



# Newsletter Ausgabe 4/2023

---

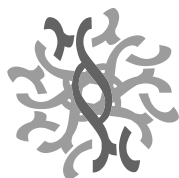
Düsseldorf/Essen/Frankfurt/München, 28. März 2023

Entscheidung G 2/21 zur Plausibilität:  
Die Große Beschwerdekammer des EPA bestätigt  
unterschiedliche Hürden für nachgereichte Daten  
zu erfinderischer Tätigkeit und zu Ausführbarkeit

---

Erste Erkenntnisse zum „opt-out“

M I C H A L S K I



H Ü T T E R M A N N

P A T E N T A N W Ä L T E

# Entscheidung [G 2/21](#) zur Plausibilität: Die Große Beschwerdekammer des EPA bestätigt unterschiedliche Hürden für nachgereichte Daten zu erfinderischer Tätigkeit und zu Ausführbarkeit

In einer Grundsatzentscheidung hat sich die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom Begriff der „Plausibilität“ distanziert und klargestellt, dass für das Berücksichtigen nachgereicherter Daten unter erfinderischer Tätigkeit und Ausführbarkeit unterschiedliche Maßstäbe gelten. Die Entscheidung mag man dahingehend begrüßen, dass damit Tendenzen in der Rechtsprechung Einhalt geboten werde, die es Anmeldern/ Patentinhabern im Laufe der letzten Dekade zunehmend erschwert haben, Daten zum Nachweis erfinderischer Tätigkeit nachzureichen. Ein solches Ergebnis erscheint jedoch zweifelhaft, da die Große Beschwerdekammer bestätigt, dass nach etablierter Rechtsprechung ein technischer Effekt nicht ausschließlich mit nachgereichten Daten gezeigt werden kann. Diese Begründung hat bislang jede Kammer angeführt, die nachgereichte Daten unberücksichtigt gelassen hat.

Zur etablierten Analyse der erfinderischen Tätigkeit beim Europäischen Patentamt zählt es, den Unterschied des Anspruchsgegenstands zum nächsten Stand der Technik zu identifizieren und den technischen Effekt festzustellen, der durch diesen Unterschied bewirkt wird. An Hand dieses technischen Effekts wird die objektive Aufgabe formuliert, die die zu Grunde liegende Erfindung löst. Dabei muss es plausibel sein, dass diese Aufgabe über den gesamten Anspruchsumfang gelöst wird. Ist dies nicht der Fall, so ist die Aufgabe so umzuformulieren, dass sie plausibel über den gesamten Anspruchsumfang gelöst wird<sup>1</sup>.

Das Erfordernis der Plausibilität wurde erstmals – ohne den Begriff „Plausibilität“ zu benutzen – in der Entscheidung [T 939/92](#)<sup>2</sup> aufgestellt, bekannt als die „AgrEvo“-Entscheidung. In diesem Fall sah es die Kammer als nicht glaubhaft an, dass trotz unterschiedlichster Substituenten alle unter eine generische Strukturformel fallenden Verbindungen herbizide Wirkung zeigen sollten. Da der Patentinhaber keine Daten nachreichte, wurde die behauptete technische Aufgabe als nicht gelöst beurteilt.

Diese Entscheidung hatte seinerzeit deutlichen Widerspruch unter der Patentanwaltschaft hervorgerufen. Kann sich eine Kammer dazu aufschwingen, mit der Plausibilität ein neues Patentierbarkeitskriterium aufzustellen? Was dabei ein wenig aus dem Blick geriet, war die Tatsache, dass es seit den Gründertagen des Europäischen Patentamts unbestrittene Rechtsprechungspraxis war, dass die zu lösende Aufgabe sich aus den Anmeldeunterlagen ergeben muss<sup>3</sup> und der Anmelder sich nicht im Nachhinein auf einen Vorteil berufen kann, den er in der Anmeldung noch als unerwünscht dargestellt hatte<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Vgl. aber Entscheidung T 500/20

<sup>2</sup> Punkt 82 der Entscheidungsgründe

<sup>3</sup> T 13/84, Punkt 11 der Entscheidungsgründe

<sup>4</sup> T 155/85, Leitsatz



## In eigener Sache

Nach drei Jahren „Corona-Pause“ findet unser traditionelles Patentseminar dieses Jahr wieder statt. Im Industrie-Club in Düsseldorf erwarten Sie acht Referenten, die Sie nicht nur im Hinblick auf die aktuelle Patentrechtsprechung in Deutschland und Europa auf den aktuellen Stand bringen werden, sondern auch weitere interessante Themen, wie die Grenzen des D&O-Versicherungsschutzes bei Patentverletzungen sowie die gerichtliche Durchsetzung von patentrechtlichen Ansprüchen mit Hilfe von Prozessfinanzierern beleuchten werden. Das Patentseminar richtet sich an Mitarbeiter von Patentabteilungen sowie an im gewerblichen Rechtsschutz tätige Rechtsanwälte. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre Anmeldung. Das Anmeldeformular finden Sie unter [www.mhpatent.de](http://www.mhpatent.de) zum Download.

Dementsprechend wäre es im Verfahren der Entscheidung [T 939/92](#) unproblematisch gewesen, Daten nachzureichen, die den behaupteten technischen Effekt nachwiesen.

Eine etwas strengere Sichtweise hat sich mittlerweile weltweit weitgehend durchgesetzt: in den meisten Ländern (inzwischen auch in China) können Daten zu erfinderischer Tätigkeit nachgereicht werden, wenn sie das belegen, was sich bereits aus der Anmeldung ergibt. So handhabt es beispielsweise auch Australien, wo nebenbei Plausibilität als Aspekt der Ausführbarkeit verstanden wird.

Beim EPA reicht die Bandbreite von Entscheidungen, die lediglich verlangen, dass nachgereichte Daten im Licht der Anmeldung nicht unplausibel sein dürfen<sup>5</sup>, bis zu Entscheidungen, die die Existenz von Daten bereits in der eingereichten Anmeldung verlangen und unbelegte Aussagen nicht gelten lassen<sup>6</sup>. Dies hat den Eindruck erweckt, dass über das Erfordernis der Plausibilität der Erfindungsbesitz ähnlich dem amerikanischen „Written Description Requirement“ in der Rechtsprechung Einzug gehalten hat<sup>7</sup>.

Dem hat die Große Beschwerdekammer nun auf den ersten Blick eine Absage erteilt: Sie stellt klar, dass Plausibilität keinen eigenständigen Rechtsbegriff oder ein spezifisches patentrechtliches Erfordernis nach dem EPÜ darstellt<sup>8</sup>. Keine Kammer hat allerdings gegenteiliges behauptet. Auf den zweiten Blick könnte die Große Beschwerdekammer ein Erfordernis des Erfindungsbesitzes zumindest nicht völlig nicht in Abrede stellen, wenn ein technischer Effekt nicht ausschließlich mit nachgereichten Daten gezeigt werden kann, s.o.

Spätestens in der Entscheidung [G 1/19](#)<sup>9</sup> hatte die Überprüfung, ob eine behauptete objektive Aufgabe über den gesamten Anspruchsumfang gelöst wird, die offizielle Bestätigung durch die Große Beschwerdekammer erhalten. Allerdings schweigt sich die Große Beschwerdekammer in [G 2/21](#) zu einem solchen Vorgehen aus und bezieht sich ausschließlich auf den technischen Effekt.

In der Tat zeugen die anfangs genannten Aspekte des Aufgabe/Lösungsansatzes von einer Nachlässigkeit: bevor ich mich daran mache, eine Aufgabe zu formulieren, die die Erfindung löst, sollte ich eigentlich geklärt haben, dass der technische Effekt nicht nur eine Behauptung der Patentanmeldung ist. Bereits der technische Effekt sollte im Lichte des Anspruchsumfangs plausibel sein. Dies mag spitzfindig erscheinen, der unnötige Schlenker über eine Umformulierung der zu lösenden Aufgabe mag aber dazu beigetragen haben, dass die Plausibilität im Laufe der Zeit begonnen hat, ein Eigenleben zu führen. So fand die Große Beschwerdekammer bei ihrer Sichtung der Rechtsprechung, dass die Beschwerdekammern letztlich alle überprüften, ob der Fachmann den vom Patentanmelder bzw. -inhaber geltend gemachten technischen Effekt der technischen Lehre der Anmeldungsunterlagen entnehmen konnte oder nicht<sup>10</sup>. Die nachgelagerte Frage, ob eine formulierte Aufgabe gelöst wird, wird von der Großen Beschwerdekammer in diesem Zusammenhang mit keiner Silbe erwähnt.

<sup>5</sup> z.B. T 1760/11, Punkt 10.5.1 der Entscheidungsgründe

<sup>6</sup> z.B. T 488/16

<sup>7</sup> T. Exner & A. Hüttermann, GRUR 2018, 97, zitiert in [G 2/21](#), Punkt 80 der Entscheidungsgründe

<sup>8</sup> [G 2/21](#), Punkt 92 der Entscheidungsgründe

<sup>9</sup> [G 1/19](#), Punkt 82 der Entscheidungsgründe

<sup>10</sup> [G 2/21](#), Punkt 72 der Entscheidungsgründe

## In eigener Sache

Zum bereits 15. Mal bietet unsere Kanzlei 2023 zwei jeweils zweitägige kostenlose Vorbereitungskurse zum C- und D-Teil der europäischen Eignungsprüfung (EQE-Prüfung) an. Die Kurse finden am Montag/Dienstag, den 20./21. November, sowie Samstag/Sonntag, den 9./10. Dezember 2023 statt. Beide Kurse sind inhaltsgleich, so dass die Teilnahme an einem Kurs ausreicht.

Die Kursinhalte sind vor allem auf geeignete Prüfungstechniken sowie Strategien zur Fehlervermeidung ausgerichtet, um mit diesen Fertigkeiten den C- und D-Teil der EQE-Prüfung erfolgreich angehen zu können. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gut vorbereitete Prüfungsunterlagen die Erfolgchancen wesentlich erhöhen. Daher wollen wir den Teilnehmern in diesem Kurs das hierzu notwendige Methodenwissen vermitteln. Insofern ist der Kurs als Ergänzung zu einer eigenen inhaltlichen Vorbereitung der rechtlichen Grundlagen des EPÜs zu verstehen. Die Teilnehmer lernen stattdessen, wie sie ihr fachliches Wissen über das EPÜ in möglichst viele Punkte zum Bestehen des C- und D-Teils der EQE-Prüfung umwandeln können. Die Kurse finden in Düsseldorf in unseren Räumlichkeiten in der Kaistraße 16A statt und sind kostenfrei. Referenten des Kurses sind Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel und Prof. Dr. Aloys Hüttermann.

Eine Anmeldung ist ab sofort (bitte unter Nennung Ihres vollständigen Namens sowie Arbeitgebers) unter [eqe@mhpatent.de](mailto:eqe@mhpatent.de) möglich.

Bei ihrer Sichtung der Rechtsprechung der letzten zwei Jahrzehnte stellte die Große Beschwerdekammer als Gemeinsamkeit fest, dass bei der Beurteilung der Plausibilität die Kammern regelmäßig auf zweierlei Kriterien abstellen: 1. das allgemeine Fachwissen des Fachmanns am Anmeldetag und 2. die technische Lehre der beanspruchten Erfindung, die sich für den Fachmann aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung ergibt<sup>11</sup>. Diese Kriterien werden laut Großer Beschwerdekammer ebenso von Gerichten der EPÜ-Vertragsstaaten herangezogen, um zu beurteilen, ob nachgereichte Daten bei der Beurteilung eines technischen Effekts berücksichtigt werden können<sup>12</sup>. Sie sind laut der Großen Beschwerdekammer auch der Maßstab zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit anhand des Vorliegens (oder Nicht-Vorliegens) eines technischen Effekts<sup>13</sup>. Dies besagt nahezu wortgleich der zweite Entscheidungssatz der Entscheidung G 2/21.

Zur Frage inwieweit nachgereichte Daten beim Europäischen Patentamt entscheidungserheblich werden, hat die Große Beschwerdekammer erfreulicherweise eine Abgrenzung zwischen erfinderischer Tätigkeit und Ausführbarkeit vorgenommen. Sie kam zu dem Ergebnis, dass in der Rechtsprechung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit deutlich andere Maßstäbe angelegt werden als für die Beurteilung der Ausführbarkeit: zum Nachweis erfinderischer Tätigkeit ist der Spielraum für das Berücksichtigen nachgereicherter Daten deutlich größer als beim Nachweis der Ausführbarkeit. Ein Mangel an Ausführbarkeit kann durch ein Nachreichen von Daten nicht geheilt werden.

Es bleibt zu hoffen, dass diese Feststellung einer Vermischung der Anforderungen unter erfinderischer Tätigkeit und Ausführbarkeit vorbeugt.

Für nachgereichte Daten gilt somit gemäß dem ersten Entscheidungssatz von G 2/21<sup>15</sup>:

Von einem Patentanmelder oder Patentinhaber vorgelegte Beweismittel zum Nachweis eines technischen Effekts, die für die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands herangezogen werden, können nicht allein aus dem Grund unberücksichtigt bleiben, dass diese Beweismittel, auf denen der Effekt gründet, vor dem Anmeldetag des Streitpatents nicht veröffentlicht waren und erst nach diesem Tag eingereicht wurden.

## Erste Erkenntnisse zum „opt-out“

Nachdem die „Sunrise-Period“ begonnen hat, liegen nunmehr die ersten Zahlen vor, wer das vorzeitige „opt-out“ benutzt.

Wir haben die Nutzung der Opt-out-Option innerhalb des Zeitfensters vom 1. März 2023 bis zum 15. März 2023, d. h. in den ersten beiden Wochen der

---

<sup>11</sup> G 2/21, Punkt 71 der Entscheidungsgründe

<sup>12</sup> G 2/21, Punkt 87 der Entscheidungsgründe

<sup>13</sup> G 2/21, Punkt 93 der Entscheidungsgründe

<sup>14</sup> G 2/21, Punkt 77 der Entscheidungsgründe

<sup>15</sup> Aus dem Englischen übersetzt



Sunrise-Periode, analysiert. Dabei kamen einige überraschende und einige weniger überraschende Zahlen heraus, die wir im Folgenden diskutieren werden.

Abbildung 1 zeigt die häufigsten Haupt-IPC-Klassen der Opt-out-Patente:

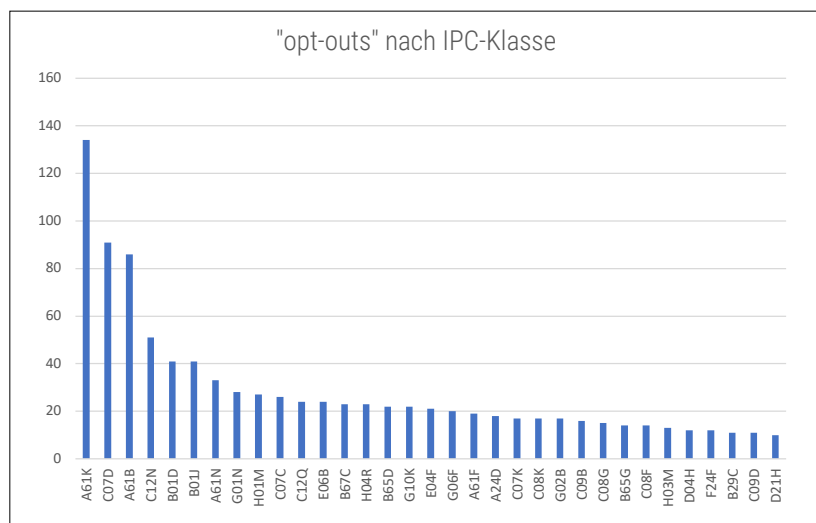


Abb. 1:  
„opt-outs“ nach IPC-Klasse

Offen gesagt ist es nicht überraschend, dass der größte Teil der abgelehnten Patente und Patentanmeldungen seine Haupt-IPC-Klasse im medizinischen, biotechnologischen oder chemischen Bereich hat. In diesen technischen Disziplinen ist das Verhältnis zwischen Patent und Produkt kleiner als z. B. in der Telekommunikation, was bedeutet, dass der Verlust eines Patents aufgrund einer zentralen Nichtigerklärung das Potenzial hat, den Markt direkt für Generikaprodukte zu öffnen. Aus diesem Grund scheinen die Anmelder vorsichtiger zu sein, ihre Kronjuwelen in die Hände eines Gerichts zu legen, das sie noch nicht wirklich kennen.

Abbildung 2 zeigt die Opt-out-Patente und Patentanmeldungen in Abhängigkeit von der Nationalität des Anmelders oder Patentinhabers.

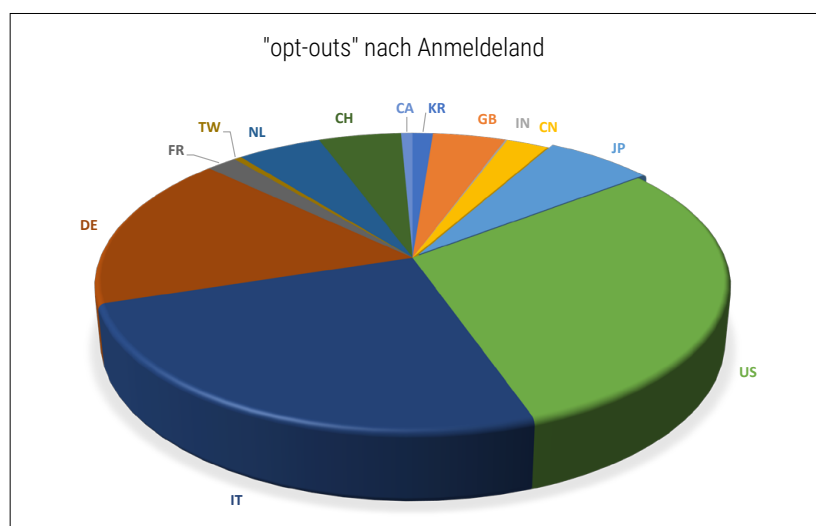


Abb. 2:  
„opt-outs“ nach Anmeldeland

Wer hätte gedacht, dass italienische Anmelder und Patentinhaber im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesamtzahl der Anmeldungen dem Einheitlichen Patentgericht so skeptisch gegenüberstehen?

Abbildung 3 zeigt die Opt-out-Patente und -Patentanmeldungen, aufgetragen gegen den Anmelder. Der Vergleich mit Abbildung 1 ist nicht überraschend. Es fällt nur auf, dass einige wenige große Pharmaunternehmen ihre Anträge noch nicht eingereicht haben.

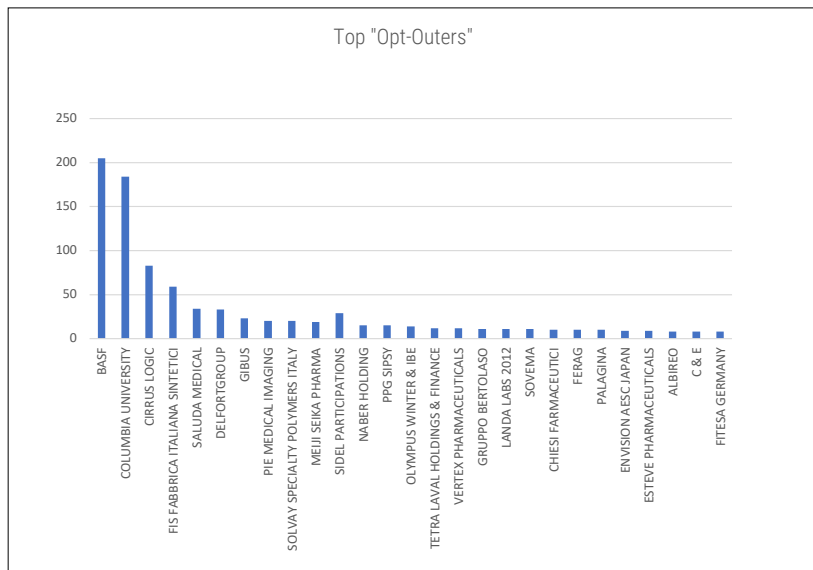


Abb. 3:  
Top „Opt-Outers“

Abbildung 4 zeigt die Opt-Out-Dynamik innerhalb der ersten 15 Tage der Sunrise-Periode. Offensichtlich werden Anträge nur selten über das Wochenende gestellt.

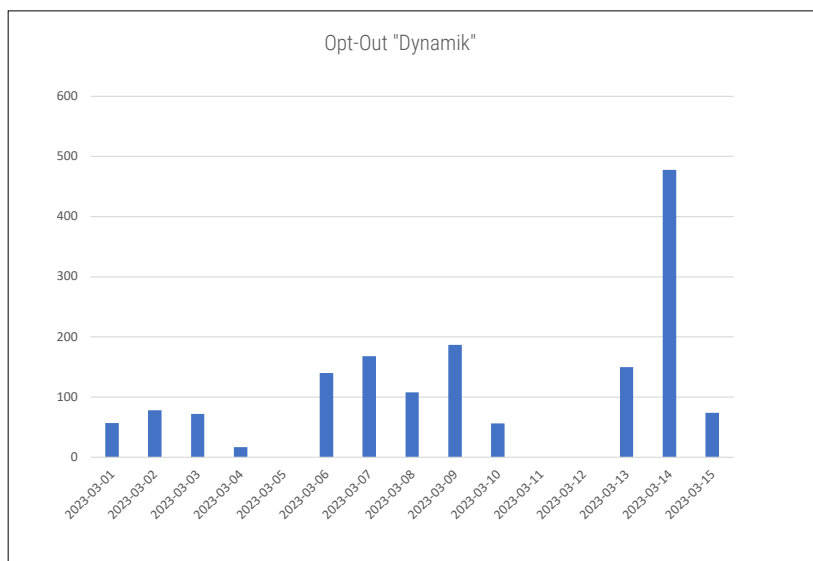


Abb. 4:  
Opt-Out „Dynamik“

Abbildung 5 zeigt das Verhältnis zwischen ausoptierten Patenten („granted“) und ausoptierten Patentanmeldungen („pending“)



Abb. 5:  
„Opt-Out“: Anteil der Patentanmeldungen

Zu guter Letzt zeigt Abb. 6 die Prioritätsdaten der ausoptierten Patente

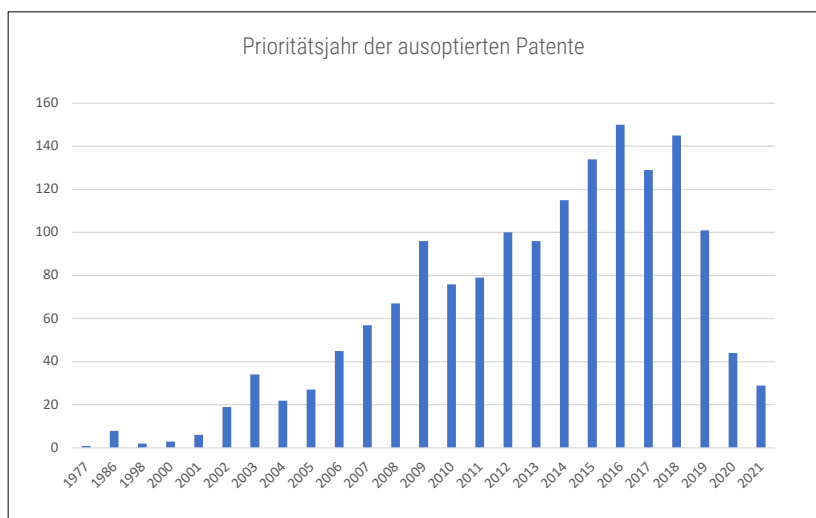


Abb. 6:  
Prioritätsjahr der ausoptierten Patente

Technisch gesehen ist eine Opt-Out-Erklärung für ein Patent, das am 1. Juni 2023 abgelaufen ist, ungültig. Dies scheint die Anmelder jedoch nicht davon abgehalten zu haben, für einige solcher Patente ein Opt-Out zu erklären. Vielleicht wollten sie auf der sicheren Seite sein.

Soweit der erste Eindruck, wer Opt-Out nutzt, für welche IPC-Klassen es genutzt wird und wie die Dynamik aussieht.

#### Impressum:

Michalski · Hüttermann & Partner  
Patentanwälte mbB

Kaistraße 16A  
**D-40221 Düsseldorf**  
Tel +49 211 159 249 0  
Fax +49 211 159 249 20

Hufelandstraße 2  
**D-45147 Essen**  
Tel +49 201 271 00 703  
Fax +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6  
**D-81379 München**  
Tel +49 89 7007 4234  
Fax +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Straße 10  
**D-60549 Frankfurt a.M.**  
Tel +49 211 159 249 0  
Fax +49 211 159 249 20

Am Rathaus 2  
**D-42579 Heiligenhaus**  
Tel +49 2056 98 95 056

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.