

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/16

Der nichtoffenbarte Disclaimer bleibt erhalten



Von Dr. Felix Letzelter, LL.M.

Kürzlich wurde die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/16 im Internet veröffentlicht. Die Entscheidung stellt klar, dass die Verwendung eines nicht offenbarten Disclaimers möglich bleibt. Im Folgenden geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Rechtsprechung, die zu dieser Entscheidung geführt hat und schließen dann mit unserem Fazit, welchen Einfluss die Entscheidung auf die Praxis haben wird.

I. Die Vorlagefragen der T 0437/14

Mit der Entscheidung T0437/14 vom 17. Oktober 2016 stellte eine Technische Beschwerdekammer die bisherige Praxis des Europäischen Patentamtes im Zusammenhang mit den sogenannten nicht offenbarten Disclaimern in Frage. Die Technische Beschwerdekammer legte der Großen

Beschwerdekammer folgende Frage vor:

"1. Is the standard referred to in G 2/10 for the allowability of disclosed disclaimers under Article 123(2) EPC, i.e. whether the skilled person would, using common general knowledge, regard the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed, also to be applied to claims containing undisclosed disclaimers?"

Die Technische Beschwerdekammer hatte zwei weitere Fragen vorgelegt, die nunmehr aber nicht mehr von Relevanz sind, da die Große Beschwerdekammer die erste Frage mit „nein“ beantwortet hat.

Die Technische Beschwerdekammer stellte somit die Frage, ob die in der Entscheidung G 2/10 aufgestellten Kriterien für den offenbarten Disclaimer in Zukunft auch für den nicht offenbarten Disclaimer gelten, was die Verwendung eines nicht offenbarten Disclaimers nahezu unmöglich gemacht hätte.

II. Die von den Entscheidungen G 1/03 und G 2/10 geschaffene Ausgangslage

Unter einem Disclaimer versteht man ein „negatives“ technisches Merkmal, das von einem allgemeineren Merkmal spezifische Gegenstände oder Bereiche ausnimmt. Aus der bisherigen Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer hat sich ergeben, dass in Bezug auf die Zulässigkeit eines solchen Disclaimers zwischen einem offenbarten und einem nicht offenbarten Disclaimer zu unterscheiden ist. Von einem nicht offenbarten Disclaimer spricht man, wenn der ausgeschlossene Gegenstand in der ursprünglichen Anmeldung weder negativ noch positiv offenbart war. Liegt eine solche Offenbarung vor, spricht man von einem offenbarten Disclaimer.

In Bezug auf die Zulässigkeit des nicht offenbarten Disclaimers hat die Große Beschwerdekammer in der im Jahr 2004 ergangenen Entscheidung G 1/03 folgende Kriterien aufgestellt:

„1. Ein Disclaimer kann zulässig sein, wenn er dazu dient:

- die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54(3) und (4) EPÜ abgrenzt;

- die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Artikel 54(2) EPÜ abgrenzt; [...]

- einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

[...]

3. Ein Disclaimer, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant ist oder wird, stellt eine nach Artikel 123(2) EPÜ unzulässige Erweiterung dar."

Diese Kriterien erlauben also die Einführung eines nicht offenbaren Disclaimers in einen Anspruch zur Abgrenzung gegenüber neuheitsschädlichem Stand der Technik, was durchaus als Ausnahme von der allgemeinen Bestimmung gemäß Artikel 123(2) EPÜ gesehen werden kann.

In der späteren Entscheidung G 2/10 hat die Große Beschwerdekammer im Jahr 2011 zur Zulässigkeit des offenbaren Disclaimers Stellung genommen, und entschieden, dass die Aufnahme eines solchen Disclaimers nur dann gegen Art. 123 (2) EPÜ verstößt,

„wenn der nach Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibende Gegenstand dem Fachmann, der allgemeines

Fachwissen heranzieht, nicht in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart wird, sei es implizit oder explizit.“

Dieses Kriterium wird auch als „Goldstandard“ bezeichnet.

III. Das Spannungsfeld zwischen den Entscheidungen G 1/03 und G 2/10

In der Praxis des Europäischen Patentamtes haben die in der Entscheidung G 1/03 einerseits und in der Entscheidung G 2/10 andererseits aufgestellten Kriterien bislang koexistiert. Es wurden also bislang für die Frage der Zulässigkeit eines nicht offenbaren Disclaimers andere Kriterien angelegt als für die Frage der Zulässigkeit eines offenbaren Disclaimers.

Genau diesen Punkt griff die T0437/14 nun auf und stellte die Frage, ob dieser „Goldstandard“ nicht auch für die Frage der Zulässigkeit eines nicht offenbaren Disclaimers gelten muss.

IV. Die Entscheidung G 1/16

In der Entscheidung G 1/16 hat die Große Beschwerdekammer die Frage 1 wie folgt beantwortet:

"In respect of question 1, the EBoA while confirming decision G 1/03, holds that the gold standard disclosure test referred to in decision G 2/10 is not the relevant test for examining whether a claim amendment by an undisclosed disclaimer complies

with the requirements of Article 123(2) EPC.

However, rather than simply answering that question in the negative, the EBoA considers it appropriate also to provide the following clarification of how the criteria laid down in G 1/03 are to be applied when assessing the allowability of an amendment to a claim by the introduction of an undisclosed disclaimer:

For the purpose of considering whether a claim amended by the introduction of an undisclosed disclaimer is allowable under Article 123(2) EPC, the disclaimer must fulfil one of the criteria set out in point 2.1 of the order of decision G 1/03.

The introduction of such a disclaimer may not provide a technical contribution to the subject-matter disclosed in the application as filed. In particular, it may not be or become relevant for the assessment of inventive step or for the question of sufficiency of disclosure. The disclaimer may not remove more than necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.

In the light of the answer given to question 1, the other two questions do not need to be answered."

Somit hat die Große Beschwerdekammer die Frage 1 mit „nein“ beantwortet und entschieden, dass die in G 2/10 genannten Standards nicht auf Ansprüche anzuwenden sind, die einen nicht offenbaren Disclaimer enthalten. Somit wird es auch in Zukunft möglich sein, nichtoffenbarte Disclaimer zu verwenden.

Weitere Informationen:

Meissner Bolte – Dr. Felix Letzelter, LL.M. – Widenmayerstrasse 47, 80538 München, Deutschland
Telefon +49-89-21 21 86-0, Fax +49-89-21 21 86-70, E-mail: mail@mb.de, www.mb.de

Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen geben die bei Veröffentlichung bekannten neuesten rechtlichen Entwicklungen wieder. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen wird. Diese Informationen stellen keine Hinweise für künftige Ergebnisse dar und sollen nicht als solche angesehen werden. Meissner Bolte weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Haftung für vorgenommene oder unterlassene Aktivitäten aufgrund der in dem Newsletter enthaltenen Informationen übernommen wird.



Die Entscheidung bestätigt zwar die prinzipielle Zulässigkeit des nicht offenbarten Disclaimers, stellt jedoch keineswegs einen „Freifahrtschein“ für solche Disclaimer aus. In der Entscheidung werden einige Kriterien für die Zulässigkeit des nicht offenbarten Disclaimers aufgestellt, die für die Zukunft noch einigen Interpretationsspielraum für die weitere Rechtsprechung offenlassen.

Die Große Beschwerdekammer kategorisiert den nicht offenbarten Disclaimer in vier Kategorien A bis D wie folgt:

- **A: Disclaimer** zum Herstellen der Neuheit gegenüber Art. 54 (3)-Dokumenten;
- **B: Disclaimer** zur Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einer zufälligen Offenbarung unter Art. 54 (2);
- **C: Disclaimer** zum Ausschluss von Gegenständen, die unter Art. 54-57 aus nichttechnischen Gründen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind;
- **D: Disclaimer** die nicht in eine der Kategorien A-C fallen (beispielsweise Disclaimer mit Relevanz für die erfinderische Tätigkeit oder Offenbarung oder Disclaimer die mehr vom Anspruch ausschließen als zur Wiederherstellung der Neuheit notwendig ist).

Die Große Beschwerdekammer stellt klar, dass Disclaimer vom Typ D den Kriterien der G 1/03 nicht entsprechen und daher nicht zulässig sind.

In Bezug auf die Zulässigkeit der Disclaimer-Typen A, B und C stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass

"the idea underlying Art. 123 (2) EPC is that an applicant or patent proprietor should not be allowed to improve his position by adding subject matter not disclosed in the application as filed, as this would give him an unwarranted advantage [...]".

Die Kriterien, nach denen zu bestimmen ist, ob der nichtoffenbarte Disclaimer der Anmelderin bzw. dem Patentinhaber einen solchen „unberechtigten Vorteil“ („unwarranted advantage“) gibt, werden, in sehr allgemeiner Weise, im Absatz 46.4 der G 1/16 ausgeführt:

"The question to be asked in this context is not whether an undisclosed disclaimer quantitatively reduces the original technical teaching - this is inevitably the case as was explained above - but rather whether it qualitatively changes it in the sense that the applicant's or patent proprietor's position with regard to other requirements for patentability is improved.

If that is the case, then the original technical teaching has been changed by the introduction of the disclaimer in an allowable way.

[...]

It is noted for the sake of completeness that the prohibition of a qualitative change in the original teaching applies in an absolute way, i.e. not only with regard to the prior art which provides the basis for the undisclosed disclaimer, but also to the entire prior art relevant for the assessment of inventive step. In practical terms, this means that the evaluation of inventive step has to be carried out disregarding the undisclosed disclaimer."

Somit scheint der Unterschied zwischen einem zulässigen und unzulässigen nicht offenbarten Disclaimer der Typen A, B und C davon abzuhängen, ob diese die ursprüngliche technische Lehre quantitativ reduzieren oder qualitativ ändern. Im letzteren Fall ist der nichtoffenbarte Disclaimer nicht zulässig. In jedem Fall darf der nichtoffenbarte Disclaimer bei der Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden.

V. Fazit

Es ist aus unserer Sicht für die Praxis zu begrüßen, dass die Große Beschwerdekammer die Zulässigkeit des nicht offenbarten Disclaimers zumindest im Prinzip bestätigt hat. Somit verbleibt der nicht-offenbarte Disclaimer ein Teil des Werkzeugkastens, was aus Sicht der Anmelder/Patentinhaber angemessen erscheint.

Weitere Informationen:

Meissner Bolte – Dr. Felix Letzelter, LL.M. – Widenmayerstrasse 47, 80538 München, Deutschland
Telefon +49-89-21 21 86-0, Fax +49-89-21 21 86-70, E-mail: mail@mb.de, www.mb.de

Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen geben die bei Veröffentlichung bekannten neuesten rechtlichen Entwicklungen wieder. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen wird. Diese Informationen stellen keine Hinweise für künftige Ergebnisse dar und sollen nicht als solche angesehen werden. Meissner Bolte weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Haftung für vorgenommene oder unterlassene Aktivitäten aufgrund der in dem Newsletter enthaltenen Informationen übernommen wird.



Allerdings stellt die Große ursprünglichen technischen Lehre Beschreibungen mit großer Sorgfalt
Beschwerdekammer ein recht darstellt und nicht zu einer qualitativen möglichst viele Rückzugspositionen zu
abstraktes Kriterium auf, das die Änderung derselben führt. Dieses schaffen, da die Zulässigkeit eines nicht
Zulässigkeit von nicht offen- Kriterium lässt für die weitere offenbarten Disclaimers als
barten Disclaimern begrenzt. Der Rechtsprechung einen deutlichen „Rettungsanker“ keineswegs als
nichtoffenbarte Disclaimer ist nur Interpretationsspielraum zu gewährleistet erachtet werden kann.
zulässig, solange er lediglich eine Anmeldern ist zu raten, bei der
quantitative Reduktion der Ausarbeitung von Ansprüchen und

Weitere Informationen:

Meissner Bolte – Dr. Felix Letzelter, LL.M. – Widenmayerstrasse 47, 80538 München, Deutschland
Telefon +49-89-21 21 86-0, Fax +49-89-21 21 86-70, E-mail: mail@mb.de, www.mb.de

Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen geben die bei Veröffentlichung bekannten neuesten rechtlichen Entwicklungen wieder. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen wird. Diese Informationen stellen keine Hinweise für künftige Ergebnisse dar und sollen nicht als solche angesehen werden. Meissner Bolte weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Haftung für vorgenommene oder unterlassene Aktivitäten aufgrund der in dem Newsletter enthaltenen Informationen übernommen wird.

