Inhaltsübersicht

Vorwort V

Benutzerhinweise VII

Inhaltsübersicht IX

Inhaltsverzeichnis XI

Abkürzungsverzeichnis XV

1. Der in den Patentansprüchen anzugebende Schutzgegenstand 1
- 1.1 Abgrenzung des Schutzgegenstands der Ansprüche (Art. 84 EPÜ) gegenüber dem Schutzbereich des Art. 69 EPÜ 1
- 1.2 Einreichung und Sprachen der Patentansprüche gemäß dem EPÜ 2000 4
- 1.3 Definitionsformen des Schutzgegenstands 7
- 1.4 Definitionselemente des Schutzgegenstands 20
- 1.5 Die knappe Fassung der Ansprüche (Art. 84 EPÜ) 45
- 1.6 Die Deutlichkeit der Ansprüche (Art. 84 EPÜ) 49
- 1.7 Die Stützung unabhängiger Ansprüche durch die Beschreibung (Art. 84 EPÜ) 65

2. Einheitlichkeit der Schutzgegenstände 75
- 2.1 Die gemeinsamen Einheitlichkeitskriterien des EPÜ und PCT 75
- 2.2 Einheitlichkeit unabhängiger Ansprüche gleicher Kategorie 79
- 2.3 Einheitlichkeit unabhängiger Ansprüche unterschiedlicher Kategorie 87

3. Teilanmeldungen 91
- 3.1 Die Weiterverfolgung einer uneinheitlichen Erfindungsgruppe in einer Teilanmeldung 91
- 3.2 Einreichungszeitraum und Verfahrensabschluss einer Teilanmeldung 91
- 3.3 Formerfordernisse einer Teilanmeldung 92
- 3.4 Der zulässige sachliche Inhalt einer früheren Anmeldung und einer Teilanmeldung 93
- 3.5 Die Zulässigkeit nachträglicher Änderungen einer Teilanmeldung oder eines Teilpatents zur Erfüllung der Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ bzw. des Art. 100 c) EPÜ 98
- 3.6 Ketten von Teilanmeldungen 100

4. Die Ausführbarkeit des Schutzgegenstands anhand der ursprünglichen Offenbarung 103
- 4.1 Das Wesen der Ausführbarkeit gemäß Art. 83 EPÜ 103
- 4.2 Erreichen offenbarter Wirkungen 106
- 4.3 Nachweis der Ausführbarkeit 110
- 4.4 Ausführbarkeit aufgrund von Angaben in der Anmeldung als Ganzes 112
- 4.5 Ausführbarkeit im gesamten beanspruchten Bereich 117
- 4.6 Das allgemeine Fachwissen und sein Nachweis 122
- 4.7 Mangelnde Ausführbarkeit bei unzumutbarem Arbeitsaufwand 126

4.8 Die Wiederholbarkeit der Realisierung technischer Zielsetzungen 129
4.9 Der Einfluss fehlerhafter Offenbarungen auf die Ausführbarkeit 131

5. Die Berichtigung sachlicher Fehler der Offenbarung (R. 139, Satz 2 EPÜ 2000) 135
5.1 Berichtigungszeitraum 135
5.2 Die Berichtigung nach R. 139, Satz 2 EPÜ 2000 als Spezialfall einer sachlichen Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ 136
5.3 Ersatz unrichtiger Anmeldungsunterlagen 138
5.4 Nachreichung fehlender Zeichnungen 140
5.5 Beispiele zulässiger Berichtigungen 141
5.6 Beispiele unzulässiger Berichtigungen 143
5.7 Schutzerweiterung erteilter Ansprüche (Art. 123 (3) EPÜ) durch Berichtigung 144

6. Änderungen des Schutzgegenstandes im Rahmen des ursprünglichen Inhalts der Anmeldung (Art. 123 (2) EPÜ) 147
6.1 Die zeitlichen Grenzen für Änderungsanträge 147
6.2 Der ursprüngliche Inhalt der Anmeldung als Reservoir zulässiger Änderungen 148
6.3 Den ursprünglichen Inhalt der Anmeldung festlegende Unterlagenteile 151
6.4 Ergänzung des Inhalts der Anmeldung durch Bezug auf Referenzdokumente 152
6.5 Vervollständigung des Inhalts der Anmeldung durch Hinterlegung von biologischem Material 158
6.6 Änderungen von Angaben zum Stand der Technik 161
6.7 Behebung sachlicher Widersprüche des Inhalts der Anmeldung 162
6.8 *Grenzen des Neuheitstests bei der Zulässigkeitsprüfung einer Änderung* 164
6.9 Implizite Offenbarung durch fachmännische Interpretation 167
6.10 Die ausschließlich zeichnerische Offenbarung technischer Merkmale 172
6.11 Die Kombinierbarkeit der allgemeinen Erfindungsoffenbarung mit spezifischen Merkmalen aus Ausführungsbeispielen 186
6.12 Streichung ursprünglich offenbarter Merkmale 191
6.13 Spezifizierung nur generisch offenbarter Begriffe 199
6.14 Verallgemeinerungen nur spezifisch offenbarter Merkmale 202
6.15 Disclaimer 204
6.16 Änderungen der Grenzen von Parameterbereichen 214
6.17 Änderungen der objektiven technischen Aufgabe im Rahmen ableitbarer Wirkungen 216

7. Das Erweiterungsverbot des Schutzbereichs erteilter Ansprüche (Art. 123 (3) EPÜ) 223
7.1 Der sachliche Rahmen zulässiger Änderungen im Einspruchsverfahren und Einspruchsbeschwerdeverfahren 223
7.2 Die Aufnahme offenbarter Merkmale in die erteilte Anspruchsfassung 230
7.3 Ersatz, Streichung und Klarstellung von Merkmalen erteilter Patentansprüche 232
7.4 Änderung der Kategorie eines erteilten Patentanspruchs 235
7.5 Ursprünglich nicht-offenbarte Merkmale in einem erteilten Patentanspruch (Kollision zwischen Art. 123 (2) EPÜ und Art. 123 (3) EPÜ) 244

Entscheidungen 251

Sachregister 259

Inhaltsverzeichnis

Vorwort V

Benutzerhinweise VII

Inhaltsübersicht IX

Inhaltsverzeichnis XI

Abkürzungsverzeichnis XV

1. Der in den Patentansprüchen anzugebende Schutzgegenstand 1

1.1 Abgrenzung des Schutzgegenstands der Ansprüche (Art. 84 EPÜ) gegenüber dem Schutzbereich des Art. 69 EPÜ 1

1.2 Einreichung und Sprachen der Patentansprüche gemäß dem EPÜ 2000 4

1.3 Definitionsformen des Schutzgegenstands 7

1.3.1 Die Anspruchskategorien 7

1.3.2 Die Rückbeziehung auf vorangehende Ansprüche (R. 43 (3) u. (4) EPÜ 2000) 8

1.3.3 Beanspruchung funktionell zusammenwirkender Einzelteile (Kit-of-parts-Ansprüche) 11

1.3.4 Offene oder geschlossene Formulierung eines Patentanspruchs 14

1.3.5 Die einteilige oder zweiteilige Fassung unabhängiger Ansprüche 15

1.3.5.1 Zweckmäßigkeit der zweiteiligen Anspruchsfassung 16

1.3.5.2 Zulässigkeit der einteiligen Anspruchsfassung 18

1.3.6 Unterschiedliche Anspruchssätze zur Berücksichtigung älterer nationaler Rechte 19

1.4 Definitionselemente des Schutzgegenstands 20

1.4.1 Die Definition von Anspruchsmerkmalen durch ihre technischen Wirkungen (Funktionsmerkmale) 22

1.4.2 Die Definition von Anspruchsmerkmalen durch Eigenschaften (Parameter) 26

1.4.2.1 Eindeutigkeit der Parameterdefinition 27

1.4.2.2 Eignung und Angabe allgemein bekannter Messmethoden eines Parameters 29

1.4.2.3 Unvollständig offenbarte Messmethoden eines Parameters 30

1.4.2.4 Einseitig begrenzte Parameterbereiche 32

1.4.3 Die Definition eines Erzeugnisses durch sein Herstellungsverfahren (Product-by-process-Ansprüche) 34

1.4.3.1 Herstellungsschritte als einzige Definitionsmöglichkeit eines Erzeugnisses 35

1.4.3.2 Absoluter Schutz für das Erzeugnis an sich 37

1.4.3.3 Die Patentierbarkeit des Erzeugnisses an sich 38

1.4.3.4 Neuheitsnachweis durch andere Erzeugniseigenschaften 40

1.4.4 Die Definition des Schutzgegenstandes mit Hilfe seines Verwendungszwecks 42

1.4.4.1 Zweckangaben in Vorrichtungs-, Erzeugnis- und Stoffansprüchen als Beschränkung auf die Eignung 42
1.4.4.2 Zweckangaben in Verfahrensansprüchen und Verwendungsansprüchen als beschränkende technische Merkmale 44
1.5 Die knappe Fassung der Ansprüche (Art. 84 EPÜ) 45
1.5.1 Anzahl der Ansprüche und Komplexität eines Anspruchs 45
1.6 Die Deutlichkeit der Ansprüche (Art. 84 EPÜ) 49
1.6.1 Sachliche Widerspruchsfreiheit des Anspruchswortlauts 50
1.6.2 Eindeutigkeit des Bedeutungsumfangs der im Anspruch verwendeten Begriffe 51
1.6.2.1 Anerkannte Fachausdrücke 51
1.6.2.2 Ausdrücke ohne allgemein anerkannte Bedeutung 52
1.6.2.3 Relative Begriffe 53
1.6.2.4 Warenzeichen 55
1.6.3 Klarstellung durch Rückgriff auf die Beschreibung 56
1.6.3.1 Begriffsdefinition in der Beschreibung 58
1.6.3.2 Explizite Hinweise auf Beschreibung und Zeichnungen im Anspruchswortlaut 60
1.6.3.3 Bezugszeichen 62
1.6.3.4 Unklare Anspruchsmerkmale im Einspruchsverfahren 62
1.7 Die Stützung unabhängiger Ansprüche durch die Beschreibung (Art. 84 EPÜ) 65

2. Einheitlichkeit der Schutzgegenstände 75
2.1 Die gemeinsamen Einheitlichkeitskriterien des EPÜ und PCT 75
2.2 Einheitlichkeit unabhängiger Ansprüche gleicher Kategorie 79
2.2.1 Gemeinsame strukturelle Merkmale 80
2.2.2 Einheitlichkeit von Zwischenprodukt und Endprodukt 81
2.2.3 Gemeinsame technische Aufgabe 83
2.2.4 Einheitlichkeit der Alternativen eines Markush-Anspruchs 85
2.3 Einheitlichkeit unabhängiger Ansprüche unterschiedlicher Kategorie 87

3. Teilanmeldungen 91
3.1 Die Weiterverfolgung einer uneinheitlichen Erfindungsgruppe in einer Teilanmeldung 91
3.2 Einreichungszeitraum und Verfahrensabschluss einer Teilanmeldung 91
3.3 Formerfordernisse einer Teilanmeldung 92
3.4 Der zulässige sachliche Inhalt einer früheren Anmeldung und einer Teilanmeldung 93
3.5 Die Zulässigkeit nachträglicher Änderungen einer Teilanmeldung oder eines Teilpatents zur Erfüllung der Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ bzw. des Art. 100 c) EPÜ 98
3.6 Ketten von Teilanmeldungen 100

4. Die Ausführbarkeit des Schutzgegenstands anhand der ursprünglichen Offenbarung 103
4.1 Das Wesen der Ausführbarkeit gemäß Art. 83 EPÜ 103
4.2 Erreichen offenbarter Wirkungen 106
4.3 Nachweis der Ausführbarkeit 110
4.4 Ausführbarkeit aufgrund von Angaben in der Anmeldung als Ganzes 112
4.5 Ausführbarkeit im gesamten beanspruchten Bereich 117
4.6 Das allgemeine Fachwissen und sein Nachweis 122

4.7 Mangelnde Ausführbarkeit bei unzumutbarem Arbeitsaufwand 126
4.8 Die Wiederholbarkeit der Realisierung technischer Zielsetzungen 129
4.9 Der Einfluss fehlerhafter Offenbarungen auf die Ausführbarkeit 131

5. Die Berichtigung sachlicher Fehler der Offenbarung (R. 139, Satz 2 EPÜ 2000) 135
5.1 Berichtigungszeitraum 135
5.2 Die Berichtigung nach R. 139, Satz 2 EPÜ 2000 als Spezialfall einer sachlichen Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ 136
5.3 Ersatz unrichtiger Anmeldungsunterlagen 138
5.4 Nachreichung fehlender Zeichnungen 140
5.5 Beispiele zulässiger Berichtigungen 141
5.6 Beispiele unzulässiger Berichtigungen 143
5.7 Schutzerweiterung erteilter Ansprüche (Art. 123 (3) EPÜ) durch Berichtigung 144

6. Änderungen des Schutzgegenstandes im Rahmen des ursprünglichen Inhalts der Anmeldung (Art. 123 (2) EPÜ) 147
6.1 Die zeitlichen Grenzen für Änderungsanträge 147
6.2 Der ursprüngliche Inhalt der Anmeldung als Reservoir zulässiger Änderungen 148
6.3 Den ursprünglichen Inhalt der Anmeldung festlegende Unterlageneile 151
6.4 Ergänzung des Inhalts der Anmeldung durch Bezug auf Referenzdokumente 152
6.5 Vervollständigung des Inhalts der Anmeldung durch Hinterlegung von biologischem Material 158
6.6 Änderungen von Angaben zum Stand der Technik 161
6.7 Behebung sachlicher Widersprüche des Inhalts der Anmeldung 162
6.8 Grenzen des Neuheitstests bei der Zulässigkeitsprüfung einer Änderung 164
6.9 Implizite Offenbarung durch fachmännische Interpretation 167
6.10 Die ausschließlich zeichnerische Offenbarung technischer Merkmale 172
6.10.1 Kriterien für die alleinige Offenbarung technischer Merkmale in Zeichnungen 172
6.10.2 Die Offenbarung struktureller Merkmale in Zeichnungen 174
6.10.3 Die Offenbarung von Wirkungen und Materialeigenschaften in Zeichnungen 177
6.10.4 Die Offenbarung von Abmessungen in Zeichnungen von Patentschriften 179
6.10.5 Die Offenbarung absoluter Zahlenwerte in Zeichnungen und Diagrammen 183
6.10.6 Änderungen von Zeichnungen 185

6.11 Die Kombinierbarkeit der allgemeinen Erfindungsoffenbarung mit spezifischen Merkmalen aus Ausführungsbeispielen 186
6.12 Streichung ursprünglich offenbarter Merkmale 191
6.12.1 Unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung durch Streichung 191
6.12.2 Unzulässige Streichung wesentlicher Erfindungsmerkmale 192
6.12.3 Die Streichung unwesentlicher Erfindungsmerkmale 195
6.12.4 Erneute Beanspruchung gestrichener Merkmale 198

6.13 Spezifizierung nur generisch offenbarter Begriffe 199
6.14 Verallgemeinerungen nur spezifisch offenbarter Merkmale 202
6.15 Disclaimer 204
6.15.1 Die Rechtsentwicklung vor den Entscheidungen G 0001/03 und G 0002/03 204
6.15.2 Die Zulässigkeitskriterien nicht offenbarter Disclaimer gemäß den Entscheidungen G 0001/03 und G 0002/03 208

6.15.3 Die Beurteilung nicht offenbarter Disclaimer gemäß G 0001/03 und G 0002/03 211

6.16 Änderungen der Grenzen von Parameterbereichen 214

6.17 Änderungen der objektiven technischen Aufgabe im Rahmen ableitbarer Wirkungen 216

7. Das Erweiterungsverbot des Schutzbereichs erteilter Ansprüche (Art. 123 (3) EPÜ) 223

7.1 Der sachliche Rahmen zulässiger Änderungen im Einspruchsverfahren und Einspruchsbeschwerdeverfahren 223

7.2 Die Aufnahme offenbarter Merkmale in die erteilte Anspruchsfassung 230

7.3 Ersatz, Streichung und Klarstellung von Merkmalen erteilter Patentansprüche 232

7.4 Änderung der Kategorie eines erteilten Patentanspruchs 235

7.4.1 Änderung der Kategorie »Gegenstand (bzw. Erzeugnis)« in die Kategorie »Verwendung« 236

7.4.2 Änderung der Kategorie »Gegenstand (bzw. Erzeugnis)« in die Kategorie »Verfahren« 238

7.4.3 Änderung der Kategorie »Verfahren« in die Kategorie »Gegenstand (bzw. Erzeugnis)« 239

7.4.4 Änderungen innerhalb der Kategorie »Tätigkeiten« (Umwandlung von Verwendungsansprüchen in Verfahrensansprüche und von Verfahrensansprüchen in Verwendungsansprüche) 241

7.5 Ursprünglich nicht-offenbarte Merkmale in einem erteilten Patentanspruch (Kollision zwischen Art. 123 (2) EPÜ und Art. 123 (3) EPÜ) 244

Entscheidungen 251

Sachregister 259