

GLAWE · DELFS · MOLL

Gewerblicher Rechtsschutz seit 1876

Art. 123(2) EPÜ,
Identität der Erfindung und
giftige Teilanmeldungen

Vortrag von Dr. Christof Keussen

Art. 123(2) EPÜ

- Die Europäische Patentanmeldung und das Europäische Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den **Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung** hinausgeht.
- Ratio dieser Bestimmung (Entscheidung G 1/93, OJ 8/1994, 541):
 - Art. 123(2) liegt der Gedanke zu Grunde, dass es einem Anmelder nicht gestattet ist, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem **ungerechtfertigten Vorteil** verhülfe und der **Rechtssicherheit für Dritte**, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte.

Die Anmeldung in der ursprünglichen Fassung

- Beinhaltet:
 - Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen in der ursprünglichen Fassung
- Beinhaltet nicht:
 - Zusammenfassung
 - Inhalt der Prioritätsunterlagen (Ausnahme R. 56(3) EPÜAO)
 - Zitierte Dokumente, außer die Beschreibung offenbart diese eindeutig als Teil der Erfindung
 - Bei Teilanmeldung: Offenbarung der Stammanmeldung, die nicht in die Teilanmeldung aufgenommen wurde

Prüfung auf unzulässige Änderungen

- Basistest:
 - Führt eine **Gesamtveränderung des Inhalts der Anmeldung** (durch Hinzufügung, Änderung oder Weglassung) dazu, dass der **Fachmann** Angaben erhält, die aus den zuvor durch die Anmeldung vermittelten Angaben **nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehen**, auch wenn Sachverhalte in Betracht gezogen werden, die für den Fachmann vom Inhalt (implizit) mit erfasst waren?

Prüfung auf unzulässige Änderungen

- Wesentlichkeitstest (bei Entfernung von Anspruchsmerkmalen):
 - Entfernung von Anspruchsmerkmalen nur erlaubt, wenn:
 - diese irrelevant im Hinblick auf die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe sind
 - nicht in der Beschreibung als essentielles Merkmal beschrieben sind

Spezifische Situationen

- Die Offenbarung eines breiten Bereichs ist keine Basis, um einen engeren Unterbereich (Auswahl) zu beanspruchen
- Ein offenbarter generischer Begriff stellt keine Grundlage für die Beanspruchung eines spezifischen Unterbegriffs dar und umgekehrt (Befestigungsmittel – Schraube)
- Die Nichtoffenbarung eines Merkmals erlaubt nicht, dieses Merkmal per Disclaimer auszuschließen

Zwischenverallgemeinerung

- Definition:

Herausgreifen eines isolierten Merkmals aus einer ursprünglich offenbarten Merkmalskombination (z.B.: Beispiele, bevorzugte Ausführungsformen)

Zwischenverallgemeinerung

- Zulässigkeitsprüfung:
 - Steht das Merkmal mit den anderen Merkmalen dieser Ausführungsform im Zusammenhang oder ist untrennbar damit verknüpft?
 - Rechtfertigt die Gesamtoffenbarung die verallgemeinernde Isolierung des Merkmals und seine Aufnahme in den Anspruch?
- EPA-Standard für die Zulässigkeit von Zwischenverallgemeinerungen traditionell sehr streng

Zwischenverallgemeinerung – Das Prinzip

- Ursprünglicher Anspruch: $A + B$
- Ursprüngliche Offenbarung: $A + B + C + D$
(bevorzugte Ausführungsform)
- Geänderter Anspruch: $A + B + C$
- Zulässige Zwischenverallgemeinerung?

Zwischenverallgemeinerung – Das Prinzip

- Ursprünglicher Anspruch: $A + B$
- Ursprüngliche Offenbarung: $A + B + C + D$
(bevorzugte Ausführungsform)
- Geänderter Anspruch: $A + B + C$

- Ja, wenn C und D eindeutig offenbart sind als:
 - unabhängig voneinander
 - ohne strukturellen und funktionellen Zusammenhang
 - ohne gemeinsame technische Funktion
- Nein, wenn eine dieser Anforderungen nicht erfüllt ist

Entscheidung T 264/03

- Ursprünglicher Anspruch:
 - ...umfassend einen **strömungsbegrenzenden Durchlass**...
- Ursprüngliche Offenbarung:
 - Ausführungsform mit einem **strömungsbegrenzenden Durchlass**, einem zylindrischen Körper und einer Rohrmuffe, wobei die Rohrmuffe eine Seitenwand des strömungsbegrenzenden Durchlasses bildet.
- Geänderter Anspruch:
 - ...umfassend einen **strömungsbegrenzenden Durchlass**, einen zylindrischen Körper und eine Rohrmuffe...
- Funktion der Rohrmuffe ist in ursprünglicher Anmeldung offenbart, keine Aufnahme in den veränderten Anspruch
 - Nicht zulässige Zwischenverallgemeinerung

EPA Prüfungspraxis zu Art. 123(2) zu streng?

- Symposium zu Art. 123(2) im Februar 2014
- EPA Anmelder haben den Eindruck, dass
 - Der Standard “unmittelbar und eindeutig entnehmbar” hat sich verschärft zu „wörtlich“
 - Das Wissen des Fachmanns wird nicht ausreichend berücksichtigt
- Konsultationsprozess ist im Dokument SACEPO 4/14 zusammengefasst
- Ursprüngliche Änderungen wurden am 1. November 2014 in Prüfungsrichtlinien aufgenommen
- Es werden weitere Veränderungen in 2015 erwartet

Neue Richtlinien H. IV. 2.3

Als implizite Offenbarung ist dabei lediglich das anzusehen, was sich klar und eindeutig aus den ausdrücklichen Aussagen in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ergibt. Demnach muss das allgemeine Fachwissen ~~zwar~~ bei der Klärung der Frage berücksichtigt werden, was in der ausdrücklichen Offenbarung eines Dokuments klar und eindeutig mit enthalten ist; ~~ohne~~. Ohne Belang ist aber, was diese Offenbarung im Lichte des allgemeinen Fachwissens ~~zwangsläufig~~ implizit nahelegt (T 823/96).

Bei der Beurteilung der geänderten Ansprüche im Hinblick auf Art. 123 (2) sollte der Schwerpunkt darauf gelegt werden, was die an ein Fachpublikum gerichteten ursprünglich eingereichten Unterlagen dem Fachmann tatsächlich offenbarten. Insbesondere sollte es der Prüfer vermeiden, das Augenmerk zu stark auf die Struktur der ursprünglich eingereichten Ansprüche zu richten statt auf das, was der Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dem Gesamtinhalt der Anmeldung ableiten würde.

Neue Richtlinien H. IV. 2.5

~~Zulässig sein könnte aber ein neuer Bereich, der sich durch eine Kombination der Untergrenze des allgemeinen Bereichs mit der Untergrenze des bevorzugten Bereichs ergibt und somit den bevorzugten Bereich ausschließt (siehe T 1170/02).~~

Im Falle einer Offenbarung eines allgemeinen wie auch eines bevorzugten Bereichs kann eine Kombination des offenbarten bevorzugten engeren Bereichs und eines der Teilbereiche, die vor und nach dem engeren Bereich innerhalb des offenbarten Ganzen liegen, aus der ursprünglichen Offenbarung der Anmeldung herleitbar sein.

Allgemeine Hinweise

- Bei der Ausarbeitung einer Patentanmeldung sollte nach Möglichkeit jedem Anspruchsmerkmal jeweils ein technischer Effekt zugewiesen werden.
 - Wenn eine Merkmalskombination beschrieben ist, deutlich machen, dass jedes Merkmal einen separaten Beitrag zur Erfindung leistet.
 - Kombinatorischen Effekt von Merkmalen (sofern vorhanden) separat beschreiben
- Bei Änderungen von anhängigen EP Anmeldungen sollte aktiv argumentiert werden, warum ein Fachmann das geänderte (und so nicht wörtlich offenbarte) Merkmal als zur Erfindung gehörig der Ursprungsoffenbarung entnehmen kann.

Identität der Erfindung

- Art. 87(1) EPÜ
 - Eine Europäische Patentanmeldung genießt die **Priorität** einer früheren Anmeldung nur dann, wenn sie sich auf “dieselbe Erfindung” bezieht
- Entscheidung G 2/98
 - “Dieselbe Erfindung” wird anerkannt, 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
 - Enge Auslegung des Begriffs “derselben Erfindung”, jedes Anspruchsmerkmal der späteren Anmeldung muss in der Prioritätsunterlage offenbart sein

Identität der Erfindung

- Art. 88(2) EPÜ
 - Für einen Patentanspruch können mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden
- Entscheidung G 2/98
 - Mehrere Prioritäten können beansprucht werden für einen “ODER”-Anspruch, bei dem es sich um eindeutig voneinander separierbare Alternativen handelt
 - Die Verwendung eines generischen Begriffs oder einer Formel in einem Anspruch, für den mehrere Prioritäten beansprucht würden, ist durchaus akzeptabel, sofern dadurch einen **beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände** beansprucht wird

Mehrfachprioritäten – Beispiele

- Prioritätsanmeldung offenbart: A + B
- Spätere Anmeldung beansprucht A + (B oder C)
 - 1. Alternative A + B genießt Priorität
 - 2. Alternative A + C genießt keine Priorität
- Spätere Anmeldung beansprucht A + D
 - D ist ein generischer Begriff, der die eindeutig identifizierbaren Alternativen B und C mit einschließt
 - A + B umfasst von A + D genießt Priorität

Giftige Prioritätsanmeldungen – T 1443/05

- Prioritätsanmeldung EP1 offenbart:
 - Biozidzusammensetzung enthält MIT und BIT
 - CMIT ist eine dritte optionale Komponente
 - Alle Beispiele enthalten kein CMIT
- Spätere Anmeldung EP2 beansprucht:
 - Biozidzusammensetzung enthält MIT und BIT ohne CMIT (disclaimed)
 - Die Beispiele der EP2 sind identisch zu denen der EP1

Giftige Prioritätsanmeldungen – T 1443/05

- Entscheidungsgründe T 1443/05:
 - Abwesenheit von CMIT ist nicht allgemein offenbart in EP1
 - Keine Zwischenverallgemeinerung der Beispiele zulässig
 - Keine Identität der Erfindung, EP2 genießt keine Priorität der EP1
- Aber:
 - Beispiele der EP1 offenbaren spezifische Ausführungen der Ansprüche der EP2
 - EP1 als unveröffentlichter Stand der Technik (SdT) nach Art. 54(3) EPÜ aufgrund unwirksamen Prioritätsanspruchs
 - Beispiele der EP1 nehmen Ansprüche der EP2 vorweg
 - EP2 widerrufen aufgrund eigener Prioritätsanmeldung als SdT

T 1443/05 – Offene Fragen

- Zwischenverallgemeinerung hätte zulässig sein müssen
 - Da alle Beispielen kein CMIT umfassen, ist dies eine Ausführungsform, die für den Fachmann eindeutig zu identifizieren ist
- Teilpriorität nicht angemessen bewertet
 - EP2 Anspruch (MIT + BIT aber kein CMIT) deckt viele alternative Ausführungsformen ab, eine Teilpriorität für die spezifischen Beispiele der EP1, die unter diesen Anspruch fallen, hätte anerkannt werden müssen
 - Als Konsequenz daraus hätten diese Beispiele der EP1 nicht länger als neuheitsschädlich zitiert werden können

Giftige Teilanmeldungen – T 1496/11

- Prioritätsanmeldung AU1 (aus AU):
 - A + B + C generisch offenbart
 - Beispiel umfasst A + B + C
- Spätere EP1 Anmeldung beansprucht:
 - ... umfassend A + B
 - C ist nur ein optionales Merkmal
 - Beispiel ist identisch zur Prioritätsanmeldung AU1
- Entscheidungsgründe T 1496/11:
 - A + B ist nicht in Prioritätsanmeldung AU1 offenbart
 - Prioritätsanspruch ist unzulässig

Giftige Teilanmeldungen – T 1496/11

- Prioritätsanmeldung (aus AU) nicht vorpubliziert und kein Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ
- Aber: Anmelder der Stammanmeldung EP1 hat eine Teilanmeldung EP2 eingereicht
 - EP2 offenbart ein Beispiel A + B + C, das ebenfalls in EP1 und AU1 offenbart ist
 - EP2 genießt eine wirksame Teilpriorität für dieses Beispiel
 - Dieses Beispiel der EP2 gehört daher zum zitierbaren Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ
 - Das Beispiel A + B + C nimmt einen Anspruch “umfassend A + B” vorweg
 - Teilanmeldung EP2 zerstört die Neuheit der Stammanmeldung EP1

T 1496/11 – Was müssen Anmelder beachten?

- Anhaltende Diskussionen, ob T 1443/05 und T 1496/11 korrekt sind
- Anmelder sollten sich vor der Einreichung von EP-Teilansmeldungen dagegen absichern, tödlichen Stand der Technik zu schaffen:
 - Sind die Ansprüche der EP Stammanmeldung vollständig gedeckt durch die Offenbarung des Prioritätsdokuments?
 - Sofern nicht (vollständig), gibt es irgendetwas (Beispiele etc.) im Prioritätsdokument, das unter die Ansprüche der Stammanmeldung fallen könnte?
 - Ggf. prüfen, entweder von Teilansmeldungen Abstand zu nehmen oder kritische Gegenstände der Stamm- und Prioritätsanmeldung aus der Teilansmeldung vor der Einreichung zu streichen.

GLAWE · DELFS · MOLL

Gewerblicher Rechtsschutz seit 1876

Vielen Dank!

Christof Keussen
(keussen@glawe.de)

www.glawe.de