

Veröffentlichung im Amtsblatt	J/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N<sup>o</sup> du recours : T 171/89 - 3.3.1

Anmeldenummer / Filing No./ N<sup>o</sup> de la demande : 83 110 552.3

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N<sup>o</sup> de la publication : 0 108 316

Bezeichnung der Erfindung: Vakzinen mit Zuschlagstoffen

Title of invention:

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : A 61 K 39/00

## ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 11. September 1989

Anmelder / Applicant / Demandeur : Bayer AG

Patentinhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE Art. 123 (2)

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Interpretation des Wortes "und" wie ein  
"und/oder" (abgelehnt)

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Europäisches  
Patentamt

European Patent  
Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 171/89 - 3.3.1



ENTSCHEIDUNG  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 11. September 1989

Beschwerdeführer:

Bayer AG  
Konzernverwaltung RP  
Patentabteilung  
D-5090 Leverkusen 1  
Bayerwerk

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen Patentamts vom 21. September 1988, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 83 110 552.3 aufgrund des Artikels 97(1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: F. Antony  
W. Moser

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die europäische Patentanmeldung 83 110 552.3 (Veröffentlichungsnummer 108 316) war am 22. Oktober 1983 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 6. November 1982 mit zehn Ansprüchen eingereicht worden, deren erster, wie folgt, gelautet hatte:

"Vakzine enthaltend Antigene und

- a) fettlösliche Vitamine und physiologisch verträgliche Zink- und Selenverbindungen sowie gegebenenfalls
- b) einen Sorptionsvermittler und gegebenenfalls
- c) ein Spreitöl."

Die entsprechenden Stellen der Beschreibung (Seite 1, Zeilen 1 bis 4 und 5 bis 9) waren inhaltsgleich gewesen, und die betreffenden Teile des gleichzeitig eingereichten Prioritätsdokuments hatten dem wörtlich entsprochen.

- II. Mit ihrer Stellungnahme zu einem ersten Prüfungsbescheid legte die Anmelderin (jetzige Beschwerdeführerin) am 3. April 1987 statt der ursprünglichen zehn einen neuen Satz von nunmehr fünf Ansprüchen vor. Der neue Anspruch 1 lautete:

"Vakzine enthaltend Antigene und fettlösliche Vitamine und physiologisch verträgliche Zinkverbindungen sowie gegebenenfalls Sorptionsvermittler, Spreitöle, Selenverbindungen oder übliche Adjuvantien."

- III. Hiergegen erließ die Prüfungsabteilung zunächst in einem zweiten Prüfungsbescheid eine Beanstandung gemäß Art. 123 (2) EPÜ, und als die Beschwerdeführerin daraufhin die

Anmeldung weiter auf der Grundlage der Ansprüche vom 3. April 1987 verteidigte, wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung mit Entscheidung vom 21. September 1988 zurück. Sie begründete dies im wesentlichen damit, daß die vorliegenden Ansprüche über den Inhalt der Erstunterlagen hinausgehen, weil nach diesen sowohl Zink- als auch Selenverbindungen notwendige Bestandteile der beanspruchten Vakzine gewesen seien, wogegen nunmehr Selenverbindungen nur noch gegebenenfalls enthalten sein sollen.

- IV. Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ist mit ordnungsgemäß bestätigter Telekopie vom 30. November 1988 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben worden. Eine Begründung hierzu ist am 19. Januar 1989 eingegangen. Darin verteidigt die Beschwerdeführerin mit ihrem Hauptantrag nach wie vor die Ansprüche vom 3. April 1987; ein Hilfsantrag ist darauf gerichtet, ein Patent "mit den in der Anmeldung enthaltenen Ansprüchen 1-10" zu erteilen.
- V. Zur Stützung ihres Hauptantrages führt die Beschwerdeführerin im Hinblick auf die Zulässigkeit der Ansprüche im wesentlichen aus, die durch die Konjunktion "und" verbundene Aufzählung von Inhaltsstoffen unter "a" im ursprünglichen Anspruch 1 habe nicht bedeutet, daß alle aufgezählten Bestandteile gleichzeitig vorhanden sein müssen. Der genannte Anspruch habe - offenbar abgesehen von den unter "b" und "c" angeführten Bestandteilen - die folgenden Möglichkeiten umfaßt:

- (i) Antigen + Vitamin,
- (ii) Antigen + Zinkverbindung,
- (iii) Antigen + Selenverbindung,
- (iv) Antigen + Vitamin + Zinkverbindung,
- (v) Antigen + Vitamin + Selenverbindung,

- (vi) Antigen + Vitamin + Zinkverbindung + Selenverbindung,
- (vii) Antigen + Selenverbindung + Zinkverbindung;

demgegenüber sei Anspruch 1 vom 3. April 1987 auf die Möglichkeit (iv) eingeschränkt. Eine solche Einschränkung stelle keine unzulässige Änderung dar.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Da eine Beschränkung auf eine von sieben ursprünglich spezifisch offenbarten Möglichkeiten, worum es sich nach Darstellung der Beschwerdeführerin bei ihrem Hauptantrag handeln soll, mit Artikel 123 (2) EPÜ im Einklang stünde, kommt es für die Frage von Zulässigkeit allein darauf an, ob die sieben Möglichkeiten (i) bis (vii) - siehe unter V - den Erstunterlagen tatsächlich eindeutig entnehmbar waren. Dies hängt wiederum davon ab, wie das im Teil "a" des ursprünglichen Anspruchs 1 zweimal vorkommende Wort "und" zu verstehen ist.
  - 2.1. Der ursprüngliche Anspruch 1 definierte die zu schützende Vakzine als "enthaltend Antigene und a) fettlösliche Vitamine und physiologisch verträgliche Zink- und Selenverbindungen sowie gegebenenfalls b) ... und gegebenenfalls c) ...". Es wird also unterschieden zwischen den unter "b" und "c" genannten bloß fakultativen Bestandteilen und denjenigen, von denen in bestimmter Form gesagt wird, sie seien in der Vakzine zwingend enthalten, nämlich den Antigenen und den unter "a" aufgeführten Bestandteilen.
  - 2.2. Wie Seite 2, Absatz 2, der Beschwerdebegründung zu entnehmen ist, anerkennt die Beschwerdeführerin, daß die

Vakzine auf jeden Fall ein Antigen sowie wenigstens eine der unter "a" aufgezählten Komponenten enthalten muß, daß also das erste im ursprünglichen Anspruch 1 vorkommende "und" im Einklang mit seinem strengen Wortsinn wie ein "sowohl, als auch" zu verstehen ist. Sie meint jedoch, daß die beiden "und", die in der Aufzählung unter "a" enthalten sind, etwa im Sinn eines "und/oder" zu verstehen seien.

- 2.3. Nun ist bei der Bedeutung des Wortes "und" zu unterscheiden, ob es in einer bestimmt gehaltenen oder in einer bloß fakultativen Aussage vorkommt. In Anlehnung an das von der Beschwerdeführerin gewählte Beispiel der Aufzählung möglicher Substituenten (a. a. O.) ist zu unterscheiden zwischen der bestimmten Aussage "die Verbindung enthält die Substituenten X, Y und Z", was nach den allgemein gültigen Sprachregeln nur bedeuten kann, daß die Verbindung gleichzeitig (mindestens) je einen Substituenten X, Y und Z enthält; und der in fakultativer Form gehaltenen Aussage "die Verbindung kann die Substituenten X, Y und Z enthalten", was bedeutet, daß jeder der drei Substituenten im Bereiche des Möglichen liegt, ohne daß gleichzeitig alle drei (oder daß selbst nur einer davon) in der Verbindung enthalten sein müssen.
- 2.4. Da es sich bei der in Rede stehenden Aussage unter "a" um eine in bestimmter Form gehaltene handelt, ist ihrem streng grammatikalischen Wortsinn nach eine Bedeutung, wie sie ihr die Beschwerdeführerin geben will, auszuschließen.
- 2.5. Es sind freilich Fälle denkbar, wo entgegen dem grammatikalischen Wortsinn einer Passage sinngemäß eine andere Bedeutung anzunehmen ist. Wenn es z. B. von einem in einer allgemeinen Formel nur einmal enthaltenen Substituenten R heißt "R ist Alkyl, Alkoxy und Aryl", so ist dies, streng grammatikalisch gesehen, unsinnig, weil ein einziger Substituent offensichtlich nicht gleichzeitig Alkyl, Alkoxy

und Aryl sein kann; man wird in einem solchen Fall vom Vorliegen einer nachlässigen Formulierung ausgehen und das unterstrichene Wort "und" als "oder" oder aber das unterstrichene "ist" als "kann ... sein" interpretieren dürfen. Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor: Die wortgetreue Auslegung des ursprünglichen Anspruchs 1 führt keineswegs zu einem unsinnigen Ergebnis, sondern zu dem durchaus sinnvollen, wonach die Vakzine außer Antigenen noch die drei weiteren Komponenten "fettlösliche Vitamine", "physiologisch verträgliche Zinkverbindungen" und (ebensolche) "Selenverbindungen" enthalten muß. Eine Auslegung der beiden in Teil "a" des ursprünglichen Anspruchs 1 vorkommenden "und" als "oder" oder gegebenenfalls als "und/oder" ist daher weder auf Grund des strengen Wortsinnes, noch im Wege der Interpretation möglich.

- 2.6. Gleiches gilt für die Erfindungsoffenbarung auf Seite 1, Zeilen 1 bis 4, sowie die Passage "a" auf Seite 1, Zeilen 6 bis 7, der ursprünglichen Beschreibung. Diese beiden Stellen unterscheiden sich vom Teil "a" des Anspruchs 1 lediglich dadurch, daß anstelle des "und" nach "Vitamine" ein Komma steht, was an der Bedeutung nichts ändert.
- 2.7. Auch dem Rest der Beschreibung ist nichts zu entnehmen, was die Interpretation stützen könnte, die die Beschwerdeführerin dem ursprünglichen Anspruch 1 geben möchte. Ganz im Gegenteil sind auf Seite 2, Zeilen 14 bis 24, und in den beiden Versuchsberichten (Seite 8, Zeilen 2 bis 9 und 20) Vakzinen angegeben, die durchwegs sowohl fettlösliche Vitamine, als auch Zink-, als auch Selenverbindungen enthalten. Von den sieben Möglichkeiten, von denen die Beschwerdeführerin spricht, ist somit tatsächlich nur die Möglichkeit (vi) - siehe unter V - ursprünglich offenbart. Ein Abstellen des Anspruches auf die "Möglichkeit (iv)" wäre demgemäß keine zulässige Einschränkung, sondern eine

nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässige Änderung des Gegenstandes von Anspruch 1. Allein schon deswegen kann dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden.

3. Bei dieser Sachlage erübrigt es sich, auf einen weiteren Gesichtspunkt näher einzugehen, den die Kammer aber immerhin festhalten möchte: Anspruch 1 vom 3. April 1987 bezog "übliche Adjuvantien" ein, für die die Kammer keine Grundlage in den Erstunterlagen finden kann. Die Prüfungsabteilung hat dies nicht beanstandet; die Kammer hält jedoch fest, daß sie dem Hauptantrag nicht hätte stattgeben können, ohne dazu mindestens Erläuterungen der Beschwerdeführerin einzuholen.
  
4. Den Hilfsantrag der Beschwerdeführerin versteht die Kammer so, daß er sich auf die Erteilung mit den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 10 richtet. Hiergegen können selbstverständlich keine formalen Bedenken unter Art. 123 (2) EPÜ bestehen. Da jedoch die Prüfungsabteilung zwar die Neuheit des Gegenstandes der ursprünglichen Ansprüche anerkennt, sich zu der erfinderischen Tätigkeit aber noch nicht abschließend geäußert hat, hält es die Kammer für angemessen, die Sache zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die Vorinstanz zurückzuverweisen.

## Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage der ursprünglichen Ansprüche an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende



M. BEER



K. Jahn



14. 9. 89