



Amicus Curiae Brief an die Große Beschwerdekammer in der Sache G 1/15

In der Sache G 1/15 hat die Patentanwältkammer nachfolgenden Amicus Curiae Brief an die Große Beschwerdekammer übersandt:

I Zusammenfassung

Umfasst der Gegenstand eines Patentanspruchs eines europäischen Patents oder einer europäischen Patentanmeldung mehrere Alternativen, entweder in Form eines generischen Ausdrucks oder auf andere Art und Weise und sind nur einige dieser Alternativen bereits im Prioritätsdokument offenbart, kommt dem Patentanspruch für diese im Prioritätsdokument enthaltenen Alternativen in jedem Fall eine Teilpriorität zu.

Dies gilt auch dann, wenn das Prioritätsdokument eine europäische Patentanmeldung EP 1 ist, die der späteren europäischen Anmeldung EP 2 grundsätzlich als Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ gegenüberstehen könnte. Da für die Prüfung auf Wirksamkeit der Prioritätsinanspruchnahme einerseits und Zuerkennung des für die Neuheitsprüfung nach Art. 54(3) EPÜ relevanten Anmelde- bzw. Prioritätstages andererseits exakt die gleichen Kriterien gelten müssen (G 2/98 in Ziffer 8.1 der Entscheidungsgründe), kann es nicht möglich sein, dass EP 1 für die Zwecke der Prioritätsinanspruchnahme nicht „dieselbe Erfindung“ offenbart wie in EP 2 beansprucht, für die Beurteilung der Neuheit von EP 2 gegenüber EP 1 jedoch sehr wohl.

Eine Selbstkollision einer europäischen Patentanmeldung EP 2, deren Gegenstand und Offenbarungsgehalt gegenüber einer früheren europäischen Prioritätsanmeldung EP 1 erweitert ist, mit dieser Prioritätsanmeldung EP 1 ist ausgeschlossen. Denn soweit der Gegenstand der EP 2 in EP 1 bereits offen-

bart ist, greift die Teilpriorität. Soweit der Gegenstand der EP 2 über den Offenbarungsgehalt der EP 1 hinausgeht, ist eine neuheitsschädliche Vorwegnahme nach Art. 54 (3) EPÜ ausgeschlossen.

Die Vorlagefrage 1 der Zwischenentscheidung T 0557/13 ist mit nein zu beantworten. Die weiteren Vorlagefragen stellen sich daher nicht.

II Rechtliche Grundlagen

Das EPÜ enthält in den Art. 87-89 eine eigene, in sich geschlossene Regelung des Prioritätsrechts.

Folgende relevanten Kernaussagen sind darin enthalten:

- Ein Prioritätsrecht wird nur gewährt, wenn die Nachanmeldung dieselbe Erfindung betrifft wie die Voranmeldung.
- Bei der Prüfung auf das Kriterium „dieselbe Erfindung“ ist der gesamte Offenbarungsgehalt der Voranmeldung auszuschöpfen (Art. 88 (4)).
- Es ist möglich, dass eine europäische Patentanmeldung und innerhalb dieser Patentanmeldung sogar ein einziger Patentanspruch mehrere unterschiedliche Prioritäten und damit Zeitränge in Anspruch nehmen kann (Art. 88 (2)).

III Entscheidung G 2/98

Die Entscheidung G 2/98 klärt grundlegend einige der in den Art. 87-89 EPÜ genannten Begriffe, darunter die folgenden:

- dieselbe Erfindung (Art. 87(1))
- derselbe Gegenstand (Art. 87(4))



- Merkmal der europäischen Patentanmeldung (Art. 88(3))
- Merkmal der Erfindung (Art. 88(4))

III.1 *Dieselbe Erfindung*

Gemäß dem Leitsatz der Entscheidung erfordert die Prüfung auf „dieselbe Erfindung“ folgende Vorgehensweise:

- Der Gegenstand des zu beurteilenden Anspruchs der Nachanmeldung ist zu ermitteln.
- Es ist zu prüfen, ob dieser Gegenstand aus der Gesamtoffenbarung der früheren Anmeldung unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist.
- Bei der Prüfung der Gesamtoffenbarung der früheren Anmeldung ist auch zu berücksichtigen, was darin unter Heranziehung allgemeinen Fachwissens implizit offenbart ist (Ziffer 2. der Entscheidungsgründe).

III.2 *Derselbe Gegenstand*

Der Großen Beschwerdekammer zufolge sind die Begriffe „dieselbe Erfindung“ in Art. 87(1) und „derselbe Gegenstand“ in Art. 87(4) synonyme Begriffe (Ziffern 5. und 6.8 der Entscheidungsgründe).

Die Große Beschwerdekammer betont ferner, dass nach Art. 89 EPÜ das Prioritätsrecht die Wirkung hat, dass der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung für die Anwendung des Art. 54(2) und (3) gilt, nachdem die Neuheit einer Patentanmeldung zu prüfen ist. In Ziffer 8.1 der Entscheidungsgründe wird dargelegt, dass Sinn und Zweck des Art. 54(3) EPÜ ist, sicherzustellen,

„Dass im Falle zweier europäischer Patentanmeldungen, die auf denselben Gegenstand gerichtet sind, das Recht auf das Patent derjenigen Anmeldung zustehen soll, die den Gegenstand tatsächlich zuerst offenbart hat.“

Die Entscheidung kommt in der genannten Ziffer 8.1 zu dem Schluss, dass diesem Erfordernis dann Genüge getan wird, wenn die Begriffe „dieselbe Erfindung“ bzw. „derselbe Gegenstand“ im Kontext der Art. 87(1), 87(4) und 54(3) identisch auslegt werden, also einen deckungsgleichen Bedeutungsinhalt haben.

Anders ausgedrückt kann eine ältere europäische Patentanmeldung einer jüngeren europäischen Patentanmeldung nur dann neuheitsschädlich im Sinne des Art. 54(3) EPÜ entgegenstehen, wenn sie „dieselbe Erfindung“ offenbart, somit umgekehrt die jüngere Patentanmeldung materiellrechtlich wirksam die Priorität der älteren Anmeldung in Anspruch nehmen könnte.

III.3 *Merkmal der europäischen Patentanmeldung – Merkmal der Erfindung*

Gemäß Art. 88 kann ein Patentanspruch mehrere Prioritäten in Anspruch nehmen. In diesem Fall umfasst das Prioritätsrecht im Sinne einer Teilpriorität nur diejenigen Merkmale der europäischen Patentanmeldung, die in der jeweiligen Prioritätsanmeldung enthalten sind (Art. 88(3)).

Die Große Beschwerdekammer legt die Begriffe „Merkmale der europäischen Patentanmeldung“ und „Merkmale der Erfindung“ synonym aus und misst ihnen die Bedeutung einer Ausführungsart bzw. -form der Erfindung bzw. eines Gegenstands eines Patentanspruchs zu (Ziffern 4 und 6.2 der Entscheidungsgründe).

Ein „Merkmal“ in diesem Sinne ist somit nicht ein Anspruchsmerkmal, wie man es beispielsweise aus einem gegliederten Patentanspruch kennt, sondern eine konkrete Ausführungsform der Erfindung bzw. ein konkreter Gegenstand eines Patentanspruchs.

Die Große Beschwerdekammer leitet daraus ab, dass ein Patentanspruch dann wirksam mehrere unter-



schiedliche Prioritäten in Anspruch nehmen kann wenn er im Sinne eines „ODER“-Anspruchs mehrere nebeneinander stehende Ausführungsarten (Merkmale) einer Erfindung umfasst, die in unterschiedlichen Prioritätsdokumenten offenbart sind. In Ziffer 6.7 der Entscheidungsgründe heißt es hierzu:

„Wenn ein erster Prioritätsbeleg ein Anspruchsmerkmal A offenbart und ein zweiter Prioritätsbeleg ein Anspruchsmerkmal B als eine Alternative zu A, so kann ein Anspruch, der auf A oder B gerichtet ist, die erste Priorität für den Teil A des Anspruchs und die zweite Priorität für den Teil B des Anspruchs beanspruchen. Ferner wird ausgeführt, dass beide Prioritäten auch für einen auf C gerichteten Anspruch beansprucht werden können, wenn das Anspruchsmerkmal C in Form eines generischen Begriffs bzw. einer Formel oder anderweitig sowohl A als auch B umfasst.“ (Unterstreichung hinzugefügt)

Ein einziger Patentanspruch kann somit mehrere unterschiedliche Prioritäten (Zeitränge) dann besitzen, wenn er mehrere Ausführungsarten einer Erfindung umfasst. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Patentanspruch diese verschiedenen Ausführungsarten einzeln identifiziert und nebeneinanderstellt (Merkmal A oder Merkmal B), oder aber ob er in einer generischen Form (Merkmal C) einen Begriff wählt, der sowohl die Ausführungsart A als auch die Ausführungsart B umfasst.

IV Möglichkeit der Selbstkollision mit einer Prioritätsanmeldung bei Unwirksamkeit der Prioritätsbeanspruchung – Entscheidung G 3/93

In einer der Entscheidung G 2/98 vorgelagerten Entscheidung (Entscheidung G 3/93) hat sich die Große Beschwerdekammer mit der Frage befasst, ob und in welchem Umfang der Inhalt eines Prioritätsdokuments zum Stand der Technik werden kann, wenn die Prioritätsinanspruchnahme materiellrechtlich unwirksam ist.

Allerdings war bei dem hier zu beurteilenden Sachverhalt eine Veröffentlichung des Inhalts des Prioritätsdokuments erfolgt zwischen dem Prioritätstag und dem tatsächlichen Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung. Daher war der Inhalt des Prioritätsdokuments veröffentlichter Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ (relevant für die Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit) geworden. Der erste Leitsatz dieser Entscheidung lautet:

„Ein im Prioritätsintervall veröffentlichtes Dokument, dessen technischer Inhalt demjenigen des Prioritätsdokuments entspricht, kann einer europäischen Patentanmeldung, in der diese Priorität in Anspruch genommen wird, insoweit als Stand der Technik gemäß Art. 54(2) EPÜ entgegengehalten werden als der Prioritätsanspruch unwirksam ist.“ (Unterstreichungen hinzugefügt)

Die hier vorgenommene wichtige Einschränkung, dass der veröffentlichte Inhalt des Prioritätsdokuments nur insoweit Stand der Technik wird, wie der Prioritätsanspruch unwirksam ist, bedarf genauere Betrachtung.

Die Entscheidung erläutert dies an folgendem Beispiel (Ziffer 3 der Entscheidungsgründe):

1. Januar 1990: Patentanmeldung P1 offenbart A+B
1. Februar 1990: Dokument D veröffentlicht A+B
1. März 1990: Patentanmeldung P2 gerichtet auf A+B+C
1. Juni 1990: europäische Patentanmeldung nimmt die Prioritäten von P1 und P2 in Anspruch.

Anspruch 1: A+B
Anspruch 2: A+B+C

Für diese Konstellation kommt die Große Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass das Dokument D, dessen Inhalt dem Gegenstand der Prioritätsanmeldung P1 entspricht, dem Anspruch 2 (gerichtet auf A+B+C und damit einem anderen Gegenstand als P1), aber auch nur diesem entgegengehalten werden kann (Ziffer 10 der Entscheidungsgründe).



Die im Leitsatz vorgenommene Einschränkung „insoweit“ bedeutet somit, dass in dem Umfang, in dem die Prioritätsanmeldung P1 und die spätere europäische Patentanmeldung den gleichen Gegenstand betreffen, die Prioritätsinanspruchnahme wirksam ist und die Zwischenveröffentlichung des Dokuments D unschädlich ist.

**V Typische Konstellation:
Prioritätsanmeldung EP 1 und
Nachanmeldung EP 2 mit zusätzlichem
Offenbarungsgehalt und geändertem
Patentanspruch**

V.1 In der Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern wurde erstmals in der Entscheidung T 1443/05 eine Selbstkollision zwischen einem europäischen Patent EP 2 und einer europäischen Prioritätsanmeldung EP 1 festgestellt; EP 1 wurde der EP 2 als Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ entgegengehalten.

Wir halten die rechtlichen Erwägungen in dieser Entscheidung für fehlerhaft und sind der Meinung, dass bei richtiger Anwendung der in der Entscheidung G 2/98 aufgestellten Grundsätze zur Teilpriorität auch in der dieser Entscheidung zu Grunde liegenden Konstellation eine solche Selbstkollision nicht hätte festgestellt werden dürfen.

V.2 Dies soll erläutert werden anhand eines Gedankenexperiments, dem folgender hypothetischer Sachverhalt zu Grunde gelegt wird:

Prioritätsanmeldung EP 1 offenbart die Kombination A plus B. Der Inhaltsstoff C wird als fakultativer Bestandteil genannt. Es gibt 10 Ausführungsbeispiele, die sämtlich A plus B enthalten, nicht jedoch C.

Die Nachanmeldung EP 2, dort Anspruch 1, beansprucht A plus B und schließt im Patentanspruch die Anwesenheit von C ausdrücklich aus. Durch die Abwesenheit von C wird ein technischer Vorteil erzielt.

Die 10 Ausführungsbeispiele der EP 1 sind in EP 2 identisch enthalten.

Es ist zu prüfen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 der EP 2 jedenfalls teilweise in EP 1 offenbart ist in dem Sinne, dass dem Anspruch 1 der EP 2 mehrere Prioritäten (Anmeldetag bzw. Zeitrang der EP 1 sowie Anmeldetag der EP 2) im Sinne des Art. 88(2) Satz 2 EPÜ zukommen. Dazu ist zu prüfen, ob bestimmte Merkmale der Erfindung des Anspruchs 1 der EP 2 in der Gesamtoffenbarung der EP 1 enthalten ist. Wie vorstehend bei der Erläuterung der Entscheidung G 2/98 ausgeführt, bezeichnet der Begriff „Merkmale der Erfindung“ in Art. 88(4) EPÜ Ausführungsarten einer Erfindung (G 2/98, Ziffern 4. und 6.2 der Entscheidungsgründe).

EP 1 enthält 10 Ausführungsbeispiele, die sämtlich Ausführungsarten der Erfindung des Anspruchs 1 der EP 2 sind, da sie A plus B, jedoch nicht C enthalten.

Jedenfalls im Umfang dieser Ausführungsarten der genannten Beispiele ist die in EP 2 beanspruchte Erfindung bereits offenbart in der Gesamtoffenbarung der EP 1. Dies führt dazu, dass dem Anspruch 1 der EP 2 im Umfang dieser Ausführungsarten der Zeitrang der EP 1 zukommt (Art. 88(2) Satz 2 i.V.m. Art. 88(4) EPÜ in der Auslegung der Entscheidung G 2/98).

In dem darüber hinaus gehenden Umfang genießt der Gegenstand des Anspruchs 1 der EP 2 lediglich den Zeitrang des Anmeldetags der EP 2.

V.3 Anspruch 1 der EP 2 lässt sich ohne Weiteres aufspalten in zwei unabhängige Ansprüche, von denen der erste den Zeitrang der EP 1 und der zweite den Zeitrang der EP 2 genießt. Solche hypothetischen Ansprüche (nachfolgend als Anspruch 1A und Anspruch 1B bezeichnet) lassen sich wie folgt formulieren:



Anspruch 1A:

A plus B unter Ausschluss von C; ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus den Zusammensetzungen der Beispiele 1 bis 10.

Ein solcher Patentanspruch 1A wäre in zulässiger Weise (Art. 123(2) und (3) EPÜ) beschränkt auf die konkreten Zusammensetzungen der Beispiele 1 bis 10 der EP 1 und EP 2.

Ein solcher hypothetischer Patentanspruch 1A kann wirksam die Priorität der EP 1 in Anspruch nehmen. EP 1 ist gegenüber einem solchen Patentanspruch 1A kein Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ.

Anspruch 1B:

A plus B unter Ausschluss von C; ausgenommen die Zusammensetzungen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus den Zusammensetzungen der Beispiele 1 bis 10.

Patentanspruch 1B nimmt im Wege eines Disclaimers diejenigen Ausführungsarten der Erfindung aus, die bereits in EP 1 offenbart sind.

Ein solcher Disclaimer ist nach der Entscheidung G 1/03 zur Abgrenzung (Wiederherstellung von Neuheit) gegenüber einem Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ zulässig. Dabei sollte er nicht mehr ausschließen als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen (Leitsätze II.1 und II.2).

Genau eine solche Konstellation liegt hier vor. Patentanspruch 1B kann nicht die Priorität von EP 1 in Anspruch nehmen, EP 1 ist somit gegenüber diesem Patentanspruch Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ. Um Neuheit gegenüber diesem Stand der Technik wiederherzustellen, sollen genau diejenigen Ausführungsarten der Erfindung, die bereits in EP 1 offenbart sind (nämlich die Ausführungsbeispiele) per Disclaimer ausgeklammert werden. Genau dies leistet der Disclaimer des Patentanspruchs 1B.

Die Zulässigkeit eines solchen Disclaimers wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass er konkrete Ausführungsarten der Erfindung ausschließt, die in EP 2 als Erfindungsbeispiele aufgeführt sind (Beispiele 1 bis 10 der EP 2 entsprechen den Beispielen 1 bis 10 der EP 1).

Die Entscheidung G 2/10 stellt klar, dass ein Disclaimer Ausführungsarten der Erfindung aus dem Schutzbereich ausnehmen darf, die in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung als Teil der Erfindung dargestellt worden sind (Ziffer 4.5.5 der Entscheidungsgründe).

Ergebnis dieses Gedankenexperiments ist es somit, dass sich Anspruch 1 der EP 2 ohne Weiteres in zwei Patentansprüche 1A und 1B aufspalten lässt, von denen der erste die Priorität der EP 1 wirksam in Anspruch nehmen kann und von denen der zweite nur solche Gegenstände bzw. Ausführungsarten der Erfindung beansprucht, die in EP 1 nicht offenbart sind. Obwohl Patentanspruch 1B die Priorität der EP 1 nicht in Anspruch nehmen kann, besitzt er die gemäß Art. 54(3) EPÜ gegenüber EP 1 erforderliche Neuheit. Aufgrund Art. 56 Satz 2 EPÜ spielt EP 1 für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Patentanspruchs 1B keine Rolle.

V.4 Patentanspruch 1 der EP 2 hat einen Gegenstand, der exakt der Summe der Gegenstände der hypothetischen Patentansprüche 1A und 1B entspricht. Er umfasst mit anderen Worten sowohl Ausführungsarten, die die Priorität der EP 1 genießen als auch solche, bei denen dies nicht der Fall ist. Es handelt sich somit um einen Patentanspruch, der zwei verschiedene Zeiträume im Sinne des Art. 88(2) Satz 2 EPÜ besitzt.

Für diese Feststellung spielt es keine Rolle, dass der Patentanspruch 1 in der Art einer generischen Formulierung Ausführungsarten mit beiden Zeiträumen umfasst. Die Entscheidung G 2/98, Ziffer 6.7 der Entscheidungsgründe, stellt ausdrücklich fest, dass unterschiedliche Prioritäten für einen Patentan-



spruch in Anspruch genommen werden können, der in Form eines generischen Begriffes Ausführungsarten mit unterschiedlichen Zeiträngen erfasst.

V.5 Ergebnis dieser Betrachtung ist somit, dass der erteilte Anspruch 1 der EP 2 die Priorität der EP 1 in einem Umfang wirksam in Anspruch nehmen kann, als in EP 1 Ausführungsarten der in EP 2 beanspruchten Erfindung offenbart sind (konkret die Ausführungsbeispiele). Gegenüber diesen Ausführungsarten kann somit EP 1 kein Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ sein.

Hinsichtlich der übrigen, nicht in EP 1 offenbarten Ausführungsarten genießt Anspruch 1 der EP 2 lediglich den Zeitrang des Anmeldetages der EP 2. Für diese Ausführungsarten ist EP 1 Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ, jedoch sind sie in EP 1 nicht neuheitsschädlich offenbart.

VI Kein Widerspruch zur Entscheidung G 3/93

Entscheidung G 3/93 stellt fest, dass ein im Prioritätsintervall veröffentlichtes Dokument, dessen technischer Inhalt demjenigen des Prioritätsdokuments entspricht, einer europäischen Patentanmeldung, in der diese Priorität in Anspruch genommen wird, nur insoweit als Stand der Technik gemäß Art. 54(2) EPÜ entgegengehalten werden kann, als der Prioritätsanspruch unwirksam ist.

In dem in G 3/93 zugrunde liegenden Fallbeispiel wurde der veröffentlichte Inhalt des Prioritätsdokuments lediglich einer Ausführungsform der späteren europäischen Patentanmeldung entgegengehalten, die so nicht identisch im Prioritätsdokument offenbart war. Gegenüber dieser nicht im Prioritätsdokument offenbarten Ausführungsform der Erfindung war der vorveröffentlichte Inhalt des Prioritätsdokuments Stand der Technik nach Art. 54(2) EPÜ auch zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Hingegen war selbst der veröffentlichte Inhalt des Prioritätsdokuments kein Stand der Technik gegenüber

denjenigen Ausführungsarten der Erfindung, die bereits im Prioritätsdokument offenbart waren.

In der Konstellation des zuvor geführten Gedankenexperiments gibt es keine Veröffentlichung des Inhalts des Prioritätsdokuments EP 1 im Prioritätsintervall, somit ist nur die Frage der Neuheit nach Art. 54(3) EPÜ zu entscheiden.

Insoweit EP 1 Ausführungsformen der Erfindung, wie in EP 2 beansprucht, offenbart, ist die Prioritätsinanspruchnahme wirksam, ist somit EP 1 kein Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ. Insoweit EP 2 andere, darüber hinausgehende Ausführungsarten der Erfindung beansprucht, gibt es keine auf EP 1 zurückgreifende Priorität, ist jedoch EP 1 auch nicht neuheitsschädlich im Sinne des Art. 54(3) EPÜ.

VII Rechtlich zutreffende Prüfung auf Teilpriorität – Entscheidung T 910/06

VII.1 Wie eine rechtlich fundierte Prüfung auf „dieselbe Erfindung“ bei der Prioritätsprüfung einerseits und der Neuheitsprüfung andererseits vorgenommen wird, zeigt beispielhaft die Entscheidung T 910/06.

Dieser Entscheidung lag ein Sachverhalt zugrunde, bei dem der Patentanspruch des zu beurteilenden europäischen Patents verschiedene Ausführungsarten aus verschiedenen Prioritätsdokumenten umfasste und es eine Zwischenveröffentlichung (dort als Dokument D64 bezeichnet) gab, die wiederum Ausführungsarten offenbarte, die ebenfalls vom Patentanspruch des zu beurteilenden europäischen Patents umfasst waren. In dieser Konstellation nahm die Beschwerdekammer eine detaillierte Prüfung vor und legte die Erfordernisse für die Zuerkennung unterschiedlicher Prioritäten bzw. die mögliche Relevanz des zwischenveröffentlichten Dokuments als Stand der Technik wie folgt dar (Ziffern 6.3 und 6.4 der Entscheidungsgründe):



„6.3 Requirements for claiming priority

6.3.1 The objection raised by the opposition division, namely that since a number of features of the claims were not mentioned in either of the priority documents, those parts of the subject matter of the fifth auxiliary request did not benefit from either of the priority dates (see section III.(c) above) was based on the wrong criteria.

6.3.2 Art. 88(4) EPC refers to „elements of the invention“ and specifies that even if these elements do not appear among the claims of the previous application, it is nevertheless still possible to recognise priority provided that the documents of the previous application as a whole (i.e. the priority document) specifically disclose such elements.

6.3.3 The meaning of Art. 88(4) EPC and its relationship to Art. 84 EPC, according to which the claims of the European patent application define the matter for which protection is sought, and hence determine the matter for which priority was claimed was considered by the Enlarged Board in opinion G 2/98 (OJ EPO 2001, 413). In section 6.2 of the Reasons for the Opinion the Enlarged Board concluded that the term „elements of the invention“ referred to in Art. 88(4) EPC and the terms „elements of the European patent application“ referred to in Art. 88(3) EPC were to be considered synonymous. Both of these i.e. an „element of the invention“ and an „element of the European patent application“ constituted subject-matter as defined in a claim of the European patent application.

6.4 Criteria to be considered in respect of D64

From this it follows that the question to be answered in ascertaining the status of D64 is whether there is any subject matter disclosed in D64 which while being within the scope of a claim of the patent in suit, i.e. being an „element of the invention“ is not disclosed in the priority document PD2. If such subject matter exists then the conclusion would be that D64 is comprised in the state of the art for such subject matter - due to the lack of priority for

such subject matter - and accordingly that such subject matter would lack novelty with respect to the disclosure of D64.

If, on the other hand it were to be concluded that the subject matter disclosed in D64 which was within the scope of a claim of the patent in suit was also disclosed in the priority document then the conclusion would be that D64 was not comprised in the state of the art pursuant to Art. 54(2) EPC and could not stand in a novelty-destroying relationship with respect to such subject matter.”

Umfasst somit ein Patentanspruch einer europäischen Patentanmeldung mehr Ausführungsarten als in der Gesamtoffenbarung des Prioritätsdokuments enthalten, muss ein zwischenveröffentlichter Stand der Technik Ausführungsarten offenbaren, die über die im Prioritätsdokument offenbarten Ausführungsarten hinausgehen (und natürlich dem Gegenstand des Patentanspruchs der späteren europäischen Anmeldung unterfallen), um als neuheitsschädlich in Betracht zu kommen.

VII.2 In der dem obigen Gedankenexperiment zugrunde liegenden Fallkonstellation ist dies denkgesetzlich ausgeschlossen. Es gibt hier keinen zwischenveröffentlichten Stand der Technik, vielmehr sind der Inhalt des Prioritätsdokuments einerseits und der nach Art. 54(3) EPÜ nur für die Neuheit zu berücksichtigende Stand der Technik andererseits exakt identisch, nämlich das Prioritätsdokument EP 1.

Da nach der Entscheidung G 2/98 im Kontext der Artikel 87 bis 89 und 54(3) EPÜ exakt die gleichen Prüfungsmaßstäbe anzuwenden sind, kann es nicht sein, dass EP 1 eine Ausführungsart der Erfindung offenbart, für die einerseits keine Priorität in Anspruch genommen werden kann und die andererseits dennoch neuheitsschädlich ist. Es kann keinen Offenbarungsgehalt des zu berücksichtigenden Standes der Technik geben, der über den Offenbarungsgehalt des Prioritätsdokuments hinausgeht, da insoweit Identität vorliegt.



VIII Ergebnis – Vorlagefrage 1. mit „Nein“ zu beantworten

Eine Selbstkollision einer europäischen Patentanmeldung EP 2, deren Gegenstand und Offenbarungsgehalt gegenüber einer früheren, nicht vorveröffentlichten europäischen Prioritätsanmeldung EP 1 erweitert ist, mit dieser Prioritätsanmeldung EP 1 ist ausgeschlossen. Denn soweit der Gegenstand der EP 2 in EP 1 bereits offenbart ist, greift die Teilpriorität. Soweit der Gegenstand der EP 2 über den Offenbarungsgehalt der EP 1 hinausgeht, ist eine neuheitsschädliche Vorwegnahme nach Art. 54(3) EPÜ ausgeschlossen.

IX Keine Selbstkollision zwischen Stamm- und Teilanmeldung möglich

Die gleichen Erwägungen führen zu dem Ergebnis, dass eine Selbstkollision zwischen Stamm- und Teilanmeldung im Sinne einer „poisonous divisional“ nicht möglich ist.

Denn jede Ausführungsart einer Erfindung, die wirksam eine Priorität in Anspruch nehmen kann, kann dies gleichermaßen sowohl in der Stamm- als

auch Teilanmeldung. Umfasst somit ein Patentanspruch in der Stammanmeldung Ausführungsarten mit unterschiedlichen Zeiträngen, nimmt er für bereits in der Prioritätsanmeldung offenbarte Ausführungsarten wirksam eine Teilpriorität in Anspruch. Nur hinsichtlich dieser Ausführungsarten kann jedoch der Offenbarungsgehalt der Teilanmeldung wirksam die (gleiche) Priorität in Anspruch nehmen. Für alle Ausführungsarten, die in der Teilanmeldung (als potentiell Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ) offenbart sind, greift somit im Patentanspruch der Stammanmeldung wirksam exakt die gleiche Teilpriorität.

Die Vorlagefrage 1 der Zwischenentscheidung T 0557/13 ist mit nein zu beantworten. Die weiteren Vorlagefragen stellen sich daher nicht.

25. Februar 2016

Dr. Christof Keussen
Vizepräsident