dem Ausgangsmaterial völlig verschieden sind, als auch auf Verfahren, mit denen lediglich Veränderungen der Oberfläche bewirkt werden (z. B. Streichen, Polieren). Art. 64 (2) betrifft jedoch nicht die Prüfung von Verfahrensansprüchen in Bezug auf ihre Patentierbarkeit nach dem EPÜ und ist von der Prüfungsabteilung nicht zu berücksichtigen (siehe T 103/00).

#### 4.13 "Vorrichtung zu ...", "Verfahren zu ..." usw.

Beginnt ein Patentanspruch mit Worten wie: "Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens usw.", so ist darunter lediglich eine Vorrichtung zu verstehen, die sich zur Durchführung des Verfahrens eignet. Eine Vorrichtung,

die sonst alle in dem Patentanspruch aufgeführten Merkmale besitzt, die aber zu dem angegebenen Zweck ungeeignet wäre oder einer Änderung bedürfte, damit sie zu diesem Zweck verwendet werden kann, sollte normalerweise nicht als ein Gegenstand betrachtet werden, der den Gegenstand des Patentanspruchs vorwegnimmt.

Ähnliche Erwägungen gelten für Patentansprüche für ein Erzeugnis, das in besonderer Weise verwendet wird. Bezieht sich beispielsweise ein Patentanspruch auf eine "Form für Stahlschmelzen", so gehen damit bestimmte Beschränkungen für die Form einher. Eine Kunststoffschale für Eiswürfel mit viel niedrigerem Schmelzpunkt als Stahl fiele deshalb nicht unter den Patentanspruch. Ähnlich wäre ein Patentanspruch auf einen Stoff oder ein Stoffgemisch für einen bestimmten Verwendungszweck dahingehend auszulegen, dass damit ein Stoff oder ein Stoffgemisch gemeint ist, das tatsächlich für den angegebenen Zweck geeignet ist; ein bekanntes Erzeugnis, das prima facie dem im Patentanspruch definierten Stoff oder Stoffgemisch entspricht, jedoch dergestalt ist, dass es für die angegebene Verwendung ungeeignet wäre, würde die Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs nicht beeinträchtigen. Mangelnde Neuheit läge dagegen vor, wenn das bekannte Erzeugnis dergestalt ist, dass es sich tatsächlich für die angegebene Verwendung eignet, auch wenn es für diesen Zweck nie zuvor beschrieben worden ist. Ausnahmen von diesem allgemeinen Auslegungsgrundsatz bilden Fälle, in denen sich der Patentanspruch auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch bezieht, der bzw. das bei Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung oder bei Diagnostizierverfahren verwendet wird (siehe G-II, 4.2 und G-VI, 7.1). Desgleichen werden im Bereich der Datenverarbeitung/Computerprogrammierung Vorrichtungsmerkmale des Typs "Mittel für eine Funktion" ("Mittel zur ...") als Mittel verstanden, die nicht nur für die Durchführung der relevanten Schritte/Funktionen geeignet sind, sondern vielmehr eigens dafür konzipiert wurden. Zu Anspruchsformulierungen, die üblicherweise bei computerimplementierten Erfindungen verwendet werden, siehe F-IV, 3.9.

Anders als bei einem Vorrichtungs- oder Erzeugnisanspruch sollte in einem Verfahrensanspruch, der mit den Worten "Verfahren zum Umschmelzen von galvanischen Schichten" beginnt, die Formulierung "zum Umschmelzen" nicht so verstanden werden, dass sich das Verfahren lediglich zum Umschmelzen galvanischer Schichten eignet, sondern vielmehr als ein das Umschmelzen galvanischer Schichten betreffendes funktionelles Merkmal, d. h. als Definition eines der Verfahrensschritte des beanspruchten Verfahrens (siehe T 848/93).

Davon zu unterscheiden sind Fälle, in denen der Anspruch auf ein Verfahren gerichtet ist, das einem bestimmten Zweck dient und physische Schritte zur Herstellung eines Erzeugnisses umfasst (d. h. der Anspruch ist tatsächlich auf die Herstellung eines Erzeugnisses gerichtet). Hier ist die Angabe des beabsichtigten Zwecks des Verfahrens (Herstellung eines Erzeugnisses) so zu verstehen, dass das Verfahren für diese Verwendung lediglich geeignet sein muss, sie aber kein Verfahrensschritt ist. Folglich wäre eine frühere Offenbarung desselben Verfahrens ohne Angabe des

bestimmten Zwecks (Herstellung eines Erzeugnisses) - für den sich das Verfahren aber dennoch eignet - neuheitsschädlich für einen Anspruch auf das Verfahren zu diesem bestimmten Zweck (siehe T 304/08).

#### **4.14 Definition durch Bezugnahme auf den Verwendungszweck oder einen anderen Gegenstand**

Wenn in einem auf einen Gegenstand (Erzeugnis, Vorrichtung) gerichteten Patentanspruch der Versuch gemacht wird, die Erfindung durch Merkmale zu definieren, die sich auf die Verwendung des Gegenstands beziehen, so kann sich ein Mangel an Klarheit ergeben. Dies gilt insbesondere dann, wenn im Patentanspruch nicht nur der Gegenstand selbst, sondern auch dessen Beziehung zu einem zweiten Gegenstand definiert ist, der nicht Teil des beanspruchten ersten Gegenstands ist (z. B. Zylinderkopf für einen Motor, definiert durch Merkmale seiner Anordnung im Motor). Bevor man die Einschränkung auf eine Kombination in Betracht zieht, ist aber immer zu bedenken, dass der Anmelder selbst dann, wenn er den ersten Gegenstand zunächst durch dessen Beziehung zu dem zweiten Gegenstand definiert hat, normalerweise berechtigt ist, einen selbstständigen Schutz auf den ersten Gegenstand per se zu erhalten. Da der erste Gegenstand oft unabhängig von dem zweiten Gegenstand hergestellt und verkauft werden kann, wird es meistens möglich sein, hierfür bei entsprechender Anspruchsformulierung (z. B. "verbindbar" anstelle von "verbunden" usw.) auch einen unabhängigen Patentschutz zu erlangen. Falls es nicht möglich sein sollte, den ersten Gegenstand per se deutlich zu definieren, müsste der Patentanspruch auf eine Kombination aus erstem und zweitem Gegenstand gerichtet werden (z. B. "Motor mit einem Zylinderkopf" oder "Motor enthaltend einen Zylinderkopf").

Es kann auch zulässig sein, in einem unabhängigen Patentanspruch Abmessungen und/oder Formen eines ersten Gegenstands durch allgemeine Bezugnahmen auf Größen und/oder korrespondierende Formen eines zweiten Gegenstands zu definieren, der nicht Teil des beanspruchten ersten Gegenstands ist, der aber mit diesem bei der Verwendung in Beziehung steht. Dies gilt insbesondere dann, wenn der zweite Gegenstand eine gewisse standardisierte Größe aufweist (z. B. Halterung für das Kennzeichenschild eines Kraftfahrzeugs, deren Rahmen und Befestigungselemente durch die Abmessungen des Schildes vorgegeben sind). Aber auch Bezugnahmen auf zweite Gegenstände, die keinerlei Standardisierung unterliegen, können ausreichend deutlich sein, und zwar dann, wenn der Fachmann ohne große Mühen die sich dadurch für den ersten Gegenstand ergebenden Einschränkungen des Schutzbereichs herleiten kann (z. B. folienartige Bedeckung für einen landwirtschaftlichen Rundballen, deren Länge, Breite und Faltung in Bezug auf Umfang, Breite und Durchmesser des Rundballens definiert sind; siehe T 455/92). Es ist weder notwendig, dass solche Ansprüche die genauen Abmessungen des zweiten Gegenstands enthalten, noch müssen sie auf eine Kombination aus erstem und zweitem Gegenstand gerichtet werden. Eine Festlegung bestimmter Längen-, Breiten- und/oder Höhenmaße des ersten Gegenstands ohne Bezugnahme auf den zweiten Gegenstand würde zu einer ungerechtfertigten Einschränkung des Schutzbereichs führen.

Zur Beurteilung von Ansprüchen auf computerimplementierte Erfindungen, bei denen ein auf ein Computerprogramm gerichteter Anspruch auf einen Computer (d. h. einen separaten Gegenstand) Bezug nimmt, siehe F-IV, 3.9.

#### 4.15 Das Wort "in"

Patentansprüche, bei denen das Wort "in" zur Definition einer Beziehung zwischen verschiedenen Gegenständen (Erzeugnissen, Vorrichtungen) oder Gegenständen und Tätigkeiten (Verfahren, Verwendung) oder verschiedenen Tätigkeiten verwendet wird, sollten zur Vermeidung von Unklarheiten genau überprüft werden. Solche Anspruchsformulierungen sind z. B.:

- i) Zylinderkopf in einem Viertaktmotor
- ii) In einem Telefonapparat mit automatischem Wähler, Signal- Detektor und Regler enthält der Signal-Detektor ...
- iii) In einem Prozess unter Verwendung einer Elektroden- Zuführung einer Lichtbogen-Schweißmaschine weist ein Verfahren zur Strom- und Spannungsregelung des Lichtbogens folgende Schritte auf ...
- iv) In einem Verfahren/einem System/einer Vorrichtung usw. .... besteht die Verbesserung darin, dass ...

Bei den Beispielen i) bis iii) ist es wegen der ausdrücklichen Hervorhebung der voll funktionsfähigen Untereinheiten (Zylinderkopf, Signal-Detektor, Verfahren zur Strom- und Spannungsregelung) gegenüber der Gesamtheit (Viertaktmotor, Telefonapparat, Prozess), in der die Untereinheit angesiedelt ist, nicht immer klar, ob sich der angestrebte Patentschutz nur auf die Untereinheit per se beschränkt oder ob die Gesamtheit unter Schutz gestellt werden soll. Zur Klarstellung sollten derartige Ansprüche entweder auf "eine Gesamtheit mit einer (enthaltend eine) Untereinheit" gerichtet werden (z. B. Viertaktmotor mit einem Zylinderkopf), oder aber, falls dies vom Anmelder ausdrücklich gewünscht wird und es dafür eine Basis in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Art. 123 (2) gibt, auf die "Untereinheit" per se unter Angabe der Zweckbestimmung (z. B. Zylinderkopf für einen Viertaktmotor).

Bei Ansprüchen gemäß Beispiel iv) ist es wegen der "in"-Beziehung nicht immer klar, ob sich der Patentschutz nur auf die Verbesserung beschränkt oder ob die Gesamtheit der im Anspruch definierten Merkmale unter Schutz gestellt werden soll. Auch hier sollten eindeutige Formulierungen verlangt werden.

Akzeptabel sind aber Ansprüche wie z. B. "Verwendung eines Stoffs ... als antikorrosiver Bestandteil in einer Farben- oder Lackzusammensetzung ..." entsprechend der zweiten nicht medizinischen Verwendung (siehe G-VI, 7.2 zweiter Absatz).

#### 4.16 Verwendungsansprüche

Bei der Prüfung sollte ein "Verwendungs"-Anspruch etwa für die "Verwendung des Stoffs X als Insektenvernichtungsmittel" einem "Verfahrens"-Anspruch für "ein Verfahren zur Vernichtung von Insekten unter Verwendung des Stoffs X" gleichgestellt werden. So ist ein Patentanspruch der angegebenen Form nicht dahingehend auszulegen, dass er auf den Stoff X gerichtet ist, bei dem erkennbar ist (beispielsweise durch weitere Zusätze), dass er zur Verwendung als Insektenvernichtungsmittel bestimmt ist. Ebenso würde ein Patentanspruch für "die Verwendung eines Transistors in einer Verstärkerschaltung" einem Verfahrensanspruch für ein Verfahren der Verstärkung unter Verwendung einer Schaltung, in die der Transistor eingebaut ist, gleichkommen und nicht dahingehend auszulegen sein, dass er auf "eine Verstärkerschaltung, bei der der Transistor verwendet wird", oder auf "ein Verfahren der Verwendung des Transistors beim Aufbau einer solchen Schaltung" gerichtet ist. Jedoch kommt ein auf die Verwendung eines Verfahrens zu einem bestimmten Zweck gerichteter Anspruch einem auf dieses Verfahren gerichteten Anspruch gleich (siehe T 684/02).

Besondere Vorsicht ist bei Ansprüchen auf ein zweistufiges Verfahren geboten, das einen Verwendungsschritt mit einem Herstellungsschritt kombiniert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn als einziger Beitrag zum Stand der Technik ein Polypeptid und seine Verwendung in einem Screening-Verfahren definiert wurden. Ein solcher Anspruch wäre zum Beispiel:

"Verfahren umfassend

a) das Inkontaktbringen des Polypeptids X mit einem zu screenenden Stoff sowie

b) das Feststellen, ob der Stoff die Aktivität des Polypeptids beeinflusst;

und dann das Formulieren eines beliebigen aktiven Stoffs in einer pharmazeutischen Zusammensetzung."

Es sind viele Varianten eines solchen Anspruchs denkbar, im Wesentlichen umfassen sie aber a) einen Screening-Schritt (d. h. die Verwendung eines bestimmten Versuchsmaterials zur Auswahl eines Stoffs mit einer bestimmten Eigenschaft) sowie b) weitere Herstellungsschritte (d. h. zum Beispiel die Weiterverarbeitung des ausgewählten Stoffs zum gewünschten Stoffgemisch).

Mit einem solchen Anspruch wird versucht, das Stoffgemisch nach Art. 64 (2) schützen zu lassen. Laut G 2/88 gibt es zwei verschiedene Arten von Verfahrensansprüchen, nämlich i) die Verwendung eines Gegenstands zur Erzielung einer technischen Wirkung und ii) ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses. Die Entscheidung stellt klar, dass Art. 64 (2) nur für Verfahren des Typs ii) gilt. Ansprüche wie der oben genannte enthalten daher eine Kombination aus zwei verschiedenen, unvereinbaren Verfahrensansprüchen. Schritt a) des Anspruchs bezieht sich auf ein Verfahren des Typs i), Schritt b) auf ein Verfahren des Typs ii). Schritt b)

baut auf die in Schritt a) erzielte "Wirkung" auf, anstatt ein spezifisches Ausgangsmaterial in Schritt b) einzuführen und ein spezifisches Erzeugnis hervorzubringen. Dies hat zur Folge, dass der Anspruch das Erfordernis der Klarheit nach Art. 84 nicht erfüllt.

#### 4.17 Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen

Die Patentansprüche dürfen sich, "wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist", hinsichtlich der technischen Merkmale der Erfindung nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen stützen. Sie dürfen sich insbesondere normalerweise nicht auf Hinweise stützen wie: "wie beschrieben in Teil ... der Beschreibung" oder "wie in Figur 2 der Zeichnung dargestellt". Die ausdrückliche Betonung der Ausnahme sollte beachtet werden. Es obliegt dem Anmelder nachzuweisen, dass es in einem bestimmten Fall "unbedingt erforderlich ist", sich auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen zu stützen (siehe T 150/82). Ein Beispiel für eine zulässige Ausnahme wäre ein Fall, in dem eine Erfindung eine spezielle Formgebung beinhaltet, die in den Zeichnungen dargestellt ist, aber nicht ohne Weiteres in Worten oder durch eine einfache mathematische Formel angegeben werden kann. Ein weiterer Sonderfall wäre eine Erfindung, die sich auf chemische Erzeugnisse bezieht, deren Merkmale sich zum Teil lediglich durch grafische Darstellung oder Diagramme angeben lassen.

Regel 43 (6)

#### 4.18 Messmethode und Messmittel für in den Patentansprüchen genannte Parameterwerte

Ein weiterer Sonderfall liegt dann vor, wenn die Erfindung durch Parameter definiert wird. Sofern die Bedingungen hierfür erfüllt sind (siehe F-IV, 4.11), sollte - wo immer möglich - die Definition der Erfindung in vollem Umfang in den Anspruch selbst aufgenommen werden. Die Angabe der Messmethode ist für die eindeutige Definition der Parameter grundsätzlich erforderlich. Die Messmethode und die Messmittel, die für das Messen der Parameterwerte herangezogen werden, brauchen jedoch nicht in die Ansprüche aufgenommen zu werden, wenn:

- i) die Beschreibung der Methode so lang ist, dass ihre Aufnahme den Patentanspruch unklar machen würde, weil er nicht prägnant formuliert oder schwer verständlich ist; in diesem Fall sollte der Patentanspruch eine Bezugnahme auf die Beschreibung nach Regel 43 (6) enthalten,
- ii) ein Fachmann wissen würde, welche Methode zu verwenden ist, weil es z. B. nur eine Methode gibt oder üblicherweise eine bestimmte Methode verwendet wird, oder
- iii) alle bekannten Methoden zu demselben Ergebnis führen (innerhalb der Messtoleranzen).

In allen anderen Fällen jedoch sollten die Messmethode und die Messmittel in die Ansprüche aufgenommen werden, da die Ansprüche den Gegenstand angeben müssen, für den Schutz begehrt wird (Art. 84).

#### 4.19 Bezugszeichen

Regel 43 (7)

Sind der Anmeldung Zeichnungen beigefügt und wären die Patentansprüche leichter verständlich, wenn man den Zusammenhang zwischen den Merkmalen der Ansprüche und den entsprechenden Bezugszeichen in den Zeichnungen erkennen könnte, so sollten entsprechende Bezugszeichen in Klammern hinter die Merkmale in den Ansprüchen gesetzt werden. Bei einer Vielzahl unterschiedlicher Ausführungsformen müssen nur die Bezugszeichen der wichtigsten Ausführungsformen in den unabhängigen Anspruch bzw. die unabhängigen Ansprüche aufgenommen werden. Sind Ansprüche in der zweiteiligen Form nach Regel 43 (1) abgefasst, so sollten Bezugszeichen nicht nur in den kennzeichnenden Teil, sondern auch in den Oberbegriff der Ansprüche eingefügt werden. Bezugszeichen sollten jedoch nicht als Beschränkung des Umfangs des durch die Ansprüche geschützten Gegenstands verstanden werden; sie dienen lediglich dem Zweck, die Ansprüche leichter verständlich zu machen. Eine diesbezügliche Bemerkung in der Beschreibung ist zulässig (siehe T 237/84).

Wird Text zu Bezugszeichen in Klammern in den Ansprüchen hinzugefügt, so kann sich ein Mangel an Klarheit ergeben (Art. 84). Ausdrücke wie "Sicherungsmittel (Schraube 13, Nagel 14)" oder "Ventileinheit (Ventilsitz 23, Ventilelement 27, Ventilsitz 28)" sind keine Bezugszeichen im Sinn der Regel 43 (7), sondern besondere Merkmale, auf die Regel 43 (7) letzter Satz keine Anwendung findet. Infolgedessen ist unklar, ob die den Bezugszeichen hinzugefügten Merkmale den Umfang des Anspruchs beschränken. Solche in Klammern gesetzten Merkmale sind folglich generell nicht zulässig. Allerdings ist gegen zusätzliche Bezugnahmen auf Abbildungen, die mit bestimmten Bezugszeichen versehen sind, beispielsweise "(13 - Abbildung 3; 14 - Abbildung 4)", nichts einzuwenden.

Ein Mangel an Klarheit kann sich auch bei in Klammern gesetzten Ausdrücken ergeben, die keine Bezugszeichen enthalten, z. B. "(Beton)formziegel". Demgegenüber sind in Klammern gesetzte Ausdrücke mit allgemein anerkannter Bedeutung zulässig, z. B. "(Meth)acrylat", das eine bekannte Abkürzung von "Acrylat und Methacrylat" ist. Gegen die Verwendung von Klammern in chemischen oder mathematischen Formeln ist ebenfalls nichts einzuwenden.

#### 4.20 Negative Beschränkungen (z. B. Disclaimer)

Der Gegenstand eines Anspruchs wird normalerweise durch positive Merkmale definiert, die angeben, dass bestimmte technische Elemente vorhanden sind. In Ausnahmefällen kann der Gegenstand jedoch durch eine negative Einschränkung abgegrenzt werden, indem man ausdrücklich feststellt, dass bestimmte Merkmale nicht vorhanden sind. Davon kann z. B. Gebrauch gemacht werden, wenn das Fehlen eines Merkmals aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist (siehe T 278/88).

Negative Einschränkungen wie etwa Disclaimer dürfen nur dann verwendet werden, wenn sich der verbleibende Schutzgegenstand durch die Aufnahme positiver Merkmale in den Anspruch nicht klarer und knapper

definieren lässt (siehe G 1/03 und T 4/80) oder wenn dadurch der Schutzmumfang des Anspruchs unverhältnismäßig eingeschränkt würde (siehe T 1050/93). Es muss klar erkennbar sein, was mithilfe des Disclaimers ausgeschlossen wird (siehe T 286/06). Ein Anspruch mit einem oder mehreren Disclaimern muss zudem vollständig den in Art. 84 verankerten Erfordernissen der Klarheit und Knaptheit genügen (siehe G 1/03, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Darüber hinaus sollte im Interesse der Transparenz des Patents der ausgeklammerte Stand der Technik in der Beschreibung gemäß Regel 42 (1) b) angegeben und die Beziehung zwischen dem Stand der Technik und dem Disclaimer aufgezeigt werden.

Zur Zulässigkeit von Disclaimern, die Ausführungsformen ausklammern, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung als Teil der Erfindung offenbart waren, siehe H-V, 4.2. Zur Zulässigkeit von Disclaimern, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind, siehe H-V, 4.1.

#### **4.21 "beinhalten" gegenüber "bestehen aus"**

Während in der Alltagssprache das Wort "beinhalten" sowohl die Bedeutung "einschließen", "umfassen" oder "enthalten" als auch "bestehen aus" haben kann, ist bei der Abfassung von Patentansprüchen aus Gründen der rechtlichen Klarheit in der Regel eine weite Auslegung im Sinne von "einschließen", "umfassen" oder "enthalten" erforderlich. Werden andererseits in einem Anspruch für eine chemische Verbindung, "bestehend aus den Komponenten A, B und C", die Anteile dieser Komponenten in Prozent ausgedrückt, so ist das Vorhandensein einer zusätzlichen Komponente ausgeschlossen, weshalb sich die Prozentangaben zu 100 % ergänzen müssen (siehe T 759/91 und T 711/90).

#### **4.22 Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens**

Ist ein Anspruch auf eine weitere therapeutische Anwendung eines Arzneimittels gerichtet und ist das zu behandelnde Leiden funktionell definiert, z. B. als "Leiden, das durch die selektive Belegung eines bestimmten Rezeptors gemildert oder dem dadurch vorgebeugt werden kann", so kann der Anspruch nur dann als deutlich gelten, wenn aus den Patentdokumenten oder dem allgemeinen Fachwissen eine technische Lehre in Form experimenteller Untersuchungen oder sonstiger in Versuchen überprüfbarer Kriterien zu entnehmen ist, anhand deren der Fachmann beurteilen kann, welche Leiden durch die funktionelle Definition erfasst werden und damit in den Schutzbereich des Anspruchs fallen (siehe T 241/95; siehe auch G-II, 4.2).

#### **4.23 Breite Ansprüche**

Im Übereinkommen werden breite Ansprüche nicht direkt angesprochen. Dennoch können sich aus verschiedenen Gründen Einwände gegen solche Ansprüche ergeben.

Bei Diskrepanzen zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung sind die Ansprüche nicht ausreichend durch die Beschreibung gestützt (Art. 84), und außerdem ist dann in den meisten Fällen die Erfindung nicht ausreichend offenbart (Art. 83) (siehe T 409/91 und F-IV, 6.1).

**Art. 54 und Art. 56**

Manchmal ist ein Einwand wegen mangelnder Neuheit zu erheben, z. B. wenn der Anspruch so breit formuliert ist, dass er bekannte Gegenstände aus anderen Fachgebieten abdeckt. Breite Ansprüche können auch Ausführungsformen abdecken, die eine angebliche Wirkung nicht erzielen. Zur Erhebung eines Einwands wegen mangelnder erforderlicher Tätigkeit in solchen Fällen siehe G-VII, 5.2.

Zu breiten Ansprüchen im Einspruchsverfahren siehe D-V, 4 und 5.

**4.24 Reihenfolge der Patentansprüche**

Es gibt kein rechtliches Erfordernis, wonach der erste Anspruch der am weitesten gefasste sein muss. Nach Art. 84 müssen die Patentansprüche jedoch nicht nur einzeln deutlich sein, sondern auch in ihrer Gesamtheit. Deshalb sollte eine große Anzahl von Ansprüchen so angeordnet werden, dass der breiteste Anspruch zuerst steht. Steht bei vielen Ansprüchen der am weitesten gefasste Anspruch weit hinten, sodass er leicht übersehen werden kann, so sollte der Anmelder aufgefordert werden, entweder seine Ansprüche in eine logischere Reihenfolge zu bringen oder auf den am weitesten gefassten Anspruch im einführenden Teil oder in der Zusammenfassung der Beschreibung aufmerksam zu machen.

Steht der am weitesten gefasste Anspruch nicht zuerst, so muss ferner der spätere breiter gefasste Anspruch ebenfalls ein unabhängiger Anspruch sein. Gehören diese unabhängigen Ansprüche der gleichen Kategorie an, so kann dies auch zu einem Einwand nach Regel 43 (2) führen (siehe F-IV, 3.2 und 3.3).

**5. Prägnante Formulierung, Anzahl der Patentansprüche****Art. 84  
Regel 43 (5)**

Das Erfordernis der prägnanten Formulierung der Patentansprüche gilt sowohl für die Patentansprüche als Ganzes als auch für einzelne Patentansprüche. Die Anzahl der Patentansprüche hat sich bei Berücksichtigung der Art der Erfindung, für die der Anmelder Schutz begeht, in vertretbaren Grenzen zu halten. Ungerechtfertigte Textwiederholungen, beispielsweise aus einem anderen Patentanspruch, sind durch Verwendung der abhängigen Form zu vermeiden. Hinsichtlich unabhängiger Patentansprüche der gleichen Kategorie siehe F-IV, 3.2 und 3.3. Gegen eine vernünftige Anzahl abhängiger Patentansprüche, die auf bestimmte bevorzugte Merkmale der Erfindung gerichtet sind, ist nichts einzuwenden, doch sollte der Prüfer Einwände erheben, wenn allzu viele Patentansprüche trivialer Natur aufgeführt werden. Was unter einer vernünftigen Anzahl von Ansprüchen zu verstehen ist, hängt von der Sachlage im Einzelfall ab (siehe beispielsweise T 596/97, Nr. 8 der Entscheidungsgründe). Berücksichtigt werden müssen auch die Interessen der betroffenen Öffentlichkeit. Durch die Art der Darstellung der Ansprüche darf die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begeht wird, nicht über Gebühr erschwert werden (T 79/91 und T 246/91). Ein Einwand kann auch erhoben werden, wenn ein einziger Anspruch eine Vielzahl von Alternativen enthält, falls dies die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begeht wird, über Gebühr erschwert.

Wurden Ansprüche nicht für knapp im Sinne des Art. 84 befunden, so wird unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird und/oder der Anmelder nicht überzeugend darlegen kann, warum die Aufforderung nach Regel 63 (1) nicht gerechtfertigt war, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

## 6. Stützung durch die Beschreibung

### 6.1 Allgemeines

Die Patentansprüche müssen von der Beschreibung gestützt sein. Dies bedeutet, dass der Gegenstand eines jeden Patentanspruchs eine Grundlage in der Beschreibung haben muss und der Umfang der Patentansprüche nicht über den durch die Beschreibung, die Zeichnungen und auch den Beitrag zum Stand der Technik gerechtfertigten Umfang hinausgehen darf (siehe T 409/91). Hinsichtlich der Stützung abhängiger Ansprüche durch die Beschreibung siehe F-IV, 6.6.

Art. 84

### 6.2 Verallgemeinerungsgrad

Meistens sind Patentansprüche Verallgemeinerungen eines oder mehrerer Beispiele. Der zulässige Verallgemeinerungsgrad ist ein Punkt, den der Prüfer in jedem einzelnen Fall unter Berücksichtigung des Stands der Technik auf dem betreffenden Gebiet beurteilen muss. Wenn beispielsweise eine Erfindung ein völlig neues Gebiet öffnet, berechtigt dies in den Patentansprüchen zu mehr Verallgemeinerungen als bei einer Erfindung, die nur eine Weiterentwicklung einer bekannten Technologie betrifft. Ein Patentanspruch ist richtig angegeben, wenn er nicht so weit gefasst ist, dass er über die Erfindung hinausgeht, aber auch nicht so eng gefasst ist, dass der Anmelder keinen angemessenen Nutzen aus der Offenbarung seiner Erfindung zieht. Dem Anmelder muss gestattet werden, alle offensichtlichen Abwandlungen, Äquivalente und Verwendungsmöglichkeiten dessen, was er beschrieben hat, in die Patentansprüche einzuschließen. Besonders wenn Grund zu der Annahme besteht, dass alle von den Patentansprüchen einbezogenen Varianten die Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten besitzen, die der Anmelder ihnen in der Beschreibung zuschreibt, darf er seine Patentansprüche entsprechend formulieren, nach dem Anmeldetag jedoch nur, soweit dies nicht gegen Art. 123 (2) verstößt.

### 6.3 Einwand wegen mangelnder Stützung

Grundsätzlich sollte ein Patentanspruch als durch die Beschreibung gestützt angesehen werden, sofern nicht Grund zu der Annahme besteht, dass der Fachmann nicht in der Lage ist, die besondere Lehre der Beschreibung anhand der Angaben der Anmeldung in der eingereichten Fassung durch Anwendung routinemäßiger Experimentier- oder Analyseverfahren auf den gesamten beanspruchten Bereich auszudehnen. Die stützenden Angaben müssen jedoch technischer Natur sein; vage Behauptungen und Vermutungen ohne technischen Inhalt sind nicht ausreichend.

Der Prüfer sollte einen Einwand wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung nur bei Vorliegen trifftiger Gründe erheben. Hat der Prüfer einen trifftigen Grund dafür angeführt, dass beispielsweise ein breiter Anspruch nicht in seiner ganzen Breite gestützt wird, so obliegt es dem Anmelder zu zeigen, dass der Anspruch vollständig gestützt wird (siehe F-IV, 4). Wird ein Einwand erhoben, so sollte er möglichst auf ein veröffentlichtes Dokument gestützt werden.

Ein Gattungsanspruch, d. h. ein Anspruch, der sich auf eine ganze Klasse beispielsweise von Werkstoffen oder Maschinen bezieht, kann auch dann, wenn er breit ist, zulässig sein, sofern er von der Beschreibung angemessen gestützt wird und kein Grund zu der Annahme besteht, dass die Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich ausgeführt werden kann. Scheinen die gemachten Angaben nicht so vollständig zu sein, dass ein Fachmann die Lehre der Beschreibung durch routinemäßiges Experimentieren oder Analysieren auf Teile des beanspruchten, aber nicht ausdrücklich beschriebenen Bereichs ausdehnen kann, so sollte der Prüfer einen begründeten Einwand erheben und den Anmelder auffordern, durch eine angemessene Reaktion nachzuweisen, dass die Erfindung auf der Grundlage der gemachten Angaben tatsächlich im gesamten beanspruchten Bereich ohne Weiteres angewendet werden kann, oder andernfalls den Anspruch entsprechend zu beschränken.

Die folgenden Beispiele sollen das Problem der Stützung durch die Beschreibung veranschaulichen:

- i) Ein Patentanspruch bezieht sich auf ein Verfahren zur Behandlung von "Pflanzensämlingen" beliebiger Art mit einem kontrollierten Kälteschock, wodurch im Einzelnen angegebene Ergebnisse erzielt werden; die Beschreibung offenbart jedoch nur die Anwendung dieses Verfahrens auf eine einzige Pflanzenart. Da es allgemein bekannt ist, dass Pflanzen sehr unterschiedliche Eigenschaften haben, besteht Grund zu der Annahme, dass das Verfahren nicht auf alle Pflanzensämlinge anwendbar ist. Sofern der Anmelder nicht überzeugend darlegen kann, dass das Verfahren doch allgemein anwendbar ist, muss er seinen Anspruch auf die in der Beschreibung genannte Pflanzenart beschränken. Die bloße Behauptung, dass das Verfahren auf alle Pflanzensämlinge angewendet werden kann, genügt nicht.
- ii) Ein Anspruch bezieht sich auf ein bestimmtes Verfahren zur Behandlung von "Kunstharzformteilen" zur Erzielung bestimmter Änderungen der physikalischen Eigenschaften. Alle Beispiele der Beschreibung beziehen sich auf thermoplastische Harze, und das Verfahren ist derart, dass es für wärmehärtbare Harze nicht geeignet zu sein scheint. Sofern der Anmelder nicht nachweisen kann, dass das Verfahren dennoch auf wärmehärtbare Harze anwendbar ist, muss er seinen Anspruch auf thermoplastische Harze beschränken.
- iii) Ein Anspruch bezieht sich auf verbesserte Dieselkraftstoffgemische mit einer bestimmten gewünschten Eigenschaft. In der Beschreibung

findet sich eine Stützung für einen Weg zur Gewinnung von Dieselkraftstoffen mit dieser Eigenschaft, nämlich durch die Zugabe bestimmter Mengen eines bestimmten Zusatzes. Andere Wege zur Gewinnung von Dieselkraftstoffen mit der gewünschten Eigenschaft sind nicht offenbart. Im Anspruch wird der Zusatz nicht erwähnt. Der Anspruch wird nicht in seiner ganzen Breite gestützt und ist daher zu beanstanden.

Wurde befunden, dass die Ansprüche nicht im Sinne des Art. 84 von der Beschreibung gestützt werden, so wird unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird und/oder der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B-VIII, 3.2) oder die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 70a (siehe B-XI, 8), keine überzeugenden Argumente angeführt hat, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

#### 6.4 Mangelnde Stützung und mangelnde Offenbarung

Es ist zu beachten, dass ein Einwand aufgrund mangelnder Stützung durch die Beschreibung zwar ein Einwand nach Art. 84 ist, dass er aber häufig, wie in den vorstehenden Beispielen, auch als Einwand wegen mangelnder Offenbarung der Erfindung nach Art. 83 angesehen werden kann (siehe F-III, 1 bis 3); beanstandet wird dann, dass die Offenbarung so unzureichend ist, dass der Fachmann die "Erfindung" nicht im gesamten beanspruchten breiten Bereich (wohl aber in einem engeren Bereich) ausführen kann. Beide Erfordernisse sollen dem Grundsatz Rechnung tragen, dass der Inhalt eines Anspruchs dem technischen Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik entsprechen bzw. von ihr gerechtfertigt sein sollte. Der Umfang der ausreichenden Offenbarung einer Erfindung ist damit auch für die Frage der Stützung durch die Beschreibung von entscheidender Bedeutung. Tatsächlich können die Erfordernisse des Art. 83 aus genau denselben Gründen nicht erfüllt sein, die zur Verletzung des Art. 84 führen, nämlich, dass sich die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich auf einen technischen Gegenstand bezieht, der für den Fachmann nicht aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung hervorgeht (siehe T 409/91, Nrn. 2 und 3.3 bis 3.5 der Entscheidungsgründe).

Art. 83

Art. 84

Um Art. 84 zu entsprechen, muss beispielsweise ein technisches Merkmal, das in der Beschreibung als wesentliches Merkmal der Erfindung herausgestellt wird, unbedingt auch Bestandteil der unabhängigen Ansprüche sein, durch die die Erfindung definiert wird (siehe F-IV, 4.5.1). Ist das betreffende (wesentliche) technische Merkmal nicht in den Ansprüchen enthalten und liegen keine Angaben vor, wie die beanspruchte Erfindung ohne Verwendung dieses Merkmals erfolgreich ausgeführt werden kann, so ist die in den Ansprüchen definierte Erfindung nicht in der nach Art. 83 vorgeschriebenen Weise in der Beschreibung offenbart.

Unter Umständen kann ein Einwand sowohl nach Art. 84 als auch nach Art. 83 ebenfalls gerechtfertigt sein. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Anspruch auf eine durch messbare Parameter definierte

bekannte Klasse chemischer Verbindungen gerichtet ist, in der Beschreibung aber keine technische Lehre offenbart ist, anhand derer der Fachmann diese Verbindungen im Rahmen der vorgegebenen Parameter herstellen kann, und dies auch nicht unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens oder durch Routineversuche erreicht werden kann. Ein solcher Anspruch wäre weder technisch gestützt noch ausreichend offenbart, und zwar unabhängig davon, ob die Definition durch Parameter dem Erfordernis der Klarheit nach Art. 84 genügt.

Ob ein Einwand wegen mangelnder Stützung durch die Beschreibung oder wegen mangelnder Offenbarung erhoben wird, ist im Prüfungsverfahren ohne Belang, im Einspruchsverfahren aber von Bedeutung, da dort nur der letztgenannte Grund zulässig ist (siehe D-III, 5).

### **6.5 Funktionelle Definition**

In einem Patentanspruch darf ein Merkmal durch seine Funktion umfassend angegeben werden, d. h. als funktionelles Merkmal, auch wenn in der Beschreibung nur ein Beispiel des Merkmals angeführt worden ist, falls der Fachmann zu dem Schluss gelangen würde, dass auch andere Mittel für die gleiche Funktion verwendet werden könnten (siehe auch F-IV, 2.1 und 4.10). Beispielsweise kann in einem Patentanspruch eine "Endlagenfühlervorrichtung" durch ein einziges Beispiel gestützt sein, das einen Endschalter umfasst, da es für einen Fachmann offensichtlich ist, dass stattdessen beispielsweise eine fotoelektrische Zelle oder ein Dehnungsmesser verwendet werden kann. Ist der gesamte Inhalt der Anmeldung jedoch so abgefasst, dass der Eindruck vermittelt wird, dass eine Funktion auf eine besondere Weise auszuführen ist, wobei jedoch nicht darauf hingewiesen wird, dass auch Alternativmöglichkeiten vorstellbar sind, und ist der Patentanspruch so abgefasst, dass er andere Mittel oder alle Mittel zur Ausführung der Funktion einschließt, so ergeben sich im allgemeinen Einwände. Darüber hinaus genügt es unter Umständen nicht, wenn in der Beschreibung lediglich vage angegeben wird, dass andere Mittel verwendet werden können, wenn dabei nicht hinreichend klar ist, worum es sich bei diesen Mitteln handeln könnte oder wie sie verwendet werden müssten.

### **6.6 Stützung abhängiger Ansprüche**

Wenn ein bestimmter Gegenstand in einem Patentanspruch der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung deutlich offenbart wird, in der Beschreibung jedoch an keiner Stelle erwähnt ist, so ist es statthaft, die Beschreibung so zu ändern, dass sie auch diesen Gegenstand umfasst. Handelt es sich um einen abhängigen Patentanspruch, so genügt manchmal der Hinweis in der Beschreibung, dass eine besondere Ausführungsart der Erfindung in dem Patentanspruch angegeben ist (siehe F-II, 4.5).

**Anlage****Beispiele für wesentliche Merkmale***Beispiel 1*

Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zum Lagern von Gel-umhüllten Samen mit einer Gelbeschichtung, die ein wässriges Gel umfasst, das durch ein Metallion wasserunlöslich gemacht wurde. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass die Gel-umhüllten Samen in einer wässrigen Lösung gelagert werden, die das Metallion enthält. Gemäß der Beschreibung soll die Erfindung ein Verfahren für die einfache Lagerung von Gel-umhüllten Samen bereitstellen, ohne dass sich dadurch Nachteile beim Ertrag und bei den Handhabungseigenschaften ergeben. In der Beschreibung wird betont, dass die Metallionenkonzentration in einem bestimmten Bereich liegen muss, damit die Ziele der Erfindung erreicht werden. Liegt die Metallionenkonzentration außerhalb dieses Bereichs, hat dies negative Folgen für den Ertrag und die Handhabungseigenschaften. Durch den Gegenstand von Anspruch 1 - in dem der bestimmte Bereich nicht angegeben ist - wird somit die in der Beschreibung genannte Aufgabe nicht gelöst.

*Beispiel 2*

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur konkaven Formgebung eines Metallstreifens. Im nächstliegenden Stand der Technik durchläuft der Metallstreifen quer zu seiner Länge eine Gruppe von Formgebungswalzen, mit denen dem Metallstreifen die konkave Form aufgeprägt wird. Gemäß der Beschreibung besteht das Problem darin, dass es mit den Walzen nicht möglich ist, eine Krümmungskraft auf die seitlichen Enden auszuüben, sodass diese normalerweise flach bleiben. Das Unterscheidungsmerkmal des unabhängigen Anspruchs sieht ein flexibles Förderband oder eine Förderbahn vor, um den Metallstreifen beim Durchlaufen der Gruppe von Formgebungswalzen abzustützen. Dieses Merkmal ist ausreichend, um die Aufgabe zu lösen. Weitere Merkmale wie die Einzelheiten des Mechanismus zur Einbringung des Metallstreifens in die Formgebungswalzen oder die Bereitstellung von mindestens drei Walzen sind zur Lösung der Aufgabe nicht erforderlich: solche zusätzlichen Merkmale würden den Anspruch unangemessen einschränken (siehe T 1069/01).

*Beispiel 3*

Anspruch 1 ist auf eine Absperrvorrichtung gerichtet, die das Ausbreiten von Feuer in Leitungen in Belüftungssystemen verhindert. Gemäß der Beschreibung liegt die zu lösende Aufgabe darin, eine Absperrvorrichtung für eine Leitung zur Verfügung zu stellen, die in einem nicht aktivierten Zustand den niedrigstmöglichen Widerstand gegenüber einer Strömung in der Leitung aufweist. In der Beschreibung ist durchgängig offenbart, dass diese Aufgabe gelöst werden kann, indem Platten bereitgestellt werden, die sich in der Strömungsrichtung erstrecken und mit einer speziellen Feuerschutzfarbe beschichtet sind, die sehr viel stärker expandiert als die im Stand der Technik üblichen Materialien. So kann der Abstand zwischen den Platten vergrößert werden, was zu einer Reduzierung des Strömungs-

widerstands führt. Allerdings erfordern die Haftungseigenschaften der Farbe, dass die Platten eine bestimmte Länge haben. Da in der Beschreibung durchgängig darauf hingewiesen wird, dass die Lösung der Aufgabe nicht nur im Längenmaß der Platten, sondern auch in der Bereitstellung einer stark expandierenden Farbe liegt, muss dieses letzte Merkmal im unabhängigen Anspruch enthalten sein. Es reicht nicht aus, nur die Abmessungen der Platten zu definieren, weil dies weder die Verwendung eines speziellen Feuerschutzmaterials noch einen größeren Abstand zwischen den Platten impliziert (siehe T 575/02).

#### *Beispiel 4*

Anspruch 1 ist auf eine Vorrichtung für die Kodierung von Fernsehsignalen gerichtet, die neben anderen Merkmalen ein Mittel zur Generierung von Parametern umfasst, das sicherstellt, dass der Fehler zwischen den Pixeldaten des präzisierten und des tatsächlichen laufenden Halbbildes minimiert wird. Die Beschreibung umfasst nur ein Beispiel für die Minimierung des Fehlers, nämlich ein Verfahren der kleinsten Quadrate. Hier kommt es darauf an, dass der Fachmann erkennen kann, wie die Fehlerminimierungsfunktion umgesetzt werden kann. Ob das Verfahren der kleinsten Quadrate das einzige anwendbare Verfahren ist, ist in diesem Zusammenhang unerheblich. Es ist daher nicht nötig, das beanspruchte Mittel zur Parametergenerierung dahin gehend weiter einzuschränken, dass es auf einem Verfahren der kleinsten Quadrate beruht (siehe T 41/91).

#### *Beispiel 5*

Gemäß der Beschreibung besteht das Ziel der Erfindung darin, einen Monitor für die Erfassung und Verarbeitung von EEG-Daten bereitzustellen, der eine verbesserte Signalqualität bietet und unempfindlich gegen elektrische Störungen ist. In der Beschreibung ist angegeben, dass dieses Ziel durch die Bereitstellung getrennter Module für die Datenerfassung und die Datenverarbeitung sowie durch die Verwendung spezieller Elemente in diesen Modulen erreicht werden kann, nämlich insbesondere eines Delta-Sigma-Modulators und eines Dezimationsfilters. Da sowohl der Modulator als auch der Dezimationsfilter für das Erreichen eines verbesserten Signal-Rauschabstands von Bedeutung sind, müssen beide Komponenten im unabhängigen Anspruch definiert sein. Da ferner die Bereitstellung von getrennten, abnehmbaren Modulen durchgängig als zweitrangig für die Rauschunterdrückung bezeichnet wird, reicht es nicht aus, nur dieses Merkmal in den unabhängigen Anspruch aufzunehmen (siehe T 1126/01).

#### *Beispiel 6*

Gemäß der Beschreibung wird eine Verbindung C erhalten, indem man eine Mischung aus A und B für mindestens 10 Minuten bei 100 °C reagieren lässt. Es wird betont, dass A und B für mindestens diese Zeitspanne miteinander reagieren müssen, weil die Reaktion andernfalls unvollständig ist und C nicht gebildet wird. Anspruch 1 ist auf ein Verfahren zur Herstellung der Verbindung C gerichtet, das dadurch gekennzeichnet

ist, dass eine Mischung aus A und B für 5 bis 15 Minuten bei 100 °C reagiert. Der Anspruch enthält nicht alle wesentlichen Merkmale der Erfindung, weil es in der Beschreibung eindeutig heißt, dass A und B für mindestens 10 Minuten miteinander reagieren müssen, damit die Reaktion vollständig ist.

#### *Beispiel 7*

Gemäß der Beschreibung besteht die zu lösende Aufgabe darin, Aerosolzusammensetzungen bereitzustellen, bei denen der Anteil der als Treibmittel benötigten unerwünschten flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) dramatisch reduziert wird, sodass weniger VOCs in die Atmosphäre abgegeben werden. Anspruch 1 nennt einen Mindestanteil von 15 Gew.-% Treibmittel (VOC) im Aerosol, enthält aber keinerlei Angaben zu einer etwaigen Höchstmenge. Die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe, weniger VOCs in die Umwelt abzugeben, wird nur gelöst, wenn das Treibmittel eine bestimmte Höchstmenge in der Aerosolzusammensetzung nicht überschreitet: dieser Höchstwert ist daher ein wesentliches Merkmal der Erfindung. Anspruch 1 umfasst Aerosole mit einem Treibmittelanteil von 15 Gew.-% oder mehr und deckt somit konventionelle Aerosole mit einem unerwünscht hohen Anteil an Treibmitteln ebenfalls ab. Der Anteil an unerwünschten VOCs in den beanspruchten Aerosol-Zusammensetzungen ist daher nicht "dramatisch reduziert", und das erklärte Ziel der Erfindung wird nicht erreicht (siehe T 586/97).

#### *Beispiel 8*

Gemäß der Anmeldung besteht die zu lösende Aufgabe darin, die Ausbeute an mit dem erfindungsgemäßen Herstellungsprozess erhaltenen 2-Alkylthiazol-5-Carbonsäurechloriden und deren Reinheit zu verbessern. Vergleichsbeispiele zeigen, dass die 2-Alkylthiazol-5- Carbonsäurechloride keine verbesserte Ausbeute und Reinheit aufweisen, wenn die Reaktionstemperatur nicht innerhalb des Bereichs zwischen 20 °C und Rückfluss liegt. In diesem Fall wird somit die gewünschte technische Wirkung nicht erzielt, und die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe wird nicht gelöst. Sie wird nur gelöst, wenn die Reaktionstemperatur zwischen 20 °C und Rückfluss liegt, sodass dieses Merkmal für die Ausführung der Erfindung wesentlich ist und in den unabhängigen Anspruch aufgenommen werden muss (siehe T 488/96).

#### *Beispiel 9*

Im Hinblick auf Diagnostizierverfahren hat die Große Beschwerdekommission festgestellt (siehe G 1/04), dass die deduktive human- oder veterinärmedizinische Entscheidungsphase als wesentliches Merkmal in den unabhängigen Anspruch aufzunehmen ist, wenn sie sich aus der Anmeldung oder dem Patent insgesamt zweifelsfrei ergibt. Wenn also das zwangsläufige Ergebnis der ersten drei Phasen eines solchen Verfahrens (siehe G-II, 4.2.1.3) eine bestimmte Diagnose zu Heilzwecken ist, durch die die Abweichung einem bestimmten Krankheitsbild zugeordnet werden kann, muss die Entscheidungsphase im unabhängigen Anspruch enthalten

sein, damit die Erfordernisse von Art. 84 erfüllt sind. Jedoch fällt der Anspruch dann möglicherweise unter das Patentierungsverbot von Art. 53 c) (siehe auch G-II, 4.2.1.3). Die abschließende Entscheidungsphase muss nur dann als wesentliches Merkmal im unabhängigen Anspruch enthalten sein, wenn aus der Anmeldung/dem Patent insgesamt klar hervorgeht, dass die Untersuchungsergebnisse zwangsläufig und eindeutig zu einer bestimmten Diagnose führen: dies ist vom jeweiligen Prüfer im Einzelfall zu entscheiden.

## Kapitel V – Einheitlichkeit der Erfindung

### 1. Allgemeines

Eine europäische Patentanmeldung darf "nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erforderische Idee verwirklichen" (siehe auch B-VII, 1). Bei der zweiten Möglichkeit, d. h. bei der durch eine einzige erforderische Idee untereinander verbundenen Gruppe von Erfindungen, können mehrere unabhängige Patentansprüche der gleichen Kategorie geltend gemacht werden, sofern diese Ansprüche die in Regel 43 (2) genannten Voraussetzungen erfüllen (siehe F-IV, 3.2 und 3.3), doch ist es üblicher, dass mehrere unabhängige Patentansprüche verschiedener Kategorien aufgestellt werden.

*Art. 82  
Regel 43 (2)*

Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung ist mangelnde Klarheit der Patentansprüche alleine normalerweise kein ausreichender Grund für die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit.

*Art. 84*

Auch die Reihenfolge der Patentansprüche sollte die Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung normalerweise nicht beeinflussen. Sie wirkt sich jedoch darauf aus, welche Erfindung als die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung betrachtet wird (siehe F-V, 8.2).

Ferner ist die Tatsache, dass die beanspruchten gesonderten Erfindungen zu verschiedenen Gruppen innerhalb der Klassifikation gehören, für sich genommen kein Grund für die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit.

Eine Anmeldung kann Patentansprüche verschiedener Kategorien oder mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie enthalten. Dies ist für sich genommen kein Grund für einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit, wenn im Übrigen die Erfordernisse von Art. 82 und Regel 44 erfüllt sind (Näheres zum Verhältnis zwischen Regel 43 (2) und Art. 82 enthält F-V, 14).

*Regel 43 (2)*

Was die materiellrechtlichen Kriterien angeht, so wird die Einheitlichkeit der Erfindung in der Recherchen- und in der Sachprüfung sowohl im PCT- als auch im europäischen Verfahren nach denselben Grundsätzen geprüft. Das gilt nicht für die jeweiligen Verfahren an sich, die erhebliche Unterschiede aufweisen.

*Art. 150 (2)*

### 2. Besondere technische Merkmale

Regel 44 (1) gibt an, wie festgestellt wird, ob das Erfordernis des Art. 82 erfüllt ist, wenn mehr als eine Erfindung vorzuliegen scheint. Bei der in Art. 82 geforderten Verbindung zwischen den Erfindungen muss es sich um eine technische Wechselbeziehung handeln, die in den Patentansprüchen durch gleiche oder entsprechende besondere technische Merkmale Ausdruck findet. Unter dem Begriff "besondere technische Merkmale" sind in jedem einzelnen Patentanspruch diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag der beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik kennzeichnen. Sobald die besonderen technischen

*Regel 44 (1)*

Merkmale jeder Erfindung ermittelt worden sind, muss festgestellt werden, ob zwischen den Erfindungen eine technische Wechselbeziehung besteht und ob sie sich auf diese Merkmale erstreckt. Dabei brauchen die besonderen technischen Merkmale nicht in jeder Erfindung dieselben zu sein. Regel 44 (1) macht deutlich, dass die geforderte Wechselbeziehung auch zwischen entsprechenden technischen Merkmalen vorhanden sein kann. Eine solche Entsprechung ist beispielsweise im folgenden Fall gegeben: In dem einen Anspruch ist das eine Federung gewährleistende besondere technische Merkmal eine Metallfeder, in dem anderen Anspruch dagegen ein Gummiklotz.

Mehrere unabhängige Patentansprüche verschiedener Kategorien können eine Gruppe von Erfindungen bilden, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Dabei ist Regel 44 (1) so auszulegen, dass jede der folgenden Kombinationen von Patentansprüchen verschiedener Kategorien in derselben Anmeldung enthalten sein darf:

- i) neben einem unabhängigen Anspruch für ein bestimmtes Erzeugnis ein unabhängiger Anspruch für ein besonders angepasstes Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses und ein unabhängiger Anspruch für eine Verwendung dieses Erzeugnisses oder
- ii) neben einem unabhängigen Anspruch für ein bestimmtes Verfahren ein unabhängiger Anspruch für eine Vorrichtung oder ein Mittel, die zur Ausführung dieses Verfahrens besonders entwickelt wurden, oder
- iii) neben einem unabhängigen Anspruch für ein bestimmtes Erzeugnis ein unabhängiger Anspruch für ein besonders angepasstes Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses und ein unabhängiger Anspruch für eine Vorrichtung oder ein Mittel, die zur Ausführung dieses Verfahrens besonders entwickelt wurden.

Während eine einzige Gruppe unabhängiger Patentansprüche gemäß einer der vorstehend genannten Kombinationen i), ii) oder iii) stets zulässig ist, sind mehrere solcher Gruppen von unabhängigen Ansprüchen in ein und derselben europäischen Patentanmeldung nur dann gewährbar, wenn die in Regel 43 (2) a) bis c) genannten besonderen Umstände vorliegen und die Erfordernisse der Art. 82 und Art. 84 erfüllt sind. Eine Vielzahl von unabhängigen Patentansprüchen, die durch eine derartige Kombination zustande käme, kann daher nur in Ausnahmefällen zugelassen werden.

Wesentlich ist ferner, dass eine einzige allgemeine erfinderische Idee die Patentansprüche verschiedener Kategorien miteinander verbindet. Auch wenn in allen Ansprüchen Formulierungen wie "besonders angepasst" oder "besonders entwickelt" vorkommen, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass eine einzige allgemeine erfinderische Idee vorliegt.

In der obigen Kombination i) ist das beanspruchte Verfahren dann zur Herstellung des Erzeugnisses besonders angepasst, wenn es zu dem

beanspruchten Erzeugnis führt, d. h., wenn das Verfahren tatsächlich geeignet ist, das beanspruchte Erzeugnis zugänglich zu machen, und somit zwischen dem beanspruchten Erzeugnis und dem beanspruchten Verfahren ein technischer Zusammenhang im Sinne der Regel 44 (1) besteht (siehe W 11/99). Ein Herstellungsverfahren und dessen Produkt können daher nicht mit der einzigen Begründung als uneinheitlich betrachtet werden, dass das Herstellungsverfahren nicht auf die Herstellung dieses beanspruchten Produkts beschränkt ist.

In der obigen Kombination ii) ist die Vorrichtung oder das Mittel dann als speziell für die Ausführung des Verfahrens entwickelt anzusehen, wenn die Vorrichtung oder das Mittel für die Ausführung des Verfahrens geeignet ist und somit zwischen der beanspruchten Vorrichtung oder dem beanspruchten Mittel einerseits und dem beanspruchten Verfahren andererseits ein technischer Zusammenhang im Sinne der Regel 44 (1) besteht. Es ist für die Einheitlichkeit nicht ausreichend, dass die Vorrichtung oder das Mittel lediglich dazu geeignet ist, bei der Ausführung des Verfahrens verwendet zu werden. Andererseits ist es unerheblich, ob die Vorrichtung oder das Mittel auch für die Ausführung eines anderen Verfahrens verwendet oder das Verfahren auch unter Verwendung einer alternativen Vorrichtung oder eines alternativen Mittels ausgeführt werden könnte.

### 3. Zwischen- und Endprodukte

Im Zusammenhang mit Zwischen- und Endprodukten ist unter "Zwischenprodukt" ein Zwischen- oder Ausgangsprodukt zu verstehen. Solche Produkte werden mit dem Ziel bereitgestellt, durch eine physikalische oder chemische Veränderung, bei der sie ihre Identität verlieren, Endprodukte herzustellen.

Im Zusammenhang mit Zwischen- und Endprodukten sollte auf Einheitlichkeit der Erfindung erkannt werden, wenn

- i) die Zwischen- und die Endprodukte das gleiche wesentliche Strukturelement besitzen, d. h., ihre grundlegenden chemischen Strukturen gleich oder ihre chemischen Strukturen technisch eng miteinander verwandt sind, wobei das Zwischenprodukt in das Endprodukt ein **wesentliches** Strukturelement einbringt, und
- ii) die Zwischen- und die Endprodukte technisch miteinander verwandt sind, d. h. das Endprodukt unmittelbar aus dem Zwischenprodukt hergestellt wird oder von diesem durch eine kleine Zahl von Zwischenprodukten getrennt ist, die alle das gleiche **wesentliche** Strukturelement enthalten.

Einheitlichkeit der Erfindung kann auch vorliegen bei Zwischen- und Endprodukten, deren Strukturen nicht bekannt sind - z. B. bei einem Zwischenprodukt mit bekannter und einem Endprodukt mit unbekannter Struktur oder bei einem Zwischenprodukt und einem Endprodukt mit jeweils unbekannter Struktur. In solchen Fällen ist ein hinreichender Nachweis für die Schlussfolgerung zu verlangen, dass die Zwischen- und die Endprodukte technisch eng miteinander verwandt sind, was z. B. der Fall ist,

wenn das Zwischenprodukt das gleiche wesentliche Element enthält wie das Endprodukt oder ein wesentliches Element in das Endprodukt einbringt.

Verschiedene Zwischenprodukte, die in unterschiedlichen Verfahren zur Herstellung des Endprodukts verwendet werden, können beansprucht werden, sofern sie das gleiche wesentliche Strukturelement besitzen. Zwischen- und Endprodukte dürfen während des Verfahrens, das vom einen zum anderen führt, nicht durch ein Zwischenprodukt getrennt sein, das nicht neu ist. Werden verschiedene Zwischenprodukte für verschiedene strukturelle Teile des Endprodukts beansprucht, so ist den Zwischenprodukten keine Einheitlichkeit zuzuerkennen. Handelt es sich bei den Zwischen- und Endprodukten um Familien von Verbindungen, so muss jede Zwischenverbindung einer in der Familie der Endprodukte beanspruchten Verbindung entsprechen. Es ist jedoch denkbar, dass es für einige der Endprodukte keine entsprechende Verbindung in der Familie der Zwischenprodukte gibt, sodass die beiden Familien nicht völlig deckungsgleich sein müssen.

Dass Zwischenprodukte neben ihrer Eignung zur Herstellung von Endprodukten auch noch andere mögliche Wirkungen zeigen, beeinträchtigt nicht schon allein die Einheitlichkeit der Erfindung.

#### **4. Alternativen**

Regel 44 (2)

Alternativen einer Erfindung können entweder durch mehrere unabhängige Patentansprüche, wie in F-V, 1 dargelegt, oder in einem einzigen Patentanspruch beansprucht werden (siehe aber F-IV, 3.7). Möglicherweise ist im letzten Fall die Unabhängigkeit der beiden Alternativen voneinander nicht sogleich ersichtlich. In beiden Fällen sollten jedoch dieselben Maßstäbe bei der Entscheidung über die Einheitlichkeit der Erfindung angelegt werden, wobei mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung auch innerhalb eines einzigen Patentanspruchs vorliegen kann.

#### **5. Markush-Gruppe**

Wenn ein einzelner Patentanspruch (chemische oder nichtchemische) Alternativen, d. h. eine so genannte "Markush-Gruppe", kennzeichnet, ist auf Einheitlichkeit der Erfindung zu erkennen, sofern die Alternativen von ähnlicher Beschaffenheit sind (siehe F-IV, 3.7).

Betrifft die Markush-Gruppe Alternativen chemischer Verbindungen, so ist diesen eine ähnliche Beschaffenheit zuzuerkennen, wenn

- i) alle Alternativen eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung aufweisen und
- ii) eine gemeinsame Struktur vorliegt, d. h., ein wesentliches Strukturelement allen Alternativen gemeinsam ist, oder alle Alternativen einer bekannten Klasse chemischer Verbindungen auf dem erfindungsgemäßen Gebiet angehören.

"Ein wesentliches Strukturelement" ist "allen Alternativen gemeinsam", wenn die Verbindungen eine chemische Struktur gemeinsam haben, die einen großen Teil ihrer Struktur ausmacht, oder wenn Verbindungen zwar nur einen kleinen Teil ihrer Struktur gemeinsam haben, diese gemeinsame Struktur jedoch einen strukturell charakteristischen Teil im Hinblick auf den Stand der Technik darstellt. Das Strukturelement kann ein einzelner Bestandteil oder eine Kombination einzelner, miteinander verbundener Bestandteile sein. Die Alternativen gehören einer "bekannten Klasse chemischer Verbindungen" an, wenn aufgrund des einschlägigen Fachwissens zu erwarten ist, dass sich die Mitglieder dieser Klasse in Zusammenhang mit der beanspruchten Erfindung auf die gleiche Art und Weise verhalten werden, d. h. jedes Mitglied durch jedes andere in der Erwartung ersetzt werden könnte, dass das gleiche angestrebte Ergebnis erzielt wird.

Das wesentliche Strukturelement muss nicht absolut neu, d. h. nicht per se neu sein. Gemeint ist vielmehr, dass bezüglich der gemeinsamen Eigenschaft oder Wirkung eine Gemeinsamkeit in der chemischen Struktur vorhanden sein muss, die die beanspruchten Verbindungen von bekannten Verbindungen mit derselben Eigenschaft oder Wirkung unterscheidet. Wenn sich jedoch ergibt, dass mindestens eine Markush-Alternative nicht neu ist, ist die Einheitlichkeit der Erfindung erneut zu prüfen. Insbesondere wenn die Struktur mindestens einer der von einem Markush-Anspruch abgedeckten Verbindungen in Zusammenhang mit dieser Eigenschaft oder technischen Wirkung bekannt ist, ist das ein Anzeichen für mangelnde Einheitlichkeit der verbleibenden Verbindungen (Alternativen).

## **6. Einzelmerkmale in einem Patentanspruch**

Ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit ergibt sich nicht dadurch, dass ein einziger Anspruch eine Reihe von Einzelmerkmalen enthält, auch wenn diese Merkmale keine technische Wechselbeziehung aufweisen d. h. keine Kombination, sondern lediglich eine Aneinanderreihung darstellen (siehe G-VII, 7).

## **7. Nichteinheitlichkeit a priori oder a posteriori**

Mangelnde Einheitlichkeit kann unmittelbar von vornherein (a priori) ersichtlich sein, d. h. bevor die Patentansprüche gegenüber dem Stand der Technik geprüft werden, oder sich erst nachträglich (a posteriori) ergeben, d. h. nach Berücksichtigung des Stands der Technik – beispielsweise kann aus einem zum Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (2) gehörenden Dokument hervorgehen, dass mangelnde Neuheit oder mangelnde erforderliche Tätigkeit für den Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs vorliegt, sodass zwei oder mehrere abhängige Patentansprüche übrig bleiben, die nicht mehr durch eine gemeinsame erforderliche Idee verbunden sind (siehe F-V, 9). In diesem Zusammenhang sollten nach Art. 54 (3) angeführte Dokumente bei der Bewertung der Einheitlichkeit der Erfindung außer Acht gelassen werden, weil sie die erforderliche Idee der zu prüfenden Anmeldung nicht vorwegnehmen können.

## **8. Herangehensweise des Prüfers**

Obgleich mangelnde Einheitlichkeit sowohl von vornherein vorliegen als auch nachträglich auftreten kann, ist zu bedenken, dass mangelnde

Einheitlichkeit in späteren Verfahren kein Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund ist. Daher ist zwar auf jeden Fall in klaren Fällen ein Einwand vorzubringen und eine Änderung zu verlangen, als Folge einer zu engen, zu wörtlichen oder theoretischen Auslegung sollte aber kein Einwand erhoben oder unnachgiebig verfahren werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die mögliche Uneinheitlichkeit keine weitere Recherche erforderlich macht. Es sollte unter praktischen Gesichtspunkten umfassend geprüft werden, inwieweit Wechselbeziehungen zwischen den dargelegten Alternativen bestehen, und zwar in Verbindung mit dem Stand der Technik, wie er im Recherchenbericht erläutert wird. Ist der gemeinsame Teil der unabhängigen Patentansprüche wohl bekannt, und unterscheidet sich der verbleibende Gegenstand eines jeden Patentanspruchs von dem der anderen Patentansprüche, ohne dass es ein einheitliches neues Konzept für alle gemeinsam gibt, dann liegt offensichtlich mangelnde Einheitlichkeit vor. Liegt dagegen ein gemeinsamer Gedanke oder Grundsatz vor, der neu und erfinderisch ist, so sind Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit gegenstandslos. Es ist nicht möglich, anhand strenger Regeln zu bestimmen, was zwischen diesen beiden Extremfällen zulässig ist; jeder Fall ist unter Berücksichtigung des jeweiligen Sachverhalts zu prüfen, wobei in Zweifelsfällen zugunsten des Anmelders zu entscheiden ist. Zum besonderen Fall von Patentansprüchen für einen bekannten Stoff für eine Reihe verschiedener medizinischer Verwendungen siehe G-II, 4.2.

Bei mangelnder Einheitlichkeit werden die beanspruchten Gegenstände auf die einzelnen Erfindungen aufgeteilt. Unter "Erfindung" ist in diesem Zusammenhang eine Erfindung zu verstehen, die technischen Charakter hat und der eine technische Aufgabe im Sinne des Art. 52 (1) zugrunde liegt (siehe G-I, 1 und 2); sie muss nicht zwangsläufig den anderen Patentierbarkeitserfordernissen wie Neuheit und erfinderischer Tätigkeit entsprechen (siehe G-VI und G-VII).

### **8.1 Begründung des Einwands der mangelnden Einheitlichkeit**

Ein Einwand der mangelnden Einheitlichkeit sollte eine logisch strukturierte technische Begründung umfassen, aus der die grundlegenden Überlegungen hervorgehen, die zur Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit geführt haben. Erforderlichenfalls sollte er ferner Angaben zur Zahl und Gruppierung der beanspruchten gesonderten Erfindungen enthalten. Insbesondere sollte der Prüfer die technische(n) Aufgabe(n) hervorheben, die durch die einzelnen Erfindungen gelöst werden, es sei denn, aus der restlichen Argumentation ist eindeutig ersichtlich, dass die verschiedenen Erfindungen unmöglich unter eine Gesamtaufgabe subsumiert werden können. Außerdem sollte er für jede Erfindung oder Gruppe von Erfindungen die besonderen technischen Merkmale, die einen Beitrag zum Stand der Technik leisten, bzw. die gemeinsame allgemeine erfinderische Idee anführen. Beruht der Einwand auf einem Dokument, so sind die einschlägigen Passagen entsprechend anzugeben.

### **8.2 Ermittlung der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung**

Bei mangelnder Einheitlichkeit beginnt die Reihenfolge der beanspruchten (Gruppen von) Erfindungen in der Regel mit der in den Ansprüchen zuerst genannten Erfindung ("erste" Erfindung); siehe auch B-VII, 1.1 und 2.3. Mit

anderen Worten werden die Gegenstände generell in der Reihenfolge aufgeteilt, in der die verschiedenen Erfindungen in den Ansprüchen erscheinen. Der Inhalt der abhängigen Ansprüche wird bei der Ermittlung der ersten Erfindung berücksichtigt.

## **9. Abhängige Patentansprüche**

Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit a priori sind nicht gerechtfertigt hinsichtlich eines abhängigen Patentanspruchs und des Patentanspruchs, von dem dieser abhängig ist, wenn sie damit begründet werden, dass deren gemeinsame allgemeine Idee der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs ist, der auch in dem abhängigen Anspruch enthalten ist. Als Beispiel sei der Fall genannt, in dem im Patentanspruch 1 ein auf besondere Weise geformtes Turbinenrotorblatt beansprucht ist, während sich Patentanspruch 2 auf "ein Turbinenrotorblatt wie im Patentanspruch 1 beansprucht, das aus der Legierung Z hergestellt ist", bezieht. Die gemeinsame allgemeine Idee, die den abhängigen mit dem unabhängigen Anspruch verbindet, ist das "auf besondere Weise geformte Turbinenrotorblatt".

Wenn der unabhängige Patentanspruch aber nicht patentierbar erscheint, muss sorgfältig geprüft werden, ob noch eine erforderliche Verbindung zwischen allen von diesem Anspruch abhängigen Patentansprüchen besteht (siehe F-V, 7, Nichteinheitlichkeit "a posteriori"). Es kann sein, dass die "besonderen technischen Merkmale" eines Anspruchs, der von diesem nicht patentierbaren unabhängigen Anspruch abhängt, in einem anderen Anspruch, der von diesem Anspruch abhängt, nicht in derselben oder einer entsprechenden Form vorhanden sind (siehe auch C-III, 4.1).

Jeder Anspruch, der sich auf einen unabhängigen Anspruch bezieht, aber nicht alle seine Merkmale enthält, ist ein unabhängiger Anspruch (Regel 43 (4)). Dies gilt beispielsweise für einen Anspruch, der sich auf einen anderen Anspruch einer unterschiedlichen Kategorie bezieht oder ein alternatives Merkmal umfasst, das ein entsprechendes Merkmal in dem unabhängigen Anspruch ersetzen soll, auf den Bezug genommen wird (z. B. eine Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei Komponente C durch Komponente D ersetzt wird).

## **10. Nichteinheitlichkeit während der Recherche**

In vielen und wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen wird die mangelnde Einheitlichkeit durch die Recherchenabteilung festgestellt, die darauf hinweist und einen Teilrecherchenbericht erstellt, der auf den Teilen der Anmeldung basiert, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen beziehen. Die Recherchenabteilung kann die Anmeldung weder wegen mangelnder Einheitlichkeit zurückweisen noch eine Beschränkung der Patentansprüche verlangen; sie muss vielmehr dem Anmelder mitteilen, dass für die noch angegebenen weiteren Erfindungen, die nicht an erster Stelle erwähnt sind, der Recherchenbericht nur erstellt wird, wenn hierfür innerhalb von zwei Monaten weitere Recherchengebühren entrichtet werden.

*Regel 64 (1) und (2)*

## 11. Nichteinheitlichkeit während der Sachprüfung

### 11.1 Allgemeines

Die letztendliche Verantwortung für die Beurteilung, ob die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfüllt, trägt die Prüfungsabteilung (siehe T 631/97; siehe auch C-III, 3.1). Zu Euro- PCT-Anmeldungen, die in die europäische Phase eintreten, siehe F-V, 13.

Die Prüfungsabteilung muss stets feststellen, ob die Erfindung einheitlich ist, unabhängig davon, ob diese Frage von der Recherchenabteilung zur Sprache gebracht worden ist oder nicht. Die Schlussfolgerung kann sich ändern, z. B. wenn später im Verfahren ein neuer Stand der Technik bekannt wird. Ergibt sich die mangelnde Einheitlichkeit erst bei der Sachprüfung, sollte der Prüfer nur in eindeutigen Fällen einen Einwand erheben, insbesondere wenn die Sachprüfung weit fortgeschritten ist (siehe auch H-II, 7.3).

*Regel 36 (1)*

Wird mangelnde Einheitlichkeit festgestellt, so ist vom Anmelder zu verlangen, dass er seine Patentansprüche so beschränkt, dass der Einwand hinfällig wird (siehe C-III, 3.1 und 3.2), d. h. auf eine einzige recherchierte Erfindung (siehe H-II, 7.1). Eine Streichung oder Änderung von Teilen der Beschreibung kann gleichfalls notwendig werden (siehe F-V, 4). Für Teile, die zur Berücksichtigung dieses Einwands gestrichen wurden, können eine oder mehrere Teilanmeldungen eingereicht werden (siehe C-IX, 1), sofern die Stammanmeldung anhängig ist (A-IV, 1.1.1).

### 11.2 Einwände wegen nicht recherchieter Erfindungen

Siehe H-II, 7.2 und 7.3.

### 11.3 Überprüfung von Einwänden wegen Nichteinheitlichkeit

Die Überprüfung von Einwänden wegen Nichteinheitlichkeit und die Rückerstattung zusätzlicher Recherchengebühren werden in C-III, 3.3 behandelt.

Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass die Erfindung einheitlich ist, und hat der Anmelder eine oder mehrere weitere Recherchengebühren entrichtet und deren teilweise oder vollständige Erstattung beantragt, so ordnet die Prüfungsabteilung die Rückzahlung der betreffenden zusätzlich entrichteten Recherchengebühr(en) an.

## 12. Geänderte Ansprüche

*Regel 137 (5)*

Zu Fällen, in denen der Anmelder neue Ansprüche einreicht, die auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist, z. B. weil er nur in der Beschreibung enthalten war und es im Recherchenstadium nicht für zweckmäßig befunden wurde, die Recherche auf diesen Gegenstand auszudehnen, siehe H-II, 6.2 und B-III, 3.5.

## 13. Euro-PCT-Anmeldungen

### 13.1 Internationale Anmeldungen ohne ergänzende Recherche

Wie in B-II, 4.3.1 ausgeführt, wird zu bestimmten internationalen Anmeldungen, die mit einem internationalen Recherchenbericht in die europäische Phase eintreten, keine ergänzende europäische Recherche durchgeführt. Bei der anschließenden Sachprüfung lassen sich dann folgende Fälle unterscheiden:

- i) War im Zuge der internationalen Recherche ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden und hatte der Anmelder von der Möglichkeit, für die anderen Erfindungen durch Zahlung weiterer Recherchengebühren Recherchenberichte erstellen zu lassen, nicht Gebrauch gemacht, sondern die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts so geändert (siehe E-VIII, 3.3.1), dass sie auf die recherchierte Erfindung beschränkt sind, und angegeben, dass die Prüfung für diese geänderten Patentansprüche durchgeführt werden soll, so legt der Prüfer diese Patentansprüche bei der weiteren Bearbeitung zugrunde.
- ii) War im Zuge der internationalen Recherche ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden und hat der Anmelder **weder** von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, für die anderen Erfindungen durch Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren Recherchenberichte erstellen zu lassen, **noch** die Ansprüche so geändert, dass sie sich auf die recherchierte Erfindung beschränken, **und** pflichtet der Prüfer (unter Berücksichtigung etwaiger Argumente des Anmelders zur Frage der Einheitlichkeit in seiner Erwiderung auf den WO-ISA oder den IPER - siehe E-VIII, 3.3.1) dem Einwand der ISA bei, so versendet er eine Aufforderung nach Regel 164 (2), Recherchengebühren für beanspruchte Erfindungen zu entrichten, für die keine weiteren Recherchengebühren an das EPA entrichtet wurden, wenn dieses als ISA tätig gewesen ist.
- iii) Hat der Anmelder in der internationalen Phase zusätzliche Recherchengebühren entrichtet, so kann er entscheiden, welche der recherchierten Erfindungen bei der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt werden soll, wobei die anderen zu streichen sind, wenn der Prüfer dem Einwand der ISA beipflichtet. Hat der Anmelder diese Entscheidung noch nicht getroffen, fordert ihn der Prüfer zu Beginn der Sachprüfung dazu auf.
- iv) Wenn die zu prüfenden Ansprüche eine Erfindung betreffen, die sich von den ursprünglich beanspruchten Erfindungen unterscheidet, versendet der Prüfer eine Aufforderung nach Regel 164 (2), Recherchengebühren für etwaige beanspruchte Erfindungen zu entrichten, die im internationalen Recherchenbericht bzw. im ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht berücksichtigt sind (siehe C-III, 2.3).

Art. 153 (7)

Regel 164 (2)

- v) Hat der Anmelder die weiteren Recherchengebühren in der internationalen Phase nicht entrichtet und pflichtet der Prüfer dem Einwands der ISA nicht bei (z. B. weil der Anmelder in seiner Erwiderung auf den WO-ISA oder den IPER, siehe E-VIII, 3.3.1, überzeugend dargelegt hat, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt ist), so wird eine zusätzliche Recherche durchgeführt (siehe B-II, 4.2 iii)), und die Prüfung erstreckt sich auf alle Patentansprüche.

*Regel 36 (1)*

In den Fällen i) bis iv) kann der Anmelder Teilanmeldungen für die Erfindungen einreichen, die gestrichen wurden, um den Einwand der Nicht-einheitlichkeit auszuräumen (siehe C-IX, 1 und A-IV, 1), sofern die geteilte Anmeldung bei Einreichung der Teilanmeldung noch anhängig ist (siehe A-IV, 1.1.1).

### **13.2 Internationale Anmeldungen mit ergänzender Recherche**

*Art. 153 (7)  
Regel 164 (1)*

Für internationale Anmeldungen, die mit einem internationalen Recherchenbericht in die europäische Phase eintreten, der von einer anderen ISA als dem EPA erstellt wurde, führt die Recherchenabteilung in den in B-II, 4.3.2 genannten Fällen eine ergänzende europäische Recherche durch. Stellt sie dabei mangelnde Einheitlichkeit fest, gilt B-VII, 2.3 entsprechend.

Das Verfahren vor der Prüfungsabteilung in diesen Fällen wird in E-VIII, 4.2 beschrieben. Zusammengefasst bedeutet das, dass der Prüfer mit der Prüfung der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht behandelten Erfindung (oder Gruppe von Erfindungen) fortfährt, die der Anmelder in Erwiderung auf den ESOP ausgewählt hat.

### **13.3 Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER)**

Bei internationalen Anmeldungen, die mit einem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht in die europäische Phase eintreten, sollte der Prüfer der in diesem Bericht vertretenen Auffassung sorgfältig Rechnung tragen, bevor er von ihr abweicht. Dies kann erforderlich sein, wenn der Anmelder die Patentansprüche geändert oder den Einwands erfolgreich entkräftet hat (beides ist in der Erwiderung auf den IPER denkbar, siehe E-VIII, 3.3.1) oder die Auslegung der Vorschriften betreffend die Einheitlichkeit der Erfindung falsch war; siehe dazu auch F-V, 13.1 und 13.2.

### **13.4 Eingeschränkter IPER**

*Art. 76  
Regel 164 (2)*

Hat das EPA zu der Anmeldung einen IPER erstellt und begehrte der Anmelder Schutz für Patentansprüche, die nicht Gegenstand dieses IPER waren, da sie in der internationalen Phase aufgrund eines Einwands wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht recherchiert worden waren, so kann er in Erwiderung auf die Aufforderung zur Entrichtung zusätzlicher Recherchengebühren nach Regel 164 (2) die Durchführung einer Recherche zu diesen Ansprüchen beantragen, und sie für die Weiterverfolgung auswählen. Er kann aber auch beschließen, für die nicht recherchierten Erfindungen eine oder mehrere Teilanmeldungen einzureichen, sofern die geteilte Anmeldung bei Einreichung der Teilanmeldung noch anhängig ist (siehe A-IV, 1.1.1).

#### **14. Verhältnis zwischen Regel 43 (2) und Art. 82**

In Regel 43 (2) wird durch die ausdrückliche Bezugnahme auf Art. 82 klargestellt, dass die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche ein und derselben Kategorie das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllen müssen. Besondere technische Merkmale, die sich auf die einzige allgemeine erforderische Idee im Sinne der Regel 44 beziehen, müssen daher entweder implizit oder explizit in jedem der unabhängigen Patentansprüche vorhanden sein.

Mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie, die auf verwandte Gegenstände gerichtet sind, können das Erfordernis der Einheitlichkeit auch dann erfüllen, wenn die beanspruchten Gegenstände ganz unterschiedlich erscheinen, sofern die besonderen technischen Merkmale, die einen Beitrag zum Stand der Technik leisten, im Sinne der Regel 44 gleich sind oder einander entsprechen. Beispiele für solche Fälle sind ein Sender, der zusammen mit einem entsprechenden Empfänger beansprucht wird, ein Stecker, der zusammen mit einer entsprechenden Steckdose beansprucht wird usw. (siehe auch F-IV, 3.2).

Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn es neben Patentansprüchen, die durch eine Kombination von Elementen gekennzeichnet sind (z. B. A+B+C), auch noch Ansprüche mit Unterkombinationen gibt (z. B. A+B, A+C, B+C oder A, B, C separat). Mangelnde Einheitlichkeit kann selbst dann vorliegen, wenn die beanspruchten Unterkombinationen patentierbare Gegenstände bezeichnen und der Kombinationsanspruch alle Merkmale der beanspruchten Unterkombinationen enthält.

Ist die Anmeldung nicht einheitlich und erfüllt sie nicht die Erfordernisse der Regel 43 (2), so kann der Prüfer einen Einwand nach Regel 43 (2) oder Art. 82 oder nach beiden Vorschriften erheben. Der Anmelder kann nicht anfechten, welcher dieser Einwände Vorrang hat (siehe T 1073/98, Nr. 7.2 der Entscheidungsgründe).



# Kapitel VI – Priorität

## 1. Prioritätsrecht

Siehe hierzu auch A-III, 6.

### 1.1 Anmeldetag als wirksames Datum

Nach Art. 80 erhält eine europäische Patentanmeldung als Anmeldetag den Tag, an dem sie die Erfordernisse der Regel 40 oder, wenn sie nach dem PCT eingereicht wird, die Erfordernisse des Art. 11 PCT erfüllt. Dieser Tag ändert sich nicht, abgesehen von den in Regel 56 EPÜ und in Art. 14 (2) PCT vorgesehenen besonderen Fällen nachträglich eingereichter Zeichnungen oder nachträglich eingereichter Teile der Beschreibung.

Regel 40

Der Anmeldetag kann das einzige wirksame Datum der Anmeldung sein. Es ist wichtig für die Festlegung des Tags, an dem bestimmte Fristen ablaufen (z. B. die Frist für die Erfindernennung nach Regel 60), zur Bestimmung des für die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit des Anmeldungsgegenstands maßgebenden Stands der Technik und im Falle des Art. 60 (2) zur Entscheidung der Frage, für welche von zwei oder mehreren europäischen Anmeldungen, die von verschiedenen Personen für die gleiche Erfindung eingereicht worden sind, ein Patent zu erteilen ist.

### 1.2 Prioritätstag als wirksames Datum

In vielen Fällen wird jedoch für eine europäische Anmeldung die Priorität des Anmeldetags einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen werden. In diesen Fällen ist der Prioritätstag (d. h. der Tag der Einreichung der früheren Anmeldung) für die im vorstehenden Abschnitt genannten Zwecke wirksam.

Art. 89

### 1.3 Gültige Inanspruchnahme einer Priorität

Damit ein Prioritätsanspruch gültig ist, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Art. 87 (1) und (5)

- i) Die frühere Anmeldung muss in eine der unter A-III, 6.2 genannten Gruppen fallen.
- ii) Die frühere Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, muss vom Anmelder des europäischen Patents oder seinem Rechtsvorgänger eingereicht worden sein.
- iii) Die frühere Anmeldung darf nicht früher als 12 Monate vor dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung eingereicht worden sein (vorbehaltlich gewisser Ausnahmen, siehe A-III, 6.6).
- iv) Die frühere Anmeldung muss die "erste Anmeldung" gewesen sein, die für dieselbe Erfindung eingereicht wurde, auf die sich die europäische Anmeldung bezieht (siehe F-VI, 1.4 und 1.4.1).

Mit Bezug auf i) bedeuten die in A-III, 6.2 genannten Worte "in einem oder mit Wirkung für einen" Staat der Pariser Verbandsübereinkunft oder ein

Art. 87 (2) und (3)

Mitglied der WTO, dass die Priorität einer früheren nationalen Anmeldung, einer früheren europäischen Anmeldung, einer nach einem anderen regionalen Patentvertrag eingereichten früheren Anmeldung oder einer früheren PCT-Anmeldung in Anspruch genommen werden kann. Ist die frühere Anmeldung in einem oder mit Wirkung für einen EPÜ-Vertragsstaat eingereicht worden, so kann dieser Vertragsstaat auch in der europäischen Anmeldung benannt werden. Die frühere Anmeldung kann ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder ein Gebrauchszertifikat betreffen. Prioritätsansprüche aus Geschmacksmusterhinterlegungen werden jedoch nicht anerkannt (siehe J 15/80). Soweit der Inhalt der Anmeldung ausgereicht hat, um einen Anmeldetag festzulegen, kann diese Anmeldung für die Inanspruchnahme einer Priorität herangezogen werden, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist; sie kann beispielsweise in der Folge fallen gelassen oder zurückgewiesen werden (siehe A-III, 6.2).

Hinsichtlich ii) und iii) siehe A-III, 6.1 bzw. 6.6.

Art. 87 (1)

Mit Bezug auf iv) ist der Ausdruck "dieselbe Erfindung" in Art. 87 (1) so auszulegen, dass die Priorität einer früheren Anmeldung für den Gegenstand eines Anspruchs in einer europäischen Patentanmeldung nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann. Das bedeutet, dass die spezifische Merkmalskombination dieses Anspruchs zumindest implizit in der Anmeldung offenbart sein muss (siehe F-VI, 2.2 und G 2/98).

#### **1.4 Erste Anmeldung**

Art. 87 (1)

Als Priorität muss der Anmeldetag der "ersten Anmeldung", d. h. der Anmeldung beansprucht werden, in der der Gegenstand der europäischen Anmeldung erstmals ganz oder teilweise offenbart wurde. Stellt sich heraus, dass die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht die erste Anmeldung in diesem Sinne ist, sondern der betreffende Gegenstand ganz oder teilweise in einer noch früheren Anmeldung offenbart ist, die von demselben Anmelder oder seinem Rechtsvorgänger eingereicht wurde, so ist der Prioritätsanspruch insoweit ungültig, als der Gegenstand bereits in der noch früheren Anmeldung offenbart ist (siehe F-VI, 1.4.1).

Soweit der Prioritätsanspruch ungültig ist, gilt als wirksames Datum der europäischen Anmeldung ihr Anmeldetag. Der bereits früher offenbarte Gegenstand der europäischen Anmeldung ist nicht neu, wenn die oben genannte noch frühere Anmeldung vor dem wirksamen Datum der europäischen Anmeldung veröffentlicht wurde (Art. 54 (2)) oder wenn die noch frühere Anmeldung ebenfalls eine europäische Anmeldung ist, die an oder nach dem wirksamen Datum der neuen europäischen Anmeldung veröffentlicht wurde (Art. 54 (3)).

##### **1.4.1 Als erste Anmeldung geltende jüngere Anmeldung**

Art. 87 (4)

Eine jüngere Anmeldung für denselben Gegenstand, die in oder mit Wirkung für denselben Staat oder dasselbe Mitglied der WTO eingereicht worden ist, wird für Prioritätszwecke als "erste Anmeldung" angesehen,

wenn bei Einreichung dieser jüngeren Anmeldung die noch frühere Anmeldung zurückgenommen, fallen gelassen oder zurückgewiesen worden war, und zwar, bevor sie öffentlich ausgelegt wurde und ohne dass Rechte bestehen geblieben sind, und wenn sie nicht Grundlage für die Inanspruchnahme einer Priorität war. Das EPA wird auf diese Frage nur dann eingehen, wenn der Nachweis dafür erbracht worden ist, dass eine noch ältere Anmeldung bestanden hat, wie beispielsweise im Fall der Teilstudie einer älteren Anmeldung in den Vereinigten Staaten. In Fällen, in denen eindeutig ist, dass eine noch ältere Anmeldung für denselben Gegenstand besteht, und in denen das Prioritätsrecht in Anbetracht des zwischenzeitlichen Stands der Technik wichtig ist (siehe F-VI, 2.1), ist vom Anmelder zu verlangen, dass er durch einen Beleg der betreffenden Behörde (in der Regel das nationale Patentamt) den Nachweis dafür erbringt, dass keine Rechte aus der noch älteren Anmeldung in Bezug auf den Gegenstand der zu prüfenden Anmeldung bestehen geblieben sind.

Beispiele für Anmeldungen, die nicht als "erste Anmeldung" im Sinne von Art. 87 (4) anerkannt werden können:

- i) US-Anmeldungen, die eine "continuation" einer älteren Anmeldung sind ("con");
- ii) US-Anmeldungen, die eine "continuation in part" einer älteren Anmeldung sind ("cip"), sofern der betreffende Gegenstand schon in der ursprünglichen US-Anmeldung offenbart war;
- iii) nationale Anmeldungen, in denen die Priorität einer älteren nationalen Anmeldung oder eines älteren nationalen Gebrauchsmusters beansprucht wird.

Bei con- oder cip-Anmeldungen lautet der erste Satz der Beschreibung: "This application is a continuation-in-part (continuation) of Serial Number.... filed.....". Auf der Titelseite findet man die Information unter der Überschrift "CONTINUING DATA\*\*\*\*\*: "VERIFIED THIS APPLICATION IS A CIP (bzw. CON) OF.....". Außerdem ist am Ende der US-Patentanmeldung (in diesem Fall also beim US-Prioritätsdokument) ein Formular "Declaration for Patent Application" angeheftet. Dort müssen ältere ausländische oder US-Anmeldungen aufgezählt werden, und zwar unter dem Titel "foreign priority benefits under Title 35, United States Code, 119" bzw. "benefit under Title 35, U.S.C., 120 of any United States application(s)".

Anmeldungen können mit Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung eingereicht werden (siehe A-II, 4.1.3.1). Wird diese früher eingereichte Anmeldung nicht als Priorität in Anspruch genommen, so führt die Einreichung mit Bezugnahme selbst noch nicht dazu, dass Rechte nach Art. 87 (4) bestehen bleiben.

*Regel 40 (1) c)*

Beispiel: Zu den nationalen Anmeldungen GB1 (eingereicht am 1. Februar 2002 ohne Inanspruchnahme einer Priorität) und GB2 (eingereicht am 2. Januar 2008 ohne Inanspruchnahme einer Priorität), die

sich auf denselben Gegenstand beziehen, gibt es eine europäische Patentanmeldung EP1 (eingereicht am 2. Januar 2009), die die Priorität von GB2 beansprucht, sich aber inhaltlich nach Regel 40 (1) c) auf GB1 bezieht. Ist GB1 zurückgenommen, fallen gelassen oder zurückgewiesen worden, und zwar bevor sie öffentlich ausgelegt worden ist und ohne dass sie Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts gewesen ist, so bedeutet die bloße Bezugnahme darauf gemäß Regel 40 (1) c) nicht, dass im Sinne von Art. 87 (4) Rechte bestehen bleiben. Deshalb wäre für EP1 in diesem Fall die Priorität von GB2 wirksam.

### 1.5 Mehrere Prioritäten

*Art. 88 (2) und (3)*

"Mehrere Prioritäten können in Anspruch genommen werden", d. h. für eine europäische Anmeldung können Prioritätsrechte in Anspruch genommen werden, die auf mehr als einer früheren Anmeldung basieren. Die frühere Anmeldung kann in demselben oder mit Wirkung für denselben Staat oder dasselbe Mitglied der WTO oder aber in verschiedenen oder mit Wirkung für verschiedene Staaten oder Mitglieder der WTO eingereicht worden sein, doch darf die früheste Anmeldung in jedem Fall nicht früher als 12 Monate vor dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung eingereicht worden sein. Der Gegenstand einer europäischen Anmeldung erhält den Prioritätstag der frühesten prioritätsbegründenden Anmeldung, in der er offenbart ist. Werden zum Beispiel in der europäischen Anmeldung zwei Ausführungsformen (A und B) einer Erfindung beschrieben und beansprucht, wobei A in einer französischen Anmeldung und B in einer deutschen Anmeldung offenbart worden ist und beide Anmeldungen innerhalb der vorausgegangenen 12 Monate eingereicht worden sind, so können sowohl der Prioritätstag der französischen Anmeldung als auch der der deutschen Anmeldung für die entsprechenden Teile der europäischen Anmeldung in Anspruch genommen werden; die Ausführungsform A erhält den französischen und die Ausführungsform B den deutschen Prioritätstag als wirksames Datum. Werden die Ausführungsformen A und B als Alternativen in einem einzigen Patentanspruch beansprucht, so erhalten diese Alternativen gleichermaßen die verschiedenen Prioritätstage als wirksames Datum. Basiert dagegen eine europäische Anmeldung auf einer früheren Anmeldung, die ein Merkmal C offenbart, und auf einer zweiten früheren Anmeldung, die ein Merkmal D offenbart, von denen aber keine die Kombination von C und D offenbart, so kann für diese Kombination lediglich der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung selbst beansprucht werden. Mit anderen Worten, es ist nicht zulässig, Prioritätsunterlagen "mosaikartig" zusammenzufassen. Ein Ausnahmefall könnte vorliegen, wenn in einer Prioritätsunterlage auf eine andere verwiesen und ausdrücklich angegeben wird, dass Merkmale aus den beiden Unterlagen auf eine bestimmte Art und Weise kombiniert werden können.

## 2. Festlegung der Prioritätstage

### 2.1 Prüfung der Gültigkeit eines Prioritätsrechts

In der Regel sollte der Prüfer die Gültigkeit eines Prioritätsrechts nicht nachprüfen. Das Prioritätsrecht wird jedoch wichtig, wenn ein Stand der Technik in Erwägung zu ziehen ist, der im Sinne des Art. 54 (2) der Öffentlichkeit am oder nach dem beanspruchten Prioritätstag und vor dem

Anmeldetag zugänglich gemacht worden ist (z. B. Zwischenliteratur, siehe G-IV, 3), oder wenn der Inhalt der europäischen Patentanmeldung ganz oder teilweise mit dem Inhalt einer anderen europäischen Patentanmeldung im Sinne des Art. 54 (3) übereinstimmt, wobei für diese andere Anmeldung ein Prioritätstag beansprucht wird, der innerhalb des vorgenannten Zeitraums liegt. In solchen Fällen (d. h. in Fällen, in denen die in Betracht zu ziehende Offenbarung relevant wäre, wenn sie früher erfolgt wäre) muss sich der Prüfer Gewissheit darüber verschaffen, ob der beanspruchte Prioritätstag oder die beanspruchten Prioritätstage den entsprechenden Teilen der von ihm geprüften Anmeldung zuerkannt werden können. Der Prüfer teilt dem Anmelder mit, ob bestimmte beanspruchte Prioritätstage den geprüften Teilen der Anmeldung zuerkannt werden können oder nicht, und ob demzufolge zum Beispiel die Zwischenliteratur oder die andere europäische Patentanmeldung zum Stand der Technik im Sinne des Art. 54 gehört. Im Falle einer etwaigen Kollision mit einer anderen europäischen Anmeldung im Sinne des Art. 54 (3) könnte es darüber hinaus notwendig sein, den entsprechenden Teilen dieser anderen Anmeldung Prioritätstage zuzuordnen und dies in sinngemäßer Weise dem Anmelder mitzuteilen (siehe auch G-IV, 3). Hat der Prüfer die Frage des Prioritätstags zu untersuchen, so sollte er alle in den Abschnitten F-VI, 1.3 bis 1.5 aufgeführten Erfordernisse berücksichtigen.

Liegt im Falle einer Euro-PCT-Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig ist, die Prioritätsunterlage nicht vor, so kann trotzdem mit der Sachprüfung begonnen werden. Die Anmeldung kann bei nicht vorliegender Prioritätsunterlage gegebenenfalls sogar wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erforderlicher Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands zurückgewiesen werden, sofern der maßgebliche Stand der Technik weder ein Dokument der Zwischenliteratur noch eine Patentanmeldung nach Art. 54 (3) ist. Ein europäisches Patent kann jedoch nicht erteilt werden, solange die Prioritätsunterlage fehlt. In diesem Fall wird der Anmelder davon unterrichtet, dass kein Erteilungsbeschluss gefasst wird, ehe die Prioritätsunterlage vorliegt.

Gibt es Zwischenliteratur oder Patentanmeldungen im Sinne des Art. 54 (3) und hängt die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands von der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs ab, so kann die Sachprüfung nicht abgeschlossen werden, solange die Prioritätsunterlage nicht vorliegt. Wenn der Anmelder Regel 17.1 a), b) oder b-bis) PCT entsprochen hat, kann die Einreichung der Prioritätsunterlage nicht von ihm verlangt werden. Das Verfahren ist auszusetzen und der Anmelder wird davon unterrichtet, dass, da die Patentfähigkeit des beanspruchten Gegenstands von der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs abhängt, die Sachprüfung nicht abgeschlossen werden kann, solange die Prioritätsunterlage nicht vorliegt.

## 2.2 Dieselbe Erfindung

Die grundlegende Prüfung, ob einem Patentanspruch der Prioritätstag einer Prioritätsunterlage zukommt, ist - was das Erfordernis "derselben Erfindung" angeht (siehe F-VI, 1.3 iv)) - identisch mit der Prüfung, ob eine Änderung einer Anmeldung das Erfordernis des Art. 123 (2) erfüllt (siehe H-IV, 2). Dies bedeutet, dass der beanspruchte Prioritätstag in

dieser Hinsicht nur gültig ist, wenn der Gegenstand des Patentanspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Erfindung in der Prioritätsunterlage herleitbar ist, wobei auch Merkmale in Betracht zu ziehen sind, die in der Unterlage zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind (siehe G 2/98). Zum Beispiel kann einem Patentanspruch für ein Gerät mit "lösbarer Verschlussvorrichtung" der Prioritätstag einer Offenbarung dieses Geräts zukommen, wenn dort der entsprechende Verschlussmechanismus beispielsweise aus Mutter und Schraube, einem Schnappverschluss oder einem Klinkenverschluss besteht, sofern der allgemeine Begriff "lösbar" aus dieser Offenbarung eines solchen Mechanismus für den Fachmann hervorgeht. Ist aber beispielsweise in einer Anmeldung der Anspruch auf einen bestimmten Bereich numerischer Werte gerichtet, während in der Prioritätsanmeldung ein anderer Bereich numerischer Werte offenbart ist, so ist der Gegenstand nicht unmittelbar und eindeutig herleitbar, selbst wenn sich der letztere Bereich mit dem ersten Bereich überschneidet bzw. in ihm enthalten ist. In einem solchen Fall stellen die beanspruchten Mengen einen kontinuierlichen Bereich numerischer Werte dar, der keinen voneinander trennbaren alternativen Ausführungsarten (d. h. keinen Merkmalen im Sinne von Art. 88 (3)) entspricht. Daher lassen sich innerhalb dieses kontinuierlichen Bereichs keine trennbaren alternativen Ausführungsarten ausmachen, für die der Anspruch auf den Prioritätstag bestehen würde (T 1877/08).

#### Art. 88 (4)

Zur Festlegung eines Prioritätstags ist es nicht notwendig, dass der Gegenstand der Erfindung, für die die Priorität in Anspruch genommen wird, in einem Patentanspruch der früheren Anmeldung enthalten ist. Es reicht aus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung diesen Gegenstand "deutlich offenbart". Die Beschreibung und die Patentansprüche oder Zeichnungen der früheren Anmeldung sind daher bei der Entscheidung dieser Frage als eine Gesamtheit anzusehen; nicht zu berücksichtigen sind allerdings Gegenstände, die lediglich in dem sich auf den Stand der Technik beziehenden Teil der Beschreibung oder in einem Disclaimer enthalten sind.

Das Erfordernis, dass die Offenbarung deutlich sein muss, bedeutet, dass es nicht ausreicht, wenn lediglich in groben Zügen und ganz allgemein auf den betreffenden Gegenstand Bezug genommen wird. Für einen Patentanspruch auf eine detaillierte Ausführungsform eines bestimmten Merkmals könnte aufgrund einer bloßen allgemeinen Bezugnahme auf dieses Merkmal in einer Prioritätsunterlage keine Priorität beansprucht werden. Eine exakte wörtliche Übereinstimmung ist jedoch nicht erforderlich. Es genügt, wenn sich bei einer angemessenen Beurteilung zeigt, dass tatsächlich derselbe Gegenstand des Patentanspruchs offenbart wurde.

Durch einen nach Art. 123 (2) zulässigen Disclaimer (siehe H-V, 4.1 und 4.2) wird die Identität der Erfindung im Hinblick auf Art. 87 (1) nicht geändert. Daher könnte ein solcher Disclaimer bei der Abfassung und Einreichung einer europäischen Folgeanmeldung aufgenommen werden, ohne dass dadurch das Prioritätsrecht aus der früheren Anmeldung berührt wird, die den Disclaimer nicht enthält (siehe G 1/03, G 2/03 und G 2/10).

### 2.3 Ungültiger Prioritätsanspruch

Fallen die in F-VI, 2.2 beschriebenen Untersuchungen in Bezug auf eine bestimmte frühere Anmeldung negativ aus, so gilt als wirksamer Tag des Gegenstands des betreffenden Patentanspruchs entweder der Anmeldetag der frühesten Anmeldung, in der die erforderliche Offenbarung enthalten ist und deren Priorität wirksam beansprucht wird (siehe G 3/93), oder - bei Fehlen einer solchen Anmeldung - der Anmeldetag der europäischen Anmeldung selbst (oder der neue Anmeldetag, falls der Anmeldetag gemäß Regel 56 neu festgesetzt worden ist).

### 2.4 Einige Beispiele für die Festlegung von Prioritätstagen

Bemerkung: Die verwendeten Tage dienen lediglich der Veranschaulichung; nicht berücksichtigt ist, dass die Annahmestellen des EPA an Wochenenden und bestimmten gesetzlichen Feiertagen geschlossen sind.

#### 2.4.1 Zwischenveröffentlichung des Inhalts der prioritätsbegründenden Anmeldung

P ist die Anmeldung, deren Priorität von EP beansprucht wird, D ist die Offenbarung des Gegenstands von P.

1.1.90 Einreichung P	1.5.90 Veröffentlichung D	1.6.90 Einreichung EP
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

D ist Stand der Technik nach Art. 54 (2), wenn die Priorität von P nicht wirksam beansprucht werden kann.

#### 2.4.2 Zwischenveröffentlichung einer weiteren europäischen Anmeldung

P1 ist die Anmeldung, deren Priorität von EP1 beansprucht wird. P2 ist die Anmeldung, deren Priorität von EP2 beansprucht wird. EP1 und EP2 werden von verschiedenen Anmeldern eingereicht.

1.2.89 Einreich. P1 A + B	1.1.90 Einreich. P2 A + B	1.2.90 Einreich. EP1 A + B	1.8.90 Veröffent. EP1 A + B	1.1.91 Einreich. EP2 A + B
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

EP1 ist Stand der Technik nach Art. 54 (3), wenn die Priorität von P1 bzw. P2 wirksam beansprucht werden kann. Hieran ändert sich nichts, wenn EP1 nach dem Anmeldetag von EP2 veröffentlicht wird. Die Veröffentlichung von EP1 ist Stand der Technik nach Art. 54 (2), wenn die Priorität von P2 nicht wirksam beansprucht werden kann.

#### 2.4.3 Inanspruchnahme mehrerer Prioritäten für unterschiedliche Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer Zwischenveröffentlichung einer der Erfindungen

EP beansprucht die Priorität von P1 und P2, D ist die Offenbarung von A + B.

1.1.90 Einreichung P1 A + B	1.2.90 Veröffentlichung D A + B	1.3.90 Einreichung P2 A + B + C	1.6.90 Einreichung EP Anspruch 1: A + B Anspruch 2: A + B + C
--------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Anspruch 1 kann die Priorität von P1 für seinen Gegenstand wirksam beanspruchen; die Veröffentlichung D kann somit diesem Anspruch nicht als Stand der Technik nach Art. 54 (2) entgegengehalten werden. Anspruch 2 steht die Priorität von P1 nicht zu, da er nicht denselben Gegenstand betrifft. Damit ist die Veröffentlichung D für diesen Anspruch Stand der Technik nach Art. 54 (2) (siehe G 3/93). Es kommt nicht darauf an, ob Anspruch 2 in Form eines abhängigen oder eines unabhängigen Anspruchs abgefasst ist.

#### **2.4.4 Ein Fall, in dem geprüft werden muss, ob die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die "erste Anmeldung" im Sinne des Art. 87 (1) ist**

P1 ist die früheste Anmeldung desselben Anmelders, die die Erfindung enthält. EP beansprucht die Priorität der späteren US-Anmeldung P2, einer Teilfortsetzung der früheren Anmeldung P1 ("Continuation- in-part" - cip). D ist eine offenkundige Offenbarung von A + B.

1.7.89 Einreichung P1 A + B	1.1.90 Einreichung P2 (cip) A + B A + B + C	1.6.90 Veröffentlichung D A + B	1.12.90 Einreichung EP Anspruch 1: A + B Anspruch 2: A + B + C
--------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Die Priorität von P2 kann für Anspruch 1 nicht wirksam beansprucht werden, weil P2 nicht die "erste Anmeldung" für diesen Gegenstand im Sinne des Art. 87 (1) ist; die "erste Anmeldung" ist vielmehr P1, die insofern "Rechte bestehen ließ", als P2 eine Teilfortsetzung der früheren Anmeldung P1 ist. Deshalb findet Art. 87 (4) keine Anwendung; hieran ändert sich auch nichts, wenn P1 fallen gelassen, zurückgenommen, zurückgewiesen oder nicht veröffentlicht wird. D ist Stand der Technik nach Art. 54 (2) für den Anspruch 1, nicht aber für den Anspruch 2, da diesem die jüngere Priorität von P2 zusteht.

### **3. Inanspruchnahme der Priorität**

#### **3.1 Allgemeines**

*Art. 88 (1)*  
*Regel 52 (1)*  
*Regel 53 (1) und (3)*

Ein Anmelder, der eine Priorität in Anspruch nehmen will, hat Folgendes einzureichen: eine Prioritätserklärung, in der bestimmte in der Regel 52 (1) aufgeführte Angaben über die frühere Anmeldung enthalten sein müssen, sowie eine beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung und, falls zur Überprüfung der Patentierbarkeit erforderlich, eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA (siehe A-III, 6.7 und 6.8).

### 3.2 Prioritätserklärung

Die Prioritätserklärung in Bezug auf eine frühere Anmeldung ist vorzugsweise bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung abzugeben, kann aber auch noch innerhalb von 16 Monaten ab dem frühesten beanspruchten Prioritätstag abgegeben werden (siehe A-III, 6.5.1). In der Prioritätserklärung müssen der Tag der prioritätsbegründenden Anmeldung, die betreffenden Staaten der Pariser Verbandsübereinkunft bzw. die betreffenden Mitglieder der WTO und das Aktenzeichen angegeben werden.

*Regel 52 (1) und (2)*

Eine Prioritätserklärung kann innerhalb von 16 Monaten nach dem frühesten Prioritätstag berichtigt werden. Diese Frist kann frühestens vier Monate nach dem Anmeldetag enden (siehe A-III, 6.5.2).

*Regel 52 (3)*

### 3.3 Beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsunterlage)

Die beglaubigte Abschrift der früheren Anmeldung, d. h. die Prioritätsunterlage, ist innerhalb einer Frist von 16 Monaten nach dem Prioritätstag einzureichen (siehe A-III, 6.7; zu Euro-PCT-Anmeldungen siehe jedoch E-VIII, 2.3.5), sofern sie nicht schon in der Akte enthalten ist, weil sie nach Regel 40 (3) (siehe A-II, 4.1.3.1) oder auf eine Aufforderung nach Regel 56 hin vorgelegt worden ist (siehe A-II, 5.4.3).

*Regel 53 (1)*

Im Übrigen nimmt das EPA nach Regel 53 (2) und dem Beschluss des Präsidenten des EPA vom 9. August 2012 (ABI. EPA 2012, 492) eine Abschrift der früheren Anmeldung gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf, falls die frühere Anmeldung Folgendes ist:

*Regel 53 (2)*

- i) eine europäische Patentanmeldung,
- ii) eine beim Europäischen Patentamt als PCT-Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung,
- iii) eine chinesische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung;
- iv) eine japanische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,
- v) eine beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten eingereichte vorläufige oder endgültige Patentanmeldung oder
- vi) eine beim koreanischen Amt für geistiges Eigentum eingereichte Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung.

Ein Antrag ist hierfür nicht erforderlich. Bei chinesischen Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen gilt dies nur für ab 3. September 2012 eingereichte Anmeldungen. Ist die frühere Anmeldung eine US-Anmeldung, siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Juni 2007 über praktische Aspekte des elektronischen Austauschs von Prioritätsunterlagen zwischen dem EPA und dem USPTO (ABI. EPA 2007, 473). Sobald das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufgenommen hat, teilt es dies dem Anmelder mit.

### 3.4 Übersetzung der früheren Anmeldung

Art. 88 (1)  
Regel 53 (3)

Eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA ist nur erforderlich, wenn sie für die Beurteilung der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs benötigt wird und diese für die Patentierbarkeit der zugrunde liegenden Erfindung relevant ist. Die Übersetzung ist innerhalb der vom EPA bestimmten Frist einzureichen. Weitere Einzelheiten zum Verfahren enthält A-III, 6.8 und Unterpunkte.

Es ist auch möglich, nach Regel 53 (3) innerhalb derselben Frist eine Erklärung vorzulegen, dass die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Diese Erklärung muss eindeutig sein; also entweder "vollständige Übersetzung" oder z. B. "identische" oder "wörtliche" Übersetzung. Abgeschwächte oder modifizierte Erklärungen sind nicht zu akzeptieren (z. B. "praktisch vollständige" oder "im Wesentlichen inhaltsgleiche" Übersetzung); das Gleiche gilt für Fälle, wo die Erklärung offensichtlich nicht richtig sein kann (z. B. wenn für eine europäische Anmeldung mehrere Prioritäten beansprucht werden oder wenn die europäische Anmeldung mehr oder weniger Text als die frühere Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung enthält). In allen diesen Fällen ist eine vollständige Übersetzung einzureichen. Enthält die europäische Anmeldung an ihrem Anmeldetag Patentansprüche und hat die prioritätsbegründende Anmeldung an ihrem Anmeldetag keine oder weniger Patentansprüche als die spätere europäische Anmeldung enthalten, kann die Erklärung nicht akzeptiert werden. Sind die verschiedenen Bestandteile der Anmeldung lediglich anders angeordnet (stehen z. B. die Ansprüche einmal vor der Beschreibung und einmal danach), so berührt dies die Wirksamkeit einer solchen Erklärung nicht. Siehe auch A-III, 6.8.6.

Die Übersetzung bzw. die Erklärung nach Regel 53 (3) ist auch in den Fällen einzureichen, in denen das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung in die Akte aufnimmt (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts, ABI. EPA 2002, 192).

Regel 56

Hat der Anmelder dem EPA eine Übersetzung der Prioritätsunterlage bereits vorgelegt, als er nach Regel 56 beantragt hat, dass den fehlenden Teilen der Beschreibung oder den fehlenden Zeichnungen die prioritätsbegründende Anmeldung zugrunde gelegt wird (siehe A-II, 5.4 vi)), braucht er die Übersetzung nicht ein zweites Mal einzureichen.

Die Übersetzung kann nicht telefonisch angefordert werden (unabhängig davon, ob dies in der Niederschrift erwähnt ist). Wegen der Fristsetzung und der möglichen Rechtsfolgen muss dies immer schriftlich geschehen. Im Prüfungsverfahren kann die Anforderung alleine oder zusammen mit einer Mitteilung nach Art. 94 (3) erfolgen. Eine Übersetzung der Prioritätsunterlage kann auch erst später im Prüfungsverfahren erforderlich werden, nämlich aufgrund von Dokumenten, die eine abschließende Recherche nach kollidierenden Anmeldungen gemäß Art. 54 (3) ergeben hat (siehe C-IV, 7.1 und A-III, 6.8.2). Dieser Fall kann auch im Einspruchsverfahren eintreten, nämlich wenn der Anmelder nicht aufgefordert wurde, vor der Erteilung eine Übersetzung einzureichen, und der Einsprechende

Fragen der Patentierbarkeit aufwirft, die eine Prüfung der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs erforderlich machen.

Wird die erforderliche Übersetzung oder Erklärung nicht fristgerecht eingereicht, so geht der Prioritätsanspruch verloren und der Anmelder bzw. Patentinhaber wird entsprechend informiert (siehe A-III, 6.11). Als Folge wird das Dokument (bzw. die Dokumente) Teil des Stands der Technik gemäß Art. 54 (2) bzw. (3) und damit für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevant (siehe A-III, 6.8.3). Für die Bestimmung des Stands der Technik im Sinne von Art. 54 (3) (siehe F-VI, 2.1 und 3.5) in Bezug auf jede andere europäische Patentanmeldung bleibt das Prioritätsrecht jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit wirksam. In dieser Hinsicht kommt es auf die Einreichung der Übersetzung oder Erklärung nicht an, da Änderungen, die nach dem Veröffentlichungstag wirksam werden, die Anwendung des Art. 54 (3) nicht berühren.

Wird die erforderliche Übersetzung oder Erklärung fristgerecht eingereicht - im Idealfall mit entsprechenden Erläuterungen - , so werden der Umfang der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs und die damit zusammenhängenden materiellrechtlichen Fragen geprüft.

### **3.5 Verzicht auf den Prioritätsanspruch**

Ein Anmelder kann zu jedem Zeitpunkt freiwillig auf eine beanspruchte Priorität verzichten. Falls er darauf verzichtet, bevor die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen sind, ist der Prioritätstag nicht wirksam, und die Veröffentlichung wird bis zum Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag aufgeschoben. Falls er erst nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung darauf verzichtet, wird die Anmeldung dennoch 18 Monate nach dem ursprünglich in Anspruch genommenen Prioritätstag veröffentlicht (siehe A-VI, 1.1 und G-IV, 5.1.1).

### **3.6 Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist**

Nach Art. 122 kann der Anmelder die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist beantragen (siehe A-III, 6.6). Nach Regel 136 (1) Satz 2 ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Art. 87 (1) innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf dieser Frist zu stellen. Wurde einem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist stattgegeben, sollte der Prüfer sorgfältig die Relevanz von Dokumenten des Stands der Technik überprüfen, die vorher im Recherchenbericht oder in Mitteilungen aufgeführt wurden.

*Art. 122  
Regel 136 (1)*