

## **Der Disclaimer im Gewerblichen Rechtsschutz in der Bundesrepublik Deutschland**

---

Ralf Sieckmann<sup>\*)</sup>

### **I. Einleitung**

Der Begriff des Disclaimers ist in der Literatur außerhalb des Patentrechts auf dem Gebiete der Chemie und der chemischen Verfahrenstechnik, weitgehend unbekannt,<sup>1-12)</sup> in dem bekanntesten Kommentar zum Patentgesetz wird er im Stichwortverzeichnis ganz gemieden, aber dennoch versteckt behandelt.<sup>11)</sup>

Unter einem Disclaimer versteht man eine Ausnahmebestimmung, mit der im Patentrecht entweder die Neuheit gegenüber dem (nachveröffentlichtem) Stand der Technik hergestellt werden kann, indem aus einem allgemein gefaßten Anspruch ein durch technische Merkmale klar definierter Gegenstand ausgeschlossen wird, wenn der im Anspruch verbleibende Gegenstand nicht klarer und knapper direkt (positiv) definiert werden kann, hierdurch eine Abgrenzung zu Tatbeständen erreicht wird, die kraft Gesetz vom Patentschutz ausgeschlossen sind oder ein Teilbereich aus dem Anspruch ausgeschlossen wird, der nicht ausführbar ist.

Weiterhin ist der Disclaimer in der Form "soweit in Klasse .. enthalten" oder ein Disclaimer bei unterschiedlichen Prioritäten im Warenverzeichnis wie „Waren/Dienstleistungen mit Zeitrang vom...“ im Eintragungsverfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patentamts üblich.

### **II. Der Disclaimer beim Europäischen Patentamt**

Die folgende Übersicht zeigt eine Reihe von überwiegend unveröffentlicht gebliebenen Beschwerdekammerentscheidungen, die größtenteils auf dem Gebiete der Chemie erfolgt sind, wie sich aus dem Aktenzeichen der Beschwerdekammern (3.3.1 - 3.3.3) ergibt.

Das Europäische Patentamt konnte bereits in der Beschwerdekammer-Entscheidung „Polyetherpolyol/Bayer AG, T004/80 - 3.3.1“<sup>13)</sup>, die das spätere Patent EP 001 389 betraf, folgende grundsätzliche Aussage treffen:

„Ein durch technische Merkmale klar definierter, ursprünglich offener Gegenstand kann auf Antrag des Anmelders von einem umfassenden Patentanspruch durch eine Ausnahmeregelung (Disclaimer) ausgeschlossen werden, sofern der im Patentanspruch verbleibende Gegenstand nicht klarer und knapper direkt (positiv) definiert werden kann“.

Dort wurde der Disclaimer eingesetzt, um sich gegen eine vorgelegte nachveröffentlichte nationale Patentanmeldung nach Art. 139 Abs. 2 EPÜ abzugrenzen.

In der Anmelderbeschwerde "Vinylacetat/Fernholz T188/83 - 3.3.1"<sup>14)</sup> wurde ein Herstellungsverfahren für Vinylacetat mit einem Essigsäure/Sauerstoffverhältnisintervall mit einem Disclaimer weiterverfolgt, bei dem sechs spezielle Verhältnisse beider Komponenten ausgeschlossen wurden, die im Stand der Technik vorgeschrieben waren. Die Beschwerde wurde zurückgewiesen, da die Neuheit eines Bereiches zerstört wird, wenn die Vorbeschreibung Beispiele enthält, die in diesem Bereich liegen. Der Bereich wird nicht dadurch neu, daß die aus dem Bereich errechneten Werte durch Disclaimer ausgenommen werden, jedenfalls dann nicht, wenn diese Werte aufgrund der breiten vorbekannten Lehre im Lichte des allgemeinen Fachwissens nicht punktförmig zu sehen sind.

Die unveröffentlichte Beschwerdesache „Chloraceto-aceamide/Wacker Chemie GmbH, T096/84 - 3.3.1“<sup>15)</sup> betraf ein zunächst im Einspruch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit widerrufenes Patent. In der Beschwerde wurde ein Herstellungsverfahren weiterverfolgt, welches im Kennzeichen u.a. die Mitverwendung von Harnstoff in der Reaktionsmischung ausschloß und ein anorganisches Salz als Gefrierpunktserniedriger vorsah. Da Harnstoff in keinem der

Ausführungsbeispiele zugegen war, wurde der Disclaimer als zulässig angesehen. Auch die Aufgabe des Patents, eine Erhöhung der Selektivität bei vergleichbarem Umsatz zu erzielen, wurde durch den nächsten Stand der Technik nicht nahegelegt.

Die Frage der Verwendung eines Disclaimers zur Abgrenzung gegenüber vorveröffentlichten Dokumenten war erstmals Gegenstand der unveröffentlichten Entscheidung im Anmeldebeschwerdeverfahren „Halogenierte Verbindungen/Eli Lilly & Co, T197/84 - 3.3.2“<sup>16)</sup>, wo aus einem Sachanspruch mit einer allgemeinen Strukturformel mit 2 variablen Substituenten, 4 spezielle Verbindungen, die als Zwischenprodukte aus anderen Dokumenten bekannt waren, explizit ausgeschlossen wurden. Diese anderen Dokumente, die zum Teil bereits um die Jahrhundertwende veröffentlicht worden waren, hatten die Existenz der Zwischenprodukte nur postuliert, konnten diese aber nicht isolieren. Hierdurch war die Aufgabe der vorliegenden Anmeldung, ebensolche halogenierte Verbindungen unter geeigneten Bedingungen rein in situ mit einer ausreichenden Halbwertszeit als Zwischenprodukte zur Umsetzung beispielsweise zu Antibiotika bereitzustellen, für den Fachmann nicht nahegelegt.

Die unveröffentlichte Entscheidung im Anmeldebeschwerdeverfahren „3-Aminopyrazolinverbindungen/Wellcome Inc., T289/84 - 3.3.1“<sup>17)</sup> befaßte sich mit dem Fall einer neuartigen Darreichungsform eines schon als Arzneimittel beschriebenen Stoffes, wobei diese

bekanntem Darreichungsformen durch einen Disclaimer aus der pharmazeutischen Zusammensetzung ausgeschlossen worden war. Der so erteilte Sachanspruch der EP-B 022 578 lautete:

"Pharmazeutische Formulierung, dadurch gekennzeichnet, daß die Formulierung für die ausschließlich topische [Anmerkung: d.h. über die Haut] unter Ausschluß der oralen und injizierbaren Verabreichung angepaßt ist, und daß sie eine Verbindung ... enthält ... zusammen mit einem pharmazeutisch annehmbaren Träger."

Die unveröffentlichte Entscheidung im Einspruchsverfahren „Bleichmittel auf Peroxidbasis/Shell B.V., T080/85 - 3.3.2“<sup>18)</sup> betraf gemäß Erteilungsbeschuß ein Verfahren zur Herstellung von Bleichmitteln, welches ein mit den Resten R<sub>1</sub> und R<sub>2</sub> substituiertes Cyanamin enthielt, wobei in Rahmen einer Aufzählung diese Reste einzeln oder zusammen u.a. C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>-Alkanoyl sein konnten. Im Einspruchsverfahren wurde wegen eines weiteren Standes der Technik dieser Anspruch mit dem Disclaimer beschränkt aufrecht erhalten "daß, sofern eine der Reste R<sub>1</sub> und R<sub>2</sub> C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub> Alkanoyl ist, der andere Rest R<sub>1</sub> und R<sub>2</sub> nicht C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub> Alkanoyl ist". In der Beschwerde wurde diese Fassung als Hauptantrag und als Hilfsantrag eine Fassung weiterverfolgt, die die Aufzählung der Reste R<sub>1</sub> und R<sub>2</sub> für C<sub>1</sub> -C<sub>20</sub> Alkanoyl nicht mehr enthielt. Die Beschwerdekammer sah den

Hauptanspruch als gegenüber der ursprünglichen Fassung unzulässig erweitert an, da die Kombination in der Aufzählung nicht hervorgehoben worden war (vgl. T004/80).<sup>13)</sup> Weiterhin wurde durch den Disclaimer auch der Stand der Technik nicht exakt ausgeschlossen. Demgegenüber sei der Ausschluß des Substituenten im Hilfsanspruch global und nicht willkürlich und insofern zulässig. Auch eine erfinderische Tätigkeit sei gegeben, da die beschwerdeführende Einsprechende keinen Vergleichsversuch gegenüber dem nächsten Stand der Technik vorgelegt habe.

In der nicht veröffentlichten, nur zur Neuheit ergangenen Entscheidung „Isochinolinderivate/Hoechst AG, T081/85 - 3.3.2“<sup>19)</sup> wurden im Anmeldeverfahren spezielle 2-(3-R<sub>1</sub>-Mercapto-2-R<sub>2</sub>-propionyl)-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-3-carbonsäuren und deren Salze beansprucht, von denen solche Derivate mittels Disclaimer ausgeschlossen wurden, bei denen R<sub>1</sub> = Methyl und R<sub>2</sub> = Wasserstoff oder Acetyl war. Diese Anmeldung wurde, als nicht ausreichend gegen den Stand der Technik abgegrenzt, von der Einspruchsabteilung zurückgewiesen. Ein naher Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ, der nur einen Teil der benannten Vertragsstaaten betraf, enthielt zum Teil ebensolche explizit genannte Verbindungen in Form optisch aktiver oder stereoisomerer Verbindungen wie (3S) mit R<sub>1</sub> = Methyl, R<sub>2</sub> = Wasserstoff, (3S) mit R<sub>1</sub> = Methyl, R<sub>2</sub> = Acetyl, (3S) mit R<sub>1</sub> = Methyl, R<sub>2</sub> = Benzoyl sowie der racemischen Verbindung (3RS) mit

$R_1$  = Methyl und  $R_2$  = Wasserstoff. Darüber hinaus war dort die optisch aktive Verbindung (3S) mit  $R_1$  = Methyl,  $R_2$  = Acetyl implizit offenbart, die sich zwangsläufig ergab, wenn man die an einem analogen Beispiel erläuterte Herstellung zurückverfolgte. Im Beschwerdeverfahren wurden diese Carbonsäuren in Form der stereoisomeren und racemischen Verbindungen weiterverfolgt und die vorgenannten Verbindungen mittels Disclaimer ausgeschlossen. Die Beschwerdekammer sah die Neuheit als gegeben an und verwies wegen der erfinderischen Tätigkeit an die 1. Instanz zurück.

Die unveröffentlichte Entscheidung im Einspruchsverfahren „Homogener duktiler Lötendraht/Allied Corp., T051/86 - 3.2.1“<sup>20)</sup> betraf einen Lötendraht und seine Herstellung, der u.a. durch seine Hauptbestandteile Ni, Fe, Cr (76 - 84 Atom-%) und seine Nebenbestandteile Si, P, B (16 - 24 Atom-%) definiert war. Bedingt durch einen nahen Stand der Technik war er nicht mehr mit 0 - bis 19 Atom-% B(or) , sondern nur mit mehr als 16 % bis 19 % B erteilt worden. Der nächste Stand der Technik definierte eine derartige Zusammensetzung mit 0 bis etwa 16 Atom-% Bor, das Ausführungsbeispiel bezog sich auf eine Zusammensetzung mit 16,2 Atom-%. Im Einspruchsverfahren wurde das Patent mit den Hauptbestandteilen (76 - 84 Atom-%) und den Nebenbestandteilen (16 - 24 Atom-%) in Verbindung mit mehr als 16,2 Atom-% B beschränkt aufrechterhalten. Im Beschwerdeverfahren verfolgte der Patentinhaber auf Hinweis der Beschwerdekammer sein Patent gemäß Hauptantrag, wie beschränkt weiter,

und gemäß Hilfsantrag mit den Hauptbestandteilen (76 bis weniger als 83,8 Atom-%) und den Nebenbestandteilen (mehr als 16,2 Atom-% bis 24 Atom-%) in Verbindung mit mehr als 16,2 Atom-% B weiter. Der Hauptantrag wurde zurückgewiesen, da die Summe der Elemente Bor und der Maximalwert der Hauptbestandteile mehr als 100 Atom-% betragen hätten, ebenso wie die Unstimmigkeit zwischen dem Minimalwert an B und dem Minimalwert an Nebenbestandteil. Die Anspüche gemäß Hilfsantrag wurde als formal zulässig angesehen und der Verfahrensanspruch im wesentlichen wegen eines nicht naheliegenden konstruktiven Merkmals erteilt.

Die Einspruchsbeschwerde "Entfernung von Zahnbelag/ICI PLC, T290/86 - 3.3.1"<sup>21)</sup> betraf ein Verfahren zum Entfernen von Zahnbelag und ein entsprechendes Gemisch hierfür, welches zunächst wegen fehlender Neuheit widerrufen wurde. In der Beschwerde wurde das Patent mit Ansprüchen weiterverfolgt betreffend "ein nichtoxidierendes wäßriges Gemisch, das aus Lanthansalz besteht, welches als Mundspray oder Zahngel vorliegt, bzw. als Zahnpasta oder Mundwasser vorliegt, welches nicht im wesentlichen die folgende Zusammensetzung aufweist" (1. Hilfsantrag) bzw. die "Verwendung eines Lanthansalzes zur Herstellung eines zur Entfernung von Belag und/oder Verfärbungen von Zähnen dienenden nichtoxidierenden wäßrigen Mundwassers, die im wesentlichen aus einem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines wasserlöslichen Salzes besteht und frei von Bestandteilen ist, die das

Kation als wasserunlösliches Salz ausfällen" (3. Hilfsantrag). In der Entscheidung wurde der 1. Hilfsantrag gegenüber den nächsten Stand der Technik, der derartige Zusammensetzungen als Zahnpasta oder Mundwasser spezieller Zusammensetzung gemäß Ausführungsbeispielen offenbart, für das Mundspray und das Zahngel als neu, aber wegen der nicht vorhandenen Auswahl als naheliegend, und für die Zahnpasta und das Mundwasser als nicht mehr neu zurückgewiesen, da ein Disclaimer, der nur die Ausführungsbeispiele ausschließt, nach der Entscheidung T188/83 - 3.3.1<sup>14)</sup> einer Erfindung nicht die Neuheit verleihen kann. Die Verwendungsansprüche wurden dagegen als patentfähig angesehen.

Die nicht veröffentlichte, nur zur Neuheit ergangene Entscheidung in der Anmelderbeschwerde „Mitochondriale DNA/Hoechst AG, T053/87 - 3.3.2"<sup>22)</sup> betraf anspruchsgemäß ein Verfahren zur Transformation von eukaryotischen Zellen durch Hybridvektoren mit aus Mitochondrien stammender, einen mitochondrialen Replikationspunkt enthaltender DNA, wobei der Hybridvektor erhalten wird durch Isolation aus mitochondrialer DNA, Herausschneiden eines Fragments aus der DNA, welches den Replikationspunkt enthält und Einbau des Fragments in den Vektor. Weiter beansprucht war ein entsprechender Hybridvektor. Im Beschwerdeverfahren wurden dann das Verfahren und der Hybridvektor weiterverfolgt, der gemäß Hilfsantrag den Disclaimer „DNA, ausgenommen pl-DNA (d.h. eine

plasmidartige DNA) von *Podospora anserina*" enthielt. Im nächsten Stand der Technik wurden eukaryotische Wirtszellen mit einem Hybridvektor transformiert, der ein Replikationsprodukt aufweisendes Segment einer DNA enthält, die aus *Podospora anserina*, und insbesondere aus dessen pl-DNA hergestellt wurde. Dieser Stand der Technik verweist ausdrücklich auf ein weiteres Dokument, welches an und für sich eine Transformation nur in *E. coli*, also einer prokaryotischen Zelle betrifft. Bei dieser Transformation werden aber Hybridvektoren als Ergebnis der enzymatischen Spaltung von pBR 322 und pl-DNA von *Podospora* erhalten, welche in einem weiteren Schritt für die Transformation in Zellen eingesetzt werden. Nach der Entscheidung "Alternativansprüche/Amoco, T153/85 - 3.3.1" (ABI. EPA 1988, 5.1 Leitsatz Nr. 4) ist aber ein Kombinationsprodukt und das Herstellverfahren hierzu bei einem Stand der Technik, der auf einen anderen Stand der Technik Bezug nimmt, dann Stand der Technik, wenn die eine Entgegenhaltung eine Komponente, die durch einen unmittelbaren und eindeutigen Hinweis gemäß den Bedingungen einer anderen Entgegenhaltung hergestellt wurde, für die Kombination verwendet.

Die Einspruchsbeschwerde "Heißgaskühler/Gebr. Sulzer AG, T170/87 - 3.3.1"<sup>23)</sup> betraf einen Heißgaskühler u.a. mit speziell gestalteten Innenraum, wobei dieser gemäß Hilfsantrag unter Bezug auf eine der Figuren "einbautenfrei" ausgestaltet werden sollte. Der nächste Stand der Technik betraf einen Heißgaskühler u.a. mit in-

nenliegenden Wasserdampfrohren, die zwingend erforderlich waren. Die Einfügung des Disclaimers nur aufgrund der Offenbarung in einer der Zeichnungen wurde als unzulässige Erweiterung angesehen, da die Zeichnung nur das Prinzip erläuterte, nicht aber die Erfindung in all ihren Einzelheiten zeigte. Der Zeichnung sei daher nicht eindeutig zu entnehmen, daß ein solches Merkmal auszuschliessen sei. Weiter wird festgestellt, daß durch einen Disclaimer eine sich mit dem Stand der Technik überschneidende erfinderische Lehre zwar neu, nicht aber eine naheliegende Lehre erfinderisch gemacht werden kann.

Die erfolgreiche Einspruchsbeschwerde "Enantiomere/Hoechst AG, T296/87 - 3.3.1"<sup>24)</sup> betraf (optisch aktive) D- $\alpha$ -Phenoxy-propionsäurederivate, bei denen eine Reihe von Substituenten durch einen Disclaimer ausgeschlossen waren. Der Stand der Technik beschrieb nur die entsprechenden D/L-derivate, also die entsprechenden Racemate, der Disclaimer selbst diente zur Abgrenzung gegenüber voreingereichten, nachveröffentlichten Dokumenten.

Die unveröffentlichte Einspruchsbeschwerde "Verfahren zur Deckung des Energiebedarfs von Tieren/Ernst Böhlen, T045/88 - 3.3.1"<sup>25)</sup> behandelte einen in der Beschwerde beschränkt verteidigten Anspruch 1 betreffend ein Verfahren zur Deckung des Energiebedarfs von Nutztieren, bei dem u.a. zur Erhöhung der Fettanteile auf über 5% in der Ration ausschließlich emulgatorfreie Fette spezieller Zusammensetzung und Partikelgröße zugeführt werden. Anspruch 3

betraf ein ausschließlich zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 bestimmtes, einen Fettanteil von über 5% aufweisendes Futtermittel, wobei der über 5% liegende Fettanteil ausschließlich aus den emulgatorfreien Fetten der vorgenannten Art besteht. Der nächste Stand der Technik offenbart ein Fett in Futtermitteln, ohne eine Partikelgröße anzugeben. Zu Anspruch 1 stellte die Kammer fest, daß auch der Ausdruck "ausschließlich" als Disclaimer anzusehen ist. Zu Anspruch 3 wurde festgestellt, daß es bei einem Disclaimer in einem Anspruch gleich ist, ob dieser am Ende, oder wie hier, am Beginn des Anspruch steht.

Die Einspruchsbeschwerde „Snack-food/The Howard Foundation, T073/88 - 3.3.1"<sup>26)</sup> betraf ein Patent mit Sachansprüchen, welches u.a. durch einen Mindestgehalt von 5 Gew.-% Öl oder Fett und eine spezielle Getreidekleie, ausgewählt aus Weizen-, Gersten-, Hafer-, Roggen- oder Maiskleie umfaßte. Im entsprechenden Prioritätsdokument war weder dieser Mindestgehalt noch die Auswahl an Kleiesorten, sondern nur allgemein Weizenkleie offenbart, und auch nicht Reiskleie explizit ausgeschlossen. Die Beschwerdekammer befand zugunsten des Patentinhabers, daß

ein technisches Merkmal im Anspruch eines europäischen Patents, daß für die Bestimmung des Schutzzumfangs wesentlich ist, nicht zwangsläufig auch für die Feststellung der Priorität wesentlich ist;

Weiter stellt ein technisches Merkmal im Anspruch eines europäischen Patents eine besondere Ausführungsform eines in der Prioritätsunterlage sehr allgemein offenbarten Merkmals dar, dies führt dann nicht zum Prioritätsverlust, sofern durch dieses besondere technische Merkmal das Wesen und die Art der beanspruchten Erfindung nicht verändert werden, die Erfindung also im wesentlichen dieselbe bleibt wie in den Prioritätsunterlagen.

Die unveröffentlichte nur zur Frage der Neuheit nach Art. 54 (3) EPÜ ergangene Entscheidung in Einspruchssachen "Pestizide/ICI PLC, T192/88 - 3.3.1"<sup>27)</sup> betraf gemäß Erteilungsbeschluss eine Reihe von Stereoisomeren [Diastereomere: cis-, trans-Isomere; Enantiomere], die sich von 2,2-Dimethyl-3-(2-halogen-3,3,3-trifluorpropenyl)-cyclopropancarbon-säurebenzylestern, die wenigstens ein Fluoratom am Aromat besitzen, ableiten. Dort war unter anderem Halogen als Chlor, Brom und Fluor definiert. Bevorzugt war eine Verbindung, in der Halogen für Chlor stand, der Benzylester 5 Fluoratome am Aromat aufwies und die Verbindung als Racemat vorlag [Anmerkung: optisch nicht aktive Verbindung, da 1 : 1 Mischung von 2 optisch aktiven Substanzen mit gegensätzlichem optischen Drehwert, Enantiomeren, die sich wie Bild und Spiegelbild verhalten]. Im Einspruch wurde ein Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ zitiert, der Patentinhaber nahm als Disclaimer gemäß Hauptantrag in Anspruch 1 und in den Unteranspruch auf, "daß sol-

che Benzylester mit 5 Fluoratomen am Aromat und Halogen = Chlor ausgeschlossen sind, sofern diese als Mischung von racemischen cis und racemischem trans-Isomeren vorliegen, wobei weniger als 40 Gew.-% racemisches cis-Isomer enthalten sein sollen." Gemäß Hilfsantrag wurden die vorgenannten Ester beansprucht, ausgenommen solche, bei denen Halogen Chlor oder Brom ist. Der Stand der Technik offenbarte in Form der chemischen Bezeichnung eine vorgenannte Verbindung, bei der Halogen entweder Chlor oder Brom war und bei der der Benzylester jeweils 5 Fluoratome am Aromat aufweist. Jede dieser beiden Verbindungen beinhaltete aber durch 3 Chiralitätszentren 8 unterschiedliche Stereoisomeren, also nicht nur die vorgenannte Verbindung in den Ausführungsbeispielen mit einem speziellen Anteil an racemischem Isomer. Deshalb wurde der Hauptantrag wegen fehlender Neuheit zurückgewiesen, aber die Sache gemäß Hilfsantrag an die erste Instanz rückverwiesen, um das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten.

Die unveröffentlichte Anmelderbeschwerde „Antischnarchmittel/Dr. Reichert, T 584/88 - 3.3.1“<sup>28)</sup> wurde in der Beschwerde mit der „Verwendung einer sekretolytisch und /oder sekretoproduktiv wirkenden Substanz ... zur Herstellung eines Mittels zur therapeutischen Behandlung gesundheitsschädlichen Schnarchens in einer oralen Verabreichungsform, die einen intensiven Kontakt des Wirkstoffs mit der Rachenschleimhaut ausschließt“ (Anspruch 1) und der „Verwendung einer sekretolytisch und /oder

sekretoproduktiv wirkenden Substanz ... störendes Schnarchens in einer oralen Verabreichungsform, die einen intensiven Kontakt des Wirkstoffs mit der Rachenschleimhaut ausschließt“ (Anspruch 3) weiterverfolgt. Nächster Stand der Technik war ein Mittel, welches topisch - z.B. auf die Rachenschleimhaut - aufgebracht wurde. Die Beschwerdekammer, die hier ausschließlich über die Einheitlichkeit der Ansprüche zu befinden hatte, stellte zunächst fest, daß der im Beschwerdeverfahren eingefügte Disclaimer in vorgenannten Ansprüchen zulässig sei und die Erfindung gegenüber diesem Stand der Technik abgrenzte. Anspruch 3 wurde gegenüber Anspruch 1 als einheitlich betrachtet, da sowohl die durch die Substanz bewirkte nur störende als auch die gesundheitschädliche d.h. prophylaktische Maßnahme geschützt werden sollte.

Die unveröffentlichte Entscheidung im Einspruchsverfahren "Herstellung von Holzwerkstoffen/VEB Leuna-Werke, T650/88 - 3.3.3"<sup>29)</sup> betraf die Herstellung von Holzwerkstoffen, insbesondere Holzspanplatten, durch Verleimung entsprechender Rohstoffe mit Harnstoff-Formaldehyd-Kondensationsprodukten als Bindemittel ohne Alkalimetallhalogenidzusatz, bei dem dieses Kondensationsprodukt dem Holzrohstoff oder Bindemittel in bestimmtem Verhältnis zu-gefügt wird. Beim nächsten Stand der Technik wurde für ein derartiges Herstellungsverfahren ein vorgenanntes Bindemittel, allerdings unter zusätzlicher Verwendung eines hohen Alkalimetallhalogenidanteils, beschrieben. Der Disclaimer wurde also nur zur Ab-

grenzung eingesetzt. Die erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik wurde schließlich anhand von Vergleichsversuchen dargelegt, woraus sich ergab, daß erfindungsgemäß hergestellte Holzwerkstoffe bedeutend weniger Formaldehyd abgeben als ebensolche des Standes der Technik.

Die unveröffentlichte nur zur Neuheit nach Art. 54 (3) EPÜ ergangene Entscheidung in Einspruchssachen „Bestimmung von Antigenen/Akzo N.V., T003/89 - 3.3.2“<sup>30)</sup> betraf gemäß Hauptanspruch ein Bestimmungsverfahren für Antigene mit dem Disclaimer, daß „soweit zwei Antikörper zugegen sind, einer der monoclonalen Antikörper an einen festen Träger gebunden ist und unlöslich wird und der weitere markiert, als Sandwich-Assay, vorliegt“. Weiter beansprucht war ein Test-Kit, der unter anderem ebenfalls den vorgenannten Disclaimer enthielt. Der nächste Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ betraf ein Immunoassayverfahren, also ein Bestimmungsverfahren für Antigene nach dem Sandwich-Assay-Verfahren, das durch den Disclaimer ausgeschlossen war. Zugleich wurde auch das entsprechende Sandwich-Assay selbst durch den Disclaimer ausgeschlossen. Dieser Disclaimer wurde als zulässig angesehen.

Die unveröffentlichte, Fragen der Klarheit eines Disclaimers betreffende, Entscheidung im Anmeldeverfahren "1,6-Naphthyridinderivate/Gödecke AG, T011/89 - 3.3.1“<sup>31)</sup> betraf einen Sachanspruch, bei dem der nächste Stand der Technik als Disclaimer ge-



mäß Hauptantrag durch Nennung der EP Veröffentlichungsnummer und gemäß 1. Hilfsantrag durch namentliche Nennung der dort explizit genannten Stoffe ausgeschlossen werden sollte. Gemäß 2. Hilfsantrag sollte in die Anmeldung in Form spezieller Stoffe gemäß Ausführungsbeispielen weiterverfolgt werden. Der Hauptantrag wurde wegen mangelnder Klarheit zurückgewiesen, da eine EP Veröffentlichungsnummer kein technisches Merkmal nach R 29 (1) AO EPÜ ist. Zum ersten Hilfsantrag wurde festgestellt, daß der Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung stets mehr als die darin beispielhaft genannten Einzelverbindungen umfaßt, so daß einem derartigen Disclaimer die Neuheit fehlt. Zur Prüfung von Hilfsantrag 2, insbesondere der erfinderischen Tätigkeit, wurde die Sache aber an die Einspruchsabteilung rückverwiesen.

Die unveröffentlichte Entscheidung in Einspruchssachen "Schlagzähmodifizierungsmittel/Röhm GmbH, T331/89 - 3.3.3"<sup>32)</sup> betraf ein im Einspruchsverfahren zunächst wegen fehlender Neuheit widerrufenes Patent, welches in der Beschwerde als Schlagzähmodifizierungsmittel, dem bei seiner Herstellung keine Pflropfvernetzer (1. Hilfsantrag), bzw. keine speziellen Propfvernetzer zugefügt werden sollen (2. Hilfsantrag), definiert worden ist. Ein Mittel mit diesen speziellen Pflropfvernetzern wurde im Stand der Technik beansprucht, nach der Beschreibung konnten aber auch übliche Vernetzer eingesetzt werden. Die Beschwerde wurde mangels Neuheit zurückgewiesen.

Die unveröffentlichte, nur Fragen der Neuheit betreffende, Entscheidung im Einspruchsverfahren „Kaltverfestigender austenitischer Manganhartstahl/Voest-Alpine AG, T371/89 3.3.3“<sup>33)</sup> betraf eine Legierung mit speziellen, durch Parameter definierten Fertigkeiten sowie speziellen Mengenintervalle, wobei der Zirkoniumgehalt zunächst mit weniger als 0,05 %, auf Drängen der Kammer dann aber als weniger als 0,02 % beansprucht wurde. Der nächste Stand der Technik betraf eine eben solche Legierung, allerdings mit einem beanspruchten Zirkoniumgehalt von 0,002 bis 0,05 %, und einem Beispiel mit 0,05 %. Die Kammer führte aus, daß, obgleich der neue Wert nicht ausdrücklich offenbart gewesen sei, diese Änderung als Disclaimer des in der Entgegenhaltung offenbarten Bereichs zulässig sei.

In der nicht veröffentlichten nur die Neuheit betreffenden Anmelderbeschwerde „Aminosäurederivate/Bayer AG, T012/90 - 3.3.1“<sup>34)</sup> waren Ansprüche insbesondere betreffend N-(R<sub>1</sub>)-2-Cyano-2-methoximino)-acetamid definiert, wobei R<sub>1</sub>=Alkoxy-carbonylalkyl war, und wobei diese Ansprüche auf einer Auswahl gegenüber einem nachveröffentlichten Dokument beruhten. Hier stellt die Beschwerdekammer fest, daß eine Auswahl im Sinne der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts immer nur dann gegeben ist, wenn der ausgewählte Bereich eng ist und einen weiten Abstand von dem Kernbereich, daß heißt

den Beispielen, aufweise. Eine Auswahl kann immer nur dann vorliegen, wenn mit dem Gegenstand einer nachveröffentlichten Druckschrift bezüglich des Gegenstands keine Kollision der Schutzbereiche mehr auftrete. Auch darf sich gegenüber der ursprünglichen Offenbarung keine andere technische Lehre (Aliud) ergeben. Die Kammer erkannte somit die Neuheit an und verwies im übrigen an die Vorinstanz zurück.

Die unveröffentlichte Einspruchsbeschwerdeentscheidung „Polyesterfilm/Toray Ind., Inc., T124/90 - 3.3.3“<sup>35)</sup> betraf eine gereckte Polyesterbahn, die u.a. als Additiv wenigstens eine aliphatische Monocarbonsäure mit 10 bis 32 C-Atomen oder deren Ester mit monovalenten oder divalenten linearen oder verzweigten Alkoholen mit 2 bis 33 C-Atomen auswies, „wobei die Bahn nicht die neutralisierte oder teilweise neutralisierte Form dieser Säure oder dieses Esters enthielt.“ Der durch den Disclaimer ausgeschlossene Stand der Technik betraf aromatische Polyesterbahnen aus Polyethylenterephthalat (PET), die ein neutrales oder teilweise neutralisiertes Montanwachssalz oder Montanwachsestersalz enthielten. Diese Komponente wurde durch Umsetzung eines Montanwachses, also einer aliphatischen Carbonsäuremischung (im wesentlichen mit 26 bis 32 C-Atomen) mit Metallhydroxiden oder Metalloxiden hergestellt, woraus sich je nach Berechnungsart, ein Neutralisationsgrad von 20 % oder wenigstens 10% ergab. Da der Neutralisationsgrad in dieser Entgegenhaltung nicht eindeutig bestimmt war, wurde dieser

Disclaimer, der mehr als notwendig ausschloß, als klare Abgrenzung zugelassen.

Die unveröffentlichte Einspruchsbeschwerdeentscheidung „Elektrische Isolierschichten/ Kabelwerke Reinshagen GmbH, T317/90 - 3.3.3“<sup>36)</sup> betraf die „Verwendung einer Kunststoffmischung für elektrische Leitungen auf der Basis von PVC und/oder dessen Polymeren und sonstigen Hilfs- und Zusatzstoffen, welche dadurch gekennzeichnet ist, daß die Mischung mittels Elektrodenstrahlen vernetzbar und unter anderem frei von Kreide ist.“ Zu diesen Ansprüchen 1 und 2 gemäß Hilfsanspruch gesellte sich als Hauptanspruch zusätzlich noch ein Anspruch 3 betreffend die Verwendung der vorgenannten Kunststoffmischung für eine Bügeleisenleitung. Der Patentanspruch 3 wurde als unzulässige Erweiterung nach Art. 123 (2) und (3) EPÜ angesehen, da dieser Anspruch weder in den Ansprüchen des erteilten Patents zu finden war und auch nicht durch die Einspruchsgründe der beschwerdeführenden Einsprechenden bedingt wurde (vgl. hierzu (G004/93 vom 14.07.1994). Der Patentanspruchssatz gemäß Hilfsantrag wurde demgegenüber sowohl als zulässig angesehen, da die Substitution von Kreide gegen Talkum sowohl in den ursprünglichen Unterlagen wie auch im Streitpatent offenbart ist. Gegenüber dem nächsten Stand der Technik, der eine derartige Zusammensetzung einschließlich Kreide einsetzte, konnte der zuständige Fachmann keine konkreten Hinweise entnehmen, keine Kreide zu verwenden.

In der nicht veröffentlichten, nur zur Neuheit ergangenen Einspruchsbeschwerde „Photographisches Material/Konica, T745/90 - 3.3.1“<sup>37)</sup> wurde ein einziger Anspruch betreffend ein silberhalogenidhaltiges farbphotographisches lichtempfindliches Material erteilt, wobei am Ende dieses Anspruchs solche Silberhalogenidteilchen ausgeschlossen wurden, die octaedrisch waren und bezüglich der beiden im photographischen Material vorhandenen Teilchenschichten einen speziellen Wert aufwiesen. Nach Vorlage weiterer Dokumente wurde das Patent trotz eines weitreichenderen Disclaimers widerrufen. Im Beschwerdeverfahren wurden durch den Disclaimer spezielle Werte der Ausführungsbeispiele des Standes der Technik bezüglich der beiden im photographischen Material vorhandenen mittleren Teilchengrößen ausgeschlossen. Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde zurück, da durch den Disclaimer die Neuheit nicht hergestellt würde. Aus dem Stand der Technik ergäbe sich, daß das Verhältnis zwischen den beiden mittleren Teilchengrößen vorzugsweise sowohl für die erste Schicht wie auch für die zweite Schicht in speziellen Intervallen liegen könnte, so daß der Fachmann die Neuheit nicht punktuell auf die Lehre der Ausführungsbeispiele beschränke. Dies sei im übrigen ständige Rechtsprechung, wonach ein Bereich nicht dadurch neu werde, daß die aus Beispielen errechneten Werte durch Disclaimer ausgenommen werden, wenn diese Werte aufgrund der breiten vorgeschriebenen Lehre von dem Fachmann nicht punktförmig zu sehen sind.

Die Einspruchsbeschwerde "Wismuthaltiger Stahl/Inland Steel Company, T839/90 - 3.3.3"<sup>38)</sup> betraf einen Stahlzusammensetzung, deren Ansprüche nach Widerruf im Einspruchsverfahren in der Beschwerde mit dem Disclaimer "daß dieser Stahl keinen Stickstoff von wenigstens 0,006% enthält", weiterverfolgt wurden. Obgleich dieser Disclaimer zur Erreichung der Neuheit ausreichte, wurde dem Anspruch die erfinderische Tätigkeit abgesprochen, da die Wesentlichkeit eines derartig niedrigen Stickstoffgehaltes im Stahl den ursprünglichen Unterlagen nicht entnommen werden konnte. Hier verwies die Kammer auf die vorzitierte Entscheidung T170/87<sup>23)</sup>, wonach ein Disclaimer nicht dazu führt, eine naheliegende Erfindung erfinderisch zu machen.

Die unveröffentlichte Einspruchsentscheidung "Enzym-Produkt/Gist-Brocades N.V., T089/91 - 3.3.2"<sup>39)</sup> betraf ein Enzymprodukt, welches gemäß Hauptanspruch mit einem Disclaimer "das Enzymprodukt sei im wesentlichen frei von Transglucosidase" zunächst geändert aufrecht erhalten worden ist. In der Beschwerde wurde ein neuer naher Stand der Technik zitiert, bei dem ein spezieller Mikroorganismus, *A. phoenicis* ATCC 13156, genau zu dem erfindungsgemäßen Enzymprodukt umgesetzt werden konnte. Gemäß 1. Hilfsantrag wurde als weiterer Disclaimer aufgenommen, "daß andere Enzymprodukte, als sie durch *A. phoenicis* ATCC 13156 erhalten werden", beansprucht würden. Dieser Anspruch wurde gegenüber

dem Stand der Technik als patentfähig angesehen wegen überraschend besseren Verzuckerungseigenschaften.

Die Anmelderbeschwerde "Priorität/Air Products and Chemicals, Inc., T255/91 - 3.4.2"<sup>40)</sup> betraf ein Herstellungsverfahren für sauerstoffangereicherte Raumluft, welches u.a. eine Druckverminderung in der Schicht auf einen zweiten Druck vorsah, der über Atmosphärendruck lag, aber weniger als das 0,75-fache des ersten Drucks beträgt, wobei das 0,56-fache und das 0,67-fache des ersten Drucks ausgeschlossen war. Ein derartiges Herstellungsverfahren mit dem 0,56-fachen und dem 0,67-fachen des ersten Druckes war Gegenstand der Ausführungsbeispiele eines am 03.04.1985 veröffentlichten US-Patents mit Priorität vom 29.09.1983. Die EP-Anmeldung vom 14.03.1986 nahm eine Priorität vom 19.03.1985 in Anspruch, die wiederum die Priorität vom 29.09.1983 beanspruchte. Da hierdurch keine prioritätsbegründende erste Anmeldung nach Art. 87 EPÜ mehr vorlag, hatte die EP-Anmeldung nur den Zeitrang der tatsächlichen Anmeldung beim EPA und wurde durch das US-Patent neuheitsschädlich vorbeschrieben.

Die unveröffentlichte Anmelderbeschwerde "Herstellung von PVAL-Fasern/Biomaterials Universe, Inc., T347/91 - 3.3.3"<sup>41)</sup> betraf eine PVAL-Faser, die u.a. durch Ihre Reißfestigkeit und Modul, jeweils in Form eines Wertintervall definiert worden war. In der Beschwerde wurde dieser Anspruch als Verfahrensanspruch weiterver-

folgt, bei dem Reißfestigkeiten von weniger als 20,2 g/d und ein Modul von weniger als 480 g/d wegen des Standes der Technik ausgeschlossen waren. Zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit wurde der Fall an die erste Instanz rückverwiesen.

Die Einspruchsbeschwerdesache "Reinigungsmittel/Unilever N.V., T435/91 -3.3.1"<sup>42)</sup> zur Ausführbarkeit einer Erfindung betraf eine gelhaltige wäßrige Reinigungs- und Waschmittelzusammensetzung, die gemäß Hauptantrag unter anderem ein Tensidsystem mit einem Krafft-Punkt (Trübungspunkt) unterhalb Raumtemperatur, und ein Additiv enthielt, wobei das Additiv ein wasserlösliches, nicht oder schwach micellenbildendes Material ist, das das Tensidsystem in die hexagonale Phase überführen kann, wobei das Additiv nichtionisch oder ein spezielles Anion- oder Kationensid ist, und wobei eine spezielle Zusammensetzung mittels eines Disclaimers ausgeschlossen war. Gemäß Hilfsantrag sollte das Additiv ausgewählt werden aus der Gruppe spezieller einzeln definierter chemischer Verbindungen. Der nächste Stand der Technik zeigte, daß sehr spezielle Maßnahmen unter Verwendung spezieller Tenside eingesetzt werden mußten, um ein Tensidsystem in eine hexagonale Phase zu überführen. Insofern wurde die funktionelle Definition des Additivs gemäß Hauptantrag als unzureichende Offenbarung zurückgewiesen, die Definition des Additivs über die Nennung spezieller ursprünglich offener Einzelverbindungen gemäß Hilfsantrag als patentfähig angesehen.

Die unveröffentlichte Einspruchsbeschwerde "Modifiziertes schlagzähes vinylaromatisches Copolymer/ Montedison S.p.A., T575/91 - 3.3.3"<sup>43)</sup> betraf ein Copolymerisat, bei dem u.a. die Polymerisation in Abwesenheit eines Mineralöls als Schmiermittels ausgeführt wurde. Im Einspruch wurde der Disclaimer geändert, daß die Polymerisation in Abwesenheit eines Schmiermittels ausgeführt wurde. In der Beschwerde trug der Beschwerdeführer vor, diese Änderung sei eine unzulässige Erweiterung und im übrigen sei der Anspruch gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Die Beschwerdekammer sah aber mit den Augen des Fachmanns beide Begriffe als synonym gebraucht an. Gegenüber dem nächsten Stand der Technik lägen Unterschiede vor, eine erfinderische Tätigkeit ergäbe sich u.a. aus einer verbesserten Reißbeständigkeit.

Die unveröffentlichte Entscheidung „Schmierstoff/Lubrizol Corp., T623/91 - 3.3.1"<sup>44)</sup> betraf eine Schmierstoffzusammensetzung, die im Beschwerdeverfahren als Zusammensetzung enthaltend ein Additivkonzentrat und einen Schmierstoff, jeweils mit spezieller Zusammensetzung, „mit der Maßgabe, daß sofern ein Grundöl zugegen ist, dieses nicht Amoco<sup>®</sup> HX-10 ist“, weiterverfolgt wurde. Der nächste Stand der Technik waren Schmierstoffe, die ein Grundöl unter der Bezeichnung Amoco<sup>®</sup> HX-10 enthielten. Derartige Grundöle wurden üblicherweise über physikalische Parameter definiert, die ein entscheidendes Charakteristikum für den Bereich der chemischen

Zusammensetzung darstellen. Weiter lag eine Aussage des Grundöls vor, daß die unter der Bezeichnung Amoco<sup>®</sup> HX-10 vertriebenen Grundöle nicht in Ihrer Zusammensetzung geändert würden, ohne daß auch die Handelsbezeichnung entsprechend geändert würde. Die Ansprüche wurden als hinreichend klar nach Art. 84 EPÜ zugelassen. Die erfinderische Tätigkeit wurde durch Vergleichsversuche gegenüber einem Amoco<sup>®</sup> HX-10 haltigem Grundöl belegt.

Die unveröffentlichte Einspruchsbeschwerde „Wärmeübergangsrohr mit geriffelter Oberfläche/Hitachi Cable Ltd, T857/91 - 3.2.3"<sup>45)</sup> betraf ein Wärmeübertragungsrohr, aus dem gemäß Hilfsantrag mittels eines Disclaimer ein Wärmeübertragungsrohr mit speziellem Steigungswinkel der inneren Nut usw. ausgeschlossen worden ist. Nächster Stand der Technik war eine Photographie, aus der diese Einzelheiten nicht als solche erkenntlich waren. Nichts desto weniger wurde das Patent aber wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit gegenüber diesem Dokument in Verbindung mit einem weiteren Dokument widerrufen.

Die Einspruchsbeschwerde „Schmiermitteladditiv/Exxon Research, T526/92 - 3.3.1"<sup>46)</sup> betraf gemäß Erteilungsbeschluß ein Additivkonzentrat mit einer hohen TBN (Total base number), die gemäß der Beschreibung wenigstens 235 betrug. Der relative Begriff und seine Erklärung in der Beschreibung waren auf Wunsch der Prü-

fungsabteilung in die Anmeldung eingefügt worden, um sich gegen eine Druckschrift mit niedrigeren TBN abzugrenzen, wobei der Wert 235 der einzige in einem Beispiel der Anmeldung ursprünglich offenbarte Wert war. Nachdem der nur auf Art. 100b und 100c EPÜ gerichtete Einspruch in der ersten Instanz zurückgewiesen wurde, erfolgte die Beschwerde nur noch in Verbindung mit einer unzulässigen Erweiterung. Die Patentinhaberin verfolgte ihren Sachanspruch mit folgenden Modifikationen anstelle von „hohem TBN“ weiter: „mit einem TBN von wenigsten 235“, „mit einem TBN von nicht weniger als 235“, „mit einem hohen TBN von wenigstens 235“ und „mit einem hohen TBN von nicht weniger als 235“. Die Beschwerdekammer wies aber alle Absprachfassungen als unzulässige Erweiterungen zurück, da in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nur punktuell ein Wert offenbart war.

Die unveröffentlichte Einspruchsbeschwerde „Verfahren zur Herstellung von speziellen Propionsäureestern durch Umlagerung von neuen Ketalen von speziellen Propanonen/Bla-schim S.p.A., T0597/92 - 3.3.1“<sup>47)</sup> betraf ein im Einspruchsverfahren beschränkt aufrecht erhaltenes Patent zur Herstellung spezieller Propionsäureester, die durch eine Umlagerung von Ketalen eines speziellen Propan-1-ons in Gegenwart einer Lewissäure, ausgenommen Ag<sup>+</sup>. Im nächsten Stand der Technik, einer Doktorarbeit, wurde ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung dieser speziellen Propionsäureester

beschrieben, bei denen zwar nicht von den entsprechenden Ketalen ausgegangen wurde, allerdings die Umsetzung in Gegenwart einer Lewissäure, nämlich einem Silber(I)salz durchgeführt wurde. In der Beschwerde wurde zusätzlich zu Anspruch 1 gemäß Hauptantrag auch noch ein Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag weiterverfolgt, in dem anstelle des Merkmals „in Gegenwart einer Lewissäure, ausgenommen Ag<sup>+</sup>“ der Katalysator positiv formuliert wurde als „in Gegenwart einer Lewissäure, die als Katalysator wirkt und ausgewählt ist aus organischen und anorganischen Salzen von Kupfer, Magnesium, Calcium, Zink, Cadmium, Barium, Quecksilber, Zinn, Antimon, Bismut, Mangan, Eisen, Cobalt, Nickel und Palladium“. Zum Hauptantrag stellte die Beschwerdekammer fest, daß die Einfügung eines neuen (negativen) Merkmals, welches in den ursprünglichen Unterlagen nicht vorhanden war, eine unzulässige Erweiterung nach Art. 123 (2) EPÜ darstelle. Weiter sei die Einführung eines Disclaimer nur in sehr speziellen Fällen erlaubt (siehe T004/80<sup>13)</sup>). Darüber hinaus sei, sofern keine unzulässige Erweiterung vorliege, ein Disclaimer nur dann zulässig, „um sich gegenüber der Neuheit abzugrenzen, soweit der Gegenstand eines Anspruchs auf der Basis seiner ursprünglichen Offenbarung nicht positiv abgegrenzt werden könne, ohne in unzulässiger Weise seine Klarheit und Bestimmtheit zu beeinträchtigen, was eine klare Aussage dafür ist, daß der Patentinhaber normalerweise positive technische Merkmale nutzen

solle, sofern eine Beschränkung des Anspruchs in Hinblick auf den Stand der Technik notwendig sei“. Im vorliegenden Falle handele es sich bei Anspruch 1 gemäß Hauptantrag um einen hypothetischen Prozeß, wie er nicht in Dokument 1 offenbart sei, und insofern auch nicht die Neuheit beeinträchtigen könne. Folglich benutze die Patentinhaberin hier den Disclaimer nicht, um sich hinsichtlich der Neuheit abzugrenzen, sondern um für Ihre Erfindung eine erfinderische Tätigkeit zu kreieren. Im Gegensatz dazu wurde Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag gegenüber dem Stand der Technik als patentfähig angesehen.

Die Anmelderbeschwerde „Herstellung eines halbleitenden Körpers auf einem Träger/N. V. Philip's Gloeilampenfabrieken, T670/93 - 3.4.1“<sup>48)</sup> betraf ein Verfahren, welches unter anderem dadurch gekennzeichnet war, daß die Metallschicht aus Aluminium auf den Träger durch Flamspritzen aufgebracht wurde und daß die Oberfläche des halbleitenden Körpers, die auf den der Träger aufgedrückt wurde, keine Metallschicht auf ihrer Oberfläche aufwies. Der Stand der Technik zeigte demgegenüber sowohl auf der Oberfläche des halbleitenden Körpers wie auch auf der Trägeroberfläche eine Metallschicht. Gegenüber dem Stand der Technik wurde dies nicht nur als neu, sondern auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen, daß bereits eine Aluminiumschicht auf nur einer Seite einer ausreichende Bindung beider Elemente bewirkte.

In der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer „Herstellung von dünnen optischen Membranen/Advanced Semiconductor Products, G001/93“<sup>49)</sup> wurde nicht zugelassen, das ursprünglich nicht offenbarte beschränkende Merkmal „im wesentlichen frei von Schlieren“, sofern es zur Erfindung einen technischen Beitrag leiste, zu streichen. Bezüglich der Streichung von ursprünglich nicht explizit genannten Merkmalen nach der Patenterteilung, hier dieses Disclaimers wurde festgestellt:

Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch seinen Schutzbereich einschränken, so kann es im Einspruchsverfahren nicht unverändert aufrecht erhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Art. 100 (c) EPÜ seiner Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent kann auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden, weil eine solche Änderung den Schutzbereich erweitern würde, was nach Art. 123 (3) EPÜ unzulässig ist. Es kann deshalb nur aufrecht erhalten werden, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung einer Grundlage dafür bietet, daß diese Gegenstände ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ durch andere ersetzt werden können. Ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung

zugefügt wurde und - ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstandes der in der ursprünglich beanspruchten Erfindung ausschließt, ist nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Art. 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Einspruchsgrund nach Art. 100 (c) EPÜ steht deshalb der Aufrechterhaltung eines Europäischen Patents, das ein solches Merkmal enthält, nicht entgegen.

Aufgrund der vorgenannten Entscheidung entschied die Beschwerdekammer in der Entscheidung „Verfahren zur Herstellung von dünnen optischen Membranen/Advanced Semi-conductor Products, T0384/91 - 3.4.2“<sup>50)</sup>, daß aufgrund der vorgenannten Leitsätze der Großen Beschwerdekammer das ursprünglich nicht offenbarte beschränkende Merkmal „im wesentlichen frei von Schlieren“ einen technischen Beitrag zu der Erfindung leiste, da es mit den weiteren Merkmalen des Anspruchs die technische Aufgabe löse, wie sie aus den ursprünglichen Unterlagen zugrunde lag. Weiterhin sei das vorgenannte zusätzliche Merkmal auch nicht während der Prüfung zugefügt worden, ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten. Insofern wurde die Beschwerde zurückgewiesen und das Patent widerrufen.

### **III. Der Disclaimer beim Deutschen Patentamt**

#### **Der Einsatz des Disclaimers in Patentsachen**

Bereits zu Zeiten des Reichspatentamts und vor der Einrichtung des BPatG war es üblich (beispielsweise im Beschwerdekammerbeschuß vom 20.10.1955),<sup>51)</sup> eine Abgrenzung des Anmeldegegenstandes gegenüber einem älteren Recht durch die Aufnahme einer Ausnahmebestimmung (Disclaimer) in den Patentanspruch zu erreichen.

In der Anmelderbeschwerdesache 14 W (pat) 355/61 vom 27.11.1962<sup>52)</sup> hatte die Anmelderin den allgemein auf Acetylcellulosefolien gerichteten Anspruch durch den ursprünglich nicht offenbarten Begriff „weichmacherfrei“ ergänzen wollen. Aufgabe der Erfindung war die Bereitstellung ebensolcher Folien, die mechanisch besonders widerstandsfähig sein sollten. Die Beschwerde wurde als unzulässige Erweiterung zurückgewiesen, da der Fachmann bei der Folienherstellung aber bei derartigen widerstandsfähigen Folien zunächst an weichmacherhaltige und nicht an weichmacherfreie Folien denken würde. Wenn schon ein neues Merkmal in den Unterlagen nicht *expressis verbis* genannt sei, so müsse es sich dem Fachmann doch wenigstens unter Berücksichtigung des konkret offenbarten all-



gemeinen Begriffs und der gegebenen speziellen Sachlage als die nächstliegende Möglichkeit anbieten.

In dem unveröffentlichten Beschluß des BPatG 16 W (pat) 70/74 von 31.01.1977<sup>53)</sup> wurde als Disclaimer folgender Anspruch zugelassen: „Reaktivfarbstoffe der Formel ... ausgenommen die Farbstoffe der US-Patentschrift...“, eine Entscheidung, die heutzutage aufgrund des mittelbaren Disclaimers nicht mehr zugelassen würde.

Im Beschluß des BPatG 16 W (pat) 164/74 vom 07.10.1976<sup>54)</sup> wurden für eine Erfindung, die nach der Beendigung des Stoffschutzverbots als Ausscheidungsanmeldung mit Stoffansprüchen weiterverfolgt wurde, festgestellt: Ein chemischer Stoff kann nicht mehr patentiert werden, wenn er dem Inhaber des älteren Verfahrenspatents bereits geschützt ist, in der Anmeldung kein anderes Verfahren zur Herstellung des beanspruchten Stoffes offenbart ist als das Herstellungsverfahren nach dem älteren Recht, und wobei das so hergestellte Verfahrensprodukt in der jüngeren Anmeldung durch Disclaimer vom Schutz ausgenommen wird.

Der Beschluß des BPatG 16 W (pat) 75/75 vom 10.05.1976 „Disclaimer“<sup>55)</sup> lautete gemäß Leitsätzen:

Die Aufnahme einer Auswahlbestimmung (Disclaimer) gegenüber dem Stand der Technik in den Patentanspruch ist zulässig, wenn dadurch der Anmeldegegenstand nicht uneinheitlich wird.

Werden bei einer Stoffanmeldung mehrere chemische Stoffe beansprucht, die unter eine allgemeine Formel fallen, so kann ein neuheitsschädlich vorbeschriebener Stoff durch einen Disclaimer vom Patentschutz ausgeschlossen werden.

Der Nebensatz des ersten Leitsatz, der etwas mißverständlich sein kann, wird im Beschluß wie folgt ergänzt:

„Andererseits sind Fälle denkbar, bei denen die Aufnahme eines Disclaimers gegen- über dem Stand der Technik in den Patentanspruch die Einheitlichkeit des Anmelde- gegenstandes in Frage stellen kann, nämlich wenn einer allgemeinen Formel, unter die eine Vielzahl von Verbindungen fällt, ein sehr weitgehender Disclaimer aufgenom- men wird und die verbleibenden Stoffe sich infolgedessen konstitutionsmäßig weitgehend voneinander unterscheiden.“

Der unveröffentlichte Beschluß des BPatG 16 W (pat) 37/76 vom 23.02.1978<sup>56)</sup> weist darauf hin, daß auch bei Stofferfindungen die Einheitlichkeit vom Stand der Technik beinflusst werde. Falls ein ähnliche Stoffe betreffender Stand der Technik existiere, so könne das Lösungsprinzip einer Stofferfindung nur so ermittelt werden, daß die Konstitution der neugeschaffenen Stoffe mit der der konstitution- sähnlichsten bekannten Stoffe verglichen werden.

Im unveröffentlichten Beschluß des BPatG 16 W (pat) 39/79 vom 11.01.1982<sup>57)</sup> wurde dann neben der Frage der Einheitlichkeit

die Frage der ursprünglichen Offenbarung der nach dem Ausschluß verbleibenden Teile berücksichtigt. Dies wurde für den Fall bejaht, sofern lediglich ein bestimmter eng umgrenzter Bereich ursprünglich „gegebenenfalls“ beizumischender Stoffe wegen des entgegengesetzten Standes der Technik weggefallen war. Die erfinderische Tätigkeit wurde damit begründet, daß das Weglassen der Komponente gegenüber dem Stand der Technik ein erfinderischer Schritt sei und die beim bekannten Verfahren lediglich als Nebenprodukt auftretende Verbindung hier zum Kern der Erfindung wurde.

Der BPatG Beschluß 15 W (pat) 68/80 vom 15.09.1983<sup>58)</sup> „Disclaimer für ein Verfahrensmerkmal“ bestätigte zunächst die Rechtsprechung des 16. Senats, daß die Aufnahme einer Ausnahmebestimmung (Disclaimer) gegenüber dem Stand der Technik in den Patentanspruch zulässig ist, sofern hierdurch die Einheitlichkeit nicht in Frage gestellt sei. Ein derartiger Disclaimer sei auch für ein Verfahrensmerkmal im Rahmen der beanspruchten Bemessungsregel zugelassen.

Der unveröffentlichte Beschluß 16 W (pat) 22/83 vom 07.03.1985<sup>59)</sup> stellte fest, daß die fehlende Offenbarung der Bedingungen, unter denen die technische Aufgabe eines Herstellungsverfahrens gelöst wird, nicht dadurch zu beheben ist, daß diejenigen Reaktionsbedingungen, bei deren Einhaltung die technische Aufgabe

nicht gelöst werden kann, nachträglich mittels eines Disclaimers vom angestrebten Patentschutz ausgenommen werden kann.

Der Beschluß des BPatG 21 W (pat) 38/84 vom 27.09.1984<sup>60)</sup> betraf ein Verfahren zur Stimulierung des Wachstums und der Regenerierung des Haars .. ausgenommen zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers sowie eine entsprechende Vorrichtung, die vom DPA als offensichtlich nicht patentfähig zurückgewiesen wurde. Der befasste Senat sah den Disclaimer für das Heilverfahren als zulässig und die Erfindung als kein Heilverfahren an.

Beispielhaft für Disclaimer im Patenterteilungsverfahren sei auf ein Indandervative, Ihre Herstellung und Verwendung als Duftstoff und UV-Strahlenfilter betreffendes Patent<sup>61)</sup> verwiesen, bei dem der nächste Stand der Technik, welcher anders hergestellt und verwendet worden war, in den Sachansprüchen durch einen Disclaimer ausgeschlossen worden ist.

Die Beschwerdesache 12 W (pat) 6/88 vom 28.06.1988<sup>62)</sup> betraf ein ursprünglich nicht offenbartes Merkmal, das im Laufe des Einspruchsverfahrens in den Patentanspruch aufgenommen worden ist. Dieses Merkmal kann in dem der Patenterteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahren nicht wieder gestrichen werden, wenn diese Streichung zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Patents führen würde. In einem derartigen Falle kann das Patent mit einer

Erklärung in der Patentbeschreibung, daß das nicht offenbarte Merkmal eine unzulässige Erweiterung darstelle, aus der Rechte nicht hergeleitet werden, beschränkt aufrecht erhalten bleiben.

Auch bei einem vor dem 01.01.1978 angemeldeten Patent, so der Beschluß 23 W (pat) 56/88 vom 10.04.1990,<sup>63)</sup> dürfe ein ursprünglich nicht offenbartes aber in den erteilten Patentanspruch aufgenommenes Merkmal in dem nachgeschalteten Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht wieder gestrichen werden, wenn die Streichung zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führe. Durch einen zumindest in die Beschreibung aufzunehmenden Vermerk nach der Art eines Disclaimers, aus dem sich ergebe, daß aus dem im Anspruch verbliebenen und ursprünglich nicht offenbarten Merkmal keine Rechte hergeleitet werden, sei festgestellt, daß dieses Merkmal einerseits nicht zum Gegenstand der geschützten Lehre gehöre, aber andererseits den Patentschutz für auf solche Fälle begrenze, in denen auch dieses Merkmal vorliege.

In der Einspruchsrechtsbeschwerdesache vom 09.10.1990<sup>64)</sup> wurde ein Herstellverfahren für Polyesterfäden aus Ausgangsmaterialien mit aromatischen oder cycloaliphatischen Strukturen zunächst in der Beschwerde nur noch mit entsprechenden Ansprüchen betreffend ein Verfahren zur Herstellung derartiger Polyesterfäden aus Ausgangsmaterialien mit aromatischen Strukturen weiterverfolgt. Daraufhin bestätigte das Bundespatentgericht den Widerruf des Pa-

tents mit der Begründung, dieser Anspruch offenbare keine vollständige ausführbare technische Lehre, um das Verfahren durchzuführen, da auch ein Teil der Ausgangsmaterialien mit aromatischen Strukturen nicht die erfindungsgemäß herzustellenden Polyesterfäden liefere. Der befaßte Senat hob diese Entscheidung auf, und verwies zur weiteren Sachaufklärung an das Bundespatentgericht zurück. Hierbei wurde grundsätzlich festgestellt:

Die Patentfähigkeit einer auf die weitere Verarbeitung und die qualitative Verbesserung bezogenen Erfindung wird nicht schon dadurch in Frage gestellt, daß die Patentansprüche auch solche Ausgangsmaterialien umfassen, bei denen das erfindungsgemäße

Verfahren nicht zum Erfolg führt. Solchenfalls muß unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls entschieden werden, in welchem Umfange die Einbeziehung untauglicher Verfahrensvarianten in den Patentansprüchen noch tragbar in Kauf genommen werden kann. Dafür ist ausschlaggebend: Das Verhältnis der Tauglichen zu untauglichen Verfahrensvarianten, die Schwierigkeit für den nacharbeitenden Fachmann, die tauglichen Varianten herauszufinden, die Bedeutung der Erfindung und die tatsächlich gegebenen Möglichkeiten, untaugliche Verfahrensvarianten vollständig zu erfassen und in verständlicher Form auszuklammern.

In einer Patentnichtigkeitberufungssache vom 21.02.95<sup>65)</sup> zu PatG 1968 wurde ein Patent betreffend die Verwendung eines tri-

arylphosphit- und phenolhaltigen Stabilisatorsystem für Polyolefine dadurch beschränkt aufrechterhalten, daß man u.a. „ohne Zugabe von thiodialiphatischen Ester arbeitet.“ Der Disclaimer wurde als zulässig angesehen, obgleich nur die Beschreibung, aber nicht Anspruch 1 zum Ausdruck brachte, daß ein Weglassen dieses Esters vorteilhaft sei. Hierdurch sei die Zufügung weiterer Additive weder ausgeschlossen noch gefordert. Der nächste Stand der Technik betraf ein ternäres thiodialiphatischen Ester enthaltendes Stabilisatorsystem, das allerdings schlechtere Stabilisierungseigenschaften aufwies.

### **Der Einsatz des Disclaimers in Markensachen**

Obgleich sich die Kommentare zum Warenzeichenrecht,<sup>66,67,68)</sup> heute Markenrecht,<sup>69)</sup> hierzu ausschweigen, existiert Rechtsprechung zu Disclaimern oder Ausnahmebestimmungen, um

einer Beanstandung aus absoluten Gründen nach MarkenG § 8, Abs. 2 Nr. 1 und 2, früher WZG § 4 Abs. 2 Nr. 1, 1. und 2. Alternative, bzw. aus relativen Gründen nach MarkenG § 9 - 12, früher WZG § 5, 11 zu begegnen. Weiter ist ein Disclaimer im Eintragungsverfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patentamts üblich bei unterschiedlichen Prioritäten im Warenverzeichnis wie „Waren/Dienstleistungen mit Zeitrang vom...“.<sup>70)</sup>

In dem Beschluß 25 W (pat) 133/61 vom 12. Oktober 1961<sup>71)</sup> wurde die Übereinstimmung des für „diätetische Lebensmittel“ angemeldeten Zeichens, das die Bezeichnung REO enthielt, mit dem u.a. „für Fleischextrakte ausgenommen diätetische Lebensmittel“ eingetragenen älteren Zeichens RELO festgestellt und die Eintragung versagt. Durch den Disclaimer sei zwar die Warengleichheit, aber nicht die Warengleichartigkeit beseitigt. Auch eine Beschränkung des Warenverzeichnisses von REO auf „diätetische Lebensmittel mit Ausnahme von Fleischextrakten“ führe nicht aus der Warengleichartigkeit heraus. Denn bei dieser Beschränkung würde das Warenverzeichnis außer (diätetischen) Fleischextrakten immer noch diätetische Nahrungsmittel aller anderen Arten umfassen, die mit normalen Fleischextrakten gleichartig sind. Weiter sei eine Verwechslungsgefahr nach dem Klang zwischen beiden Zeichen zu befürchten.

So hat das Bundespatentgericht in seinem unveröffentlichten Beschluß 26 W (pat) 100/87 vom 8. Juni 1988<sup>72)</sup> die Eintragung des Wortbildzeichens aus drei etwa gleich großen Elementen - mit dem linken Wortbestandteil "Sit", einer piktogrammartig ausgestalteten sitzenden Person in der Mitte und dem rechten Wortbestandteil "In" - für die Waren "Möbel, **ausgenommen Sitzmöbel**, Bettzeug, nämlich Matratzen, Sprungfedermatratze, Kopfkissen" als unterscheidungskräftig angesehen.

In der veröffentlichten Entscheidung "Greyhound" des Bundespatentgerichts 23 W (pat) 15/91 vom 31.05.1994<sup>73)</sup> war eine Wortmarke u.a. für "Spielwaren, ausgenommen Tierfiguren sowie Nachbildungen von Schiffen und Autobussen" eingetragen worden, um eine Abgrenzung gegenüber einer älteren Marke "Greyhound" für "Landfahrzeuge, Spielwaren" zu erreichen.

#### IV. Zusammenfassung:

Die vorstehende Übersicht zeigt zunächst die Anwendung des Disclaimers beim Europäischen Patentamt anhand der Rechtsprechung der Beschwerdekammern der letzten Jahre; im EPÜ,<sup>74)</sup> der Ausführungsordnung<sup>74)</sup> und den Richtlinien<sup>75)</sup> sucht man diesen

Begriffs vergebens. Weiter wird hier die Anwendung des Disclaimers beim Deutschen Patentamt anhand der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes und des Bundespatentgerichts in den letzten 40 Jahren erörtert. Im Patentgesetz,<sup>76)</sup> dem Markengesetz<sup>77)</sup> und den entsprechenden Verordnungen hierzu<sup>78)</sup> sucht man diesen Begriff allerdings vergeblich.

---

\*) Diplom-Chemiker, Dr. rer. nat., Patentanwalt und European Patent Attorney in Düsseldorf

1) Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., München, 1986, § 24, S. 323, § 28, S. 459.

2) Boeters, Handbuch Chemiepatent, Heidelberg, 1. Aufl. 1983, S. 103, 184, 187; 2. Aufl. 1989.

3) Bruchhausen, GRUR 1982, 1.

4) Hirsch, Chemie-Erfindungen und ihr Schutz, Weinheim, 1. Aufl. 1980, S. 12, 37, 45, 74 - 76; 2. Aufl. 1987, S. 24, 43, 61, 87, 94, 117-120.

5) Fürniss, Chemiepatent Entscheidungen, Heidelberg, 1986.

5) Müller, GRUR 1987, 484.

6) Schulte, PatG mit EPÜ, Köln, 1994, § 1 Rdn 35, § 35 Rdn 54I, § 41 Rdn 14.

7) Singer, Europäisches Patentübereinkommen, Köln, 1989, Rdn. 15 zu Art. 54, Rdn. 4 zu Art. 84.

8) Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office 1987 - 1992, 1993, S. 57f.

9) Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahre 1993, Sonderausgabe

zum ABI. EPA 1994, 1994, 54.

10) Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahre 1994, Sonderausgabe

zum ABI. EPA 1995, 1995, 66 f.

11) Benkard (Bruchhausen), PatG, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., München, 1993, Rdn. 84 zu § 3, Rdn.61 zu § 35 und Rdn 43 zu § 38.

12) Hirsch, Hansen, Der Schutz von Chemie-Erfindungen : Chemie-Kommentar zur Rechtsprechung nach dem Deutschen Patentgesetz und dem Europäischen Patentübereinkommen, Weinheim, 1995, 32, 100, 123, 136, 152, 167, 169, 177.

13) T004/80 - 3.3.1, 07.09.1981, ABI. EPA 1982, 149, Sachverhalt I, IV, Gründe 2 - 4.

14) T188/83 - 3.3.1, 30.07.1994, ABI. EPA 1984, 555, Sachverhalt I, VI, Gründe 2, 4 - 6.

15) T096/84 - 3.3.1, 26.06.1985, Sachverhalt III - V, Gründe 2 - 5.

16) T197/84 - 3.3.2, 31.10.1986, Sachverhalt III, Gründe 3, 7 und 8.

17) T289/84 - 3.3.1, 10.11.1986, Sachverhalt IV, Gründe 3.3, 4.

18) T080/85 - 3.3.2, 12.03.1987, Sachverhalt I-III, VII, Gründe 3-8.

19) T081/85 - 3.3.2, 17.03.1989, Sachverhalt I, V, Gründe 3.2 -3.4, 4.2 - 4.4.

20) T051/86 - 3.2.1, 19.07.1988, Sachverhalt III, VI Gründe 3 -8.

21) T290/86 - 3.3.1, 13.11.1990, ABI. EPA 1992, 414, Sachverhalt VI, Gründe 4 - 6.

22) T053/87 - 3.3.2, 04.09.1989, Sachverhalt I, Gründe 2 - 6.

23) T170/87 - 3.3.1, 05.07.1988, ABI. EPA 1989, 441, Sachverhalt I, VII, Gründe 6 - 8.

24) T296/87 - 3.3.1, 30.08.1988, ABI. EPA 1990, 195, Sachverhalt I, IV, VI, Gründe 3 - 3.6.

25) T045/88 - 3.3.1, 25.07.1989, Sachverhalt VII, Gründe 2.1, 2.3 - 2.3.3.

26) T073/88 - 3.3.1, 07.11.1989, ABI. EPA 1992, 557, Sachverhalt I, VI, Gründe 2 - 2.6.

27) T192/88 - 3.3.1, 20.07.1989, Sachverhalt I, III, VI, Gründe 3 - 4.2

28) T584/88 - 3.3.1, 03.04.1989, Sachverhalt IV, Gründe 4.1, 4.5 - 5.2

29) T650/88 - 3.3.3, 22.05.1990, Sachverhalt IX, Gründe 4.1 - 4.6.4.

30) T003/89 - 3.3.2, 14.02.1990, Sachverhalt V, Gründe 2.1 - 3.4.

31) T011/89 - 3.3.1, 06.12.1990, Sachverhalt V, Gründe 2 - 3.6.

32) T331/89 - 3.3.3, 13.02.1992, Sachverhalt IV, Gründe 4.

33) T371/89 - 3.3.3, 15.07.1991, Sachverhalt VII, IX, Gründe 2 - 3.

34) T012/90 - 3.3.1, 23.08.1990, Sachverhalt I - III, Gründe 2 - 5.

35) T124/90 - 3.3.3, 28.01.1993, Sachverhalt VI, Gründe 2.2.2 - 2.2.3.

36) T317/90 - 3.3.3, 23.04.1992, Sachverhalt III, VI, VIII, Gründe 4.1.

37) T745/90 - 3.3.1, 19.01.1993, Sachverhalt I, III, VI, Gründe 3, 4.4.

38) T839/90 - 3.3.3, 02.04.1992, Sachverhalt IV, VI - VIII, Gründe 2.1 - 2.2.

39) T089/91 - 3.3.2, 08.11.1993, Sachverhalt III, Gründe 5.1 - 5.2.1.

40) T255/91 - 3.4.2, 12.09.1991, Sachverhalt I, VI, Gründe 2.1.1 - 2.1.15.

41) T347/91 - 3.3.3, 13.06.1994, Sachverhalt VI, Gründe 3.1 - 4.

42) T435/91 - 3.3.1, 09.03.1994, Sachverhalt I, Gründe 2. - 2.2.2, 6.1 - 6.4.4.

43) T575/91 - 3.3.3, 05.07.1994, Sachverhalt I, III, VI, Gründe 2.1 - 3.5.

44) T623/91 - 3.3.1, 16.02.1993, Sachverhalt VI, Gründe 2.1 - 5.3.

45) T857/91 - 3.2.3, 16.11.1993, Sachverhalt V, Gründe 4, 6.

46) T526/92 - 3.3.1, 25.10.1994, Sachverhalt I, IV - VI, Gründe 2 - 7.

47) T597/92 - 3.3.1, 01.03.1995, Sachverhalt III, Gründe 3.

48) T670/93 - 3.4.1, 22.09.1994, Sachverhalt VI, Gründe 1 - 3.8.

49) G001/93, 02.02.1994, ABI. EPA 1994, 541, Sachverhalt, I - IX, Gründe 4, 6, 13, 14.

50) T384/91 - 3.4.2, 27.09.1994, ABI. EPA 1995, 745, Sachverhalt I - III, VI, Gründe 3, 5 - 7.

51) 9. Beschwerdesenat, H 5964 IVb/120, 20.10.1955, Mitt. 1956, 237

52) BPatG - 14 W (pat) 355/61, 27.11.1962, BPatGE 3, 37.

53) BPatG - 16 W (pat) 70/74, 31.01.1977, ref. in 2, 4, 12).

54) BPatG - 16 W (pat) 164/74, 07.10.1976, BPatGE 19, 88.

55) BPatG - 16 W (pat) 75/75, 10.05.1976, Bl. f. PMZ 1976, 423.

- 56) BPatG - 16 W (pat) 37/76, 23.02.1978, ref. in 4, 12).
- 57) BPatG - 16 W (pat) 39/79, 11.01.1982, ref. in 4, 12).
- 58) BPatG - 15 W (pat) 68/80, 15.09.1983, Mitt. 1984, 75.
- 59) BPatG - 16 W (pat) 22/83, 07.03.1985, ref. in GRUR 1986, 565.
- 60) BPatG - 21 W (pat) 38/84, 27.09.1984, GRUR 1985, 125.
- 61) DE 37 20 791 C2 vom 14.09.1989.
- 62) BPatG - 12 W (pat) 6/88, 28.06.1988, GRUR 1990, 114.
- 63) BPatG - 23 W (pat) 56/88, 10.04.1990, Bl. f. PMZ 1991, 77.
- 64) BGH - X ZB 13/89, 09.10.1990, GRUR 1991, 518, 520/521.
- 65) BGH - X ZR 129/92, 21.02.1995.
- 66) Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl. München 1985 § 2 Rdn 26, §16, Rdn 14 (betreffend Hinweise auf die Praxis in Großbritannien, USA [vgl. auch *In re Owatonna Tool Co.*, 231 USPQ 493-495 (Comm'r Pats. 1983)]).
- 67) Althammer, Warenzeichengesetz, 4. Auflage, Köln 1989.
- 68) Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Auflage, Berlin 1990.
- 69) Berlit, Das neue Markenrecht, München 1995.
- 70) Mitt. 20/95 des Präsidenten des DPA vom 27.10.1995, Bl. f. PMZ 1995, 378, Ziff. III 3 d.
- 71) BPatG - 25 W (pat) 133/61, 12.10.1961, BPatGE 1, 211.
- 72) BPatG - 26 W (pat) 100/87, 08.06 1988.
- 73) BPatG - 23 W (pat) 15/91, 31.05.1994, Bl. f. PMZ 1995, 72, 173.
- 74) Europäisches Patentübereinkommen, 8. Aufl. München 1995, S. 24 ff., S. 191 ff..
- 75) Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 1995.
- 76) Benkard, PatG Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl. München 1993, PatG.
- 77) Bl. f. PMZ 1994 Sonderheft, 1 ff..
- 78) Bl. f. PMZ 1994 Sonderheft, 156 ff..