

**ZWEITER TEIL****MATERIELLES PATENTRECHT****Kapitel I****Patentierbarkeit****Artikel 52****Patentierbare Erfindungen**

Inhalt von Artikel 52 (4) in  
Artikel 53 (c) einbezogen

(1) Europäische Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

- a) Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
- b) ästhetische Formschöpfungen;
- c) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
- d) die Wiedergabe von Informationen.

(3) Absatz 2 steht der Patentierbarkeit der dort genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht.

**Kommentar:**

Artikel 52 (1) EPÜ bezieht sich nun auf das Erteilen von Patenten für Erfindungen "in allen Technologiefeldern" und bringt den Wortlaut so in Einklang mit dem ersten Satz von Artikel 27 (1) des TRIPS-Übereinkommens.

Diese Änderungen liefern eine klare Rechtsgrundlage für die augenblickliche Vorgehensweise des EPA zur Bewertung patentierbarer Dinge, die nur Patente für Erfindungen gestattet, die „technische Merkmale“ haben, „technische Lehre“ beinhalten oder von denen gesagt wird, dass sie die „technische Lösung“ zu einem „technischen Problem“ liefern. Diese Änderungen sind auf alle europäischen Patente oder Patentanmeldungen anwendbar, unabhängig davon, wann sie eingereicht wurden, doch wird nicht erwartet, dass sie wesentliche Auswirkungen in der Praxis haben.

Artikel 52 (4) EPÜ wurde gestrichen und der Inhalt in Artikel 53 EPÜ (*siehe nachstehender Kommentar*) überführt.

Rechtsprechung bezüglich dessen, was dazu beiträgt, das etwas "patentierbar" ist, findet man in *Rechtsprechung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts*, Abschnitt I – A.1, Seiten 1-23. Artikel 52 EPÜ wird auch besprochen in *Richtlinien zur Prüfung im Europäischen Patentamt*, Teil C, Kapitel IV, Abschnitte 1 und 2.

**Artikel 53****Ausnahmen von der Patentierbarkeit**

Europäische Patente werden nicht erteilt für:

- a) Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein daraus hergeleitet werden, dass die Verwertung in allen oder einigen Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;
- b) Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Dies gilt nicht für mikrobiologische Verfahren und die mithilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse;
- c) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren.

Keine gentechnisch veränderten menschlichen Lebewesen, Klone oder kommerzielle Nutzung von Embryos – **Regel 28 28**

Definition biotechnologischer Erfindungen – **Regeln 26 und 27**

Bloße Entdeckung eines menschlichen Gens ist nicht patentierbar – **Regel 29 (1)**

**Artikel 53 (c) früher Artikel 52 (4)**

**Damit verbundene Regeln****Regel 26****Allgemeines und Begriffsbestimmungen**

(1) Für europäische Patentanmeldungen und Patente, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben, sind die maßgebenden Bestimmungen des Übereinkommens in Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Kapitels anzuwenden und auszulegen. Die Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ist hierfür ergänzend heranzuziehen.

(2) "Biotechnologische Erfindungen" sind Erfindungen, die ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben.

(3) "Biologisches Material" ist jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.

(4) "Pflanzensorte" ist jede pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die unabhängig davon, ob die Bedingungen für die Erteilung des Sortenschutzes vollständig erfüllt sind,

- a) durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert,
- b) zumindest durch die Ausprägung eines der erwähnten Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unterschieden und

**Früher Regel 23b**

- c) in Anbetracht ihrer Eignung, unverändert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden kann.
- (5) Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht.
- (6) "Mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

## Früher Regel 23c

**Regel 27****Patentierbare biotechnologische Erfindungen**

Biotechnologische Erfindungen sind auch dann patentierbar, wenn sie zum Gegenstand haben:

- a) biologisches Material, das mithilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, auch wenn es in der Natur schon vorhanden war;
- b) Pflanzen oder Tiere, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist;
- c) ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt.

## Früher Regel 23d

**Artikel 53(a)** – Ausnahmen von der Patentierbarkeit**Regel 28****Ausnahmen von der Patentierbarkeit**

Nach Artikel 53 a) werden europäische Patente insbesondere nicht erteilt für biotechnologische Erfindungen, die zum Gegenstand haben:

- a) Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;
- b) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens;
- c) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken;
- d) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mithilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.

## Früher Regel 23e

**Regel 29****Der menschliche Körper und seine Bestandteile**

- (1) Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, können keine patentierbaren Erfindungen darstellen.
- (2) Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, kann eine

patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist.

(3) Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden.

**Kommentar:**

Geringfügige redaktionelle Änderungen wurden in Artikel 53 (a) EPÜ vorgenommen, um den Wortlaut in Einklang mit Artikel 27.2 TRIPS und Artikel 6.1 der EU-Direktive zum rechtlichen Schutz von Biotechnologierfindungen zu bringen. Im Besonderen, Artikel 53 (a) EPÜ bezieht sich nun auf "gewerbliche Verwertung" anstelle von „Veröffentlichung oder Verwertung“ als Hintergrund, gegen den eine Erfindung als gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßend bewertet wird.

Der Ausschluss von Behandlungs- und Diagnostizierverfahren des alten Artikels 52 (4) EPÜ wurde in Artikel 53 EPÜ übertragen. Obwohl Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung im alten Artikel 52 (4) EPÜ als Erfindungen anerkannt wurden, waren sie nicht patentierbar, da sie als industriell nicht anwendbar galten. Einbeziehen des Ausschlusses in Artikel 53 EPÜ stellt klar, dass in Wirklichkeit diagnostische und therapeutische Methoden aus öffentlichkeitspolitischen Gründen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind. Es werden keine Änderungen der Praxis durch die Änderungen erwartet.

Die sich auf biotechnologische Erfindungen beziehenden Sonderregeln befinden sich in den neuen Regeln 26 und 27 EPÜ. Diese definieren biotechnologische Erfindungen und bestimmen, dass sie patentierbar sind, wenn sie entweder biologisches Material aus seiner natürlichen Umwelt isolieren oder biologisches Material in einem technischen Prozess herstellen, auch wenn es in der Natur schon vorhanden war (*Regel 27 (a) EPÜ*). Bestimmte biotechnologische Erfindungen sind ausdrücklich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, einschließlich Prozesse zum Klonen menschlicher Lebewesen oder zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahnen des menschlichen Lebewesens, Erfindungen unter Einbeziehung von menschlichen Embryonen und Erfindungen, die Leiden von Tieren ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für Mensch oder Tiere verursachen (*Regel 28 EPÜ*). Ausgeschlossen von der Patentierbarkeit sind auch der menschliche Körper und seine Bestandteile (*Regel 29 (1) EPÜ*) sowie Sequenzen eines menschlichen Gens, wo die gewerbliche Anwendbarkeit nicht offengelegt wird (*Regel 29 (3) EPÜ*). Diese Regel entsprechen ihren Gegenstücken im EPÜ vor der Revision.

Im allgemeinen wurden die Ausschlüsse von Patentierbarkeit in Artikel 53 EPÜ eng ausgelegt. "Diagnostizierverfahren" und "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen" wurden in **G1/04** betrachtet und die Große Beschwerdekammer hat geurteilt, dass Ansprüche nur ausgeschlossen werden, wenn sie einen diagnostischen Schritt und wesentliche vorausgehende Schritte enthalten, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. In ähnlicher Weise wurde der Ausdruck "Pflanzensorte" in **G1/98** betrachtet und die Große Beschwerdekammer hat geurteilt, dass Ansprüche von der Patentierbarkeit unter Artikel 53 (b) EPÜ nur ausgeschlossen werden, wenn sie nur eine

Pflanzensorte abdecken. Wenn der Anspruch mehrere Pflanzensorten betrifft, so ist er nicht ausgeschlossen.

Rechtsprechung bezüglich medizinischer Methoden, die von Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, befindet sich in *Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts*, Abschnitt I – A.2, Seiten 23-43. Rechtsprechung bezüglich anderer Arten von Erfindungen, die von Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, befinden sich in *Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts*, Abschnitt I – B, Seiten 44-54. Biotechnologische Erfindungen werden besprochen in *Richtlinien für Prüfung im Europäischen Patentamt*, Teil C, Kapitel IV, Abschnitt 3. Ausnahmen zur Patentierbarkeit werden besprochen in *Richtlinien für Prüfung im Europäischen Patentamt*, Teil C, Kapitel IV, Abschnitt 4.

### Artikel 54 Neuheit

#### Unschädliche Offenbarungen – Artikel 55

Für den Zweck von **Artikeln 54 (2) und (3)**, bedeutet „Anmeldetag“ Prioritätstag, wenn Priorität in Anspruch genommen wird – **Artikel 89**

Frühere europäische Patenzusammenfassung ist nicht Stand der Technik – **Artikel 85**

Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen – **Artikel 93**

Frühere PCT ist nur Stand der Technik, wenn regionale Phase begonnen hat – **Regel 165**

**NB Artikel 54 (4) des EPÜ 1973 bleibt weiterhin für Patente und Patentanmeldungen, die vor dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht wurden, gültig (siehe nachstehender Kommentar)**

**Artikel 53 (c)** – Chirurgische, therapeutische und diagnostische Methoden

#### Neue Regel

**Artikel 54 (3)** – Als Stand der Technik gelten auch frühere europäische Patentanmeldungen

**Artikel 153 (3)** – Veröffentlichung von PCT-Anmeldung in Englisch, Französisch oder Deutsch

**Artikel 153 (4)** – Einreichung und Veröffentlichung von Übersetzungen von PCT-Anmeldung ins Englische, Französische oder Deutsche

**Regel 159 (1)(c)** – Anmeldegebühr für Eintritt von Euro-PCT-Anmeldungen in die regionale Phase

(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.

(2) Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

(3) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt der europäischen Patentanmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmeldetag vor dem in Absatz 2 genannten Tag liegt und die erst an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden sind.

(4) Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre Patentierbarkeit durch die Absätze 2 und 3 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem in Artikel 53 c) genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

(5) Ebenso wenig wird die Patentierbarkeit der in Absatz 4 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem in Artikel 53 c) genannten Verfahren durch die Absätze 2 und 3 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.

### Damit verbundene Regel

#### Regel 165

#### Die Euro-PCT-Anmeldung als kollidierende Anmeldung nach Artikel 54 Absatz 3

Eine Euro-PCT-Anmeldung gilt als Stand der Technik nach Artikel 54 Absatz 3, wenn die in Artikel 153 Absatz 3 oder 4 festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind und die Anmeldegebühr nach Regel 159 Absatz 1 c) entrichtet worden ist.

**Andere relevante Regeln**

Regel 159 Das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt – Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase Siehe Artikel 153, seite 200

**Kommentar:**

Die Neuheit einer europäischen Patentanmeldung wird gegen den Stand der Technik am Anmeldetag oder, wenn Priorität in Anspruch genommen wird, am Prioritätstag (*Artikel 54 (1) und Artikel 89 EPÜ*) bewertet. Der "Stand der Technik" wird in Artikel 54 (2) EPÜ definiert als alles, was vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Nutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

Zusätzlich gelten nach Artikel 54 (3) EPÜ zur Bewertung der Neuheit auch später veröffentlichte europäische Patentanmeldungen mit früherem Prioritäts- oder Anmeldetag als Stand der Technik. Vorher wurden später veröffentlichte europäische Patentanmeldungen mit früherem Prioritäts- oder Anmeldetag nur dann als Bestandteil des Stands der Technik betrachtet, wenn die gleichen Vertragsstaaten in früheren und späteren Anmeldungen benannt wurden. Diese Einschränkung wurde aufgehoben und später veröffentlichte europäische Patentanmeldungen mit einem Prioritäts- oder Anmeldetag früher als die Prioritäts- oder Anmeldetage europäischer Patentanmeldungen eingereicht nach dem Inkrafttreten von EPÜ 2000 werden als Stand der Technik zur Bewertung der Neuheit mit Bezug auf alle Vertragsstaaten betrachtet.

Diese Änderung hat keinen Einfluss auf Patentanmeldungen, die vor Inkrafttreten von EPÜ 2000 eingereicht wurden. Für derartige Anmeldungen und darauf basierende erteilte Patent bleibt der alte Artikel 54 (4) EPÜ gültig. Dieser Absatz lautet:

(4) Paragraph 3 wird nur in soweit angewandt, als ein Vertragsstaat benannt mit Bezug auf eine spätere Anmeldung auch in einer früheren Anmeldung wie veröffentlicht benannt wurde.

Mit Bezug auf das alte Gesetz hat die Große Beschwerdekammer in **G4/98** entschieden, dass die auf einer Anmeldung bei Veröffentlichung angegebenen Vertragsstaaten den Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) einer früheren europäischen Patentanmeldung darstellen, unabhängig davon, ob die Benennung wegen Nichtzahlung der Benennungsgebühr erloschen ist.

Artikel 54 (4) EPÜ entspricht dem früheren Artikel 54 (5) EPÜ doch wurde er geändert, um dem Transfer von Vorschriften zum Ausschluss von chirurgischen, therapeutischen und diagnostischen Methoden von Patentierbarkeit Rechnung zu tragen. Diese Vorschriften waren früher in Artikel 52 (4) EPÜ doch sind sie nun in Artikel 53 (c) EPÜ.

Artikel 54 (5) ist neu und wurde eingeführt, um eine ausdrückliche Basis für Ansprüche zu bilden, die auf der Entdeckung neuer Nutzen für medizinische

Produkte basieren. Vorher basierte die Zulässigkeit derartiger Ansprüche auf den Entscheidungen **G1/83**, **G5/83** und **G6/83** der Großen Beschwerdekammer.

In **G1/92** entschied die Große Beschwerdekammer, dass, wenn eine Substanz der Öffentlichkeit verfügbar gemacht wird, auch deren Zusammensetzung erhältlich ist, unabhängig davon, ob Gründe für die Analyse der Zusammensetzung vorhanden sind. Der Test auf Neuheit ist daher vollständig objektiv und es besteht kein Bedarf für Beweise, dass jemand die Motivation hat, eine Analyse der Zusammensetzung durchzuführen.

Rechtsprechung bezüglich der Definition von Neuheit findet man in *Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts*, Abschnitt I – C, Seiten 54-138. Die Definition von Neuheit in Artikel 54 EPÜ wird auch besprochen in *Richtlinien für Prüfung im Europäischen Patentamt (Prüfungsrichtlinien im Europäischen Patentamt)*, Teil C, Kapitel IV, Abschnitte 6 bis 9.

### Artikel 55

#### Unschädliche Offenbarungen

**Artikel 54 – Bewertung der Neuheit**  
Die Bescheinigung über eine internationale Ausstellung muss innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung eingereicht werden – **Regel 25**

(1) Für die Anwendung des Artikels 54 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht:

- a) auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder
- b) auf die Tatsache, dass der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinn des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten und zuletzt am 30. November 1972 revidierten Übereinkommens über internationale Ausstellungen zur Schau gestellt hat.

(2) Im Fall des Absatzes 1 b) ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn der Anmelder bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angibt, dass die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt worden ist, und innerhalb der Frist und unter den Bedingungen, die in der Ausführungsordnung vorgeschrieben sind, eine entsprechende Bescheinigung einreicht.

#### Damit verbundene Regel

Früher Regel 23

#### Regel 25 Ausstellungsbescheinigung

**Artikel 55 (2) – Bescheinigung über internationale Ausstellung**

Der Anmelder muss innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung die in Artikel 55 Absatz 2 genannte Bescheinigung einreichen, die

- a) während der Ausstellung von der Stelle erteilt wird, die für den Schutz des gewerblichen Eigentums auf dieser Ausstellung zuständig ist;