

Österreichisches Patentamt
Gruppe Technik

Qualitätshandbuch

VERÖFFENTLICHTER TEIL

1. Einleitung

Das Qualitätshandbuch dient einer einheitlichen und zügigen Durchführung des Verfahrens. Es richtet sich an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Österreichischen Patentamtes, in erster Linie an die Technischen Abteilungen. Obwohl das Qualitätshandbuch daher keine Drittwirkung entfaltet, d.h. keine Rechte Dritter begründen kann, wird dieser Teil im Sinne eines transparenten Verfahrens zur Information der Anmelderrinnen und Anmelder veröffentlicht. Gesetzesänderungen, die Weiterentwicklung der Rechtsprechung sowie Besonderheiten des Einzelfalles, die zu einer Abweichung von den enthaltenen Empfehlungen führen, sind selbstverständlich zu berücksichtigen.

Sämtliche personenbezogenen Ausdrücke in diesen Unterlagen beziehen sich auf beide Geschlechter.

2. Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. Inhaltsverzeichnis	3
5. Schulungsunterlagen	7
5.1 Praktische Hinweise	8
5.1.1 Wörtliche Übersetzung von Anmeldungsunterlagen.....	8
5.1.2 Markennamen und Phantasiebezeichnungen.....	8
5.2 Das Schutzbegehren	9
5.2.1 Schutzbereich und Auslegung der Ansprüche.....	11
5.2.1.a Wortsinngemäßer Schutzbereich.....	11
5.2.1.b Prüfung auf Neuheit und Erfindungseigenschaft.....	12
5.2.2 Wesentliche und unwesentliche Merkmale.....	15
5.2.3 Anspruchskategorien.....	15
5.2.3.a Erzeugnisanspruch – Sonderfälle.....	15
5.2.3.b Verfahrensanspruch.....	16
5.2.4 Semantik der Ansprüche.....	17
5.2.4.a Logische Operatoren in Ansprüchen.....	17
5.2.4.b unbestimmter / bestimmter Artikel „ein“ / „der“.....	17
5.2.4.c Bezugszeichen in Klammern.....	17
5.2.4.d Angaben in Klammern.....	17
5.2.5 Erfordernis der genauen Kennzeichnung.....	18
5.2.6 Weitere Bestandteile von Ansprüchen.....	20
5.2.6.a Zweckangaben.....	20
5.2.6.b Kennzeichnung durch Aufgabe.....	26
5.2.7 Genaue Kennzeichnung - weitere Problemfelder.....	30
5.2.7.a Parameterkennzeichnung.....	30
5.2.7.b Omnibus-Claim (allumfassender Anspruch).....	31
5.2.7.c Product-by-process-Anspruch.....	32
5.2.7.d Markush-Gruppe.....	32
5.2.7.e Markush-ähnlich.....	32
5.2.7.f Kategoriefremde Merkmale.....	33
5.2.7.g „beinhalten“ (comprising) - „bestehen aus“ (consisting).....	34
5.2.7.h „in“.....	34
5.2.7.i „beziehungsweise“ - „bzw.“.....	35
5.2.7.j Negative Kennzeichnung („Disclaimer“).....	35
5.2.8 Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung.....	35
5.2.8.a Prüfung der Stützung.....	36
5.2.8.b Fehlen eines wesentlichen Merkmals.....	37
5.2.9 Hierarchie der Ansprüche.....	37
5.2.9.a Hauptanspruch, Unteranspruch.....	37
5.2.9.b Bestimmungsgemäße Verwendung.....	42
5.2.9.c „Nullansprüche“.....	44
5.2.10 Zweiteilige Anspruchsfassung.....	44
5.2.10.a Zweiteilige Abfassung von Hauptansprüchen	44
5.2.10.b Oberbegriff von Unteransprüchen	46
5.2.10.c „zweckdienlich“ oder nicht?.....	46
5.2.10.d „an sich bekannt“.....	46
5.2.11 Änderungen der Ansprüche.....	47
5.2.11.a Änderungen der Ansprüche nach Erteilung/Registrierung.....	47
5.2.11.b Mängelbehebung während der Gesetzmäßigkeitsprüfung.....	49
5.3 Technizität (technischer Charakter)	50
5.3.1 Technische Aufgabe und technische Lösung.....	51
5.3.2 Lehre zum technischen Handeln (technical teaching).....	51
5.3.2.a Eine an den Fachmann gerichtete Anweisung	51
5.3.2.b Eine bestimmte technische Aufgabe.....	51
5.3.2.c Mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen	52
5.3.3 Beispiele.....	52
5.3.3.a Geschäftsmethode.....	52
5.3.3.b Aufgabenstellung untechnisch.....	53
5.3.3.c Mittel untechnisch.....	54
5.3.4 Biotechnologische Erfindungen.....	54
5.3.5 Beispiele nichttechnischen Charakters	55
5.3.6 Gesamtbetrachtung.....	55
5.3.7 Prüfung auf Technizität.....	57
5.3.7.a Gesamtbetrachtung versus Beitrags- bzw. Kerntheorie.....	58
5.3.7.b Berücksichtigung technischer und nichttechnischer Merkmale.....	58
5.3.8 Entdeckungen.....	60
5.3.8.a Biologisches Material.....	60
5.3.8.b Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers.....	60
5.3.9 Wissenschaftliche Theorien.....	61
5.3.10 Mathematische Methoden.....	61
5.3.11 Ästhetische Formschöpfungen.....	61
5.3.12 Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten.....	61
5.3.12.a Pläne Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten.....	62
5.3.12.b Pläne, Regeln und Verfahren für Spiele.....	62
5.3.12.c Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten.....	62
5.3.12.d Programme für Datenverarbeitungsanlagen	63
5.3.12.e Wiedergabe von Informationen.....	65
5.3.12.f Technizität im PCT.....	65
5.3.13 Keine Erfindungen.....	67
5.4 Gewerbliche Anwendbarkeit	69
5.5 Ausnahmen von der Patentierbarkeit	71
5.5.1 Öffentliche Ordnung (ordre public).....	71
5.5.2 Gute Sitten (morality).....	71
5.5.3 Indizien bei der Beurteilung.....	72
5.5.4 Konflikt mit Gesetzen.....	72
5.5.5 Ausschlaggebend: „Verwertung“	72
5.5.6 Für die Beurteilung relevanter Zeitpunkt	73
5.5.7 Biotechnologische Erfindungen.....	74
5.5.8 Medizinische Verfahren.....	75
5.5.8.a Chirurgische (surgery) und therapeutische Verfahren.....	75
5.5.8.b Diagnoseverfahren.....	76
5.5.9 Pflanzensorten und Tierrassen.....	76
5.5.9.a Pflanzensorten.....	76
5.5.9.b Tierrasse.....	77
5.5.9.c Nicht ausgeschlossen: Pflanzen und Tiere.....	77
5.5.10 Im Wesentlichen biologische Pflanzen- und Tierzuchtungsverfahren.....	78
5.5.10.a Nicht ausgeschlossen: Mikrobiologische Verfahren.....	78
5.5.10.b Gebrauchsmuster – kein Schutz.....	79
5.6 Offenbarung (Disclosure)	80
5.6.1 Ausreichende Offenbarung (enabling disclosure).....	80
5.6.1.a NICHT zur Offenbarung gehört.....	80
5.6.1.b Fremdsprachige Anmeldungsteile.....	80
5.6.2 unmittelbar ableitbar.....	81
5.6.3 Deutlichkeit (Klarheit, clarity).....	81
5.6.3.a Vollständigkeit (completeness).....	82
5.6.3.b Ausführbarkeit (reproducibility).....	82
5.6.3.c Auslegung der Offenbarung.....	83
5.6.3.d Fehler in der Offenbarung.....	83

5.6.3.e Mangelnde Kennzeichnung ≠ mangelnde Offenbarung.....	84
5.6.3.f Offenbarung biotechnologischer Erfindungen - Besonderheiten.....	84
5.6.4 Prüfung der Offenbarung.....	84
5.6.4.a Vorgangsweise bei mangelnder Offenbarung	84
5.6.5 Mangelnde Offenbarung als Nichtigkeits- und Einspruchsgrund.....	85
5.7 Überschreitung.....	86
5.7.1 Abänderung der Offenbarung - Patentanmeldung.....	86
5.7.2 Abänderung der Offenbarung – GM-Anmeldung.....	86
5.7.3 Zulässige Abänderungen im Anmeldeverfahren.....	86
5.7.4 „Überschreitung“ der ursprünglichen Offenbarung.....	87
5.7.4.a Zulässige Abänderung.....	87
5.7.4.b Unzulässige Abänderung.....	88
5.7.4.c Streichung eines Anspruchsmerkmals (Erweiterung des Schutzzumfangs).....	90
5.7.5 Vorgangsweise.....	90
5.7.5.a Überschreitung im Patenterteilungsverfahren	90
5.7.5.b „Überschreitung“ wird im GM-Anmeldeverfahren NICHT geprüft.....	91
5.7.6 Überschreitung als Nichtigkeitsgrund.....	91
5.7.7 Überschreitung als Einspruchsgrund.....	91
5.8 Neuheit.....	92
5.8.1 Neuheit - § 3 PatG	92
5.8.1.a Neuheitsschonfrist.....	92
5.8.1.b ältere Rechte.....	92
5.8.2 Definition.....	93
5.8.2.a Was? - Alles.....	94
5.8.2.b Wem? - Der Öffentlichkeit (public).....	94
5.8.2.c Zugänglichkeit (availability).....	94
5.8.2.d Zeitpunkt der Zugänglichmachung.....	94
5.8.2.e Art der Zugänglichmachung.....	95
5.8.3 Absoluter Neuheitsbegriff.....	97
5.8.4 Prüfung auf Neuheit.....	97
5.8.4.a Merkmalsvergleich.....	98
5.8.4.b Eignung des Stands der Technik.....	101
5.8.5 Motive für die Neuheitsprüfung.....	103
5.8.6 Ältere (kollidierende) Anmeldungen.....	104
5.8.6.a Übersicht mit Grenzfällen.....	106
5.8.6.b Ältere Anmeldungen nur neuheitsschädlich patenthindernd.....	106
5.8.6.c Ältere „Rechte“ - (vor Novelle 1994).....	106
5.8.7 Unschädliche Offenbarungen (Neuheitsschonfrist).....	107
5.8.7.a G 3/98 (T0377/95):.....	108
5.8.7.b Eigene Offenbarungen.....	108
5.8.7.c Ältere Anmeldungen (durch Dritte).....	109
5.8.8 Unschädliche Offenbarungen - GMG.....	109
5.9 Priorität.....	110
5.9.1 Prioritätserklärung.....	110
5.9.1.a Verspätete Prioritätserklärung.....	110
5.9.1.b Aktenzeichen.....	110
5.9.2 Berichtigung der Priorität.....	111
5.9.3 Prioritätsbeleg.....	111
5.9.4 Zuerkennung oder Versagung der Priorität.....	112
5.9.4.a Anmeldegegenstand im Prioritätsbeleg enthalten.....	112
5.9.4.b Anmeldegegenstand nicht im Prioritätsbeleg enthalten.....	113
5.9.4.c Keine Intervallliteratur.....	113
5.9.4.d Einspruch.....	113
5.9.4.e Nichtvorlage.....	113
5.9.5 Vorlage von Rechtsnachfolgeerklärungen.....	113
5.9.6 spätere Anmeldung als Erstanmeldung	113
5.9.7 Karfreitagsregelung.....	114
5.9.8 Unterschiede zum EPÜ und PCT.....	114
5.9.8.a Überprüfung eines Prioritätsbelegs im PCT-Verfahren.....	114
5.10 Erfindungseigenschaft.....	116
5.10.1 Neuheit und erfinderische Tätigkeit	116
5.10.1.a Erfinderische Tätigkeit - § 1 PatG.....	116
5.10.1.b Erfinderischer Schritt - § 1 GMG.....	116
5.10.2 Definitionen.....	116
5.10.2.a Fachmann.....	117
5.10.2.b Naheliegen.....	117
5.10.2.c Stand der Technik.....	117
5.10.3 Qualitatives Kriterium.....	118
5.10.4 Wege bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.....	118
5.10.4.a Aufgabe-Lösungs-Ansatz.....	118
5.10.4.b Ziel des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes.....	121
5.10.4.c Vorgangsweise beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz.....	122
5.10.4.d Indizien für Erfindungseigenschaft.....	133
5.10.5 Sonderthemen.....	137
5.10.5.a „Analogieverfahren“.....	137
5.10.5.b „Vorstellbares Erzeugnis“.....	138
5.10.6 Zweifelhafte Einschränkungen.....	138
5.10.6.a Einschränkung durch Zweckangaben.....	138
5.10.6.b Einschränkung durch Schlagwörter.....	138
5.10.7 Äquivalenz.....	139
5.11 Kategorien im Recherchenbericht	141
5.11.1 Codes.....	141
5.11.1.a Kategorie X im Recherchenbericht.....	142
5.11.1.b Kategorie Y.....	143
5.11.1.c Kategorie A.....	143
5.11.1.d Kombination von X und A.....	143
5.11.1.e Mehr als 2 Y-Dokumente.....	144
5.12 Zitierung.....	145
5.12.1 Zitierung von Literaturverweisen gemäß WIPO Standards ST. 14 und ST. 16	145
5.12.1.a Zitierung von Patentdokumenten.....	145
5.12.1.b Zitierung von Monografien (z.B. Büchern) oder aus Teilen daraus.....	146
5.12.1.c Zitierung eines Artikels aus einer Zeitschrift oder einer anderen Serienpublikation	146
5.12.1.d Zitierung einer Zusammenfassung, die nicht gemeinsam mit dem Volltextdokument veröffentlicht ist	147
5.13 Einheitlichkeit.....	148
5.13.1 Einheitlichkeits-Kriterium gemäß § 13 PAV.....	148
5.13.1.a „Besondere“ technische Merkmale.....	148
5.13.1.b „Entsprechende“ Merkmale.....	149
5.13.1.c Hauptanspruch mit Verweis.....	149
5.13.2 Feststellung der Einheitlichkeit.....	150
5.13.2.a Nebengeordnete Ansprüche.....	150
5.13.2.b Unteransprüche.....	150
5.13.2.c Alternativen („oder“, „und/oder“); „vorzugsweise“.....	150
5.13.2.d Verschiedene Lösungen der gleichen Aufgabenstellung.....	151
5.13.2.e Inhaltlicher Schwenk in den Unteransprüchen.....	151
5.13.2.f Untereinheit und Überbau mit Zusammenhang.....	151
5.13.2.g Untereinheit und Überbau ohne Zusammenhang.....	152
5.13.2.h Einteilige Ansprüche.....	152
5.13.2.i „a priori“ (im Vorhinein) / „a posteriori“ (im Nachhinein).....	153
5.14 Teilung (Ausscheidung, gesonderte Anmeldung).....	154
5.14.1 Erhalt des Zeitranges.....	154
5.14.2 Zeitrangerhalt ohne Überschreitung	154
5.14.3 Zeitrangerhalt bei Überschreitung.....	155
5.15 Zusatzpatente.....	156

5.15.1 Merkmalshinzufügung zu angemeldeter Erfindung.....	156	5.15.3.d Prüfung des Zusatzverhältnisses.....	158
5.15.1.a Vor Ablauf des Prioritätsjahres.....	156	5.15.4 Übertragung.....	159
5.15.1.b Nach Ablauf des Prioritätsjahres.....	156	5.15.5 Laufzeit.....	159
5.15.2 Sinn des Zusatzpatents.....	157	5.15.6 Selbstständig-Erklärung.....	159
5.15.3 Voraussetzung.....	157	5.15.7 Neuheit und Erfindungseigenschaft gegenüber Stammanmeldung.....	160
5.15.3.a Verbesserungs- und Ausbildungserfindung	157	5.15.8 Hierarchie von Stamm- und Zusatzanmeldung.....	160
5.15.3.b Definition des Zusatzverhältnisses über die Einheitlichkeit.....	158	6.Stichwortverzeichnis.....	161
5.15.3.c Formale Voraussetzung.....	158		

Die Kapitel 3 und 4 des Qualitätshandbuchs behandeln interne Geschäftsgänge und den Dienstbetrieb.

5. Schulungsunterlagen

Das ÖPA als neutrale Instanz

Das Österreichische Patentamt (ÖPA) hat als Behörde der unmittelbaren Bundesverwaltung sowohl die Interessen der Schutzrechtswerber|innen als auch der Öffentlichkeit zu wahren.

5.1 Praktische Hinweise

Gemäß § 99 Abs. 3 PatG darf eine Anmeldung aus den Gründen der §§ 1, 2 oder 3 PatG im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfungsverfahren nur dann bemängelt werden, wenn sich ergibt, dass eine im Sinne der §§ 1 bis 3 PatG patentierbare Erfindung nicht vorliegt.

Wird zunächst von den Fällen nach §§ 2 und 3 PatG abgesehen und lediglich der Mangel einer patentierbaren Erfindung gemäß § 1 PatG wegen Nichtausführbarkeit (siehe Kapitel 5.4, Seite 69) der Erfindung oder Nichterreichbarkeit des angestrebten Zieles ins Auge gefasst, so wird ein offener Mangel im Sinne des Gesetzes dann vorliegen, wenn der Ausführung der Erfindung oder der Erreichung des angestrebten Zieles mit den in der Patentbeschreibung angegebenen Mitteln bekannte technische Grundsätze der Wissenschaft oder Erfahrung ganz zweifellos und offensichtlich entgegenstehen (z.B. **Perpetuum mobile** u. dgl.).

In beiden Fällen wird nach fruchtlos versuchter Aufklärung (§ 99 PatG) die Anmeldung mit Beschluss zurückzuweisen sein (§ 100 PatG).

5.1.1 Wörtliche Übersetzung von Anmeldungsunterlagen

Werden Beschreibungen oder sonstige Anmeldungsunterlagen vorgelegt, die nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen (insbesondere unbrauchbare, wörtliche Übersetzungen u. dgl.), ist von einem Durchkorrigieren der Beschreibung zunächst abzusehen und mit Bescheid die völlige Umarbeitung der Beschreibung zu verlangen. Zwecks Erleichterung der Umarbeitung derartiger Beschreibungen sind in Fällen schwieriger Spezialgebiete einschlägige österreichische Patentschriften zwecks Einhaltung der üblichen Terminologie bekanntzugeben.

5.1.2 Markennamen und Phantasiebezeichnungen

Gemäß § 12 PAV ist der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentansprüchen (Ansprüchen) durch die technischen Merkmale der Erfindung anzugeben, wobei Markennamen und Phantasiebezeichnungen nicht verwendet werden dürfen. Auch in den **Titel der Anmeldung** sind gemäß § 10 Abs. 1 PAV keine Markennamen oder Phantasiebezeichnungen aufzunehmen. § 15 Abs. 1 PAV schreibt vor, dass die Beschreibung und der Text der Zusammenfassung keine Phantasiebezeichnungen enthalten dürfen. Aufgrund der angeführten Bestimmungen in Zusammenhang mit § 91 Abs. 1 PatG ist im Gesetzmäßigkeitsprüfungsverfahren grundsätzlich dahin zu wirken, dass Wörter, die Phantasiecharakter tragen, in den Anmeldungsunterlagen durch allgemein gültige **technische Ausdrücke** ersetzt werden.

5.2 Das Schutzbegehren

Rechtsquellen

AT: § 22a PatG, § 91 PatG
 § 4 Abs. 2 GMG, § 14 Abs. 2, 3 GMG
 § 12 PAV

EPÜ: Art. 69, Art. 84, Regel 43
 Richtlinien Teil C Kapitel III Abschnitte 1 bis 6u

PCT: Art. 6, Regel 6

Zweck der Ansprüche

§ 22a Abs. 1 PatG: Der Schutzbereich der veröffentlichten Anmeldung und des Patentbesitzes wird durch die Patentansprüche bestimmt. ...

§ 4 Abs. 2 GMG: Der Schutzbereich des Gebrauchsmusters wird durch die geltenden Ansprüche bestimmt. ...

Art. 69 Abs. 1 EPÜ: Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. ...

Die Patentansprüche (Ansprüche) definieren den Schutzbereich.

Die Summe aller Ansprüche nennt man auch „**Schutzbegehren**“ (auch nach Erteilung/Registrierung – diese generelle Bedeutung hat sich am ÖPA eingebürgert, ursprüngliche Bedeutung von „Schutzbegehren“: Ansprüche vor Erteilung = Umfang dessen, wofür Schutz begehrt wird).

Der Anspruch besteht aus Worten und deren Bedeutung im Zusammenhang (Semantik) definiert den geschützten Gegenstand.

Wozu Ansprüche nicht dienen

- Die Ansprüche müssen die Erfindung nicht so genau beschreiben, dass sie ein Fachmann ausführen kann.
- Die Ansprüche sind *keine Detailanweisung*. Konkrete Fertigungshinweise, Konstruktionsanweisungen, nützliches Know-how, allgemeines Fachwissen gehören nicht in den Anspruch.
- Die Ansprüche sind *auch nicht dazu da, die Aufgabenstellung oder Vorteile der Erfindung zu erläutern*.

All das ist Aufgabe der Beschreibung und der Zeichnungen.

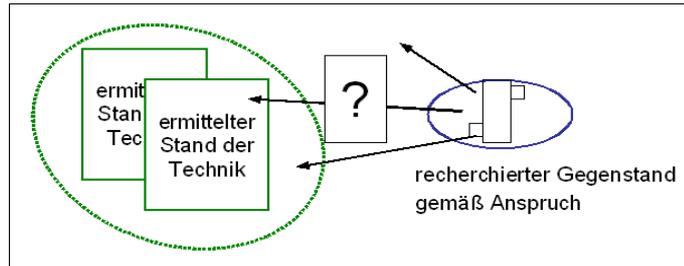
Im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung (§ 99 PatG, § 18 GMG) ist zu prüfen, ob die Anforderungen, die an die Ansprüche gestellt werden, erfüllt sind. Sind die Ansprüche mangelhaft, so ist der Anmelder mittels Vorbescheid (Patent-Anmeldung) oder Mitteilung (GM-Anmeldung) aufzufordern, die Mängel zu beheben.

Die Prüfung auf Neuheit und Erfindungseigenschaft (unter Zuhilfenahme einer Recherche) erfolgt auf Basis der Ansprüche.

Bei der Prüfung der **Neuheit** ist der Anspruchsgegenstand (wortsinngemäßer Umfang – Art. 1 des Protokolls über die Auslegung von Art. 69 EPÜ) im Lichte des

Standes der Technik zu beurteilen.

Für die Prüfung auf **Erfindungseigenschaft** wird der Stand der Technik mit einer „Unschärfe“ versehen (punktierte Ellipse):



Dabei ist zu berücksichtigen

- Für die **Neuheitsprüfung**:
 - Ansprüche: Wie sind sie zu lesen und zu verstehen? Welche Gegenstände fallen unter einen Anspruch und welche nicht?
 - Stand der Technik: Wie beurteilt man dessen Inhalt? Was ist offenbart und was nicht? (siehe dazu „Gewerbliche Anwendbarkeit“ Kapitel 5.6 Seite 80)
 - Wie vergleicht man Ansprüche und Stand der Technik? (siehe dazu „Neuheit“ - Kapitel 5.8 Seite 92)
- Für die Prüfung auf **Erfindungseigenschaft** weiters:
 - Was ist durch den Stand der Technik nahegelegt? („Konstruktion der punktierten Ellipse“) (siehe dazu Kapitel 5.10.4.c.v, Seite 132)

Anforderungskatalog an das Schutzbegehren

Ansprüche müssen

1. den Schutzgegenstand durch technische Merkmale (§ 12 Abs. 1 PAV)
2. genau und unterscheidend (§ 91 Abs. 1 PatG, § 14 Abs. 2 GMG, Satz 1) kennzeichnen und
3. durch die Beschreibung gestützt sein (§ 91 Abs. 1 PatG, § 14 Abs. 2 GMG 2. Satz)

Ansprüche bestehen aus Worten

Ansprüche sind **grundsätzlich in Worten** abzufassen, und zwar durch Aufzählung der technischen Merkmale des Schutzgegenstandes.

Bildliche **Darstellungen und Zeichnungen sind nicht zugelassen**. Chemische Symbole und mathematische Formeln sind erlaubt, in Ausnahmefällen können Tabellen verwendet werden.

Ansprüche bestehen aus technischen Merkmalen

§ 12 Abs. 1 PAV: Der Gegenstand des Schutzbegehrens ist in den Patentansprüchen (Ansprüchen) **durch die technischen Merkmale der Erfindung anzugeben**, wobei Marken und Phantasiebezeichnungen nicht verwendet werden dürfen. ...

Regel 43 Abs. 1 EPÜ: Der Gegenstand des Schutzbegehrens ist in den Patentansprüchen durch **Angabe der technischen Merkmale der Erfindung** anzugeben. ...

Regel 6.3a PCT: Der Gegenstand des Schutzbegehrens ist durch **Angabe der technischen Merkmale der Erfindung** festzulegen.

Technische Merkmale sind im Allgemeinen strukturelle (physische) Merkmale, wie z.B.

- konstruktive Einzelheiten des Schutzgegenstandes

- räumlicher Aufbau des Schutzgegenstandes
- Verfahrensschritte eines Verfahrens
- Legierungselemente einer Legierung
- Bestandteile chemischer Substanzen

Ein Anspruch ist wie ein in Worte gegossenes Foto eines technischen Gegenstandes, wobei nur „technische“ Einzelheiten (eben die „technischen Merkmale“) wiedergegeben werden.

Als technische Merkmale eignen sich all jene Angaben, die einen technischen Tatbestand eindeutig definieren. Das Erfordernis zur Kennzeichnung des Schutzgegenstandes durch technische Merkmale wurzelt in dem Erfordernis der Technizität einer Erfindung. Nichttechnisch wären z.B. rein ästhetische Merkmale.

Die Summe aller Merkmale eines Anspruches definiert den Schutzgegenstand. Für einen selbstständigen Schutz einzelner Merkmale bzw. Komponenten eines Anspruches gibt es keine Rechtsgrundlage.

- **Kein Elemente- oder Teileschutz**
- Die **Reihenfolge** der Merkmale eines Anspruches ist für den Schutzgegenstand eines Erzeugnisanspruchs **unerheblich**. (Bei Verfahrensansprüchen ist die Reihenfolge der Verfahrensschritte meistens wesentlich.)

Anspruch und Gegenstand des Anspruchs

Der Anspruch sind die Worte, der Gegenstand des Anspruchs ist die vom Anspruch beschriebene Sache.

Neu, erfinderisch, gewerblich anwendbar etc. ist der Gegenstand eines Anspruchs. Umfasst ein Anspruch mehrere Gegenstände, so ist im Recherchenbericht die Kategorie X bereits zu vergeben, wenn auch nur ein einziger dieser Gegenstände im Lichte eines einzigen Standes der Technik (= X-Dokument) nicht neu oder erfinderisch ist.

5.2.1 Schutzbereich und Auslegung der Ansprüche

Für den Schutzzumfang eines erteilten Patentes (registrierten Gebrauchsmuster) ist unerheblich, was der Anmelder erfunden hat, sondern was in den Ansprüchen festgelegt ist.

Nach Erteilung sind die Ansprüche nur mehr eingeschränkt änderbar. Die einmal erteilten Ansprüche legen fest, was unter Schutz gestellt ist, für welche Gegenstände sich also die Schutzwirkung nach § 22a PatG (§ 4 GMG) entfaltet.

5.2.1.a Wortsinngemäßer Schutzbereich

§ 22a Abs. 1 PatG (§ 4 Abs. 2 GMG): Der Schutzbereich der veröffentlichten Anmeldung und des Patenten wird durch die Patentansprüche bestimmt. **Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.** Dabei ist das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Europäischen Patentübereinkommens¹ sinngemäß anzuwenden.

1 Auslegung der Ansprüche - Art. 1 des Protokolls über die Auslegung von Art. 69 EPÜ

Art. 69 Abs. 1 EPÜ: Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

Die Beschreibung und Zeichnungen bestimmen NICHT den Schutzbereich, sie können ihn weder einengen noch erweitern. Sie dienen nur der Auslegung der Ansprüche

- zur Behebung etwaiger Unklarheiten
- zur Klarstellung verwendeter Begriffe
- zur Klärung der Bedeutung und Tragweite der Erfindung

Die Ansprüche im Lichte der Beschreibung und der Zeichnungen

Die sinngemäße Auslegung geht der Wortlaut-Auslegung vor!

- Klarstellung
 - Auf die Beschreibung ist jedenfalls insoweit Rücksicht zu nehmen, als dies zur Klarstellung einer nicht eindeutigen Formulierung der Ansprüche erforderlich ist. Der sich aus der Beschreibung ergebende **Sinn geht einem nicht eindeutigen Wortlaut der Ansprüche vor.** (Weiser 2005, S. 160)
- Keine sinnwidrige Interpretation
 - Eine **sinnwidrige Interpretation** des Anspruchswortlautes, d.h. eine solche, die dem gesamten in der Beschreibung dargelegten Sinn des Erfindungsgedankens widerspricht, **hat jedenfalls außer Betracht zu bleiben.** (BA 1990 05 15, PBl. 1991, S.56)

Die **Zusammenfassung** darf für die Interpretation der Ansprüche nicht herangezogen werden.

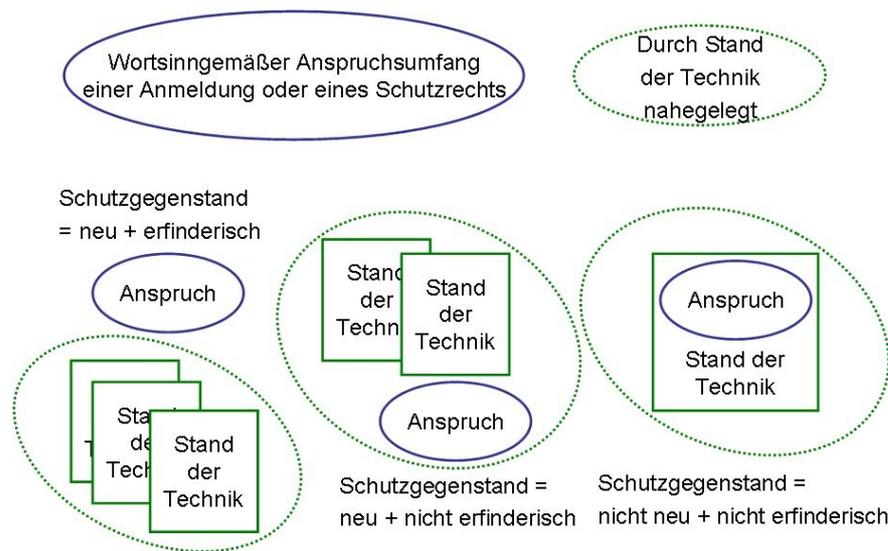
5.2.1.b Prüfung auf Neuheit und Erfindungseigenschaft

[Details zu Neuheit siehe Kapitel 5.8, Seite 92, Erfindungseigenschaft siehe Kapitel 5.10, Seite 116]

Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind.

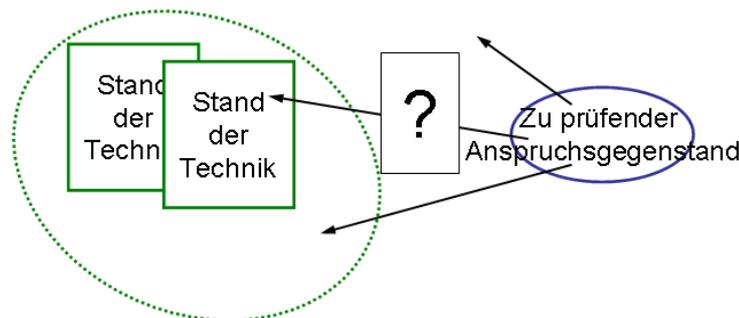
Ebenso wenig ist Artikel 69 dahin gehend auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt.

Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.



Der Anspruchsgegenstand ist im Lichte des Stands der Technik zu betrachten.

Dabei ist der Anspruchsgegenstand durch den wortsinnmäßiger Umfang (Art. 1 des Protokolls über die Auslegung von Art. 69 EPÜ) präzise definiert und der Stand der Technik für die Prüfung auf Erfindungseigenschaft mit Unschärfe versehen.

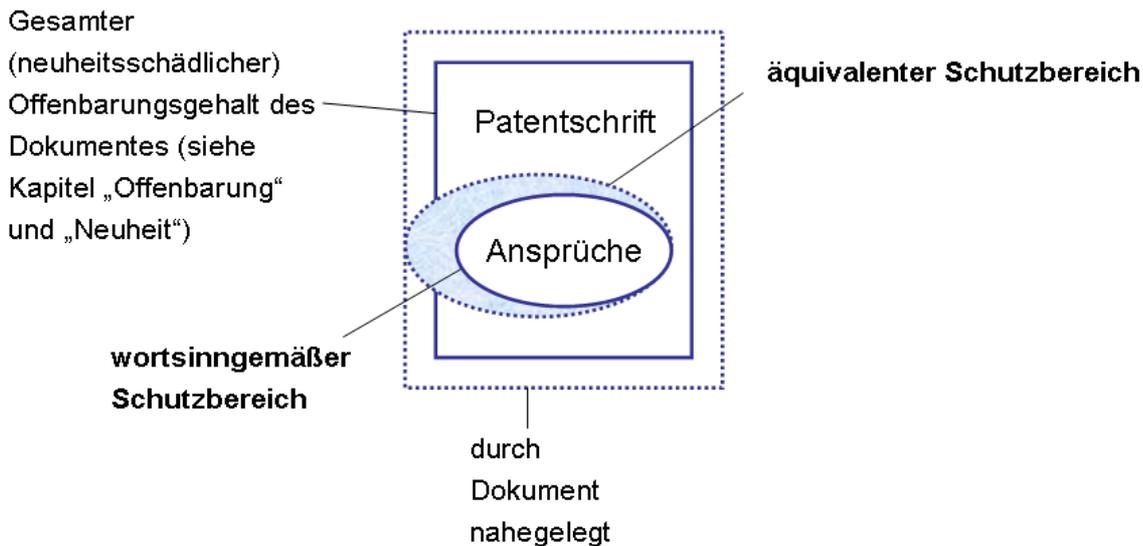


Äquivalente

Vom Schutzbereich eines Anspruches sind auch Gegenstände erfasst, die in den „Äquivalenzbereich“ des Anspruches fallen, die sich also nur in Äquivalenten vom Anspruchsgegenstand unterscheiden.

Äquivalente = Austauschmittel,

1. die hinsichtlich einer bestimmten Aufgabenstellung die **gleiche Wirkung** haben (**Wirkungsgleichheit** – technische Äquivalenz)
Beispiel: Schraube und Nagel bezüglich der Aufgabe „Verbinden“
2. deren **Austausch nahe liegt** (Naheliegen)
3. und (gemäß DE-Judikatur) die an die Lehre des Patentes anknüpfen, d.h. vom Fachmann als gleichwertig zu den Mitteln des Anspruchs erachtet werden (**Gleichwertigkeit**) (nicht gleichwertig wären z.B. Austauschmittel, auf die die Erfindung gerade verzichtet will)



Prüfung auf Eingriff und Feststellungsantrag

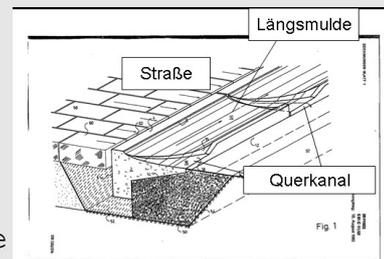
Es ist zu überprüfen, wo der zu prüfende Anspruchsgegenstand hineinfällt:

Dazu wird der (präzise definierte) fragliche Eingriffsgegenstand im Lichte des (mit der durch den Äquivalenzbereich mit Unschärfe versehenen) Schutzbereiches betrachtet.

Beispiel (Formsteineinwand)

Klagspatent: DE 29 44 622 C2 - Formstein zur Entwässerung am Straßenrand (APC: NDE03/87/CSN)

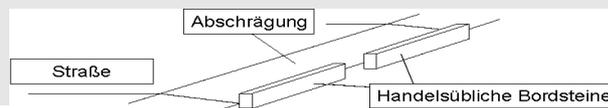
Anspruch 1. Bordstein ... dadurch gekennzeichnet, dass der Sichtfläche (4) benachbart eine freiliegende Längsmulde (10) zum Ableiten des auf der Straßenfläche anfallenden Regenwassers eingeformt ist, und dass von der Längsmulde (10) mindestens ein Querkanal (16) abzweigt und bis zu einer Mündung (18) in der straßenabseitigen Seitenfläche (12) führt.



(Patent aus 1982, da war in DE Auslegung gemäß EPÜ schon in Kraft)

Eingriffsgegenstand (im Äquivalenzbereich, durch Stand der Technik nahegelegt):

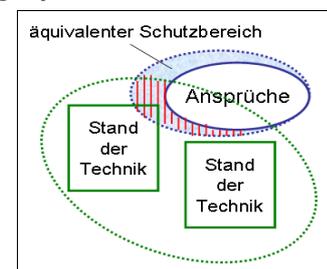
Handelsübliche Bordsteine mit Lücke verlegt



Zulässiger Einwand eines auf Eingriff geklagten, wenn

1. der **Eingriffsgegenstand im Äquivalenzbereich** liegt (im wortsinngemäßen Bereich auf jeden Fall Verletzung)
2. der Eingriffsgegenstand am Prioritätstag des Patentes zum **Stand der Technik** gehörte (—) oder durch diesen nahegelegt war (...)

Erfüllt der fragliche Eingriffsgegenstand beide



Bedingungen, dann liegt KEIN Eingriff vor.

Hinweis: Das über einen Eingriff entscheidende HG Wien kann nicht über die Wichtigkeit des Patentes entscheiden, es prüft einzig und allein ob ein Eingriff in das Patent vorliegt oder nicht.

5.2.2 Wesentliche und unwesentliche Merkmale

Wesentliche technische Merkmale sind die zur Lösung der technischen Aufgabenstellung der Erfindung (zur Erzeugung der patentbegründenden Effekte) unabdingbaren Merkmale.

Unwesentliche technische oder Füllmerkmale sind Merkmale, die mit der technischen Aufgabenstellung der Erfindung nichts zu tun haben, Selbstverständlichkeiten, von untergeordneter oder nebensächlicher Natur.

Beispiel: In der Anmeldung geht es um die Verbesserung des Wirkungsgrades einer Therme

Wesentliche Merkmale: Brennraum, Wärmetauscher, ev. Abgasführung, ...

Unwesentliches Merkmal: Mittel zur Befestigung der Therme an der Wand

5.2.3 Anspruchskategorien

Erzeugnisanspruch (product claim)	Verfahrensanspruch (process claim)
<ul style="list-style-type: none"> • auf körperliche Gegenstände oder Stoffe gerichtet • Kennzeichnung durch unmittelbar wahrnehmbare äußere und innere Merkmale des Gegenstandes / Stoffes 	<ul style="list-style-type: none"> • auf Tätigkeit gerichtet • Kennzeichnung durch Handlungsanweisungen (zeitlich aufeinanderfolgende Verfahrensschritte)
<p>Beispiele Tisch, Ventil, Maschine, Schraube, Kleidungsstück, Gebäude, Kanal, Steuervorrichtung, Schaltungsanordnung, Insektenvernichtungsmittel, Arzneimittel</p>	<p>Beispiele Verfahren zur Herstellung von Gold Verfahren zum Sortieren von Poststücken</p>

5.2.3.a Erzeugnisanspruch – Sonderfälle

Vorrichtung: Der Anspruch ist auf ein Arbeitsmittel (Gerät, Maschine) mit dem für dieses bestimmten Verwendungszweck gerichtet.

Vorrichtung zum Behandeln von Papier

Steuervorrichtung (= „Vorrichtung zum Steuern von ...“)

Spritzgießmaschine (= „Maschine zum Spritzgießen“)

Stoff: Der Anspruch ist auf die (chemische) Zusammensetzung einer Substanz gerichtet.

Insektenvernichtungsmittel bestehend aus X, Y, Z

Stoff A zur Bekämpfung von Husten (zweckgebundener Stoffschutz)

Legierung bestehend aus 80 Gew.-% Kupfer und 20 Gew.-% Zinn

Anordnung: Der Anspruch ist auf Mittel gerichtet, die funktionell zusammenwirken.

Elektronische Schaltung

Messanordnung

5.2.3.b Verfahrensanspruch

Herstellungsverfahren	Arbeitsverfahren
<ul style="list-style-type: none"> ● auf die Herstellung eines Erzeugnisses gerichtet (Veränderung d. beh. Objekts) ● Kennzeichnung durch Ausgangsprodukt (-material), Verfahrensführung (Einwirkung auf Ausgangsprodukt) und Endprodukt <p>Beispiele</p> <p>Verfahren zum Einbringen von Schmiermittel in den Spalt eines Gleitlagers ...</p> <p>Fräsen, Schmieden, ...</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● auf Tätigkeit gerichtet, die zu keiner Veränderung des behandelten Objekts führt <p>Beispiele</p> <p>Verfahren zum Fördern von schüttfähigem Gut ...</p> <p>Verfahren zum Bestimmen der Oberflächenrauigkeit ...</p> <p>Sortieren, Messen, Ordnen, Zählen, ...</p>
<p>Sonderfall: Verwendungsanspruch (use claim, siehe später)</p>	

Mehrere unabhängige Ansprüche der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) sind gemäß § 13 Abs. 3 PAV zulässig, sofern es mit Rücksicht auf den Gegenstand der Anmeldung nicht zweckmäßig ist, diesen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben.

(Im Gegensatz dazu Regel 43 Abs. 2 EPÜ, nach der nur in Ausnahmefällen mehrere unabhängige Ansprüche in der gleichen Kategorie erlaubt sind.)

5.2.4 Semantik der Ansprüche

5.2.4.a Logische Operatoren in Ansprüchen

Operator	Ansprüche mit Merkmalen a, b, b', c	Erzeugte Merkmalskombination(en) („Gegenstände“)	
„und“ „ , “	a und b = = a, b	[a b]	a, b ... zwingende Merkmale
„oder“	a, [b oder c]	[a b], [a c]	b, c ... Alternativmerkmale
„vorzugsweise“, „beispielsweise“, „insbesondere“, „bevorzugt“	a, b vorzgsw. b'	[a b], [a b=b']	b' ... Fakultativmerkmal
„und/oder“	a, [b und/oder c]	[a b], [a c], [a b c]	

5.2.4.b unbestimmter / bestimmter Artikel „ein“ / „der“

Entsprechend dem normalen Sprachgebrauch wird der unbestimmte Artikel bei der ersten Nennung eines Merkmals in einem Schutzbegehren verwendet, der bestimmte Artikel bei jeder weiteren Nennung.

Im Englischen: 1. Nennung: a (an), weitere Nennungen: the oder „said“ („besagter“)

5.2.4.c Bezugszeichen in Klammern

Der einzige Zweck ist die Verbesserung der Lesbarkeit der Ansprüche.

Sie sind daher **zulässig und erwünscht**, auch im Oberbegriff von Hauptansprüchen, **schränken jedoch den Anspruch nicht** auf die Ausführungsform gemäß der Figur, in der das Bezugszeichen vorkommt, **ein**, was durch die Klammern angedeutet wird (die Klammern dürfen in den Ansprüchen **nicht** weggelassen werden).

Klammerausdrücke haben somit **keinerlei** Auswirkung auf den Anspruchsgegenstand. Sie sind nur ein „Service für die Öffentlichkeit“, daher im anmelderzentrierten englischsprachigen Patentraum unüblich.

§ 12 Abs. 3 PAV: Sind der Anmeldung Zeichnungen beigelegt, so sind die in den Patentansprüchen (Ansprüchen) genannten technischen Merkmale, wenn dies das Verständnis der Patentansprüche (Ansprüche) erleichtert, mit Bezugszeichen zu versehen, die mit den in den Zeichnungen verwendeten Bezugszeichen übereinstimmen müssen. Die Bezugszeichen in den Patentansprüchen (Ansprüchen) sind in Klammern zu setzen.

5.2.4.d Angaben in Klammern

Beispiel: Die Anmeldung umfasst mehrere Ausführungsformen, die in den Figuren 1, 2 und 3 dargestellt sind. Anspruch 1 stellt nur auf die Ausführung nach Fig. 1 ab.

Anspruch 1: ... mit Welle (7) und Motor (8). (Fig. 1).

Auch die in Klammern gesetzte Angabe einer relevanten Figur ist zulässig (kein Omnibus-Claim): schränkt (weil in Klammern) NICHT auf die genaue Ausführung (also mit allen in der Figur dargestellten Details) der Figur ein.

Anspruch 1 umfasst nicht nur die Gegenstände, die Fig. 1 genau entsprechen.

Aber Vorsicht bei Ausdrücken mit eingeklammerten (Teil-)Merkmale:
„(Beton)formstein“, „Sicherungsmittel (Schraube 13, Nagel 14)“ ...

Das ist unzulässig, weil die Bedeutung unklar ist – daher bemängeln!

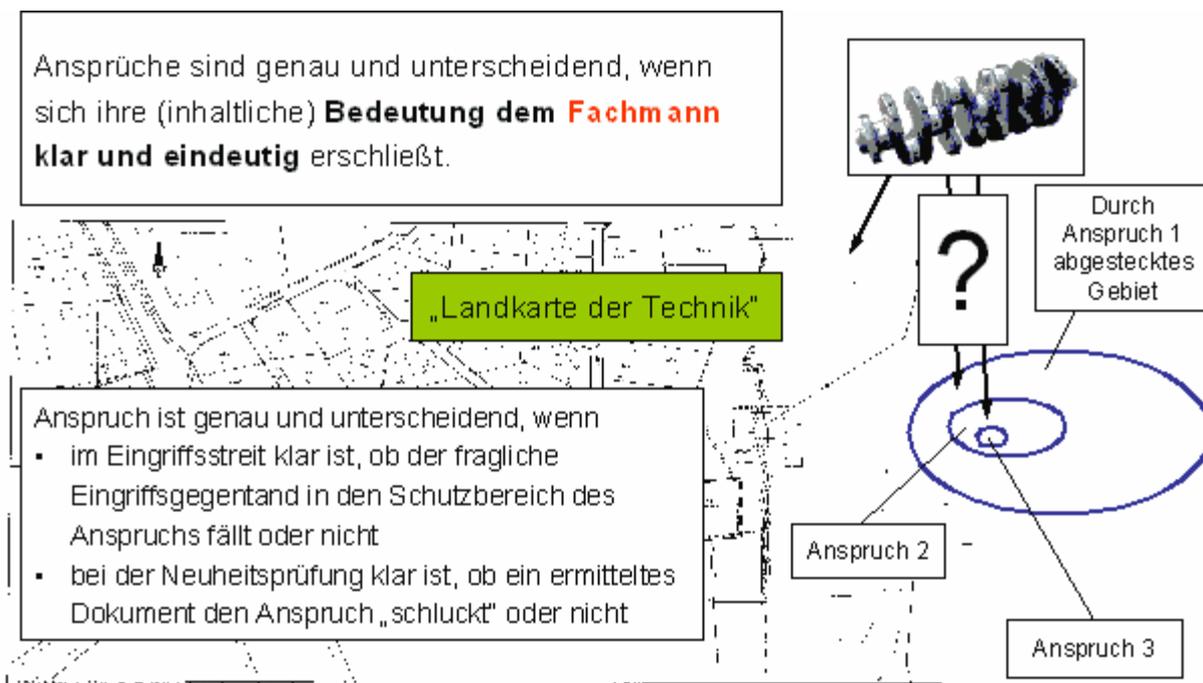
5.2.5 Erfordernis der genauen Kennzeichnung

§ 91 Abs. 1 PatG (§ 14 Abs. 2 GMG): Die Patentansprüche (Ansprüche) müssen genau und in unterscheidender Weise angeben, wofür Schutz begehrt wird. Sie müssen von der Beschreibung gestützt sein.

Art. 84 EPÜ: Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen deutlich, knapp gefasst (clear and concise) und von der Beschreibung gestützt sein.

Art. 6 PCT: Der Anspruch oder die Ansprüche haben den Gegenstand anzugeben, für den Schutz begehrt wird. Die Ansprüche sind klar und knapp (clear and concise) zu fassen. Sie müssen in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden.

Genau und unterscheidend (clear and concise):



Einige Grundvoraussetzungen

- Klare Formulierungen, keine irreführenden Angaben
- Jeder Anspruch muss einer Anspruchskategorie eindeutig zuordenbar sein

UNZULÄSSIG: „Verfahren und Vorrichtung ...“

mit Verfahrensmerkmalen überfrachtete Erzeugnisansprüche

- Die Ansprüche müssen frei von Widersprüchen sein

UNZULÄSSIG: „der elastisch-starre Rahmen“

logisch unmögliche Rückbeziehungen

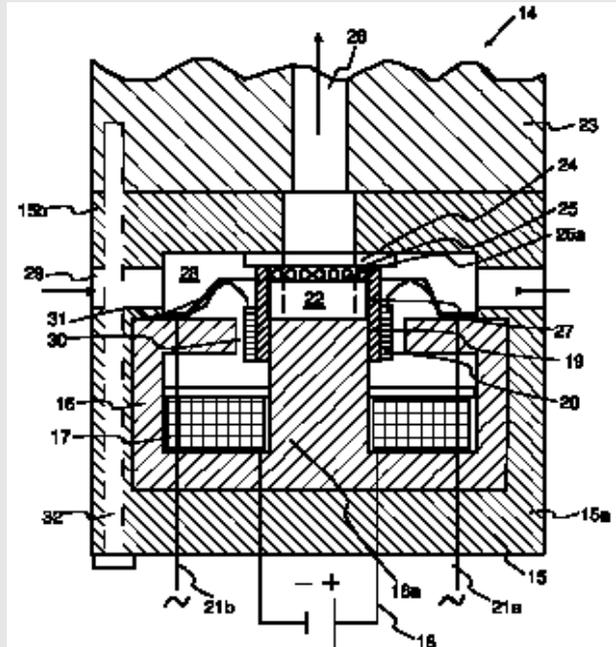
Widersprüche zur Beschreibung

Genau und unterscheidend?

Beispiel zu einer **unklaren Kennzeichnung**:

AT 505 571 A1 - Anspruch 1:

Steuerventil zum Liefern eines mit Druck beaufschlagten Mediums zu einem Aktuator (23), wobei der Aktuator (23) so eingerichtet ist, dass er die Schwingungen einer mit diesem verbundenen Prozessvorrichtung dämpft, wobei das Steuerventil folgendes aufweist: einen Rahmen (15), zumindest einen Magneten (16) zum Erzeugen eines Magnetfeldes, zumindest einen Einströmkanal (29) und zumindest einen Ausströmkanal (26) für die Strömung des Mediums und ein Steuerelement (19) zum Steuern der Strömung des Mediums, dadurch gekennzeichnet, dass



gekennzeichnet, dass **zumindest eine Spule (20) um das Steuerelement (19) herum angeordnet ist, um das Steuerelement (19) in dem Magnetfeld zu bewegen.**

Begriffswahl

Es sollten die auf dem Gebiet der Erfindung **allgemein gebräuchlichen** (und daher für den Fachmann unmittelbar verstehbaren) **Begriffe** verwendet werden.

Werden nicht gebräuchliche (unübliche) Begriffe verwendet, so müssen diese in der Beschreibung klar definiert sein.

Beispiele für relative, vage und unverständliche Begriffe

Relative Begriffe

„dünn“, „weit“, „stark“, „möglichst klein“ etc. sollten in Zusammenhang mit wesentlichen Merkmalen wegen mangelnder Genauigkeit bemängelt werden. Auch eine Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik ist mit solchen Begriffen kaum möglich.

Ausnahme 1: der Ausdruck hat auf dem betreffenden Fachgebiet eine allgemein anerkannte Bedeutung, z.B. „Hochfrequenz“ bei einem Verstärker

Ausnahme 2: in Zusammenhang mit unwesentlichem Merkmal u.U. tolerierbar

Vage Begriffe

„etwa“, „ungefähr“, „an geeigneter Stelle“ etc. sollten vermieden werden.

Ausnahme: die Bedeutung ist dem Fachmann im Zusammenhang mit dem Gesamthalt der Anmeldungsunterlagen hinreichend klar.

Unverständliche Begriffe

sind solche, die weder in der Beschreibung erläutert werden noch dem Fachmann bekannt sind. Diese sind generell unzulässig.

Marken- und Phantasiebezeichnungen

... sind gemäß § 12 Abs. 1 PAV unzulässig

„Persil“

„What a View! - Fenster“

„Persil“ kann heute diese, morgen eine andere Zusammensetzung aufweisen. Marken sind daher zur Kennzeichnung ungeeignet.

Ausnahme: Marken, die gleichzeitig eine Sachangabe sind oder sich zu einer Beschaffenheitsangabe entwickelt haben, z.B. Thermoplast.

Grenzfälle: Styropor, Teflon

besser: Polystyrolschaumstoff, Tetrafluorpolyethylen

5.2.6 Weitere Bestandteile von Ansprüchen

Zweckangaben sind üblich und zulässig. Ihnen kommt in einem Anspruch meist nur erläuternder Charakter zu. D.h. sie werden im Unterschied zu strukturellen Merkmalen nicht als technische (soll heißen für die Festlegung des Schutzgegenstandes eine Rolle spielende) Merkmale gewertet, sondern geben an, wozu ein Merkmal dient.

Aufgabenstellungen und **Parameterangaben** sind indirekte Wege der Kennzeichnung und nur in Ausnahmefällen zulässig.

Nichttechnische Angaben: beispielsweise ästhetische Merkmale ohne technische Wirkung (siehe Kapitel Technizität Unterkapitel 5.3.11 Seite 61).

5.2.6.a Zweckangaben

Synonyme: Wirkungs-, Bestimmungs-, Eignungs-, Verwendungsangaben
 -> ad Hauptanspruch mit Verweis siehe auch Kapitel 5.2.9.a.vii Seite 40.

„Wozu ist der Gegenstand (oder ein Merkmal) geeignet?“

- „Beigabe“ zu technischem Merkmal: technisches Merkmal + Zweckangabe
- Bedeutung: Merkmal, das geeignet ist, den in der Zweckangabe angegebenen Zweck zu erfüllen

Zweckangaben geben das generelle Einsatzgebiet einer Erfindung an oder wozu ein Merkmal dient / verwendet wird / verwendbar ist oder was es tut, jedoch

- ohne die Intention, die einschränkende Wirkung eines technischen Merkmals zu entfalten (Ausnahmen siehe unten),
- d.h. mit primär erläuterndem Charakter.

Zweckangaben sind grundsätzlich zulässig und erkennbar an der Einleitung durch „zur“, „zum“, „zu“, „für“ oder durch die Wortendung „-bar“ (Vorsicht: „-bar“ wird auch zur aufgabenhaften Kennzeichnung verwendet)

Beispiel - Zweckangaben AT 505 571 A1 - Anspruch 1

Steuerventil zum Liefern eines mit Druck beaufschlagten Mediums zu einem Aktuator (23), wobei der Aktuator (23) so eingerichtet ist, dass er die Schwingungen einer mit diesem verbundenen Prozessvorrichtung dämpft, wobei das Steuerventil folgendes aufweist: einen Rahmen (15), zumindest einen Magneten (16) zum Erzeugen eines Magnetfeldes, zumindest einen Einströmkanal (29) und zumindest einen Ausströmkanal (26) für die Strömung des Mediums und ein Steuerelement (19) zum Steuern der Strömung des Mediums, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine Spule (20) um das Steuerelement (19) herum angeordnet ist, um das Steuerelement (19) in dem Magnetfeld zu bewegen.

Technische Merkmale: Rahmen (15), Magnet (16), Einströmkanal (29), Ausströmkanal (26), Steuerelement (19), Spule (20)

5.2.6.a.i Wirkung von Zweckangaben

Anspruch: Vorrichtung zum Mahlen von Getreide ...

Gehört das Mahlgut (= Getreide) zum Schutzgegenstand?

Nein. Das Mahlgut als Teil der Zweckangabe ist kein Gegenstandsmerkmal.

Welche Vorrichtungen sind neuheitsschädlich? Welche Vorrichtungen sind nach der Erteilung geschützt? > Alle Vorrichtungen (auf beliebigem Gebiet) sofern sie (a) alle technischen Merkmale des Anspruches aufweisen und (b) zum Getreidemahlen geeignet sind/wären.

5.2.6.a.ii Zweckangabe oder Merkmal

Ein Anspruch ist gerichtet auf einen „Zylinderkopf **für** einen Motor“ und gekennzeichnet durch die Anordnung des Zylinderkopfes im Motor.

Was ist geschützt: der Zylinderkopf per se oder die Kombination von Zylinderkopf und Motor? Immerhin können Zylinderköpfe auch ohne Motor hergestellt und verkauft werden.

Die Zweckangabe „für einen Motor“ ist kein technisches Merkmal, der Anspruch ist daher auf einen Zylinderkopf per se gerichtet.

Dagegen bedeutet das Wort „mit“, dass das, was danach folgt, Bestandteil des beanspruchten Gegenstandes ist:

„Motor **mit** einem Zylinderkopf“ oder „Motor enthaltend einen Zylinderkopf“. (=Motor + Zylinderkopf)

- Weiteres Beispiel (-bar):

... wobei der Zylinderkopf mit einem Motor verbindbar ist.

Die Wortendung -bar macht aus der Passage „verbindbar ist mit einem Motor“ eine **Eignungsangabe den Zylinderkopf betreffend**. Der Motor ist daher kein Merkmal des Anspruchs. Gemeint sind Zylinderköpfe, die mit einem Motor verbindbar sind (also alle).

... wobei der Zylinderkopf mit einem Motor verbunden ist.

Der Zylinderkopf ist tatsächlich mit einem Motor verbunden. Zylinderkopf und Motor sind daher Merkmale des Anspruchs.

Kleiner Unterschied – große Wirkung!

5.2.6.a.iii Zweckangaben mit stark einschränkender Wirkung

Eine Zweckangabe Z in Verbindung mit Merkmal M hat nur insofern einschränkende Wirkung, als Merkmal M geeignet sein soll, den Zweck Z zu erfüllen. Der Grad dieser einschränkenden Wirkung von Z auf M kann von „gar nicht vorhanden“ (z.B. „Ventil zum Absperren einer Fluidleitung“, weil alle Ventile dazu geeignet sind) bis „stark einschränkend“ reichen.

Im Folgenden werden 3 Fälle von Zweckangaben mit stark einschränkender Wirkung behandelt:

1. „Normale“ Zweckangabe Z, die Merkmal M stark einschränkt
2. Verwendungsanspruch
3. Zweckgebundener Stoffschutz für Medikamente (für Stoffe mit „medizinischer Indikation“)

● **Stark einschränkende Zweckangabe – 1. Fall**

Beispiel: *Form für Stahlschmelzen*, dadurch gekennzeichnet, dass die Form Boden und Seitenwände aufweist.

Die Angabe „für Stahlschmelzen“ (Zweckangabe Z) bedingt hier eine Einschränkung auf Formen (Merkmal M), die aus hochtemperaturfestem (> 1500°C) Material bestehen.

Kunststoffschalen mit Boden und Seitenwänden aber viel niedrigerem Schmelzpunkt würden nicht unter den Schutzbereich fallen.

DAGEGEN: Beispiel - Zweckangabe ohne Merkmalscharakter

Anspruch

Steuereinheit **für** ein Handlinggerät (1) einer Spritzgießmaschine, wobei das Handlinggerät (1) ein motorisch angetriebenes Endstück (2) in Form eines Aufnahmekopfes umfasst, welches zum Bewegen eines Spritzgussteils dient, ...

Zählt „Spritzgießmaschine“ zu den technischen Merkmalen?

Nein, da derartige Steuereinheiten für Industrieroboter mit beliebigem Einsatzzweck bekannt sind. Die Zweckangabe wirkt kaum einschränkend, da Steuereinheiten für beliebige Gerätschaften einsetzbar sind.

Beansprucht wird also eine **Steuereinheit** (die geeignet sein soll für den Einsatz in Spritzgießmaschinen – das sind praktisch alle Steuereinheiten) und **nicht** eine „**Spritzgießmaschine mit Steuereinheit**“.

- Zweckangabe mit einschränkender Wirkung - Verfahrensanspruch

„Verfahren zum Umschmelzen von galvanischen Zinn- oder Zinn-Blei-Schichten auf Leiterplatten, dadurch gekennzeichnet, dass

der Umschmelzprozess in einem Überdruckbehälter bei erhöhtem Gasumgebungsdruck erfolgt.“ (EP 330 922 B1, Anspruch 1)

Vorhalt FR 2 499 228 A: *Dampfphasenlöten* in einem Druckbehälter

Ist das Verfahren zum Umschmelzen neu oder nicht neu?

Die Beschwerdekammer des EPA (T0848/93) sah in der Zweckangabe zum Umschmelzen von galvanischen Zinn- oder Zinn-Blei-Schichten auf Leiterplatten ein **Verfahrensmerkmal, das gegenüber der FR Neuheit erzeugt**. (EPA-Rili C III 4.13).

Oft haben Zweckangaben Ähnlichkeit mit Verfahrensschritten, Zweckangaben haben aber normalerweise auch in Verfahrensansprüchen nur geringfügig einschränkende Wirkung.

- **Stark einschränkende Zweckangabe – 2. Fall: der Verwendungsanspruch (use claim)**

Allgemeine Form

Verwendung von <Erzeugnis E> zum/zur/für/als <Verwendungszweck V>

Bedeutung (wesensgleich mit)

Verfahren zum/zur/für <Verwendungszweck V> unter Verwendung von <Erzeugnis E>

Dagegen bedeutet der Verwendungsanspruch NICHT

<Erzeugnis E> zum/zur/für/als <Verwendungszweck V>

Der Verwendungsanspruch ist ein Verfahrens- und kein Erzeugnisanspruch. Dennoch ist das Erzeugnis E einschränkender Bestandteil des Anspruchs. Es geht im Verwendungsanspruch um die Verwendung eben dieses Erzeugnisses E zu Zweck V!

Beispiel:

Verwendung eines Holzbrettes als Regenschirm.

Wesensgleich mit:

Verfahren zum Schutz vor Regen unter Verwendung eines Holzbrettes.

5.2.6.a.iv Verwendungsanspruch

- Verwendungsanspruch = Sonderfalls des Verfahrensanspruches
- Verwendungsanspruch ist kein Erzeugnisanspruch, Erzeugnis E also durch Verwendungsanspruch nicht geschützt => Erzeugnis E muss nicht neu sein
- Verwendung von Erzeugnis E zum Zweck V muss neu und erfinderisch sein
- laut Rechtsprechung des EPA (G2/88) ist ein derartiger Anspruch dahingehend auszulegen, dass er die **neue technische Wirkung V als funktionelles technisches Merkmal enthält** (neben den „normalen“ strukturellen gibt es also auch *funktionelle* technische Merkmale -> (siehe „Aufgabenhafte Kennzeichnung“ Kapitel 5.2.6.b Seite 27; auch EPA Rili C III 4.16) (Verwendungszweck hat also einschränkende Merkmalswirkung)
- Ist E nicht neu und kein Medikament, so spricht man auch von der „2. nichtmedizinischen Verwendung“ von Erzeugnis E

- **Stark einschränkende Zweckangabe – 3. Fall: Stoffschutz**

Stufen des Stoffschutzes:

Absoluter Stoffschutz - Anspruchsform allgemein: Stoff A

Beispiel:

Der Farbstoff Resorcin wurde erstmals synthetisiert

Anspruch: Resorcin (Schutzbereich = der Stoff)

1. medizinische Indikation

Beispiel:

Für den bekannten Farbstoff Resorcin wird herausgefunden:
Resorcin hilft gegen Malaria !!

1. medizinische Indikation: für bekannten Stoff wird erstmalig eine medizinische Anwendbarkeit erkannt

Patentanmeldung mit folgendem Anspruch:

Resorcin zur Behandlung von Malaria

„zur Behandlung von Malaria“ ist eine Zweckangabe ... das einzige Merkmal
„Resorcin“ ist nicht neu ... also keine Erteilung ... ?

Die 1. medizinische Indikation ist im Gesetz geregelt (§ 3 Abs. 3 Satz 1 PatG, § 3 Abs. 3 Satz 1 GMG analog, Art. 54 Abs. 4 EPÜ analog):

Die Patentierbarkeit von Stoffen oder Stoffgemischen, die zum Stand der Technik gehören, wird ... nicht ausgeschlossen, sofern sie

- 1) zur Anwendung in einem Verfahren nach § 2 Abs. 1 Z 2 bestimmt sind
- 2) und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

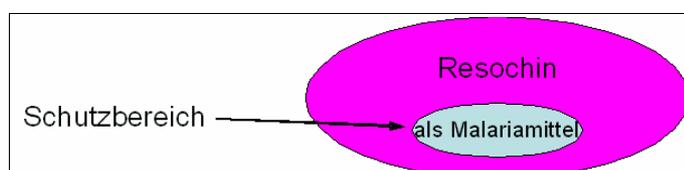
Ad 1) Gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 PatG (§ 2 Abs. 2 GMG) sind von der Patentierbarkeit ausgenommen:

Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden ...

Ad 2) gemeint ist: ... ihre Anwendung in keinem einzigen medizinischen Verfahren zum Stand der Technik gehört.

- **Zweckangaben mit stark einschränkender Wirkung – 3. Fall (medizinische Indikation)**

Gemäß der Ausnahmereglung für Medikamente (§ 3 Abs. 3 PatG) wird der Anspruch „Resorcin zur Behandlung von Malaria“ erteilt:



Resorcin wird mit der Einschränkung auf die Verwendung als Malariamittel geschützt.
Zweckgebundenen Stoffschutz gibt es nur für Medikamente!

Anspruchsform allgemein: Stoff A zur Behandlung von Krankheit B

2. medizinische Indikation - Beispiel:

Acetylsalicylsäure / Substanz: bekannt

bekannte medizinische Indikation: gegen Kopfschmerzen

Eine weitere, bisher unbekannte Wirkung wird gefunden:

Acetylsalicylsäure senkt das Herzinfarkttrisiko

2. medizinische Indikation

§ 3 Abs. 3 Satz 2 PatG (§ 3 Abs. 3 Satz 2 GMG analog): ... Ebenso wenig wird die Patentierbarkeit der genannten Stoffe oder Stoffgemische *zur spezifischen Anwendung* in einem der genannten Verfahren durch die Abs. 1 und 2 ausgeschlossen, wenn *diese Anwendung* nicht zum Stand der Technik gehört.

(BGBl. 81/2007, ausgegeben am 13.11.2007, in Anpassung an Art 54 Abs. 5 EPÜ)

zulässiger Anspruch:

Acetylsalicylsäure zur Behandlung von Herzinfarkttrisiken.

Seit 13.11.2007 ist nicht nur für die 1. sondern auch für die 2. und jede weitere medizinische Indikation ein zweckgebundener Stoffschutz möglich.

Davor wurde ein Verfahrensanspruch konstruiert (auch heute noch zulässig):

Swiss-type Claim (Schweizer Anspruch)

Allgemeine Form

Verwendung von Stoff A zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Krankheit B

Wesensgleich mit:

Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Krankheit B, gekennzeichnet durch die Verwendung von Stoff A

Es handelt sich also um einen Anspruch betreffend ein Herstellungsverfahren für ein Arzneimittel aus Stoff A.

Dieser Anspruchstyp wurde erstmals in der Schweiz verwendet. In AT vor dem 13.11.2007 für die 2. medizinische Indikation verwendet, als der zweckgebundene Stoffschutz für die 2. medizinische Indikation noch nicht möglich war. Swiss-type Claims sind zulässig und auch heute noch üblich (PBl. 2006, S. 74).

Swiss-type? Warum so umständlich? Warum nicht einfach

„Verwendung von Stoff A zur Behandlung von Krankheit B“?

Weil wesensgleich mit:

„Verfahren zur Behandlung von Krankheit B unter Verwendung von Stoff A“

Das stellt ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung dar, das gemäß § 1 Abs. 1 Z

2 PatG (§ 3 Abs. 3 Satz 1 GMG) vom Patentschutz (GM-Schutz) ausgenommen ist!
Solche Ansprüche sind (in Patenten und Gebrauchsmustern) unzulässig

5.2.6.b Kennzeichnung durch Aufgabe

„Was *soll* der Gegenstand (od. ein Merkmal) *können*?“

Aufgabenhafte Kennzeichnung

- Indirekte Kennzeichnung durch Angabe eines zu erreichenden Ziels oder Ergebnisses,
- durch Angabe einer Aufgabenstellung (technischen Problemstellung) an Stelle von strukturellen Merkmalen,
- **mit der Intention, dass diese Aufgabenstellung Merkmalscharakter entfaltet** (= Hauptunterschied zur Zweckangabe);
- erkennbar an Wortmustern wie „Element X so ausgebildet, dass es Aufgabe Y erfüllt“, „Schaltung, die ... kann“ etc.
- Grundsätzlich sollte auf derartige Kennzeichnungen verzichtet werden, in Ausnahmefällen sind sie jedoch zulässig.

Beispiel - Aufgabenhafte Kennzeichnung (AT 505 571 A1 - Anspruch 1)

Steuerventil zum Liefern eines mit Druck beaufschlagten Mediums zu einem Aktuator (23), **wobei der Aktuator (23) so eingerichtet ist, dass er die Schwingungen einer mit diesem verbundenen Prozessvorrichtung dämpft**, wobei das Steuerventil folgendes aufweist: einen Rahmen (15), zumindest einen Magneten (16) ...

Unzulässige aufgabenhafte Kennzeichnung:

„Regelventil, dadurch gekennzeichnet, dass es den Volumenstrom eines durch das Ventil fließenden Mediums konstant hält.“

„Aschenbecher, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Form aufweist, die dazu geeignet ist, einen glimmenden Zigarettenstummel aufzunehmen und automatisch zu löschen.“

Eine **Kennzeichnung durch eine Aufgabe, deren Lösung eine erfinderische Tätigkeit voraussetzt, ist in jedem Fall unzulässig**. Derartigen Passagen kommt keinerlei Unterscheidungskraft oder merkmalfähige Wirkung zu, sie sind aus dem Schutzbegehren zu streichen.

Zulässige aufgabenhafte Kennzeichnung – „funktionelles Merkmal“:

„Vorrichtung zur Überwachung eines Bauwerks umfassend einen Stab, der auf Grund seiner Schlankheit in der Lage ist, temperaturbedingten Bewegungen des Bauwerks zu folgen...“

„Aschenbecher ... mit einem zylindrischen, teilweise mit Wasser gefüllten Hohlraum, der vertikal angeordnet, oben offen und unten geschlossen ist, dessen Abmessungen dazu geeignet sind, einen glimmenden Zigarettenstummel aufzunehmen und automatisch zu löschen.“

„Schaltung, welche die Zuschaltung des Heizkörpers nur dann ermöglicht, wenn wenigstens einer der anderen Heizkörper ausgeschaltet ist“
(absoluter Grenzfall, PBl. 1982, S. 149)

Die **Kennzeichnung durch eine Aufgabe, deren Lösung für den Fachmann unmittelbar, also ohne erfinderische Tätigkeit, auf der Hand liegt, ist zulässig** (sogenanntes funktionelles Merkmal). Diese Lösung, die der Fachmann mit der Aufgabe quasi mitdenkt, ist als normales technisches Merkmal zu interpretieren.

Aufgabenhafte Kennzeichnung - Übersicht

- **Unzulässig**

Lösung der Aufgabe setzt erfinderische Tätigkeit voraus => mangelnde Kennzeichnung, kein Merkmalscharakter, aus dem Anspruch zu entfernen

- **Zulässig** (funktionelles Merkmal)

Aufgabe, deren Lösung auf der Hand liegt => wohl kaum in der Lage, eine Erfindung zu begründen => lediglich erläuternder Charakter, *diese Angaben sind von Zweckangaben kaum zu unterscheiden*

Daraus folgt

Ansprüche, die sich in der Stellung einer Aufgabe erschöpfen, sind entweder formal nicht zulässig oder nicht erfinderisch.

(Ausnahme: Aufgabenerfindung)

Beispiel - aufgabenhafte Kennzeichnung

Anspruch

Steuereinheit für ein Handlinggerät (1) einer Spritzgießmaschine, wobei das Handlinggerät (1) ein motorisch angetriebenes Endstück (2) in Form eines Aufnahmekopfes umfasst, welches zum Bewegen eines Spritzgussteils dient, und wobei die Steuereinheit einen elektronischen Speicher aufweist, in dem die Daten einer Sollbahn (3) für das Endstück (2) abgelegt sind, entlang welcher das Endstück (2) mittels der Steuereinheit bewegbar ist, dadurch gekennzeichnet, **dass die Sollbahn (3) unter Berücksichtigung der elastischen Eigenschaften zumindest einer Komponente des Handlinggeräts (1) berechnet ist.**

Gemäß der Beschreibung sollen Schwingungen des Handlinggerätes (1) die tatsächliche Bahn des Endstücks (2) nicht verändern.

Ist der kennzeichnende Teil in Ordnung?

Die Angabe der Programmierung der Steuereinheit erfolgt indirekt durch die aufgabenhafte Anweisung, *„dass die Sollbahn unter Berücksichtigung ... berechnet ist“*.

Entweder erfordert diese Berechnung eine erfinderische Leistung => **mangelnde genaue Kennzeichnung** -

oder die Lösung liegt für den Fachmann auf der Hand => **Anspruchsgegenstand nicht erfinderisch.**

Weiters ist fraglich, ob es sich beim Kennzeichen nicht eher um ein Verfahrensmerkmal handelt.

„Einwort-Sonderform“ der aufgabenhaften Kennzeichnung

Beispiel:

„Befestigungsmittel“ = alle Mittel, die Aufgabe „Befestigen“ lösen

Das gibt es als

- Erzeugnismerkmal, sog. „Mittel-plus-Funktion-Merkmal“
- Verfahrensmerkmal, sog. „Schritt-plus-Funktion-Merkmal“

Mittel-plus-Funktion-Kennzeichnung

Beispiele:

Befestigungsmittel (= Schraube, Klebstoff, Heftklammer, Nagel, ...)

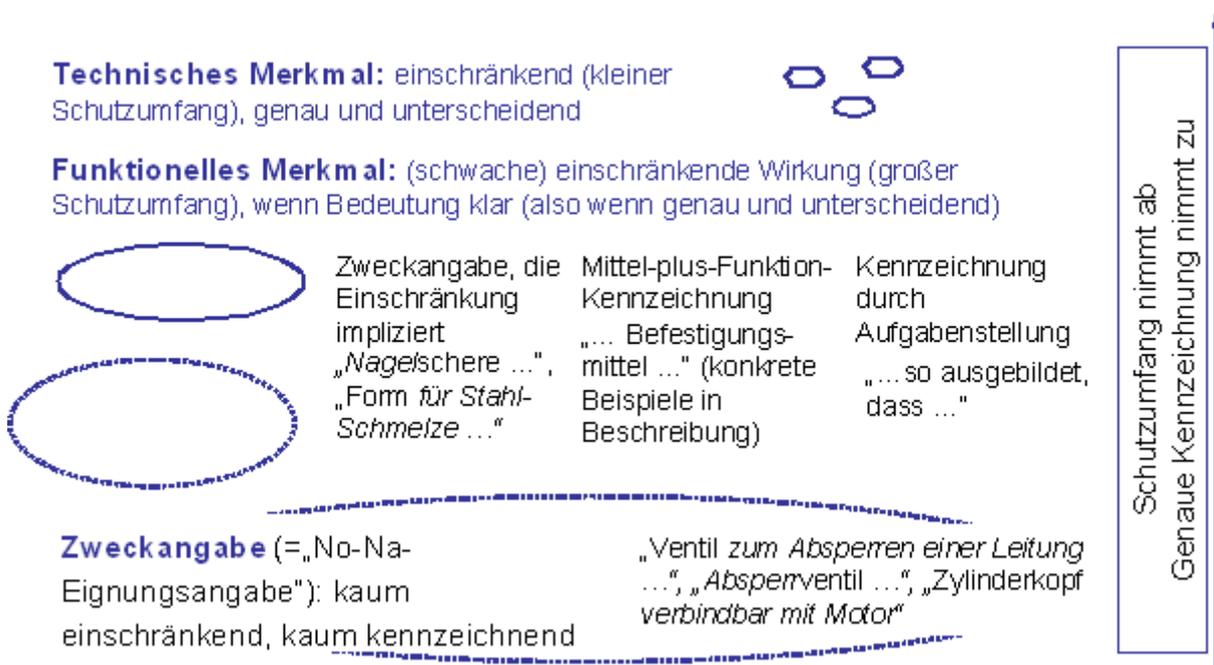
Fettlösendes Lösungsmittel

Elastisches Element (= Spiralfedern, Blattfedern, Gummistoppel, ...)

Voraussetzungen für die Zulässigkeit solcher (im Allgemeinen sehr weiten) Begriffe:

1. für den Fachmann folgen aus dem Begriff unmittelbar die konkreten „Mittel“ (Lösung der Aufgabe liegt auf der Hand)
2. Merkmal kann ohne unbillige Einschränkung durch strukturelle Merkmale nicht präziser umschrieben werden
3. Stand der Technik lässt die Verallgemeinerung im gesamten Bereich des Ausdrucks zu (wenn der Stand der Technik eine Variante abdeckt => mangels Neuheit unzulässig)
4. Stützung der breiten Bedeutung durch die Beschreibung gegeben

Genauere Kennzeichnung und einschränkende Wirkung gehen Hand in Hand:



Aufgabenerfindung – die große Ausnahme

Eine Aufgabenerfindung liegt dann vor, wenn eine (technische) Aufgabenstellung selbst erfinderisch ist, wenn es also nicht naheliegend war, eben diese Aufgabe zu stellen.

Beispiel

Ein Anmelder hat herausgefunden, dass die Wirkung eines bekannten Medikamentes, das aus zwei Wirkstoffen besteht, nach längerer Lagerung nicht mehr befriedigend ist, weil die beiden Wirkstoffe innerhalb der Tablette in Kontakt miteinander stehen (EPA-Richtlinien Teil C, Kapitel IV, Abschnitt 11.6 i - EP 14 253 A1). Die bisher unerkannte zu lösende Aufgabe bestand also darin, die Wirkstoffe innerhalb der Tablette zu trennen, um so deren Wirksamkeit zu erhalten.

Aufgabenerfindung - Besonderheiten

1. Ist in Kenntnis der Aufgabenstellung die Lösung naheliegend, so kann auch ein Anspruch erteilt werden, der **auf die** Aufgabenstellung selbst gerichtet ist, da die Lösung nicht erfinderisch ist. Eine **aufgabenhafte Kennzeichnung** ist also dann zulässig, wenn sich die Lösung ohne erfinderische Tätigkeit aus der Aufgabenstellung ableiten lässt aber die Aufgabenstellung erfinderisch ist.
2. Die **technische Lösung** der erfinderischen Aufgabe kann selbst dann unter Schutz gestellt werden, wenn sie sich aus der Aufgabenstellung in naheliegender Weise ergibt. In der EP 14 253 B1 wurde etwa eine Tablette (mit 2 spezifizierten Wirkstoffen) patentiert, die aus zwei durch eine Trennschicht voneinander getrennten Hälften besteht, wobei sich in jeder Hälfte jeweils nur ein Wirkstoff befindet. Diese Lösung war im Lichte der Aufgabenstellung und des ermittelten Standes der Technik zwar naheliegend, die Aufgabenstellung (die Wirkstoffe bis zur Freisetzung im Körperinneren in einer gemeinsamen Tablette zu trennen) gemeinsam mit der technisch

naheliegenden Lösung jedoch schützbar.

5.2.7 Genaue Kennzeichnung - weitere Problemfelder

- Parameterkennzeichnung
- Omnibus-Claim
- Product-by-process-claims
- Markush-Gruppen
- kategoriefremde Merkmale
- „beinhalten“ versus „bestehen aus“
- „in“
- „bzw.“
- negative Kennzeichnung (Disclaimer)

5.2.7.a Parameterkennzeichnung

„Mit der Kirche ums Kreuz“ - Beispiele für nicht zulässige Kennzeichnungen:

Gleitlack mit einer Matrix aus Kunstharz, in dem ... zumindest ein Zusatzstoff zur Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit enthalten ..., dadurch gekennzeichnet, dass der Zusatzstoff eine Wärmeleitfähigkeit bei 20°C von größer 100 J/(m,s,K) und eine Härte von maximal 2500 % der Härte der Matrix aufweist... (AT 505 226 A1)

Gleitlack mit einer polymeren Matrix in der zumindest ein Zusatzstoff (5) verteilt enthalten ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Zusatzstoff (5) durch Temperaturänderung im Temperaturbereich bis zu einer oberen Grenze von 600°C, insbesondere 500°C, einer ... Umwandlung, wie z.B. einer Phasenumwandlung oder Modifikationsänderung, unterliegt (AT 503 987 A1)

Mehrschichtlager (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kristallite des Bismuts ... eine bevorzugte Richtung hinsichtlich ihrer Orientierung einnehmen, ausgedrückt durch den Miller-Index der Gitterebene (012) bzw. {012}, wobei die Röntgendiffraktionsintensität der Gitterebene (012) bzw. {012} im Vergleich zu den Röntgendiffraktionsintensitäten der anderen Gitterebenen am größten ist (AT 503 735 A1)

Die Parameterkennzeichnung stellt eine indirekte Kennzeichnung durch (im Allgemeinen physikalische oder chemische) Eigenschaften, wie Schmelz- oder Siedepunkt eines Stoffes, Werte spektroskopischer Untersuchungen etc. dar.

● Zulässige Parameterkennzeichnung

Die Kennzeichnung durch Parameter ist ausnahmsweise zulässig, wenn

1. die Erfindung in keiner anderen Weise, wie z.B. durch innere oder äußere wahrnehmbare (strukturelle) Merkmale, präzise definiert werden kann,

2. die Parameter eindeutig und zuverlässig durch Hinweise in der Beschreibung oder durch auf dem jeweiligen Fachgebiet übliche und objektive Verfahren bestimmbar sind und
3. die Parameter Unterscheidungskraft haben, also in der Lage sind, den Gegenstand eindeutig von anderen zu unterscheiden.

(PBl. 2004, S. 24)

Grundsatz: Ein sinnvoller Vergleich mit dem Stand der Technik muss möglich sein.

- **Unzulässige Parameterkennzeichnung**

Indizien:

- Kennzeichnung durch auf dem Fachgebiet **unübliche Parameter**
- Die anzuwendende **Messmethode** zur Bestimmung eines Parameters **gehört nicht zum allgemeinen Fachwissen** und wird auch in der Beschreibung nicht näher erläutert
- Der Fachmann muss erst durch **Ausprobieren** jene konkreten Parameter ermitteln, bei denen der angestrebte Effekt überhaupt eintritt

Eine Bemänglung wegen mangelnder genauer Kennzeichnung hat zu erfolgen.

„Solche Fälle könnten auch mangelnde Neuheit verschleiern.“ (EPA-Prüfrichtlinien C III 4.11)

Ein Beispiel aus der Nichtigkeitsabteilung

EP 1 183 193 B1 (Inhaberin: Colgate Palmolive Company, New York), Anspruch 1:

„Seifenstück (10), verpackt in einer transparenten Verpackung, ..., dadurch gekennzeichnet, dass die innere Folie (30) im Wesentlichen transparent ist und eine Lichtdurchlässigkeit von mehr als 85% und eine Klarheit von mehr als 90% aufweist ...“

Dagegen wurde der Antrag auf Nichtigerklärung gestellt. Der (prioritätsältere aber nachveröffentlichte) Vorhalt WO 2000 / 41 946 A1 weise explizit alle Merkmale der EP auf, bis auf die Parameterangaben betreffend Lichtdurchlässigkeit > 85% und Klarheit > 90%. Diese Merkmale seien aber implizit in der WO enthalten, da sie bereits aus der Forderung nach einer transparenten Verpackung zwingend folgen würden, der Gegenstand von Anspruch 1 sei daher nicht neu.

Neben dieser Argumentationslinie wurde von der Antragstellerin bemängelt, dass das in der Beschreibung der EP zur Bestimmung/Definition der Lichtdurchlässigkeit und Klarheit eines Stoffes angeführte Messverfahren ASTM D 1003 nichts über „Klarheit“ aussage, dieser Begriff samt Parameter daher unklar sei und zur Kennzeichnung nichts beitrage.

Der Nichtigkeitsantrag wurde vor der mündlichen Verhandlung vor der NA wegen „außergerichtlicher Einigung“ der Streitparteien zurückgezogen.

5.2.7.b Omnibus-Claim (allumfassender Anspruch)

Anspruch:

Vorrichtung wie der Beschreibung und den Figuren zu entnehmen.
oder: Prägemaschine wie in Figur 1 dargestellt.

Der Anspruch ist unzulässig, da der Schutzgegenstand nicht genau festgelegt ist.

Regel 6.2a AO zum PCT (Regel 43 (6) AO zum EPÜ): Ansprüche dürfen sich, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist, im Hinblick auf die technischen Merkmale der Erfindung **nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen stützen**. Sie dürfen sich insbesondere nicht auf Hinweise stützen wie: „wie beschrieben in Teil ... der Beschreibung“ oder „wie in Abbildung ... der Zeichnung dargestellt.“

In Österreich sind Omnibus-Claims in jedem Fall unzulässig.

5.2.7.c Product-by-process-Anspruch

Erzeugnisanspruch, der Erzeugnis durch das Herstellungsverfahren kennzeichnet.

Allgemeine Form

Erzeugnis X hergestellt/erhältlich/erhalten durch Verfahren Y

Gewährt absoluten Schutz auch für mit anderen Verfahren hergestelltes, merkmalsgleiches Erzeugnis.

Wesentlichste Voraussetzung ist, dass eine präzisere Kennzeichnung durch strukturelle Merkmale nicht möglich ist.

(Vorsicht: Nicht verwechseln mit dem Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses. Der Product-by-process-Anspruch ist ein **Erzeugnisanspruch** und hat mit § 22 Abs. 2 PatG nichts zu tun.)

5.2.7.d Markush-Gruppe

Der Ausdruck „Markush-Gruppe“ oder „Markush-Anspruch“ geht auf die US 1 506 316 A des Erfinders Eugene Markush zurück.

Claim 1. The process for the manufacture of dyes which comprises coupling with a halogen-substituted pyrazolone a diazotized unsulphonated material selected from the group consisting of aniline, homologues of aniline and halogen substitution products of aniline.

Unter einer Markush-Gruppe versteht man eine Auswahl aus verschiedenen, genau definierten und vollständig aufgezählten Alternativen.

Allgemeine Form:

Merkmal M ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus X, Y, Z

oder in Symbolschreibweise:

a | b, (X oder Y oder Z)

Solche Ansprüche sind zulässig. Aus der Chemie kommend, halten derartige Ansprüche mehr und mehr auch im mechanischen Bereich Einzug.

5.2.7.e Markush-ähnlich

AT 505 425 A1, Anspruch 5

Trockenlaufreibbelag ..., dadurch gekennzeichnet, dass die metallische Matrix aus zumindest einem Element aus einer

Gruppe umfassend Kupfer, Eisen, Zinn, Zink, oder Legierungen und Mischungen daraus gebildet ist.

Angaben wie „M bestehend aus zumindest einem Element einer Gruppe umfassend X, Y, Z“ und (noch unklarer) „oder Legierungen und Mischungen daraus“ sind unzulässig.

Sie erzeugen eine unüberschaubare (tlw. unendlich große) Anzahl an Gegenständen. Es ist unklar, was unter den Anspruch fällt und was nicht.

Die ungenaue Kennzeichnung ist zu bemängeln und eine Einschränkung auf konkrete, durch die Beschreibung gestützte Gegenstände einzufordern.

5.2.7.f Kategoriefremde Merkmale

5.2.7.f.i Verfahrensanspruch mit Erzeugnismerkmalen

Ein Verfahrensanspruch darf Erzeugnismerkmale enthalten, da die Durchführung eines Verfahrens im Normalfall Gegenstände voraussetzt.

Anspruch 1 (AT 505 381 A1): Verfahren zum Einbringen eines Lagerfluids in den Lagerspalt (16) eines fluiddynamischen Lagers ... wobei in einem ersten Schritt **das Lager in einer Unterdruckkammer (28) angeordnet** wird ... dadurch gekennzeichnet, dass die Erhöhung des Drucks **in der Unterdruckkammer (28)** entsprechend einer vorgegebenen Druck-Zeit-Funktion durchgeführt wird.

Die Kategorie des Anspruchs muss aber klar erkennbar sein, die Vorrichtungsmerkmale sollten auf die für das Verfahren notwendigen Merkmale beschränkt bleiben.

5.2.7.f.ii Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen

Ein Erzeugnisanspruch darf Verfahrensmerkmale enthalten, letztere dürfen den Anspruch aber nicht überfrachten, die Anspruchskategorie muss klar erkennbar sein.

Im Allgemeinen kommt den verfahrensnahen Angaben in Vorrichtungsansprüchen die **Bedeutung erläuternder Zweckangaben**

... wobei der Doppelboden aus einer unteren geschlossenen Fläche und einer oberen, perforierten Fläche (11) ausgebildet ist, **wobei zwischen diesen beiden Flächen warme Trocknungsluft eingeblasen wird, ...**

oder **aufgabenhafter Formulierungen** zu:

Vorrichtung zur automatischen und kontinuierlichen Messung der Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung von natürlichen und künstlichen radioaktiven Aerosolen ..., dadurch gekennzeichnet, dass oberhalb eines ... Messortes ein **verschiebbarer Kanal (5)**, vorzugsweise **im rechten Winkel zu den Proportionalzählrohren (1,11) bewegbar**, angeordnet ist ... (EP 1 852 715 A1, Anspruch 1)

Mehrfach mangelhafter Anspruch einer Patentanmeldung:

Unklare Ausdrücke – Omnibus-Angaben – Verfahrensmerkmale

1. Der **kontinuierliche** Durchlauf Trockner **Fig. 1 und Fig. 2** für das Trocknen von **Energieholz** aus Hackgut oder Schüttgut **nach dem Gegenstromprinzip** ist dadurch gekennzeichnet, dass das Trocknungsgefäß in der Form eines Zylinders 1 **mit statisch geformten Rundsilowänden (oder auch 4-eckigen Schachtes)** auf dem freistehenden Traggrundgerüst 3 mit Doppelboden 2 **als Luftpolster** und einem perforierten Lochboden 11, **Fig. 3** ausgeführt ist, **in dem warme Trocknungsluft über verteilte Warmluftanschlüsse von unten nach oben eingeblasen und ungetrocknetes Schüttgut von oben nach unten zur Trocknung geführt wird, wobei für eine ausreichende Verweildauer die gleiche Menge von Schüttgut, die kontinuierlich getrocknet entnommen durch Nachlieferung ungetrockneter Schüttgutes sichergestellt wird, ist nach Fig. 1, Fig. 2**

Anspruch saniert:

1. Durchlauf Trockner zum Trocknen von Holz-Hackschnitzel dadurch gekennzeichnet, dass der Trockner eine Außenwand in Form eines vertikal stehenden Zylinders aufweist, der Zylinder unten durch einen Doppelboden abgeschlossen ist, der Doppelboden aus einer unteren geschlossenen Fläche und einer oberen, perforierten Fläche (11) besteht, und der Durchlauf Trockner auf einem freistehenden Traggerüst (3) angeordnet ist.

5.2.7.g „beinhalten“ (comprising) - „bestehen aus“ (consisting)

Nach „beinhalten“, „einschließen“, „umfassen“, „enthalten“, „aufweisen“ (comprise, include, contain, comprehend) folgt nicht notwendigerweise eine erschöpfende Merkmalsliste. Der Fahrrad Antrieb im folgenden Beispiel kann noch mehr Merkmale enthalten.

1. Fahrrad Antrieb, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Kurbel, eine Kette und einen Zahnkranz **enthält**.

Nach „bestehend aus“ folgt eine vollständige Merkmalsliste, das Vorhandensein einer zusätzlichen Komponente ist ausgeschlossen (EPÜ-Rili C III 4.21)

1. Fahrrad Antrieb, dadurch gekennzeichnet, dass er aus einer Kurbel, einer Kette und einem Zahnkranz **besteht**.

5.2.7.h „in“

Beispiele:

Zylinderkopf in einem Viertaktmotor ...

Signaldetektor in einem Telefonapparat ...

Allgemeine Form

<Untereinheit> in <Überbau>

Es bleibt unklar, ob die <Untereinheit> oder <Untereinheit + Überbau> geschützt

sein soll.

Eine klare Kennzeichnung wäre entweder

Zylinderkopf ...

oder

Viertaktmotor **mit** einem Zylinderkopf ...

Telefonapparat enthaltend einen Signaldetektor ...

Das Wort „mit“ wird immer als zwingende Kennzeichnung verstanden.

5.2.7.i „beziehungsweise“ - „bzw.“

Anspruch: ... Rohr bzw. Leitung ...

Das Wort bzw. (beziehungsweise) kann

und, oder, ferner, einschließlich, außerdem, zusätzlich, ergänzend, mit, daneben, je nachdem etc.

bedeuten und sollte daher wegen ungenauer Kennzeichnung bemängelt werden.

Entweder sollte „bzw.“ durch das nach dem Kontext gewollte Bindewort ersetzt werden oder es sollte, falls beide Begriffe (im obigen Beispiel Rohr und Leitung) für dasselbe Merkmal stehen, ein Begriff (z.B. Rohr) gestrichen werden.

5.2.7.j Negative Kennzeichnung („Disclaimer“)

Ein „negatives“ technisches Merkmal nimmt von einem generellen Merkmal spezifische Gegenstände aus („schneidet sie heraus“)

Erkennbar an Worten wie

„kein“, „ohne“, „nicht“, „-frei“, „nur“, „einzig“

dass **nur** der Endbereich eines Sägeblattes mit Durchbrechungen versehen ist

dass das Waschmittel **frei von** optischen Aufhellern ist

dass X als **einziger** Wirkstoff enthalten ist

dass die Substanz Y **bindemittelfrei** ist

Grundsätzlich ist der positiven Kennzeichnung der Vorzug zu geben, da eine negative Kennzeichnung leicht zu einem Mangel an genauer Kennzeichnung führt. Sie ist aber zulässig, wenn sich der Gegenstand durch positive Merkmale nicht klarer und knapper definieren lässt.

Vorsicht bei nicht ursprünglich offenbarten Disclaimern (siehe „Offenbarung“ Kapitel 5.6 Seite 80)

5.2.8 Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung

Ansprüche sind Verallgemeinerungen

Patentansprüche sind zumeist Verallgemeinerungen eines oder mehrerer Beispiele. Dem Anmelder steht die Wahl der Ausdrucksmittel (Worte) zu. Dabei ist es legitim,

dass der Anmelder eine möglichst allgemeine und abstrakte Fassung der Ansprüche anstrebt.

Daraus ergibt sich das Erfordernis der Stützung durch die Beschreibung:

§ 91 Abs. 1 PatG (§ 14 Abs. 2 GMG, Art. 84 EPÜ, Art. 6 PCT): Die Patentansprüche (Ansprüche) müssen genau und in unterscheidender Weise angeben, wofür Schutz begehrt wird. Sie müssen von der Beschreibung gestützt sein.

Der Gegenstand jedes Anspruchs muss eine Grundlage in der Beschreibung (und den Zeichnungen, gemeint ist also eigentlich der gesamte Offenbarungsgehalt) haben. Der Umfang eines Anspruchs darf nicht über den durch die Offenbarung gerechtfertigten Umfang hinausgehen.

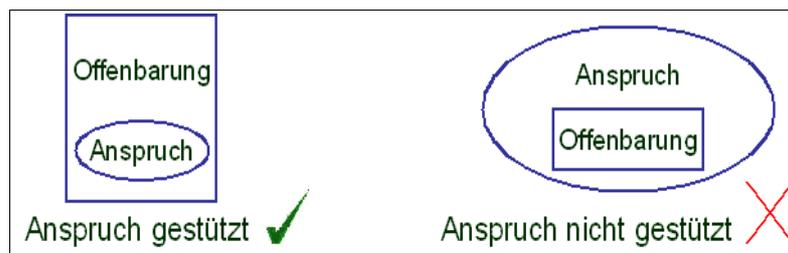
Die Zulässigkeit des Verallgemeinerungsgrades der Ansprüche sind vom Prüfer unter Berücksichtigung des ermittelten Standes der Technik und der Stützung durch die Beschreibung zu prüfen.

5.2.8.a Prüfung der Stützung

Mangelnde Stützung liegt vor, wenn die Beschreibung (eigentlich die Offenbarung) nicht die Ausführbarkeit der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ergibt (T0659/93, EPA-Rili C III 6.3)

[zur Ausführbarkeit siehe Kapitel 5.6.3.b Seite 82].

Der Fachmann muss in der Lage sein, die Lehre der Beschreibung durch Anwendung routinemäßiger Experimentier- oder Analyseverfahren auf den gesamten beanspruchten Bereich auszudehnen.



Stützung - Beispiele

Verfahren zur Behandlung von Pflanzensämlingen mit kontrolliertem Kälteschock

Die Beschreibung bezieht sich nur auf die Anwendung des Verfahrens auf eine einzige Pflanzenart:

Bestehen Bedenken, ob das Verfahren auf alle Pflanzenarten anwendbar ist, bemängeln. Wenn Anmelder die Bedenken nicht zerstreuen kann, muss eine Einschränkung auf die in der Beschreibung genannte Pflanzenart erfolgen.

Verfahren zur Behandlung von „Kunstharzformteilen“.

Alle Beispiele der Beschreibung beziehen sich aber nur auf thermoplastische Harze und das Verfahren ist derart, dass es für wärmehärtbare Harze nicht geeignet erscheint.

Wenn Anmelder diese Bedenken nicht zerstreuen kann, hat eine Einschränkung zu erfolgen.

Verbesserte Dieselkraftstoffgemische mit bestimmter gewünschter Eigenschaft

In der Beschreibung werden nur Wege zur Gewinnung beschrieben, die einen

bestimmten Zusatzstoff in einer bestimmten Menge zugeben. Andere Wege werden nicht beschrieben. Der Anspruch enthält diesen Zusatzstoff nicht und ist daher nicht in seiner ganzen Breite gestützt (EPA-Richtlinien Teil C, Kapitel III, Abschnitt 6.3)

„... Komponente mit einem Anteil von bis zu 4,5 Gew.-% ...“

In der Beschreibung findet sich ein einziges Beispiel mit 0,5 Gew.-%. Die Stützung ist fraglich, ggf. bemängeln. (Weiser 2005, S. 291)

5.2.8.b Fehlen eines wesentlichen Merkmals

Ein Hauptanspruch muss alle wesentlichen technischen Merkmale der (in diesem Hauptanspruch beanspruchten) Erfindung enthalten. Das Fehlen eines in der Beschreibung als wesentlich dargestellten Merkmals im Anspruch führt zu mangelnder Stützung dieses Anspruchs durch die Beschreibung, d.h. der Anspruch ist gegenüber der Offenbarung zu breit gefasst.

Allerdings müssen wesentliche Merkmale, die durch die Gattungsbezeichnung bereits impliziert werden, nicht explizit angeführt werden, z.B. beinhaltet ein auf ein „Fahrrad“ gerichteter Anspruch automatisch die Räder.

5.2.9 Hierarchie der Ansprüche

Durch Rückbeziehungen bzw. Über- und Unterordnung entsteht eine hierarchische Struktur der Ansprüche.

Die Gegenstände der untergeordneten Ansprüche (Unteransprüche) enthalten alle Merkmale der übergeordneten Ansprüche, also derjenigen Ansprüche, auf die sie sich rückbeziehen.

Beispiele

A1: a dadurch gekennzeichnet, dass b

A2: nach A1 dadurch gekennzeichnet, dass c oder d

A3: nach A1 oder A2 dadurch gekennzeichnet, dass e
(nach einem der Ansprüche 1 oder 2)

A1 = Hauptanspruch

A2, A3 = rückbezogene Ansprüche (Unteransprüche)

A2 ist auf A1 rückbezogen (d.h. A2 ist A1 untergeordnet)

A3 ist auf A1 und A2 rückbezogen (d.h. A3 ist A1 und A2 untergeordnet)

Es ergeben sich folgende Merkmalskombinationen

[a b]

[a b c], [a b d]

[a b e], [a b c e], [a b d e]

5.2.9.a Hauptanspruch, Unteranspruch

Ein **Hauptanspruch** (unabhängiger Anspruch, independent claim) enthält eine eigene unabhängige und selbstständige Erfindung und ist keinem anderen Anspruch untergeordnet (Verweise auf andere Ansprüche sind möglich).

Ein **Unteranspruch** (abhängiger Anspruch, untergeordneter Anspruch, dependent claim) enthält eine besondere Ausführungsart der Erfindung eines übergeordneten Anspruchs (übergeordneter Anspruch = Anspruch, auf den sich der Unteranspruch rückbezieht).

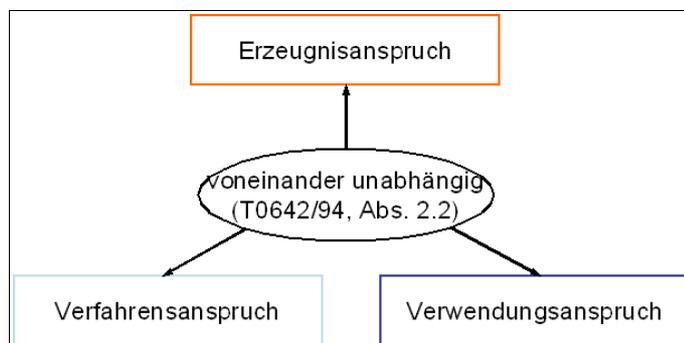
5.2.9.a.i Zusammenspiel unter- und übergeordneter Ansprüche

Aus der Definition des Unteranspruchs folgt

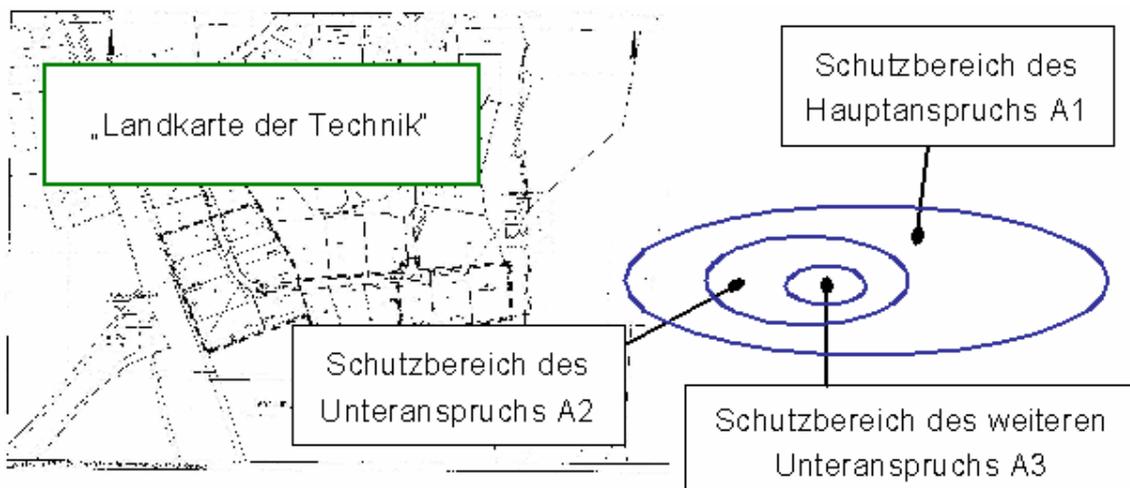
1. aus Sicht des übergeordneten Anspruchs:
Der Unteranspruch muss dem übergeordneten Anspruch ein oder mehrere Merkmale hinzufügen, die diesen weiter ausgestalten. [a b] + [c]
2. aus Sicht des Unteranspruchs: Die Rückbeziehung eines Unteranspruchs integriert sämtliche Merkmale des übergeordneten Anspruchs in den Unteranspruch. [c] + [a b]

Damit dieses Zusammenspiel funktioniert, **müssen** Unteranspruch und übergeordneter Anspruch **derselben** Anspruchskategorie **angehören**, denn kategoriefremde Merkmale sind mehr oder weniger inkompatibel.

Unterschiedliche Kategorie => unabhängige Ansprüche



5.2.9.a.ii Größe des Schutzbereichs



Ist ein übergeordneter Anspruch neu und erfinderisch, dann sind es zwangsläufig auch die davon abhängigen Unteransprüche.

Selbstverständliche Ansprüche könnten als Weitläufigkeit des Schutzbegehrens bemängelt werden. Nullansprüche oder Ansprüche mit ausschließlich nichttechnischen Merkmalen sind auch als Unteransprüche zu bemängeln.

5.2.9.a.iii Widerspruchsfreie Rückbeziehungen

Beispiel:

Anspruch 1: Ventil ...

...

Anspruch 3: Ventil nach Anspruch 1 ... mit einer Feder (1) ...

Anspruch 4: Ventil nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Feder (1) an der Schulter (2) in Gehäuse (3) abstützt.

Anspruch 4 kann nicht auf Anspruch 1 und 2 rückbezogen werden, wenn das Merkmal „Feder“ erstmals in Anspruch 3 aufscheint. Falls ein Unteranspruch (hier: Anspruch 4) ein bestimmtes Merkmal (hier: die Feder) eines übergeordneten Anspruches näher charakterisiert (hier: die Lage der Feder), so kann der Unteranspruch nur auf die Ansprüche rückbezogen werden, die dieses Merkmal (hier: die Feder) enthalten.

5.2.9.a.iv Rückbeziehung „nach A1 **und** A2“ sinnvoll?

Ansprüche:

A1: a | b

A2: nach A1 | c oder d

A3: nach A1 **und** A2 | e

Besser:

A3: nach A2 | e

Merkmalskombinationen:

[a b]

[a b c], [a b d]

[a b c e], [a b d e]

(da A2 schon alle Merkmale von A1 enthält)

Anmerkung: Die Verknüpfung mit „**und**“ ergibt in diesem Fall eine Merkmalskombination weniger als bei Rückbeziehung „nach A1 **oder** A2“ - es fehlt [a b e].

5.2.9.a.v Mehrfach abhängige Ansprüche im PCT

PCT-Regel 6.4 ... Jeder abhängige Anspruch, der auf mehr als einen anderen Anspruch verweist („mehrfach abhängiger Anspruch“), darf nur in Form einer Alternative auf andere Ansprüche verweisen. Mehrfach abhängige Ansprüche dürfen nicht als Grundlage für andere mehrfach abhängige Ansprüche dienen. ... Der Umstand, dass die Ansprüche nicht entsprechend diesen Bestimmungen abgefasst sind, hat in einem Bestimmungsstaat keine Folgen, wenn die Ansprüche entsprechend dem nationalen Recht dieses Staats abgefasst sind.

Anmerkung: in AT gibt es eine derartige Regelung nicht

5.2.9.a.vi Gleichzeitig Haupt- und Unteranspruch

Zwei Ansprüche derselben Kategorie:

A1: a, b

A2: **insbesondere nach** A1, c

Merkmalskombination:

[a, b]

[c], [a, b, c]

A2 ist sowohl Haupt- als auch Unteranspruch. **Vorsicht mit der Einheitlichkeit!**

Besser:

A1: a, b

A2: nach A1, c

A3: c

Trotzdem uneinheitlich!

Falls A1 und A2 unterschiedliche Kategorie => Bedeutung unklar => bemängeln

5.2.9.a.vii Hauptanspruch mit Verweis

Hauptansprüche können Verweise auf andere Ansprüche enthalten:

1. Verweise auf Ansprüche derselben Kategorie

Stecker für eine Steckdose nach Anspruch 1 ...

2. Verweise auf Ansprüche einer anderen Kategorie

Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 ...

Verfahren zur Errichtung eines Windrades nach Anspruch 1 ...

Verwendung einer Vorrichtung nach Anspruch 1 zur ...

Ein solcher Verweis ändert nichts am Status des Hauptanspruchs als unabhängigen Anspruch. (z.B. T0169/88, Abs. 5.1, 5.2)

Was in der Zweckangabe steht, ist nicht selbst Merkmal, sondern wirkt allenfalls einschränkend auf das Merkmal davor.

Zu Zweckangaben siehe Kapitel 5.2.6.a, Seite 20.

Ein solcher Verweis bedeutet

1. im **Normalfall** die bloße Angabe eines bestimmten Verwendungszwecks (ohne Merkmalswirkung)
2. im **Ausnahmefall** die Einbeziehung von Merkmalen des Anspruches auf den verwiesen wird in den Hauptanspruch.

Z.B. Anspruch 1: Getriebe, dadurch gekennzeichnet, dass ...

...

Anspruch 10: Lastkraftwagen **mit** einem Getriebe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ...

Die Merkmale des Getriebes gehören zum Gegenstand des Anspruchs. Eindeutig wäre eine Aufzählung der Merkmale des Anspruchs 1 im Oberbegriff des Anspruchs 10.

Was gewollt ist, ist im Zweifelsfall durch den Anmelder zu klären.

Im 2. Fall sollte der Prüfer sorgfältig prüfen, inwieweit der Anspruch, der den Verweis enthält, zwangsläufig alle Merkmale des Anspruchs beinhaltet, auf den er verweist (EPA Rili C III 3.8).

Vorgangsweise

Zunächst geht man davon aus, dass Anspruch B, der auf Anspruch A verweist, keine Merkmale des Anspruches A enthält.

Löst Anspruch B die ihm zugrundeliegende technische Aufgabe, ohne ein Merkmal des Anspruches A zu benötigen, so umfasst der Gegenstand von Anspruch B lediglich die in Anspruch B explizit angeführten Merkmale (siehe T0642/94, Abs. 2.3 unten).

Ist dies nicht der Fall, so wäre der Anmelder - um Klarheit zu schaffen - aufzufordern (wenn das den Hauptanspruch nicht unzumutbar überfrachtet) die gewünschten

Merkmale von Anspruch A in Anspruch B explizit aufzunehmen.

Beispiel 1: EP 447 391 B1

1. Rohrstopfen (1) zum Verschließen eines defekten Wärmetauscherrohres (2), bei dem ein hohler zylindrischer Teil (3) in einen hohlen konischen, am freien Ende geschlossenen Teil (4) übergeht ..., dadurch gekennzeichnet, dass der zylindrische Teil (3) in einem aufzuweitenden Bereich (5) auf eine Rautiefe von 0,05 bis 0,2 mm aufgeraut ist, dass der zylindrische Teil (3) zum konischen Teil (4) ohne Absatz fließend übergeht.

8. Verfahren zum Entfernen eines Rohrstopfens (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, der in einem Wärmetauscherrohr (2), insbesondere durch Aufweiten festgehalten ist, dadurch gekennzeichnet, dass in das Innere des Rohrstopfens (1) ein Schweißgerät (10) eingeführt wird, und dass die Rohrstopfenwandung (11) auf einer vorgegebenen Bahn (12a) durch Aufschmelzen der Oberfläche geschrumpft wird.

T0642/94, Absätze 2.3, 2.4

2.3 In dem zu entscheidenden Fall liegt dem Anspruch 8 die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben, das ein Ziehen des Rohrstopfens mit kleinen Kräften erlaubt. ...

Bei der weiteren Prüfung der Frage, ob Anspruch 8 alle Merkmale des Bezugsanspruchs 1 der Kategorie "Vorrichtung" zur Aufgabenlösung enthalten muss, ergibt sich, dass zur Erzielung eines Ziehens des Stopfens mit nur kleinen Kräften weder die spezielle Rautiefe des zylindrischen Stopfenteils noch der fließende Übergang ohne Absatz zwischen dem zylindrischen und dem konischen Teil notwendig sind. ...

Wie sich aus den vorstehenden Darlegungen ergibt, sind zur Lösung der dem Anspruch 8 zugrundeliegenden Aufgabe die konstruktiven Merkmale eines der Bezugsansprüche 1 bis 7 nicht notwendig ...

2.4. Die somit unabhängig von der Bezugnahme auf einen der Referenzansprüche durchzuführende Prüfung des Anspruchs 8 ergibt, dass dessen Gegenstand gegenüber US 4 513 786 A bzw. EP 153 563 A nicht neu im Sinne des Artikels 54 (1) und (2) EPÜ ist.

Beispiel 2

Anspruch 1: Motorgehäuse, dadurch gekennzeichnet, dass es aus Kunststoff besteht und einen Unter- und einen Oberteil aufweist, die durch Schrauben verbunden sind.

Anspruch 2: Spritzgießverfahren zur Herstellung eines Motorgehäuses nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Gussform vor dem Spritzgießen auf 200°C vorgewärmt wird.

Vorgangsweise:

Ist Anspruch 2 ein unabhängiger oder abhängiger (auf die Anspruch 1 rückbezogener) Anspruch? - **Anspruch 2 ist ein unabhängiger Anspruch.**

Umfasst der Schutzbereich von Anspruch 2 nur Verfahren zur Herstellung eines Gehäuses entsprechend Anspruch 1? - **Nein.** Das Motorgehäuse aus Kunststoff, Unterteil, Oberteil und Schrauben spielt für das Spritzgießverfahren nach Anspruch 2 keine Rolle, **gemeint sind alle Verfahren, die unter anderem auch zur**

Fertigung von Motorgehäusen nach Anspruch 1 geeignet sind.

Die Recherche ergibt einen Vorhalt, in dem ein Spritzgießverfahren mit Vorwärmung der Gussform auf 200°C beschrieben wird, ein Motorgehäuse gemäß Anspruch 1 ist jedoch im Vorhalt nicht enthalten. Ist Anspruch 2 schützbar? - **Nein**, sofern das Verfahren im Vorhalt auch zur Herstellung eines Motorgehäuses geeignet wäre. **Der Gegenstand von Anspruch 2 wäre in diesem Fall nicht neu.**

Beispiel 3

Anspruch 1 (AT 505 381 A1): Verfahren zum Einbringen eines Lagerfluids in den Lagerspalt (16) eines fluiddynamischen Lagers ... wobei in einem ersten Schritt das Lager in einer Unterdruckkammer (28) angeordnet wird ...dadurch gekennzeichnet, dass die Erhöhung des Drucks in der Unterdruckkammer (28) entsprechend einer vorgegebenen Druck-Zeit-Funktion durchgeführt wird.

Anspruch 14: Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gemäß den Ansprüchen 1 bis 14, gekennzeichnet durch (a) eine Unterdruckkammer (28), (b) Mittel (24) zum kontrollierten Einbringen einer vorgegebenen Menge an Lagerfluid (26) in den Lagerspalt (16) des Lagers und (c) Mittel (30; 32) zum Evakuieren der Unterdruckkammer (28) und (d) zum kontrollierten Belüften der Unterdruckkammer (28) entsprechend einer vorgegebenen Druck-Zeit-Funktion (210a, 210b).

Anspruch 14 - unabhängiger oder abhängiger Anspruch? - **Ein unabhängiger.**

Fig. 2 der US 2004 / 107 577 A1 zeigt eine Vorrichtung zum Einbringen eines Fluids in den Lagerspalt 8 eines Lagers 10. Die Vorrichtung weist auf: (a) eine Unterdruckkammer 110, (b) Mittel 115 zum kontrollierten Einbringen einer vorgegebenen Menge an Lagerfluid in den Lagerspalt 8, (c) eine Pumpe 121 zum Evakuieren der Kammer 110 und (d) ein Ventil 123 zum kontrollierten Belüften der Unterdruckkammer 110. Ventil 123 würde ein Belüften entsprechend einer vorgegebenen Druck-Zeit-Funktion ermöglichen, allerdings ist eine solche Druck-Zeit-Funktion in der US nicht angegeben. - **Sofern in Anspruch 1 die Druck-Zeit-Funktion genau und unterscheidend angegeben wird, kann Anspruch 1 erteilt werden. Anspruch 14 dagegen ist nicht neu, da die US eine Anlage mit den Merkmalen (a)-(d) zeigt, die zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 geeignet wäre.**

5.2.9.b Bestimmungsgemäße Verwendung

EP 447 391 B1

1. Rohrstopfen (1) zum Verschließen eines defekten Wärmetauscherrohres (2) ...

11. Verwendung eines Rohrstopfens (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 zum Verschließen eines defekten Wärmetauscherrohres (2).

(Anspruch 11 = „Verfahren zum Verschließen eines defekten Wärmetauscherrohres (2) unter Verwendung eines Rohrstopfens (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7.“)

Anspruch 11 abhängig oder unabhängig? - **Unabhängig.**

- Ist der Anspruch 11 patentierbar?

5.2.9.b.i Sichtweise des EPA

Die Verwendung eines Erzeugnisses zu einem bestimmten Zweck stellt ein funktionelles technisches Merkmal dar, also eine Einschränkung auf die Verwendung eben dieses Erzeugnisses zu dem bestimmten Zweck (G 2/88).

Anspruch 11 ist daher auf die Verwendung eines Rohrstopfens, der alle Merkmale beispielsweise von Anspruch 1 beinhaltet, zum Verschließen eines Wärmetauscherrohrs gerichtet. Die Merkmale von Anspruch 1 sind daher einschränkender Bestandteil von Anspruch 11.

Da Anspruch 1 neu und erfinderisch ist, ist automatisch auch die Verwendung dieses Gegenstandes neu und erfinderisch (T0642/94, Absatz 4.9)

EPA-Grundsatz: Erzeugnis neu und erfinderisch => beliebige, auch bestimmungsgemäße Verwendung wird geschützt (EPA-Rili C III 3.8 Abs. 2).

5.2.9.b.ii Anmerkungen zur bestimmungsgemäßen Verwendung

1. Wenn die Erzeugnismerkmale als einschränkender Bestandteil des Verwendungsanspruches gesehen werden:

§ 22 Abs. 1 PatG (§ 4 Abs. 1 GMG analog): Das Patent berechtigt den Patentinhaber andere davon auszuschließen, den Gegenstand der Erfindung betriebsmäßig herzustellen ... oder **zu gebrauchen** ...

Ist daher ein Gegenstand bereits durch einen Erzeugnisanspruch geschützt, so ist in AT ein eigener **Verwendungsanspruch**, der die bestimmungsgemäße Verwendung dieses Gegenstandes beinhaltet, **überflüssig**, da die bestimmungsgemäße Verwendung bereits vom Erzeugnisanspruch umfasst ist.

2. Würde man die Sichtweise ablehnen, dass die Erzeugnismerkmale eines Erzeugnisanspruches einschränkender Bestandteil eines Verwendungsanspruches sind, der auf den Erzeugnisanspruch verweist, dann würde es den auf die **bestimmungsgemäße Verwendung** abzielenden Verwendungsansprüchen **an Neuheit ermangeln**.

Beispiel zur nicht-bestimmungsgemäßen Verwendung

Anspruch 1: Windrad ...

Anspruch 2: Verwendung von Windrad nach Anspruch 1 zum Sammeln von Regenwasser.

Anspruch 2 ist zu erteilen, da die Verwendung neu und erfinderisch ist.

Wenn sich herausstellt, dass das Windrad nach A1 nicht neu ist, dann ist Anspruch 1 zu versagen, Anspruch 2 kann aber als Verwendungsanspruch aufrecht bleiben, er steht, wenn man der Verwendung ein erfinderisches Moment zugesteht, „auf eigenen Beinen“.

Jedoch – auch eine erfinderische Verwendung greift in ein allfälliges Patent ein:

Frau A ist Inhaberin eines Patentes A auf ein Windrad A

Frau B ist Inhaberin eines Patentes B auf die erfinderische Verwendung von Windrad A zum Sammeln von Regenwasser (Windrad A wurde vor dem Prioritätstag von Anmeldung B veröffentlicht)

Wenn Frau B ihr Patent ausführt, verletzt sie zwangsläufig Patent A, der absolute Erzeugnisschutz von Frau A umfasst auch erfinderische Verwendungen.

Frau A verletzt Patent von Frau B hingegen nur, wenn sie ihr Windrad zum Sammeln von Regenwasser nutzt.

(Schulte, PatG+EPÜ, 2008, S. 398)

5.2.9.c „Nullansprüche“

Hauptansprüche ohne zwingendes Merkmal sind unzulässig.

Ansprüche 1-13: auf Brennkraftmaschine gerichtet

Anspruch 14: Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschine nach einem der Ansprüche 1 bis 13 (A 549/2008)

Der Anspruch 14 besteht nur aus einer Zweckangabe, Verfahrensmerkmale fehlen.

Ebenso unzulässig sind Unteransprüche, die zu den übergeordneten Ansprüchen keine Merkmale hinzufügen, weil

- die Merkmale im Unteranspruch alle nur fakultativ angeführt sind (vorzugsweise, insbesondere, ...)
- es sich bei den Angaben im Unteranspruch lediglich um „nichttechnische Merkmale als solche“ handelt, das sind nichttechnische Merkmale, die nicht mit technischen Merkmalen zusammen wirken, um ein technisches Problem zu lösen (siehe Technizität Kapitel 5.3.6 Seite 57).

Anspruch 5: Tür nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass das Türblatt weiß lackiert ist.

Wenn die Aufgabe des Merkmals „weiß lackiert“ darin besteht, eine ästhetisch ansprechende Tür abzugeben, ist Anspruch 5 unzulässig.

5.2.10 Zweiteilige Anspruchsfassung

5.2.10.a Zweiteilige Abfassung von Hauptansprüchen

§ 12 Abs. 1 PAV, (Regel 43 (1) EPÜ-AO, Regel 6.3b PCT-AO): ... Die Patentansprüche (Ansprüche) haben, wo es zweckdienlich ist, zu enthalten:

1. die technischen Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstandes der Erfindung notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören (**Oberbegriff**),
2. einen **kennzeichnenden Teil**, der durch die Worte „dadurch gekennzeichnet“ oder „gekennzeichnet durch“ eingeleitet wird und die technischen Merkmale bezeichnet, für die in Verbindung mit den in Z 1 angegebenen Merkmalen Schutz begehrt wird.

Nächstliegender Stand der Technik:
Maschine mit den Merkmalen a, b, c

Erfindungsgemäße Maschine - Hauptanspruch:

„a, b, c dadurch gekennzeichnet d“

Oberbegriff = a, b, c Kennzeichen = d

Symbolschreibweise a, b, c | d

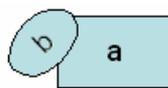
Wörterbuch

Deutsch	Englisch
Oberbegriff	preamble of a claim
dadurch gekennzeichnet gekennzeichnet durch (§ 12 Abs. 1 PAV)	characterised in that (EPÜ-Regel 43 (1), PCT-Regel 6.3b) characterised by (EPÜ) wherein the improvement comprises (PCT)
Kennzeichen kennzeichnender Teil	characterising portion (EPÜ, PCT)

5.2.10.a.i Vorsicht – fiktiver Stand der Technik



Erfindung: Maschine
mit den Merkmalen
a, b, c, d

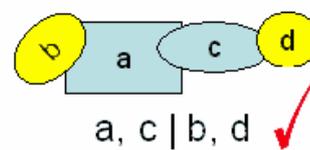
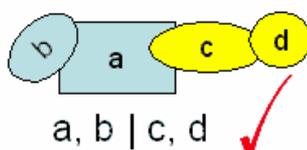
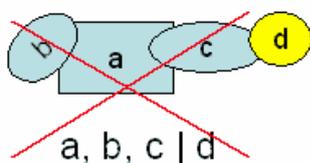


Stand der Technik 1:
Maschine mit den
Merkmalen a, b



Stand der Technik 2:
Maschine mit den
Merkmalen a, c

Welche Anspruchsfassung ist richtig?



[a, b, c] existiert im Stand der Technik nicht – sog. „**fiktiver Stand der Technik**“:

Der Anmelder darf nicht zum **mosaikartiges Zusammensetzen** des Oberbegriffes aufgefordert werden!

Dies gilt auch, wenn SdT1 u. SdT2 in einem Dokument (aber nicht vereinigt, also als zusammenhängende Merkmalskombination) vorkommen.

5.2.10.a.ii Wirkung der zweiteiligen Fassung

Sie hat keine Auswirkung auf den Schutzgegenstand, da die Position des „dadurch gekennzeichnet“ die Gesamt-Merkmalskombination nicht verändert.

Der Oberbegriff **markiert den freien Stand der Technik**. Gegenstände, die nur Merkmale des Oberbegriffs aufweisen, können das gegenständliche Schutzrecht nicht verletzen. (Falls jedoch der Oberbegriff Gegenstand eines aufrechten Patents ist, wird in dieses eingegriffen.)

Zweiteilige Hauptansprüche sind ein Service für die Öffentlichkeit und im anmelderzentrierten englischsprachigen Patentraum nicht üblich.

Bemängelungsbeispiel:

Es wäre bei dieser Sachlage ein neues Schutzbegehren in zweifacher Ausfertigung vorzulegen, mit entsprechend § 12 Abs. 1 PAV zweiteilig abgefasstem Hauptanspruch, wobei in den Oberbegriff die bekannten Merkmale und ins Kennzeichen die darüber hinausgehenden, die Erfindung ausmachenden Merkmale aufzunehmen wären.

Beispiel zu einer Bemängelung, wenn die zweiteilige Form zweckmäßig ist, der Anmelder aber auf der einteiligen Form besteht:

Die Forderung nach zweiteiliger Anspruchsfassung, wo sie „zweckdienlich“ ist, findet sich sowohl im österreichischen Patentrecht (§ 12 Abs. 1 PAV) als auch im Europäischen Patentübereinkommen (Regel 43 Abs. 1) und dem Patentrechtsabkommen (Regel 6.3b). Zweckdienlichkeit ist gegeben, wenn gegenüber einem nächstliegenden Stand der Technik auf einfache Weise abgegrenzt werden kann, was zumeist, wie auch im gegenständlichen Verfahren, der Fall ist. Die zweiteilige Anspruchsfassung zielt auf eine zweifelsfreie Festlegung des vom Patent unberührten („freien“) Standes der Technik ab. Sie ist aus den genannten Gründen weder überholt noch historisch, sondern fester Bestandteil der österreichischen und europäischen Patentkultur.

5.2.10.b Oberbegriff von Unteransprüchen

A1: a dadurch gekennzeichnet, dass b (= [a | b])

A2: nach A1 dadurch gekennzeichnet, dass c
was bedeutet A2: [a | b, c] oder [a, b | c]?

[a | b, c], denn [a, b | c] wäre fiktiver Stand der Technik!

Über- und untergeordnete Ansprüche haben denselben Oberbegriff.

5.2.10.c „zweckdienlich“ oder nicht?

§ 12 Abs. 1 PAV

... Die Patentansprüche (Ansprüche) haben, wo es **zweckdienlich** ist, zu enthalten: ...

Im Normalfall ist die zweiteilige Fassung zweckdienlich.

Beispiele, wo die zweiteilige Fassung möglicherweise nicht zweckdienlich ist:

- Kombination bereits bekannter, gleichberechtigter Merkmale
- Verfahren mit teilweise bekannten, teilweise neuen Verfahrensschritten
- Bei einem komplexen System funktionell zusammenhängender Teile, wobei die Erfindung in der Veränderung einiger Teile besteht
- Erfindung einer neuen chemischen Verbindung
- Verwendungsanspruch

5.2.10.d „an sich bekannt“

Wurde früher in folgendem Fall verwendet:

Angemeldeter Anspruch: a | b, c, d

Vorhalt 1: [a, b]

Vorhalt 2: [a, d]

Neuer Anspruch: a, b | c, an sich bekannt d

„an sich bekannt“ war ein „Marker“ eines kennzeichnenden Merkmals, das einem anderen Dokument entstammt, als jenem, nach dem der Oberbegriff gebildet wurde.

Diese Floskel ist heute nicht mehr gebräuchlich, da praktisch jedes Einzelmerkmal „an sich bekannt“ ist. Da es in einem Anspruch aber immer um die Gesamtheit der Merkmale geht, ist es für den Schutzgegenstand unerheblich, ob einzelne Merkmale „an sich bekannt“ sind (sie sind es immer). **Die Einfügung von „an sich bekannt“ ist keinesfalls vom Anmelder zu verlangen.** Wenn Anmelder von sich aus diese Floskel verwendet, ist sie jedoch nicht zu bemängeln.

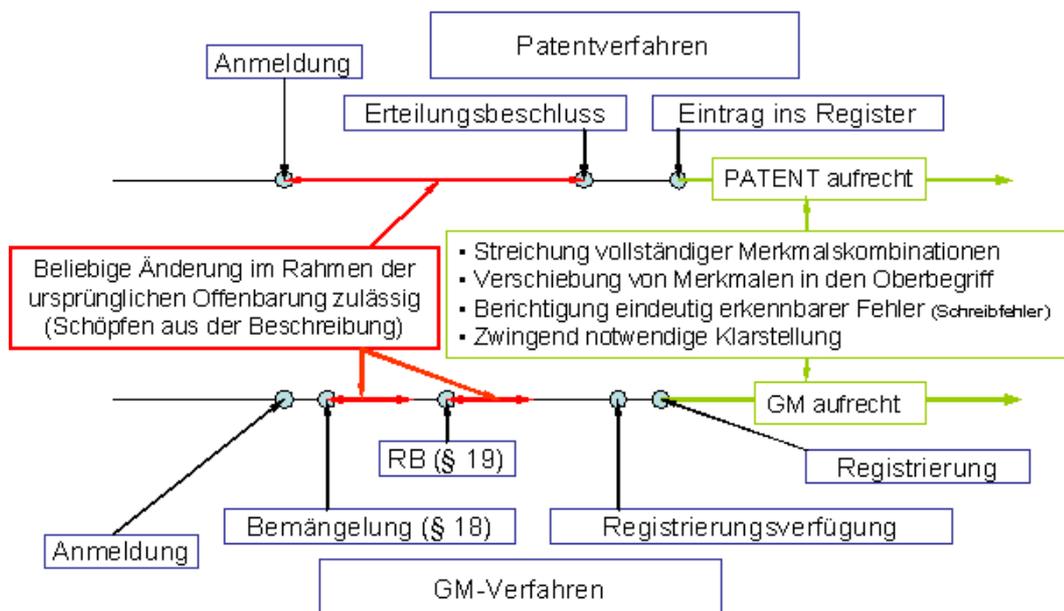
5.2.11 Änderungen der Ansprüche

§ 91 Abs. 3 PatG: Bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses (§ 101c Abs. 1) dürfen die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung abgeändert werden. ...

§ 18 Abs. 2 GMG: Ergibt die Gesetzmäßigkeitsprüfung, dass gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters Bedenken bestehen, so ist der Anmelder aufzufordern, sich binnen einer zweimonatigen, aus rücksichtswürdigen Gründen verlängerbaren Frist zu äußern. ...

§ 19 Abs. 4 GMG: Der Anmelder kann innerhalb der im Abs. 3 vorgesehenen Frist die Ansprüche ändern, wobei er eine neue Fassung aller aufrechterhaltenen Ansprüche in zwei Ausfertigungen vorzulegen hat. ...

5.2.11.a Änderungen der Ansprüche nach Erteilung/Registrierung



Grundsatz: Die Schaffung neuer Merkmalskombinationen nach der Erteilung/Registrierung ist unzulässig.

5.2.11.a.i Verschiebung von Merkmalen

Beispiele

Fakultativmerkmal in zwingendes Merkmal umwandeln

Erteilt: $a \mid b$, vorzugsweise b' $[a, b], [a, b=b']$
 Nach Einspruch: $a \mid b = b'$ $[a, b=b']$
 Die Merkmalskombination $[a, b]$ wurde gestrichen.

> **Zulässig**

Alternativmerkmale in zwingende Merkmale umwandeln

Erteilt: $a \mid b, (c1 \text{ oder } c2)$ $[a, b, c1], [a, b, c2]$
 Nach Einspruch: $a \mid b, c1, c2$ $[a, b, c1, c2]$
 Eine neue Merkmalskombination wurde geschaffen

> **Unzulässig**

Ebenso dürfen einzelne Merkmale aus einem Unteranspruch nicht in den Hauptanspruch aufgenommen werden, **nur das Zusammenziehen ganzer Ansprüche ist erlaubt.**

Dies ist in der Rechtssicherheit begründet:

- Es soll kein ungeprüfter Gegenstand (keine ungeprüfte Merkmalskombination) Schutzwirkung entfalten.
- Die Öffentlichkeit geht nach Erteilung von dem erteilten Schutzzumfang aus.
- der Ausgang eines Nichtigkeits- oder Eingriffsverfahrens muss für alle Beteiligten vorhersehbar sein.

5.2.11.a.ii Streichung ganzer Merkmalskombinationen

Im einfachsten Fall bedeutet dies die Zusammenziehung eines ganzen Unteranspruchs mit dem übergeordneten Anspruch (wodurch der Schutz für den übergeordneten Anspruch fällt).

Durch Alternativmerkmale kann diese Einschränkung komplexer werden:

Beispiel: Streichung einer ganzen Merkmalskombination, Verschiebung eines Merkmals in den Oberbegriff

Erteilt wurden die beiden folgenden Ansprüche

Anspruch 1 (A1): $a, b, c, d \mid (e1 \text{ oder } e2), f$
 Anspruch 2 (A2): nach A1 $\mid g$

Einspruch mit 2 Vorhalten (V1, V2)

V1 zeigt: $a, b, c, d, e1$
 V2 zeigt: a, b, d, f

Merkmalskombinationen der beiden Ansprüche (A1-1 bedeutet Anspr. 1 Alternative 1)

M1 (A1-1): ~~$a, b, c, d, e1, f$~~ neu, jedoch
 im Lichte v. V1 und V2 nicht erfinderisch
 M2 (A1-2): $a, b, c, d, e2, f$ neu + erfinderisch
 M3 (A1-1+A2): $a, b, c, d, e1, f, g$ neu + erfinderisch

M4 (A1-2+A2): a, b, c, d, e2, f, g neu + erfinderisch
 TA schränkt Schutzbegehren ein:
 M1 gestrichen, Oberbegriff gemäß Vorhalt 1
 Neuer Anspruch 1: a, b, c, d | e2, f (A1-2) erzeugt M2
 Neuer Anspruch 2: nach A1 | g (A1-2+A2) erzeugt M3
 Neuer Anspruch 3: a, b, c, d, e1 | f, g (A1-1+A2) erz. M4

5.2.11.a.iii *Berichtigung eindeutig erkennbarer Fehler*

Voraussetzungen:

- Fachmann muss sofort erkennen, dass Fehler vorliegt
- Fachmann muss ohne Weiteres feststellen können, in welcher Weise der Fehler zu berichtigen ist

5.2.11.a.iv *Zwingend notwendige Klarstellung*

Klarstellungen sind nur zur **Behebung von nicht bedeutungslosen Unklarheiten** zulässig. Eine zwar in sich unklare Formulierung, die aber unter Zuhilfenahme der Beschreibung interpretiert werden kann, sollte nicht verändert werden.

5.2.11.b **Mängelbehebung während der Gesetzmäßigkeitsprüfung**

Da nach der Erteilung bzw. Registrierung Ansprüche kaum mehr sanierbar sind, ist im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung auf ein mängelfreies Schutzbegehren zu achten.

Im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung sind im Prüfungsverfahren beliebige Änderungen zulässig (Schöpfen aus der Beschreibung).

5.3 Technizität (technischer Charakter)

Rechtsquellen

AT: § 1 PatG / § 1 GMG / § 11 Abs. 2 Z 1-3 PAV, § 12 Abs. 1 PAV

Für **Erfindungen auf allen Gebieten der Technik** werden, sofern sie neu sind (§ 3), sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, auf Antrag Patente erteilt.

EPÜ: Art. 52, Regel 42, Regel 43 Abs. 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.

PCT: Art. 3 Abs. 1, Art. 17 Abs. 2a Ziffer i) / Art. 34 Abs. Abs. 4a Ziffer ii) / Regeln 39 und 67 / ISPE-Guidelines Kapitel 9

Anmeldungen zum Schutz von Erfindungen in jedem der Vertragsstaaten können als internationale Anmeldungen im Sinne dieses Vertrags eingereicht werden.

Der technische Charakter ist dem Begriff der Erfindung immanent.

Patent- und GM-Schutz werden nur für Innovationen auf dem Gebiet der Technik gewährt. Eine Erfindung muss technischen Charakter besitzen. Fehlt der technische Charakter, so liegt keine Erfindung im Sinne des PatG und GMG vor.

Die Forderung nach Technizität für Patente und Gebrauchsmuster folgt aus dem Zweck des Patent- und GM-Schutzes, nämlich der Förderung des technischen Fortschritts.

Begriff der Technik ist nicht statisch

Eine abschließende Definition des Begriffes „Technik“ ist nicht möglich, weil er

- von dem jeweiligen, sich wandelnden Erkenntnisstand der Menschen, d.h. von der jeweiligen technologischen Entwicklung, abhängt
- im Wandel der Zeit einer unterschiedlichen Wertung durch die Gemeinschaft unterliegen kann.

Beispiel: Computerimplementierte Erfindungen wurden in den 1970er-Jahren als nicht-technisch und daher nicht patentierbar gewertet, heute dagegen schon.

Die Entscheidung, ob eine Lehre technisch ist, beruht auf einer Wertung, was dem Patentschutz zugänglich sein soll.

Der Begriff der Technik entzieht sich einer eindeutigen und abschließenden Festlegung. (dt. BGH in Sprachanalyseeinrichtung, 2000).

Es bleibt daher weiterhin der Rechtssprechung und der Amtspraxis (Anm.: des EPA) überlassen,

- festzustellen, ob ein beanspruchter Gegenstand technischen Charakter aufweist,
- und den Erfindungsbegriff im Lichte der technischen Entwicklung und dem jeweiligen Erkenntnisstand sachgerecht weiter zu entwickeln.

(Basisvorschlag für die Revision des EPÜ, 13.10.2000, Dokument MR/2/00, ad Art. 52 EPÜ)

5.3.1 Technische Aufgabe und technische Lösung

§ 11 Abs. 2 PAV: In der Beschreibung ist anzugeben:

1. das **technische Gebiet**, auf das sich die Erfindung bezieht;
2. der bisherige Stand der Technik, ...
3. die **technische Aufgabe** der Erfindung;
4. die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen (Ansprüchen) gekennzeichnet ist; ...

§ 12 Abs. 1 PAV Der Gegenstand des Schutzbegehrens ist in den Patentansprüchen (Ansprüchen) **durch die technischen Merkmale** der Erfindung anzugeben ...

Regel 42 Abs. 1 EPÜ-AO: In der Beschreibung

- a) ist das **technische Gebiet** ...
- b) ist der bisherige Stand der Technik ...
- c) ist die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen gekennzeichnet ist, so darzustellen, dass danach die **technische Aufgabe ... und deren Lösung** verstanden werden können ... anzugeben ...

5.3.2 Lehre zum technischen Handeln (technical teaching)

Ein beanspruchter Gegenstand muss „technischen Charakter“ aufweisen oder – etwas präziser umschrieben – eine „Lehre zum technischen Handeln“ zum Gegenstand haben, d.h.

- eine an den Fachmann gerichtete Anweisung,
- eine bestimmte technische Aufgabe,
- mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen.

(Basisvorschlag für die Revision des EPÜ, 13.10.2000, Dokument MR/2/00, ad Art. 52 EPÜ)

5.3.2.a Eine an den Fachmann gerichtete Anweisung

Ein Anspruch muss eine **konkrete Lehre** (practical teaching) enthalten, die zu einem feststellbaren Erfolg führt. Die Erfindung muss auf einen konkreten praktischen Nutzen abzielen, d.h. ein wie immer geartetes Bedürfnis zu befriedigen suchen.

Gegenbeispiele: rein abstrakte oder theoretische Kenntnisse, z. B. über Naturgesetze oder wissenschaftliche Zusammenhänge, reine Ideen, der bloße Hinweis auf etwas in der Natur Vorhandenes

5.3.2.b Eine bestimmte technische Aufgabe

Einer beanspruchten Erfindung muss eine **technische Aufgabe** zugrunde liegen. Eine technische Aufgabenstellung ist im Allgemeinen automatisch gegeben, wenn der beanspruchte Gegenstand **auf technisch-naturwissenschaftlichem Gebiet** angesiedelt ist, also in den Bereich der Physik, der Chemie, des Maschinenbaus, des Bauingenieurwesens, der Elektrotechnik, der Medizin, der Pharmakologie, der Biologie etc. fällt.

Gegenbeispiele: nichttechnische Problemstellungen, wie

- betriebswirtschaftliche, beispielsweise Buchhaltung, Organisation, Finanzierung, Bankgeschäfte, Versicherungen, Marketing, E-Commerce, Lagerhaltung, Abrechnung, Geschäftsführung oder Werbung betreffende,
- ästhetische, künstlerische
- geisteswissenschaftliche
- psychologische, emotionale

Jede derartige Einteilung ist natürlich mehr oder weniger willkürlich.

In den USA beispielsweise gilt mit wenigen Ausnahmen „anything under the sun that is made by man“ (US Supreme Court GRUR Int 80) als patentfähig.

5.3.2.c Mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen

Der beanspruchte Gegenstand muss „technische Mittel“ zur Lösung der technischen Aufgabe umfassen, das sind jene (strukturellen) **Merkmale** der Erfindung, welche die technische Aufgabe durch **planmäßige Nutzung beherrschbarer Naturkräfte** lösen.

Den technischen Mitteln entsprechen im Anspruch die technischen Merkmale

Gegenbeispiele: Nichttechnische Mittel (Merkmale):

1. stammen aus nichttechnischem Gebiet
2. od. nutzen keine Naturkraft [menschliche Verstandestätigkeit = Geisteskraft = KEIN technisches Mittel] od.
3. nutzen keine *beherrschbare* Naturkraft²
 - 3a Erfindung objektiv nicht realisierbar
z.B. Verstoß gegen anerkannte physikalische Gesetze, rein spekulativer Wunschgegenstand, übernatürliche Phänomene, Wünschelruten
 - 3b Erfindung nicht wiederholbar
z.B. Gewinnung von Bakterien aus Erdprobe - zufallsabhängig

5.3.3 Beispiele

5.3.3.a Geschäftsmethode

WO9423382 A1 bzw. EP0695445

(aus: Entsch. d. EPA-Beschwerdekammer T0154/04)

Aufgabe: Schätzung des Absatzes in Verkaufsstellen (U1, U2), die über den erzielten Absatz keinen Bericht erstatten

Anspruch 1

Verfahren zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen (U1, U2), das Folgendes umfasst:

- 2 Überschneidung mit Ausführbarkeit

- den Empfang von Verkaufsdaten für dieses Produkt aus mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);
- die Bereitstellung einer Verkaufsstellen-Datenbank (205), die geografische Daten und kennzeichnende Daten von diesen ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) ... enthält;
- die Ermittlung der Entfernung zwischen den anderen Verkaufsstellen (U1, U2) und jeder einzelnen der ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) anhand der geografischen Daten;
- die Formulierung eines Gewichtungsfaktors ...
- die Schätzung des Absatzes in der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) anhand ...

Konkrete Lehre: ja, der Anspruch enthält eine an den Fachmann gerichtete, konkrete Anweisung

Aufgabe: Schätzung des Absatzes in Verkaufsstellen (U1, U2), die über den erzielten Absatz keinen Bericht erstatten

Betriebswirtschaftliche Forschungstätigkeit => **nichttechnisch**

Merkmale: Sammeln und Auswerten von Daten im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Forschungstätigkeit – **nichttechnisch**

Datenbank – kann beliebige Datensammlung sein – **nichttechnisch**

Der Anspruch schließt Verfahren ein, die ganz ohne technische Mittel auskommen.

- die im Anspruch angegebenen nichttechnischen Merkmale tragen nicht zur technischen Lösung einer technischen Aufgabenstellung bei, **keine technische Lehre**
- **Mangelnde Technizität, keine Erfindung im patentrechtlichen Sinn**

5.3.3.b Aufgabenstellung untechnisch

Anspruch: Raufasertapete enthaltend eine Papierbahn, Fasern ...

Aufgabenstellung gemäß Beschreibung: Die neue Tapete schafft ein behagliches Raumklima.

Bejaht man das Vorhandensein technischer Merkmale („Mittel“) in einem Anspruch, so impliziert das mehr oder weniger das Vorliegen einer technischen Aufgabenstellung, denn die technischen Merkmale sind ja gerade solche, die eine technische Aufgabe lösen (selbst wenn – im Extremfall – diese technische Aufgabe in der Beschreibung fehlt).

Eindeutig technische Merkmale im Anspruch implizieren im Normalfall eine zugrunde liegende technische Aufgabenstellung.

Im Beispiel: Papierbahn, Fasern ... technische Merkmale ...

Technizität ist erfüllt

„Jeder beanspruchte Gegenstand, der technische Mittel definiert oder einsetzt, ist eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ“ (T0258/03)

3.8 Diese Schlussfolgerung steht in Einklang mit der Entscheidung T 931/95, wo es in Leitsatz III heisst:

- "Eine Vorrichtung, die als eine physikalische Entität oder ein konkretes Erzeugnis anzusehen ist, ist - auch wenn sie sich zur Ausführung oder Unterstützung einer wirtschaftlichen Tätigkeit eignet - eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.,,
- 4.7 Somit ist ein Verfahren, bei dem technische Mittel verwendet werden, im allgemeinen eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.

5.3.3.c Mittel untechnisch

Anspruch: Rezept für Schokoladeglasur

Liegt eine technische Aufgabe vor, die durch (strukturelle) Merkmale (durch planmäßige Nutzung beherrschbarer Naturkräfte) gelöst wird, so sind diese Merkmale im Allgemeinen als technische Merkmale („technische Mittel“) anzusehen.

Eine eindeutig technische Aufgabenstellung impliziert im Normalfall, dass die zu ihrer Lösung eingesetzten Mittel technisch sind.

Im Beispiel:

Aufgabenstellung: Schokoladeglasur **schmeckt gut** =
nichttechnische Aufgabenstellung => Rezeptur **nichttechnisch**

Aufgabenstellung: Schokoladeglasur macht **Torte haltbar** =
technische Aufgabenstellung (Gebiet der Konservierung) =>
Rezeptur **technisch**

„Eine Maßnahme ist technisch, wenn sie einem technischen Zweck dient.“ (Weiser, 2005, S. 42, PBl 1990, 106)

5.3.4 Biotechnologische Erfindungen

Biotechnologische Erfindungen sind 1) Erzeugnisse aus oder 2) Verfahren mit „biologischem Material“.

Biologisches Material a) enthält genetische Information und b) ist vermehrbar:

b1) von sich aus dazu fähig (selbst reprod.)

b2) oder mit Hilfe eines Wirts vermehrbar (z.B. Viren, Bakteriophagen)

Biologisches Material = jeder Bestandteil der belebten Natur

§ 1 Abs. 2 PatG (EPÜ-Regel 26, Abs. 2, 3): Erfindungen, die die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllen, können auch dann patentiert werden, wenn sie 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, wobei biologisches Material ein Material ist, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann. ...

§ 1 Abs. 2 PatG stellt klar, dass **biotechnologische Gegenstände** grundsätzlich **technischen Charakter** haben und somit dem Patentschutz zugänglich sind (stammt aus der PatG-Novelle BGBl. 42/2005 zur **Umsetzung der „Biotechnologie-Richtlinie“** - EU-Richtlinie 98/44/EG vom 6.7.1998)

Eine derartige Bestimmung fehlt im GMG, da § 2 Z 3 GMG „biologisches Material“ vom GM-Schutz ausschließt, biotechnologische Gegenstände sind daher dem GM-

Schutz nicht zugänglich

5.3.5 Beispiele nichttechnischen Charakters

Die Negativliste gemäß § 1 Abs. 3 PatG (§ 1 Abs. 3 GMG) ist nicht erschöpfend (... werden insbesondere angesehen ...). Die Punkte 1, 4-6 wurden im Zuge der Patentrechtsnovelle 1984 (BGBl. 234/1984) in Anpassung an das EPÜ als den Begriff der Erfindung (also der Technizität) negativ erläuternde Aufzählung eingeführt, um anzudeuten, was unter dem im Gesetz nicht definierten Begriff „Erfindung“ zu verstehen ist.

Art 52 Abs. 2 EPÜ	§ 1 Abs. 3 PatG	§ 1 Abs. 3 GMG
	Als Erfindungen werden insbesondere nicht angesehen:	
identisch	1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden	identisch
Regel 29 Abs. 1 EPÜ-AO - identisch	2. der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung;	Fehlen, da § 2 Abs. 3 GMG biologisches Material ohnehin generell vom GM-Schutz ausnimmt
identisch	3. die bloße Entdeckung eines Bestandteils des menschlichen Körpers, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens;	
identisch	4. ästhetische Formschöpfungen;	identisch
	5. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;	identisch
identisch	6. die Wiedergabe von Informationen.	identisch

5.3.6 Gesamtbetrachtung

§ 1 Abs. 4 PatG (§ 1 Abs. 4 GMG analog): Abs. 3 steht der Patentierung der dort genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur entgegen, soweit für sie **als solche** Schutz begehrt wird.

Folgerungen

- Anspruch mit technischen und nichttechnischen Merkmalen ist zulässig
- Verhältnis der Anzahl technischer zu nichttechnischen Merkmalen spielt keine Rolle, **es kommt allein auf den Gesamtcharakter des Gegenstandes an**, beispielsweise kann ein nichttechnisches Merkmal (z.B. mathematische Methode) mit technischen Elementen (z.B. gesteuertes Ventil) so zusammenwirken, dass eine technische Wirkung entsteht (die nichttechnischen Merkmale können sogar den bestimmenden Teil des beanspruchten Gegenstandes bilden, wenn sie so mit den technischen Merkmalen zusammenwirken, dass eine technische Wirkung entsteht)
- Eine patentfähige Erfindung kann z.B. auf einer Entdeckung aufbauen, eine ästhetische Wirkung zum Ziel haben oder ein Computerprogramm einsetzen
- Aber: **Die technischen Merkmale müssen für die Erfindung notwendig**

sein. Kann der Gegenstand auch ohne die technischen Merkmale realisiert werden oder tragen diese zum erfindungsgemäßen Erfolg nichts bei => mangelnde Technizität

Einem Gegenstand, der sich tatsächlich in einem ausgeschlossenen Gegenstand erschöpft (der kein einziges technisches Merkmal enthält), mangelt es an Technizität.

ad veralteter „Beitragsansatz“:

T0258/03 (Hitachi/Auktionsverfahren) – „Beitragsansatz“ veraltet, außerdem EPA-Prüfrichtlinien C IV 2.2

3.2 Dem in der früheren Rechtsprechung der Beschwerdekammern verwendeten sogenannten Beitragsansatz liegt der Gedanke zugrunde, dass das EPÜ eine Patentierung nur "in den Fällen [zulässt], in denen die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leistet" (T 38/86, ABl. EPA 1990, 384, Leitsatz II). Mit anderen Worten wurde für die Prüfung des ersten Erfordernisses, d. h. für die Prüfung auf Vorliegen einer Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ, ein Kriterium aufgestellt, das auf der Erfüllung weiterer in diesem Artikel erwähnter Erfordernisse, insbesondere Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit, beruhte. Somit wurde bei der Ermittlung, ob ein Gegenstand nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, der Stand der Technik in einem gewissen Umfang berücksichtigt:

- "Bei der vorstehenden Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet oder ihre Ausführung mit technischen Überlegungen einhergeht, deren Ergebnis als technischer Beitrag zum Stand der Technik gewertet werden kann, sind (ausser dem allgemeinen Stand der Computertechnik, s. Nr. 3.4) keine einzelnen Schriften wie beispielsweise die Druckschrift D1 berücksichtigt worden. Aber auch dann wird sich faktisch nichts an der vorstehenden Analyse ändern" (T 769/92, ABl. EPA 1995, 525, Nr. 3.8 der Entscheidungsgründe).

- 3.3 In jüngeren Entscheidungen der Kammern wurde jedoch befunden, dass bei der Prüfung auf Vorliegen einer Erfindung jeglicher Vergleich mit dem Stand der Technik unangemessen ist:

- "Die Ermittlung des technischen Beitrags, den eine Erfindung zum Stand der Technik leistet, ist daher eher ein probates Mittel zur Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit als zur Entscheidung der Frage, ob das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ greift" (T 1173/97, ABl. EPA 1999, 609, Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

- "Das EPÜ entbehrt jeder Grundlage, bei der Prüfung, ob die fragliche Erfindung als eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ anzusehen ist, zwischen "neuen Merkmalen" und Merkmalen der Erfindung, die aus dem Stand der Technik bekannt sind, zu unterscheiden. Daher fehlt auch die Rechtsgrundlage, hierbei den sogenannten Beitragsansatz anzuwenden" (T 931/95, a. a. O., Leitsatz IV).

- Diese Ansicht wird von der Kammer in der jetzigen Besetzung geteilt.

- 3.4 Zudem sind gemäss Artikel 52 (3) EPÜ die in Absatz 2 dieses Artikels aufgeführten Gegenstände nur als solche vom Patentschutz ausgeschlossen. Schon lange gilt, dass aufgrund dieser Vorschrift eine Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen patentierbar sein kann:

- "Durch den Einsatz technischer Mittel kann ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten ganz oder teilweise ohne menschliche Eingriffe durchgeführt werden und dadurch im Hinblick auf Artikel 52 (3) EPÜ zu einem technischen Vorgang oder Verfahren werden, so dass eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ vorliegt" (T 38/86, a. a. O., Leitsatz III).

- "Die Bejahung der Patentfähigkeit kann nicht durch ein zusätzliches Merkmal zunichte gemacht werden, das als solches selbst dem Patentierungsverbot unterliegen würde ..." (T 769/92, a. a. O., Leitsatz II).

- 3.5 Unter Berücksichtigung der Feststellungen, dass eine Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werden kann und der Stand der Technik bei der Entscheidung, ob es sich beim beanspruchten Gegenstand um eine solche Erfindung handelt, nicht zu berücksichtigen ist, besteht also ein zwingender Grund dafür, einen technische und nichttechnische Merkmale aufweisenden Gegenstand nicht nach Artikel 52 (2) EPÜ zurückzuweisen, ganz einfach darin, dass sich herausstellen könnte, dass die technischen Merkmale selbst allen Erfordernissen des Artikels 52 (1) EPÜ genügen.

- 3.6 Darüber hinaus ist es oft schwer, einen Anspruch in technische und nichttechnische Merkmale zu unterteilen, und eine Erfindung kann technische Aspekte aufweisen, die in einem weitgehend nichttechnischen Kontext verborgen sind (s. Nr. 5.8 weiter unten). Solche technischen Aspekte sind im Rahmen der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unter Umständen leichter auszumachen, die nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern den technischen Aspekten einer Erfindung gilt (s. Nr. 5.3 weiter unten). So kann es neben dem restriktiven Wortlaut des Artikels 52 (3) EPÜ, mit dem der Anwendungsbereich des Artikels 52 (2) EPÜ eingeschränkt wird, praktische Gründe dafür geben, Mischungen aus technischen und nichttechnischen Merkmalen generell als Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ anzusehen.

„nichttechnische Merkmale als solche“

Nachtrag zum Beispiel „Schätzung des Absatzes“ (siehe [Kapitel 5.3.3.a Seite 52](#)):

Die **Aufnahme des Merkmals „Mikroprozessor“** in den Anspruch **erzeugt einen technischen Charakter** (Technizität wird von EPA im Sinne der Gesamtbetrachtung bejaht): bei einem Mikroprozessor handle es sich um „ein ausdrücklich technisches Mittel“ (T0154/04, Absatz 22).

ABER: Die Erfindungseigenschaft (inkl. Mikroprozessor) wird verneint:

„**Nichttechnische Merkmale**, die nicht mit dem technischen Gegenstand des Anspruchs zur Lösung einer technischen Aufgabe zusammenwirken (sog. „nichttechnische Merkmale als solche“), leisten keinen Beitrag zum Stand der Technik und **werden daher bei der Beurteilung von Neuheit und Erfindungseigenschaft nicht berücksichtigt.**“ (T0154/04, Abs. 5F)

5.3.7 Prüfung auf Technizität

Technizität, Neuheit und Erfindungseigenschaft sind getrennt voneinander zu beurteilen. Für die Beurteilung der Technizität ist der Stand der Technik und der Beitrag, den ein Gegenstand dazu leistet, unerheblich. Die **Technizität** ist ein **absolutes**, d.h. vom Stand der Technik unabhängiges, **Patentierbarkeitskriterium**.

Oder anders ausgedrückt:

Bei der **Prüfung auf Technizität** werden **alle Merkmale berücksichtigt**, auch jene, die in Summe aus dem Stand der Technik bekannt sind („Gesamtbetrachtung“).

Bei der **Prüfung auf Neuheit und Erfindungseigenschaft** dagegen werden **von den nichttechnischen Merkmalen nur diejenigen, die zur Lösung der technischen Aufgabe beitragen**, berücksichtigt, „nichttechnische Merkmale als

solche“ werden bei der Merkmalsanalyse gedanklich gestrichen.

5.3.7.a Gesamtbetrachtung versus Beitrags- bzw. Kerntheorie

Beanspruchter Gegenstand [a b c]

a, b ... technische Merkmale (z.B. Computernetzwerk)

c ... nichttechnisches Merkmal als solches (z.B. Auktionsverfahren)

Ist [a b c] technisch?

Ist [a b c] neu?

Gesamtbetrachtung: **Technizität: ja** (durch Merkmale a, b)

Neuheit: nein (Merkmal c bleibt unberücksichtigt)

Gemäß der veralteten Beitrags- bzw. Kerntheorie wäre die Technizität zu verneinen gewesen (bekannte Merkmale a, b bleiben unberücksichtigt), eine Entscheidung zur Neuheit erübrigte sich.³

5.3.7.b Berücksichtigung technischer und nichttechnischer Merkmale

	Beispiel	... werden berücksichtigt bei Prüfung auf Technizität	... werden berücksichtigt bei Prüfung auf Neuheit und Erfindungseigenschaft
Alle technischen Merkmale ...		Ja	Ja
Nichttechnische Merkmale, die mit technischen zusammenwirken, um eine technische Aufgabe zu lösen ...	Verfahren, das mathematische Methode nützt, um Ventil zu steuern	Ja	Ja mathematische Methode 
Nichttechnische Merkmale, die NICHT mit technischen zusammenwirken, um eine technische Aufgabe zu lösen („ nichttechnische Merkmale als solche “) ...	Auktionsverfahren im Internet	Ja	Nein Auktionsverfahren

Vordergründig nichttechnische Merkmale, die (zusammen mit technischen Merkmalen) zur Lösung einer technischen Aufgabenstellung beitragen, sind den technischen Merkmalen gleichgestellt, bei der Prüfung auf Neuheit und Erfindungseigenschaft werden sie wie technische Merkmale behandelt. Man könnte sie daher ebenso gut als technische Merkmale betrachten, vgl. mit dem Grundsatz:

„Eine eindeutig technische Aufgabenstellung impliziert im Normalfall, dass die zu ihrer Lösung eingesetzten Mittel technisch sind.“

³ Die **Beitragstheorie (contribution approach, in DE Kerntheorie)**, nach der der technische Charakter durch die über den Stand der Technik hinausgehenden Merkmale begründet sein muss, **wird heute von EPA und DPMA abgelehnt** (T0154/04, T0258/03, GRUR 3/2006, S. 177)

Beispiel „grüner Gewehrkolben“

Anspruch 1: Gewehr umfassend einen Lauf (a), einen Kolben (b) und einen Abzughahn (c).

Anspruch 2: Gewehr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kolben grün lackiert ist (d).

Gegenstand von Anspruch 2 ist [a b c d] ist **im Sinne der Gesamtbetrachtung** auf Grund der eindeutig technischen Merkmale a, b und c **technisch**.

Als nächstliegender Stand der Technik wurde [a b c] ermittelt.

Ist der Gegenstand von Anspruch 2 neu oder erfinderisch?

Fallbeispiel 1: Der Anspruch 1 [a b c] ist nicht neu, die Merkmalskombination des Anspruchs 2 [a b c d] wurde nicht vorveröffentlicht.

Wesentlich ist die Anspruch 2 zugrunde liegende Aufgabe:

Aufgabenstellung (A): Gewehr sieht gut aus

Es handelt sich um eine nichttechnische Aufgabe, das nichttechnische Merkmal d wirkt mit den technischen Merkmalen a, b, c nicht zusammen, um eine technische Aufgabe zu lösen:

d ist „**nichttechnisches Merkmal als solches**“,
d **wird bei der Merkmalsanalyse gestrichen:**

Der Gegenstand von A2 ist **nicht neu!**

Aufgabenstellung (B): Gewehr besser getarnt

Es handelt sich um eine technische Aufgabe, das Merkmal d wirkt mit technischen Merkmalen, insbesondere mit dem Kolben b, zusammen, um eine technische Aufgabe zu lösen:

d **wird bei der Merkmalsanalyse berücksichtigt:**

Der Gegenstand von A2 ist **neu!**

Falls man (wider Erwarten) der grünen Tarnfarbe (Merkmal d) in Zusammenhang mit a, b und c Erfindungseigenschaft zugesteht, so wird A2 erteilt.

Fallbeispiel 1: Der Anspruch 1 ist neu und erfinderisch. Wird der Anspruch 2 erteilt oder nicht?

Aufgabenstellung (A): Gewehr sieht gut aus

Es handelt sich um eine nichttechnische Aufgabe, d ist ein „nichttechnisches Merkmal als solches“:

Anspruch 2 ist ein „**Nullanspruch**“, der Anspruch 1 kein weiteres Merkmal hinzufügt, dieser wird nicht erteilt.

Aufgabenstellung (B): Gewehr besser getarnt

Es handelt sich um eine technische Aufgabe, das Merkmal d ist wie ein technisches Merkmal zu behandeln:

Da Anspruch 1 neu und erfinderisch ist, wird auch Anspruch 2 erteilt.

5.3.8 Entdeckungen

Dem Entdecken per se von etwas Vorhandenem, das bisher nur nicht bekannt war, ermangelt es an einer konkreten Lehre.

Keine Erfindungen sind etwa:

Röntgenstrahlen per se; Stoßfestes Material per se (das in der Natur vorkommt!);

Hierunter fallen auch die Punkte 2 und 3 der Negativliste:

2. der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung
3. die bloße Entdeckung eines Bestandteils des menschlichen Körpers, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens

Erfindungen können jedoch darstellen:

Apparat zum Durchleuchten, der Röntgenstrahlen erzeugt;
Eisenbahnschwellen aus stoßfestem Material

5.3.8.a Biologisches Material

[Siehe auch [Kapitel 5.3.4, Seite 54](#)]

Biologisches zwar in der Natur bereits vorhandenes, aber isoliertes Material ist technisch:

§ 1 Abs. 2 Z 1 PatG (EPÜ-Regel 27 lit. a): Erfindungen ... können auch dann patentiert werden, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material ... zum Gegenstand haben, ... Zu diesen patentierbaren Erfindungen zählen auch

1. biologisches Material, das **mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt** wird, auch wenn es in der Natur schon vorhanden war; ...

Auch in der Natur bereits vorhandenes biologisches Material kann patentiert werden, sofern es durch den Menschen **aus seiner natürlichen Umgebung isoliert („herausgeschält“)** wurde.

Den Schritt des Identifizierens, der Reinigung, Bestimmung und Vermehrung kann die Natur selbst nicht vollbringen (Biotechnologie-Richtlinie – Erwägung 21).

Dieses „Isolieren“ begründet die Technizität.

5.3.8.b Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers

§ 1 Abs. 2 Z 2 PatG (EPÜ-Regel 29 Abs. 2): ... Zu diesen patentierbaren Erfindungen zählen auch ...

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**, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils **mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch** ist.

Dagegen können sich die Rechte aus dem Patent **nicht** auf den menschlichen Körper und dessen Bestandteile **in seiner natürlichen Umgebung** erstrecken. (Biotechnologie-Richtlinie – Erwägung 20)

5.3.9 Wissenschaftliche Theorien

Reinen Erkenntnissen per se ermangelt es an einer konkreten Lehre.

Die Halbleitertheorie kann keine Erfindung darstellen -
ein Halbleiterelement natürlich schon

Auch eine nachfolgende wissenschaftliche Erklärung einer bisher empirisch befolgten technischen Lehre ist nicht patentfähig.

5.3.10 Mathematische Methoden

Algorithmen mit Zahlen per se, die - losgelöst von einer technischen Problemlösung - etwas Beliebiges darstellen können, ermangelt es an einer konkreten Lehre.

Die Fast-Fourier-Transformation oder ein schneller Algorithmus zum Invertieren einer Matrix können keine Erfindung darstellen -

ein CD-Player, der FFT verwendet oder eine Prozesssteuerung, die eine schnelle Matrixinversion einsetzt, natürlich schon

5.3.11 Ästhetische Formschöpfungen

- sollen das räumliche, farbliche oder klangliche Schönheitsempfinden ansprechen
- sollen auf den Seh-, Hör-, Geruchs- oder Geschmackssinn einwirken
- sollen einen ansprechenden Eindruck hervorrufen

Das sind keine technischen Aufgabenstellungen.

Ein Buch, das durch die künstlerische Wirkung seiner Aufmachung definiert ist -

ein Buch, das durch ein technisches Merkmal betreffend die Art des Bindens oder des Buchrückens definiert ist, natürlich schon

Ein ästhetischer Effekt neben einer technischen Problemstellung ist nicht patenthindernd, letztere muss aber wenigstens implizit vorhanden sein. Technizität wird regelmäßig zuerkannt, wenn ein ästhetischer Effekt durch eindeutig technische Merkmale erzielt wird (siehe Beispiel Raufasertapete oder IPC-Unterklassen A44C „Schmucksachen“ und B44F „Besondere Musterungen und Bilder“).

5.3.12 Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten

Da das menschliche Gehirn KEIN technisches Mittel ist sind „Anweisungen an den menschlichen Geist“ (frühere Diktion) und rein gedankliche Tätigkeiten (mental acts) nichttechnisch.

Wird die menschliche Verstandestätigkeit beim Einsatz beherrschbarer Naturkräfte so zwischengeschaltet, dass der Erfolg der Erfindung primär auf der menschlichen

Verstandestätigkeit beruht, so ist die Lehre nicht technisch.

AT 505 455 A1 (Entwurf einer optimierten Lagerschale)

Anspruch 1 - Entwurfsverfahren - ein Mensch soll

- Zielwerte für Belastungsgrößen (x1, x2, x3) der Lagerschale (2) vorgeben
- Datensätze mit Werten von die Ausnehmung definierenden Parametern festlegen
- etc.

Der Erfolg hängt von menschlicher Denktätigkeit ab => **mangelnde Technizität!**

Der Technizität steht nicht entgegen, wenn die Lehre neben technischen Maßnahmen auch die menschliche Verstandestätigkeit einschaltet, ohne dass der Erfolg der Erfindung von einer kreativen Denkleistung abhängt.

Verfahren zum Überwachen eines Flusskraftwerkes, dadurch gekennzeichnet durch folgende Schritte

1 ... <technische Maßnahme>

2 ... <technische Maßnahme>

3. dass ein Mensch bei Aufleuchten der Kontrolllampe das Wehr öffnet

4 ... <technische Maßnahme>

Technizität ist zu bejahen (der Mensch als „Roboter“)

5.3.12.a Pläne Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten

Keine Erfindungen sind etwa Unterrichtsmethoden, eine neue Geheimschrift, Verfahren zum Erlernen einer Fremdsprache, Verfahren zum Lösen von Kreuzworträtseln -

Geräte zum Unterrichten (G09B) oder Ver- oder Entschlüsselungsgeräte für Geheimschriften (G09C) können jedoch Erfindungen darstellen.

5.3.12.b Pläne, Regeln und Verfahren für Spiele

Keine Erfindungen sind etwa Spielregeln oder Spielideen -

Technische Mittel zur Erreichung des Spielzwecks, z.B. besonderes Spielbrett, Einrichtung zur Datenerfassung bei Glücksspielen (AT 408 841 B - siehe IPC-Unterklassen A63F ff) können jedoch Erfindungen darstellen.

5.3.12.c Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten

(„Geschäftsmethoden“, „doing business“)

Keine Erfindungen sind etwa die Abfassung und Verwaltung von Finanzierungsverträgen, Regeln für eine Versteigerung oder das Management einer Rinderherde (T0365/05 - EP 637 200 B1) -

eine Vorrichtung für die Festlegung der Reihenfolge der Bedienung von Kunden oder die Verwendung eines

Identifizierungs-codes im elektronischen Zahlungsverkehr können jedoch Erfindungen darstellen.

Bovine herd management (T0365/05)

EP 637 200 B1, Anspruch 1, **rot hinterlegt sind die vom nächstliegenden Stand der Technik (D2: Froot, M.: "The Production Index", Conference for Milk Producers - Breeding Better Cows) nicht abgedeckten Merkmale:**

A method of bovine herd management comprising the steps of:

a) gathering data on milk production for each member of a herd, on a routine basis,

b) using a mathematical herd management model to modify the data to **determine the actual productivity** of each cow in the herd,

c) establishing a database for each member of said herd, **based upon the modified data of step (b)**,

d) continuously updating said database, said method being characterized by:

making physical changes to said herd based upon information in said database (Anm.: durch Schlachten unproduktiver Tiere), in order to increase milk productivity of said herd,

wherein the gathering of data of step (a) includes obtaining ... and wherein the mathematical herd management model of step (b) comprises ... adjustment factors that account for an individual member's productivity changes, resulting from effects based upon **age, pregnancy, position on a lactation curve, a month of freshening and random and fixed residuals.**

Aus T0365/05 (Absatz 5.8): The Board disagrees with the appellant's view that applying an algorithm to obtain a more accurate representation of the herd's productivity is a technical solution to a technical problem.

Nach Ansicht der Beschwerdekammer tragen die vom nächstliegenden Stand der Technik D2 nicht abgedeckten Merkmale nicht dazu bei, die Produktivität der Herde zu erhöhen, sondern dienen lediglich einem **rein kognitiven Zweck**, nämlich dem, die Produktivität der Herde genauer zu erfassen ("Anweisung an den menschlichen Geist").

- **Diese Merkmale** lösen daher keine technische Aufgabe,
- sie **sind somit nichttechnische Merkmale** als solche,
- die bei der Prüfung auf Neuheit und Erfindungseigenschaft **nicht berücksichtigt** werden.

Dem Gegenstand des Anspruchs ermangelt es an Erfindungseigenschaft gegenüber D2.

5.3.12.d Programme für Datenverarbeitungsanlagen

Computerprogramm = eine Folge von Anweisungen in einer Programmiersprache, die ein Computer abarbeiten kann

Computerimplementierte Erfindung = Sammelbegriff, der Erfindungen umfasst, zu deren Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung (z.B. ein Mikrochip) eingesetzt wird, wobei mindestens ein Merkmal des beanspruchten Gegenstandes mit einem Computerprogramm realisiert wird.

Einem Computerprogramm liegt ein gedankliches Konzept zugrunde => Quellcode ist ein in bestimmter Form niedergeschriebenes gedankliches Konzept („Literatur für Computer“) => durch Urheberrecht geschützt.

=> Computerprogramme als solche, losgelöst von einem konkreten technischen Problem, sind nicht technisch

Die bei der Ausführung von Computerprogrammen immer auftretenden physikalischen Wechselwirkungen zwischen Programm und Computer, wie z.B. elektrische Ströme auf der Festplatte oder im Prozessor, begründen KEINE Technizität.

Eine „**weitere technische Wirkung**“ (ein „zusätzlicher technischer Effekt“), den der Betrieb des Programms hervorbringt, ist erforderlich.

Eine **weitere technische Wirkung** ist z.B. bei der Steuerung, Regelung oder Überwachung des Ablaufs technischer Einrichtungen (z.B. „Programmierter Mikroprozessor zur Steuerung einer Waschmaschine“) oder

der Verarbeitung von Daten, die Gegenstände verkörpern oder bei Erfindungen, die die Funktionsfähigkeit eines Computers ermöglichen (Zusammenwirken seiner Elemente)

vorhanden.

ist jedoch nicht vorhanden bei z.B. der Lösung eines nichttechnischen Problems, etwa für ökonomische Konzepte, Marketingstrategien, Geschäftsmethoden oder

Rechtschreibkontrollen oder

der Darstellung bestimmter Schriftzeichen oder

der Simulation menschlicher Geistestätigkeit durch ein Programm

5.3.12.d.i Zulässige Ansprüche

Erzeugnisansprüche: programmierter Computer, programmiertes Computernetzwerk, programmierte sonstige Vorrichtung

Verfahren, das von einem Computer, einem Computernetz, einer sonstigen programmierten Vorrichtung durch Ausführung von Software verwirklicht wird

Datenträger, dadurch gekennzeichnet, dass auf ihm ein Programm zur Ausführung des in den Ansprüchen 1-... beanspruchten Verfahrens gespeichert ist (sog. „Computerprogrammprodukt“)

(Interessante IPC-Unterklasse: G06F „Elektrische digitale Datenverarbeitung“, insb. G06F17)

5.3.12.d.ii Anspruch auf ein „Programm“?

ÖPA: Auf ein „Programm“ darf ein Anspruch gemäß ÖPA-Software-Prüfrichtlinie nicht gerichtet sein

EPA: gemäß EPA-Rili C IV 2.3.6 kann ein Anspruch auf ein Programm, falls weitere technische Wirkung bejaht wird, erteilt werden (entsprechend T1173/97)

ÖPA+EPA: Source-Code (Programmlisten, Quellcode) im Anspruch ist unzulässig

5.3.12.d.iii Anspruch auf „Programmlogik“?

GMG-Sonderregelung:

§ 1 Abs. 2 GMG: Als Erfindung im Sinne des Abs. 1 wird auch die **Programmlogik** angesehen, die Programmen für Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegt.

GM-Anspruch kann auf eine „Programmlogik“ gerichtet sein (siehe AT-Softwareprüfrichtlinie)

5.3.12.e Wiedergabe von Informationen

Der akustischen oder visuellen Wiedergabe von Informationen, die lediglich durch ihren an den menschlichen Geist gerichteten Inhalt definiert ist, ermangelt es an technischem Charakter. Die „informationelle Einwirkung“ auf den menschlichen Geist bedingt einen rein mentalen Prozess, der ohne Nutzung irgendwelcher technischer Mittel abläuft. (interessant z.B. G09F – Reklamewesen)

Keine Erfindungen: kognitive Information ohne Beziehung oder Interaktion mit einem technischen System

Verkehrszeichen, das anhand seines Warnhinweises definiert ist
Schallplatte besonderen Inhalts

Tabellen, Formulare, Schriftanordnungen

Farbige Plattenhülle

Lexikon-Lesezeichen mit Abkürzungen

Kann Erfindung sein: (umfasst technische Merkmale)

Warnsignal, das sich an eine technische Vorrichtung richtet

Warnanzeige, die einem Menschen die Fehlfunktion eines Gerätes anzeigt

Messinstrument, das Messkurve aufzeichnet

Datenträger, der für ein technisches System funktionelle Merkmale speichert

5.3.12.f Technizität im PCT

PCT – Regeln 39 (67) AO: Die Internationale Recherchenbehörde (Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde) ist nicht verpflichtet, eine internationale Recherche (eine internationale vorläufige Prüfung) für eine internationale Anmeldung durchzuführen, wenn und soweit der Anmeldegegenstand folgende Gebiete betrifft:

i) wissenschaftliche und mathematische Theorien, ...

- iii) Pläne, Regeln und Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit, für rein gedankliche Tätigkeiten oder für Spiele, ...
- v) bloße Wiedergabe von Informationen,
- vi) Programme von Datenverarbeitungsanlagen insoweit, als die Internationale Recherchenbehörde nicht dafür ausgerüstet ist, für solche Programme eine Recherche über den Stand der Technik durchzuführen.

PCT - ISPE-Guidelines, Kapitel 9: Abschnitt 9.04: ... Some Authorities use an approach involving a "practical application" while others use an approach involving a "technical character." Each Authority may use the approach that is consistent with its own practice. ...

Die Prüfung auf Technizität erfolgt bei PCT-Anmeldungen wie bei nationalen.

Wesentlich: Anwendung des Grundsatzes der Gesamtbetrachtung

Wenn einem Gegenstand im Sinne der Gesamtbetrachtung Technizität zugesprochen wird, so ist eine internationale Recherche durchzuführen.

An Hand des nächstliegenden Standes der Technik ergibt sich mangelnde Neuheit und Erfindungseigenschaft, sofern sich der Anmeldungsgegenstand vom nächstliegenden Stand der Technik nur durch „nichttechnische Merkmale als solche“ unterscheidet.

PCT – mangelnde Technizität

Abschnitt 9.02 der ISPE-Guidelines: ... While the subject matter in these Rules may be excluded from search or examination, there is no requirement that it be excluded. Depending on the policy of the Authority, such subject matter may be searched or examined. ...

Nur wenn einem Gegenstand (natürlich im Sinne der Gesamtbetrachtung) Technizität abgesprochen wird, kann (muss aber nicht) von einer Recherche abgesehen werden.

Wird keine Recherche durchgeführt, ist im PCT-Formular anzukreuzen:

„Certain claims were found unsearchable ... because they relate to subject matter not required to be searched by this authority.“

Internationale Recherche

Art. 17 PCT, Abs. 2: a) Falls nach Auffassung der Internationalen Recherchenbehörde

i) die internationale Anmeldung einen Gegenstand betrifft, in Bezug auf den die Internationale Recherchenbehörde nach der Ausführungsordnung nicht verpflichtet ist, eine Recherche durchzuführen, und im vorliegenden Fall beschließt, keine Recherche durchzuführen,

ii) ...

so stellt die Internationale Recherchenbehörde diesen Tatbestand in einer Erklärung fest und teilt dem Anmelder und dem Internationalen Büro mit, dass kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird.

b) Wird einer der in Buchstabe a) aufgeführten Fälle nur in Bezug auf bestimmte Ansprüche festgestellt, so ist in den internationalen Recherchenbericht im Hinblick auf diese Ansprüche lediglich ein entsprechender Hinweis aufzunehmen, während für die anderen Ansprüche ein Recherchenbericht nach Artikel 18 erstellt wird.

(Art. 34, betreffend die internationale vorläufige Prüfung, analog)

5.3.13 Keine Erfindungen

Die in § 1 Abs. 2 PatG angeführten Gegenstände und Tätigkeiten (z.B. **Entdeckungen**, wissenschaftliche **Theorien**, **mathematische Methoden**, **ästhetische Schöpfungen**, **Pläne**, **Programme für Datenverarbeitungsanlagen**, **Informationswiedergabe**) wurden schon bisher von der Judikatur nicht als Erfindung angesehen.

Abs. 3 stellt ausdrücklich klar, dass Abs. 2 der Patentierung der dort genannten Gegenstände und Tätigkeiten nur entgegensteht, soweit für sie **als solche** Schutz begehrt wird. Daher kann z.B. eine damit verbundene technische Anwendung durchaus patentierbar sein.

Gemäß § 1 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 PatG sind **Programme** für Datenverarbeitungsanlagen **als solche** nicht als schützbares Erfindungen anzusehen; eine damit verbundene technische Anwendung kann jedoch patentierbar sein.

Unter einem **Programm** ist hier eine Folge von Befehlen zur Lösung einer bestimmten Aufgabe mit einer Datenverarbeitungsanlage zu verstehen.

Der beanspruchte Gegenstand muss jedoch eine über den Stand der Technik hinausgehende Wirkung aufweisen, damit ihm die **Patentfähigkeit** zuzusprechen ist. Ob bei seiner Verwirklichung ein Rechnerprogramm eine Rolle spielt oder nicht, ist nicht von entscheidender Bedeutung.

Eine programmbezogene Erfindung ist also z.B. dann schützbar, wenn eine **außerhalb** des Rechners liegende technische Wirkung eintritt. Unter Rechner ist dabei der gesamte Rechner einschließlich der Peripheriegeräten, nicht etwa bloß die Zentraleinheit zu verstehen.

Betrifft der Gegenstand ausschließlich die **Informationswiedergabe** an Peripheriegeräten, so ist ein Patentschutz schon auf Grund des § 1 Abs. 2 Z 4 PatG (Nichtschützbarkeit der Wiedergabe von Informationen) ausgeschlossen.

Eine programmbezogene Erfindung ist aber auch schützbar, wenn sie nur die programmgesteuerte interne Arbeitsweise einer Datenverarbeitungsanlage betrifft, die einen **innerhalb** der Datenverarbeitungsanlage gelegenen **technischen Effekt** bewirkt.

Als Beispiel hierfür ist ein Datenverarbeitungssystem mit einem kleinen schnellen Arbeitsspeicher und einem größeren, aber langsameren weiteren Speicher anzusehen. Beide Speicher seien unter der Steuerung durch ein Programm so koordiniert, dass ein Verarbeitungsprozess mit einem über die Kapazität des schnellen Arbeitsspeichers hinausgehenden Bedarf an adressierbarem Raum mit im wesentlichen derselben Geschwindigkeit durchgeführt werden kann, als wenn die Prozessdaten insgesamt in den schnellen Speicher geladen worden wären.

Der technische Charakter fußt hier auf der effektiveren Steuerung eines vorbestimmten Rechners. Dagegen beschränkt sich eine Erfindung, die sich auf ein neues Programm für eine bekannte Datenverarbeitungsanlage bezieht, auf das Programm als solches und ist daher vom Patentschutz ausgenommen, sofern nicht durch das neue Programm ein innerhalb der Datenverar-

beitungsanlage gelegener, patentbegründender Effekt bewirkt wird.

Die große Zahl der Programme, die im wesentlichen an den Menschen gerichtete Informationen aufnimmt, verarbeitet und wieder dem Menschen verfügbar macht, hat somit **keinen technischen Charakter**. Demnach sind also Buchhaltungs-, Kalkulations-, Dispositions-, Musik-, Spiel- u.dgl. Programme **nicht patentierbar**.

Nach der Spruchpraxis kommt dem Gedanken, ein bisher von Hand ausgeübtes Verfahren maschinell auszuführen, Erfindungseigenschaft nicht zu. In Weiterführung dieses Grundsatzes kann im bloßen Einsatz einer bekannten Datenverarbeitungsanlage in einer bekannten technischen Vorrichtung zur schnelleren oder genaueren Erzielung des mit der Vorrichtung bewirkten Arbeitsergebnisses mittels eines hierfür entwickelten Programmes über im Bereich fachmännischen Könnens Liegendes nicht erblickt werden, sofern nicht ein **zusätzlicher technischer Effekt** hinzutritt.

- **Programmiersprachen** in Anmeldungsunterlagen

Die Anmeldungsunterlagen sind - unbeschadet des § 89 Abs. 2 PatG - in deutscher Sprache abzufassen, sodass die Erfindung für Fachleute, die nicht als Programmierexperten angesehen werden können, verständlich ist; Programmiersprachen sind daher zur Beschreibung und zur Definition von Schutzrechten **nicht** geeignet. In der deutschen Sprache eingeführte, einer fremden Sprache entstammende **Fachausdrücke** können jedoch verwendet werden.

5.4 Gewerbliche Anwendbarkeit

Eine Erfindung ist dann als *gewerblich anwendbar* anzusehen, wenn sie eine Tätigkeit zulässt, welche die äußeren „bildhaften“ Merkmale berufsmäßiger Beschäftigung erfüllt. Hiedurch ist ausreichend klargestellt, dass z.B. auch Erfindungen auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft als gewerblich anwendbar anzusehen sind.

Der **technische Fortschritt** wird **nicht** als zwingende Voraussetzung für die Patentierbarkeit einer Erfindung angesehen. Als Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit kann der technische Fortschritt jedoch herangezogen werden.

Wie die Technizität ist auch die gewerbliche Anwendbarkeit **unabhängig vom Stand der Technik** und daher ein **absolutes Patentierbarkeitskriterium**.

In den meisten Fällen ergibt sich die gewerbliche Anwendbarkeit von selbst, sodass keine genauere Beschreibung dieses Punkts notwendig ist.

Falls die gewerbliche Anwendbarkeit nicht offensichtlich ist, muss sie in der Beschreibung ausdrücklich angegeben werden, denkbar etwa bei chemischen Stoffen oder biologischen Erfindungen.

Die Abgrenzung mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit von mangelnder Ausführbarkeit ist im Einzelnen nicht geklärt. In FR und IT wird die Unausführbarkeit einer Erfindung unter dem Gesichtspunkt der mangelnden gewerblichen Anwendbarkeit betrachtet.

Das EPA unterscheidet (EPA-Rili, C IV 5.1 und C II 4.11) Anspruchsangaben betreffend ...

A) ... die angestrebte (unmögliche) Funktionsweise oder den (unmöglichen) Zweck einer Erfindung

Beispiele: „Windkraftanlage, die auch bei Windstille Strom erzeugt“, „Windrad mit einem Wirkungsgrad von 1000%“

=> bei Patentanmeldungen **mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit** (§ 1 PatG) bemängeln
(bei GM-Anmeldungen erfolgt keine Prüfung auf gewerbliche Anwendbarkeit und daher auch keine Bemängelung)

B) ... die konstruktive Ausgestaltung einer offensichtlich gegen Naturgesetze verstoßenden Maschine

Beispiel: „Windkraftanlage mit einem Gebläse und 10 davon angetriebenen Windrädern“

=> **mangelnde Ausführbarkeit / Offenbarung** (§ 87a PatG, § 13 Abs. 2 GMG) bemängeln (Patent- und GM-Anmeldung) („Eine Maschine, die die anmeldungsgemäße Aufgabenstellung, Energie zu gewinnen, löst, ist nicht so offenbart, dass sie ein Fachmann ausführen kann“)

Bei Zurückweisung einer Patentanmeldung auf Grund mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit muss das rechtskundige Mitglied dem 3-er-Senat der TA angehören (§ 61 Abs. 4 Z1 PatG).

Eine GM-Anmeldung kann im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung wegen mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit nicht zurückgewiesen werden, denn gewerbliche Anwendbarkeit wird gemäß § 18 Abs. 1 GMG im Zuge der GM-Gesetzmäßigkeits-

prüfung nicht geprüft wird.

Anmerkung: Natürlich ist mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit auch ein Nichtigkeitsgrund (§ 48 PatG / § 28 GMG).

5.5 Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Die in § 2 PatG (§ 2 GMG) angeführten Gegenstände sind zwar Erfindungen im Sinnes des § 1 PatG (§ 1 GMG), trotzdem werden sie vom Patentschutz (GM-Schutz) ausgenommen, und zwar

- aus ethischen Gründen (Gegenstände, die gegen „öffentliche Ordnung“ und/oder „gute Sitten“ verstoßen sowie medizinische Verfahren)
- zur Abgrenzung gegenüber anderen Schutzrechten (Sortenschutz)

Öffentliche Ordnung und gute Sitten sind „generalklauselartige“ Begriffe und damit „Einfallstore“ für übergeordnete rechtliche und ethische Normen.

Weil das Patentsystem als Teil des Rechtssystems nicht wertneutral sein kann und weil die Gewährung eines gewerblichen Schutzrechtes ein positiver Akt unter staatlicher Mitwirkung zugunsten des Anmelders ist, hat dieser zu unterbleiben, wenn die Erfindung mit fundamentalen rechtsethischen Postulaten kollidiert.⁴

5.5.1 Öffentliche Ordnung (ordre public)

Die öffentliche Ordnung umfasst die tragenden Grundsätze einer Rechtsordnung, also alle Normen, die der Verwirklichung und dem Schutz von solchen Gütern dienen, welche für das Leben in der Gemeinschaft essentielle Bedeutung haben. (Schulte PatG+EPÜ, 2008)

Beispiele: verfassungsrechtlich oder in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankerte Grundrechte, wie das **Recht auf Leben**, die **Unantastbarkeit der Menschenwürde**, die **physische Unversehrtheit des Individuums**, der **Schutz der Umwelt**.

Der Begriff der öffentlichen Ordnung beinhaltet gemeinhin den Schutz der öffentlichen Sicherheit und der physischen Unversehrtheit des Individuums als Mitglied der Gesellschaft. Dies schließt auch den Schutz der Umwelt ein. Demgemäß sind ... Erfindungen, deren Verwertung voraussichtlich den öffentlichen Frieden oder das geordnete Zusammenleben in der Gemeinschaft stört (beispielsweise durch terroristische Anschläge) oder die Umwelt ernsthaft gefährdet, wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung von der Patentierung auszuschließen. (T0356/93, Entscheidungsgrund 5)

5.5.2 Gute Sitten (morality)

... das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden. (Schulte, PatG+EPÜ, 2008)

Es ist auf das durchschnittliche Moralempfinden, nicht auf Extrempositionen abzustellen:

Der Begriff der guten Sitten knüpft an die Überzeugung an, dass ein bestimmtes Verhalten richtig und vertretbar, ein anderes dagegen falsch ist, wobei sich diese Überzeugung auf **die Gesamtheit der in einem bestimmten Kulturkreis tief verwurzelten, anerkannten Normen** gründet. Für die Zwecke des EPÜ ist dies der **europäische Kulturkreis**, wie er in Gesellschaft und Zivilisation seine Ausprägung findet. Entsprechend sind ... Erfindungen, deren Verwertung nicht in Einklang mit den allgemein anerkannten Verhaltensnormen dieses

4 Schulte, PatG+EPÜ, 2008

Kulturkreises steht, wegen Verstoßes gegen die guten Sitten von der Patentierung auszuschließen.“ (T0356/93, Entscheidungsgrund 6)

Eine präzise Abgrenzung der öffentlichen Ordnung von den guten Sitten ist weder möglich noch nötig – ein Tatbestand kann unter beide Begriffe fallen:

Beispiel: Folterwerkzeug, wenn auch „bemäntelt“:

Instrument zur Ruhigstellung eines gefesselten, abzuschiebenden Probanden, gekennzeichnet durch Mikrofon, Verstärker und Kopfhörer, wobei die über das Mikrofon aufgezeichneten Lautäußerungen des Probanden demselben über die Kopfhörer über die Schallschmerzgrenze hinaus verstärkt zu Gehör gebracht werden.

- Verstoß gegen das Prinzip der physischen Unversehrtheit
- Verstoß gegen im europäischen Kulturkreis anerkannte Normen

5.5.3 Indizien bei der Beurteilung

- offensiver Verwendungszweck
- Erfindungen, die die Öffentlichkeit als verabscheuenswürdig betrachten würde, sodass die Gewährung von Schutzrechten unbegreiflich wäre (EPA Rili C IV 4.1)

Beispiele: Antipersonenmine, Molotowcocktail, Einbruchswerkzeug, Verfahren, um abgelaufene Waren frisch aussehen zu lassen

5.5.4 Konflikt mit Gesetzen

... kann nicht allein daraus hergeleitet werden, dass die Verwertung der Erfindung durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verboten ist ... (§ 2 Abs. 1 Ziffer 1 PatG / § 2 Ziffer 2 GMG)

Gesetzwidrigkeit reicht nicht aus, um einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten darzustellen, es sei denn ein gleichzeitiger Verstoß z.B. gegen die Menschenrechte, was einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung darstellen würde.

(Umgekehrt kommt ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung kaum in Betracht bei gesetzlich ausdrücklich erlaubten Erfindungen.)

5.5.5 Ausschlaggebend: „Verwertung“

... Erfindungen, deren **Verwertung** gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde ... (§ 2 Abs. 1 PatG / § 2 Ziffer 1 GMG)

Verwertung = **bestimmungsgemäßer Gebrauch** (Verwendung) der Erfindung, wie er sich aus der Beschreibung und den Ansprüchen objektiv ergibt, „Wohin führt die Ausübung der Erfindung?“

Dem Zweck/Ziel der Erfindung kommt die entscheidende Rolle bei der Entscheidung zu, ob eine Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt oder nicht.

Dies ist ähnlich wie die Prüfung auf Technizität, allerdings ist bei der Beurteilung der Frage „Verstoß gegen öffentliche Ordnung / die guten Sitten?“ eine Merkmalsanalyse nicht erforderlich, es kommt auf den Verwendungszweck des „ganzen Gegenstandes“ an.

Beispiele

Vorrichtung zum Öffnen eines Tresors

A) Verwendungszweck: Hilfsmittel zum Öffnen eines Tresors für den Fall, dass der Tresor versehentlich zugefallen ist:

Kein Verstoß gegen die guten Sitten

B) Verwendungszweck: Einbruchswerkzeug

Verstoß gegen die guten Sitten

Kopiergerät

Kopiergerät, das eine hervorragende Farbqualität der Kopien erzielt - der bestimmungsgemäße Gebrauch stellt keinen Verstoß gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten dar, obwohl das Gerät theoretisch auch zur Herstellung von Falschgeld verwendet werden könnte.

Waffen

Gewehren, Pistolen, Panzern, Geschützen etc., wird im Allgemeinen eine „friedfertige“ Nutzung unterstellt (siehe Klasse F41)

ausgenommen:

verabscheuenswürdige Waffen

Waffen mit ausschließlich offensivem Verwendungszweck

z.B. Antipersonenminen, Giftgas, Atom-, Wasserstoff-, Napalm-, Phosphorbomben

Defensiver und offensiver Verwendungszweck

Wenn in einer Anmeldung unter anderem auch eine gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßende Anwendung beschrieben wird, so ist diese Anwendung aus der Beschreibung (in Anlehnung an Regel 48 Abs. 1 lit. a EPÜ-AO) zu streichen und aus dem Schutzbegehren durch Einschränkung (allenfalls durch einen Disclaimer) auszuschließen.

5.5.6 Für die Beurteilung relevanter Zeitpunkt

Was als Verstoß gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten bewertet wird, kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Der maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung ist daher der Zeitpunkt der **Erteilung**, bei Einspruch und Nichtigkeit der Zeitpunkt der **mündlichen Verhandlung** (Benkard, EPÜ, 2002, Art. 53 Rdn. 29)

z.B. wurden früher bestimmte Verhütungsmittel nicht patentiert
 Heute dreht sich die Diskussion überwiegend um
 biotechnologische Erfindungen, wie z.B. gentechnisch
 veränderte Pflanzen (z.B. T0356/93) und Tiere (z.B. T0315/03)

5.5.7 Biotechnologische Erfindungen

[Siehe auch Kapitel 5.3.4 Seite 54 und „Mikrobiologische Verfahren“ Kapitel 5.5.10.a, Seite 78]

Als Beispielkatalog auszuschließender biotechnologischer Erfindungen sind im § 2 Abs. 1 Z 1 PatG als nicht patentierbar angeführt:

§ 2 Abs. 1 Ziffer 1 PatG: ...

- 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;
- d) die Herstellung und Verwertung von hybriden Lebewesen, die aus Keimzellen, totipotenten Zellen oder Zellkernen von Menschen und Tieren entstehen;
- e) 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 mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere

Der Beispielkatalog

- hat **rein erläuternden** Charakter: er führt Beispiele biotechnologischer Erfindungen an, die **jedenfalls** gegen die öffentliche Ordnung und/oder die guten Sitten verstoßen
- ist **nicht erschöpfend** („unter anderem“), d.h. biotechnologische Erfindungen können, auch wenn sie unter keinen der Punkte a-e fallen, gegen die öffentliche Ordnung und/oder die guten Sitten verstoßen
- stammt aus der PatG-Novelle BGBl. 42/2005 zur **Umsetzung der „Biotechnologie-Richtlinie“** (EU-Richtlinie 98/44/EG vom 6.7.1998)
- **fehlt im GMG**, da § 2 Z 3 GMG „biologisches Material“ (und somit biotechnologische Erfindungen) vom GM-Schutz ausschließt

Fortpflanzungsmedizingesetz

§ 2 Abs. 3 PatG: Bei der Anwendung des Abs. 1 Z 1 lit. a bis c sind die entsprechenden Vorschriften des Fortpflanzungsmedizingesetzes, BGBl. Nr. 257/1992, in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes gültigen Fassung zu beachten.

Das Fortpflanzungsmedizingesetz legt fest, unter welchen Voraussetzungen die Verfahren der medizinisch unterstützten Fortpflanzung beim Menschen angewendet werden dürfen. Es schützt die Menschenwürde, die Persönlichkeit sowie die Familie und verbietet missbräuchliche Anwendungen der Bio- und Gentechnologie am Menschen wie z.B. das Klonen.⁵

Z.B. T0315/03 „Krebsmaus“: EP 169 672 B1 US-Priorität vom 22.6.1984

5 aus dem 1. Bericht des Biopatent-Monitoring Komitees

5.5.8 Medizinische Verfahren

5.5.8.a Chirurgische (surgery) und therapeutische Verfahren

Sowohl human- als auch veterinärmedizinische Verfahren sind vom Patentschutz⁶ ausgeschlossen. Erzeugnisse, wie künstliche Gelenke, Operationsbesteck etc. (s. Klasse A 61), und Stoffe (=Medikamente), sind nicht vom Patentschutz ausgeschlossen.

NICHT ausgeschlossen sind

- Nichtmedizinische Verfahren an Mensch und Tier

Verfahren an Schafen zur Verbesserung der Fleischqualität, zur Steigerung des Wollertrags

rein kosmetische Verfahren (ohne chirurgischen Eingriff!)

Schneiden von Haaren oder Nägeln

Ohrläppchenstechen, Tätowieren

- Medizinische Verfahren, die nicht am lebenden menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden

Untersuchungsverfahren an / Organentnahme aus toten Menschen

Verfahren mit Körpergeweben und -flüssigkeiten außerhalb des menschlichen (tierischen) Körpers, sofern die Gewebe/ Flüssigkeiten nicht wieder demselben Körper zugeführt werden

Behandlung von Blut zur Aufbewahrung in einer Blutbank

Diagnoseverfahren bei Blutproben

Falls sowohl ein medizinischer als auch nichtmedizinischer Effekt vorliegt, muss der medizinische Bereich im Anspruch eindeutig ausgenommen sein, allenfalls durch einen **Disclaimer**, wie z.B. „ausgenommen chirurgische oder therapeutische Behandlung“ oder „nicht-therapeutisch“ (T0036/83)

Falls das nicht möglich ist, bilden also der nichtmedizinische (z.B. Erhöhung der Fleischproduktion) und der medizinische (z.B. Prophylaxe gegen bestimmte Infektionen) Effekt eine Einheit, so ist das Verfahren als Ganzes nicht patentierbar.

Beispiel EP 158 075 A1, Anspruch 1: Verwendung von Verbindungen der Formel ... zur nichttherapeutischen Immunstimulierung bei Geflügel und nicht-humanen Säugetieren.

Aus T0780/89: „Eine allgemeine Immunstimulierung oder die Stimulierung körpereigener Abwehrkräfte durch die Verwendung bestimmter Verbindungen, die gleichzeitig mit einer spezifischen Prophylaxe gegen bestimmte Infektionen einhergeht, ist als therapeutische Behandlung zu qualifizieren ...“

Es genügt ein **chirurgisches** oder **therapeutisches** Merkmal (neben weiteren nichtmedizinischen Verfahrensschritten), um den gesamten Verfahrensanspruch vom Patentschutz auszuschließen.⁷

Nicht so bei **Diagnostizierverfahren**, da diese einen zwangsläufig mehrstufigen

6 Vom GM-Schutz sind nur humanmedizinische Verfahren ausgeschlossen.

7 Im Gegensatz zu Prüfung auf Technizität – siehe Kapitel 5.3.7 Seite 57

Charakter aufweisen (G 1/04, T0182/90)

5.5.8.b Diagnoseverfahren

Ein Diagnoseverfahren ist ein Verfahren, dessen Ergebnis unmittelbar gestattet, über eine medizinische Behandlung zu entscheiden. Eine Wechselwirkung mit dem menschlichen (tierischen) Körper muss stattfinden.

Die Anwesenheit oder Beteiligung eines Human- oder Veterinärmediziners ist für das Vorliegen eines Diagnoseverfahrens nicht erforderlich. Ein auszuschließender (nicht gewährbarer) Anspruch muss enthalten (G 1/04, Rili C IV 4.8.1):

1. **Untersuchungsphase** = Sammlung von Ist-Daten
2. **Vergleich** der Ist-Daten mit Normwerten
3. **Feststellung eines Symptoms** = Feststellung einer signifikanten Abweichung der Ist-Daten von den Normwerten
4. **deduktive Entscheidungsphase** = Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild

Enthält ein Anspruch alle Punkte 1 bis 4, so liegt ein Diagnoseverfahren vor, das gemäß § 2 PatG (GMG) vom Patentschutz (GM-Schutz) ausgenommen ist.

Ist einer der Punkte 1 bis 4 für die Erfindung wesentlich aber im Anspruch weggelassen worden, so muss er in den Anspruch aufgenommen werden.

Diagnoseverfahren:

Verfahren zur Ermittlung der Knochendichte (T0775/92)

Verfahren zum Diagnostizieren von Alzheimer (T0143/04)

Bestimmung der Lungenfunktion (T0125/02)

Keine Diagnoseverfahren:

bloße Ermittlung von Messwerten (Punkte 2. bis 4. fehlen), wie z.B. Röntgen- oder Magnetresonanzuntersuchungen, Blutdruckmessungen

5.5.9 Pflanzensorten und Tierrassen

§ 2 Abs. 2 PatG: (Art. 53 b EPÜ analog): Patente werden nicht erteilt für Pflanzensorten oder Tierrassen ... Der Begriff der Pflanzensorte wird durch Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz ... definiert. ...

Pflanzensorten und Tierrassen als unmittelbare Verfahrenserzeugnisse im Sinne des § 22 Abs. 2 PatG (vgl. EPÜ-Regel 27 lit. c) sind ebenfalls vom Schutz ausgeschlossen.

5.5.9.a Pflanzensorten

Art. 5 Abs. 2 EG-VO 2100/94 (Sortenschutzverordnung): Eine „Sorte“ im Sinne dieser Verordnung ist eine pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die ... (EPÜ-Regel 26 Abs. 4 und § 1 Z 2 SortenschutzG analog)

„unterste bekannte Rangstufe“

...

Rosenähnliche (Unterklasse)
 Rosenartige (Ordnung)
 Rosengewächse (Familie)
 Steinobstgewächse (Unterfamilie)
 Prunus (Gattung)
 Cerasus (Untergattung)
 Weichsel (Art)

Schattenmorelle (Sorte)

Auch eine gentechnisch hergestellte Pflanzensorte ist vom Patentschutz ausgenommen (und dem Sortenschutz zugänglich).

Art. 5 Abs. 2 EU-SortSchVO: Eine „Sorte“ im Sinne dieser Verordnung ist eine pflanzliche Gesamtheit **innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe**, die ...

- durch die sich aus einem **bestimmten** Genotyp oder einer **bestimmten** Kombination von Genotypen ergebende **Ausprägung der Merkmale** definiert,
- zumindest durch die Ausprägung eines der erwähnten Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit **unterschieden** und
- in Anbetracht ihrer **Eignung, unverändert vermehrt zu werden**, als Einheit angesehen werden kann.

Sortenschutz wird somit für Sorten erteilt, die a) unterscheidbar, b) homogen, c) beständig und d) neu sind.

5.5.9.b Tierrasse

Im Unterschied zu Pflanzensorten bleibt der Begriff „Tierrasse“ im Gesetz undefiniert, es gilt aber wohl auch das Prinzip der „untersten bekannten Rangstufe“. Es gibt kein dem Sortenschutzgesetz vergleichbares Gesetz für Tierrassen.

...

Landwirbeltiere (Reihe)
 Säugetiere (Klasse)
 Höhere Säugetiere (Unterklasse)
 Laurasiatheria (Überordnung)
 Raubtiere (Ordnung)
 Hundartige (Überfamilie)
 Hunde (Familie)
 Echte Hunde (Tribus)
 Canis (Gattung)
 Wolf (Art)
 Haushunde (Unterart)
Schäferhund (Rasse)

5.5.9.c Nicht ausgeschlossen: Pflanzen und Tiere

§ 2 Abs. 2 PatG: Patente werden nicht erteilt für Pflanzensorten oder Tierrassen ... Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, **können patentiert werden**, wenn die

Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist. ...

(EPÜ-Regel 27b analog, EU-Biotechnologie-RL Erw. 29)

Beispiele: herbizidresistente Pflanze, Krebsmaus

Ein Anspruch, der Pflanzensorten umfasst, sie aber nicht individuell angibt, ist nicht auf eine oder mehrere Pflanzensorten gerichtet (G1/98) und daher gewährbar.

Beispiel: Pflanzengesamtheit, die durch ein bestimmtes Gen (z.B. Resistenzgen), nicht aber durch ihr gesamtes Genom gekennzeichnet ist, ist gewährbar

5.5.10 Im Wesentlichen biologische Pflanzen- und Tierzuchtungsverfahren

§ 2 Abs. 2 PatG (Art. 53 lit. b EPÜ und Regel 26 Abs. 5): Patente werden nicht erteilt ... für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. ... Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im wesentlichen **biologisch**, wenn es **vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion** beruht.

„**Züchtung**“ meint gezielte genetische Modifikation. Was nicht darunter fällt: Verfahren, die die äußeren Lebensbedingungen von Pflanzen/Tieren verbessern (selbst wenn sie im wesentlichen biologisch sind), wie z.B. Baumschnitt, Bodenauflockerung, Schädlingsbekämpfung.

„**Pflanzen oder Tiere**“ – Was nicht darunter fällt: Mikroorganismen, wie Bakterien oder Viren,

„**im wesentlichen biologisch**“ meint Kreuzung, Selektion (Zuchtwahl nach bestimmten Merkmalen) etc. auf „natürlichem“ Weg, also wie schon seit jeher angewendet (Anm.: diesen Verfahren wird oft auch die Technizität fehlen)

Was nicht darunter fällt: Züchtung auf „gentechnischem“ Weg, Klonen, ...

5.5.10.a Nicht ausgeschlossen: Mikrobiologische Verfahren

§ 2 Abs. 2 PatG: Patente werden nicht erteilt ... für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. ... Satz 1 Teil 2, wonach Patente nicht für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren erteilt werden, **berührt nicht die Patentierbarkeit von Erfindungen**, die ein **mikrobiologisches** oder sonstiges technisches **Verfahren** oder ein **durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis** zum Gegenstand haben, wobei ein mikrobiologisches Verfahren jedes Verfahren ist, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird. (EPÜ-Regeln 27 lit. c + 26 Abs. 6 analog)

„**Mikrobiologisches Material**“ umfasst Mikroorganismen, das sind Bakterien und andere für das bloße Auge nicht sichtbare, im Allgemeinen einzellige Organismen, die im Labor vermehrt und manipuliert werden können, einschließlich Plasmiden und Viren, einzellige Pilze (einschließlich Hefen), Algen, Protozoen sowie menschliche, tierische und pflanzliche Zellen (EPA-Rili C IV 4.7.1, T0356/93, T1/98)

Wesentlich ist dabei die Wiederholbarkeit, siehe dazu auch § 87a Abs 2 PatG (Hinterlegung biologischen Materials).

5.5.10.b Gebrauchsmuster – kein Schutz

Biotechnologische Erfindungen sind dem GM-Schutz nicht zugänglich, weil auf Grund der Komplexität und weitreichenden Auswirkungen biotechnologischer Erfindungen in diesem Bereich ungeprüfte Schutzrechte vermieden werden sollen.⁸

8 Aus dem 1. Bericht des Biopatent-Monitoring Komitees

5.6 Offenbarung (Disclosure)

Rechtsquellen

PatG: § 87a, § 91 Abs. 2, 3; GMG: § 13 Abs. 2, § 14 Abs. 3, § 18 Abs. 5;

EPÜ: Art. 83, Regel 33 ff, Art. 123 Abs. 2 ;

PCT: Art. 5, Regel 5.1 a v

§ 87a Abs. 1 PatG (§ 14 Abs. 3 GMG, Art. 83 EPÜ, Art. 5 PCT analog): Die Erfindung ist in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass sie ein Fachmann ausführen kann.

Art. 83 EPÜ – Englisch: The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

„Offenbarung“ bedeutet die „Enthüllung“ von etwas bisher nicht Bekanntem.

Der Anmelder gibt die „Offenbarung“, also die Offenlegung seiner Technologie, im Tausch für das Schutzrecht. Mit der Gewährung eines Schutzrechtes geht die Veröffentlichung der Erfindung zwingend einher (= direkte Konsequenz der Intention des Patentwesens, die technische Entwicklung zu fördern).

Firmen, die ihre Innovationen geheim halten, und Anmeldern, die ihre Innovationen nicht so offenbaren, dass sie ein Fachmann ausführen kann, stehen Patent- und GM-Schutz nicht offen.

5.6.1 Ausreichende Offenbarung (enabling disclosure)

Die Erfindung ist in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig (*ohne unzumutbaren Aufwand ausführbar*) zu offenbaren, dass sie ein Fachmann (*wiederholbar*) ausführen kann.

5.6.1.a NICHT zur Offenbarung gehört

- ein in einer Folgeanmeldung nicht wiedergegebener Inhalt einer zugehörigen prioritätsbegründenden Anmeldung (PBl. 2000, 166), selbst wenn gleichzeitig mit der Folgeanmeldung ein Prioritätsbeleg eingereicht wird (s.a. T0260/85).
- ein nicht wiedergegebener Inhalt von zitierten Dokumenten (PBl. 1991, 161, T0689/90)

5.6.1.b Fremdsprachige Anmeldungsteile

§ 91a PatG (§ 14 Abs. 4 GMG analog): Sind Teile der Anmeldung in englischer oder französischer Sprache abgefasst (§ 89 Abs. 2), so ist der Anmelder im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung aufzufordern, innerhalb der im § 99 Abs. 2 vorgesehenen Frist eine Übersetzung ins Deutsche vorzulegen. Diese Übersetzung ist dem Anmeldeverfahren zugrunde zu legen; ihre Richtigkeit wird im Anmeldeverfahren nicht geprüft.

- Ursprüngliche Offenbarung = am Anmeldetag vorgelegte Unterlagen, wenn auch in englischer oder französischer Sprache
- Ob deutsche Übersetzung mit ursprünglicher Offenbarung inhaltsgleich, wird im Anmeldeverfahren nicht kontrolliert
- Texte in anderen Sprachen tragen nichts zur Offenbarung bei

5.6.2 unmittelbar ableitbar

Alles, was der Fachmann aus der Offenbarung unmittelbar und eindeutig ableiten kann, gilt als offenbart:

Zur Offenbarung gehört **auch implizit Offenbartes** = nicht explizit Angeführtes, das sich aber aus der Offenbarung zwingend ergibt („unmittelbar **ableitbar**“) (s.a. T0860/00)

Zur Offenbarung gehört nicht, was durch die Anmeldung **lediglich nahegelegt** ist, z.B. Äquivalente (nicht „unmittelbar“ **ableitbar**) (s.a. T0329/99)

Dabei ist der Gesamtinhalt der Offenbarung zu betrachten.

Antrag, Beschreibung, Zeichnungen und Ansprüche stehen gleichberechtigt nebeneinander:

Beispiel: **Offenbarung durch Anspruch**

Anspruch: stellt auf eine allgemeine Lehre ab

Beschreibung: lediglich Einzelbeispiele

Ist die allgemeine Lehre offenbart - ja oder nein?

Ja, wenn der Anspruch in seiner ganzen Breite gestützt ist, d.h. zumindest ein Weg der Verwirklichung der Erfindung offenbart ist, der zuverlässig zum Ziel in der gesamten Breite des Anspruchs führt.

Beispiel: **Offenbarung durch Figuren**

Den Figuren ist eindeutig zu entnehmen, dass es sich bei bestimmten Federn um Schraubenfedern handelt, in der Beschreibung ist nur von Federn die Rede, dennoch sind Schraubenfedern offenbart

Im § 11 Abs. 2 PAV wird ein formaler Aufbau der Beschreibung gefordert:

das technische Gebiet, auf das sich die Erfindung bezieht; der bisherige Stand der Technik, soweit er für das Verständnis der Erfindung als nützlich anzusehen ist; die technische Aufgabe der Erfindung; die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen (Ansprüchen) gekennzeichnet ist; eine ausführliche Beschreibung des Erfindungsgegenstandes;

falls Zeichnungen vorhanden sind, eine Aufzählung der in den Zeichnungen enthaltenen Figuren; (Bezugszeichen!).

5.6.3 Deutlichkeit (Klarheit, clarity)

Die Offenbarung muss den Anforderungen an das Verständnis des Fachmannes in der Weise genügen, dass er die Schlussfolgerungen und die Einzelheiten der Darstellung schlüssig nachvollziehen kann.

Die Offenbarung muss folgende Fragen beantworten (EPA-Rili C II 4.9):

- Welche Merkmale gehören zur Erfindung? -> **Gegenstand/Struktur**
- Wie funktioniert die Erfindung? -> **Funktion/Bedeutung der Merkmale**

Für den Fachmann Selbstverständliches muss nicht erklärt werden.

Terminologie: Es sollte die auf dem Fachgebiet **übliche Terminologie** verwendet

werden, weniger bekannte oder neue Ausdrücke müssen klar definiert sein.

„deutlich“ heißt „verständlich“

Regel 42 Abs. 1 EPÜ: In der Beschreibung ...

c) ist die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen gekennzeichnet ist, so darzustellen, dass danach die **technische Aufgabe, auch wenn sie nicht ausdrücklich als solche genannt ist, und deren Lösung verstanden werden können**; außerdem sind gegebenenfalls vorteilhafte Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik anzugeben; ...

5.6.3.a Vollständigkeit (completeness)

Alles, was für den Fachmann zur Realisierung der Erfindung erforderlich ist, muss mitgeteilt werden - das vollständige „Wie“ der Erfindung

Nicht notwendig sind

- Erläuterung dessen, was dem Fachmann geläufig ist
- wissenschaftl. Erklärung für das Funktionieren der Erfindung (das „Warum“)
- Offenbarung einer „besten“ Ausführungsform

Nicht erwünscht sind gemäß § 11 Abs. 3 PAV **überflüssige** und das Wesen der Erfindung nicht kennzeichnende **Weitläufigkeiten**:

- Selbstverständlichkeiten, wie z.B. „dass Schläge auf den Kopf eines Nagels mit einem Hammer die Verbindung zweier Bretter bewirkt“
- detailliertes Know-How, das zur Ausführung der Erfindung nicht erforderlich ist
- Source-Code bei computerimplementierten Erfindungen
- Informationen, die nicht die Erfindung betreffen

5.6.3.b Ausführbarkeit (reproducibility)

Der Fachmann muss in der Lage sein, die Lehre zum technischen Handeln und die erfindungsgemäßen Effekte

- **wiederholbar** (Wiederholbarkeit, repeatability)
- **ohne unzumutbaren Aufwand**
in die Praxis umzusetzen (die Offenbarung nachzuarbeiten).

5.6.3.b.i Ausführbarkeit gemäß EPÜ

Regel 42 Abs. 1 EPÜ: In der Beschreibung: ...

e) ist wenigstens **ein Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung im Einzelnen anzugeben**; dies soll, wo es angebracht ist, durch Beispiele und gegebenenfalls unter Bezugnahme auf Zeichnungen geschehen; ...

5.6.3.b.ii Überhaupt nicht ausführbar

Eine Offenbarung, die **eindeutig** gegen anerkannte Gesetze der Physik verstößt, wie z.B. im Fall eines Perpetuum Mobiles (s. z.B. F03G 7/10), ist nicht ausführbar. Es wird nämlich KEIN Gegenstand offenbart, bei dessen Ausführung (=Realisierung) das

Ziel der Erfindung erreicht wird (z.B. effizient Strom zu erzeugen, WO2008016238 A2, Abs. 19, Abs. 24 letzter Satz).

5.6.3.b.iii Nicht wiederholbar ausführbar

Die erfindungsgemäßen Effekte können nur zufallsbedingt oder in völlig unzuverlässiger Weise erzielt werden.

Beispiele:

Verfahren zur Gewinnung eines bestimmten Mikroorganismus (MO) aus einer Erdprobe: es ist nicht gewährleistet, dass MO überhaupt je in einer Erdprobe vorhanden ist

mikrobiologisches Verfahren, bei dem eine Mutation auftritt (Erfolg zufallsbedingt)

Paranormales wie Tischerrücken, Hellsehen, „Verfahren zum Auffinden von Wasser/Gold mit einer Wünschelrute“ – funktioniert nicht immer/nicht bei jedem Menschen

ABER: Wiederholbarkeit wird bejaht, wenn wiederholter Erfolg gewährleistet ist, auch wenn eine gewisse Fehlerquote auftritt, wie z.B. bei der Herstellung elektronischer Bauteile (Ausschuss zerstörungsfrei feststell- und aussonderbar).

5.6.3.b.iv Nicht ohne unzumutbaren Aufwand ausführbar

Beispiele mangelnder Ausführbarkeit:

Offenbart sind Einzelbeispiele, beansprucht ist eine allgemeine Lehre, die sich aus den Einzelbeispielen nicht ableiten lässt (vgl. Problemfeld der „mangelnden Stützung“ eines Anspruches durch die Beschreibung)

Die Offenbarung und/oder ein Anspruch ist so allgemein gefasst, dass sie/er der Aufforderung zur Durchführung einer Forschungsreihe gleichkommt (vgl. Problemfeld „Parameterkennzeichnung“)

ABER: Gelegentliche Fehlschläge bei der Umsetzung einer Erfindung sind zumutbar, eine unangemessene Anzahl von Fehlschlägen allerdings nicht.

5.6.3.c Auslegung der Offenbarung

- Der Fachmann haftet **nicht am Wortlaut der Beschreibung** oder an der Unvollkommenheit einer Zeichnung.
- Der Fachmann **orientiert sich an dem Sinn, der ihm aus der Gesamtheit der Unterlagen vermittelt wird**, dabei helfen ihm: die Aufgabe der Erfindung, das Anwendungsgebiet, die geschilderten Vor- und Nachteile, behauptete Wirkungen, der angestrebter Zweck etc.

5.6.3.d Fehler in der Offenbarung

Ein Fehler, der für den Fachmann

1. **eindeutig als solcher erkennbar** ist und dessen

2. **tatsächliche Bedeutung** sich aus den Unterlagen in ihrer Gesamtheit **zweifelsfrei** ableiten lässt, schadet der Offenbarung nicht und kann nachträglich korrigiert werden.

5.6.3.e Mangelnde Kennzeichnung ≠ mangelnde Offenbarung

Mangelnde Kennzeichnung des Anspruchsgegenstandes im Sinne des § 91 Abs. 1 PatG **fällt nicht unter mangelnde Offenbarung**.

Beispiel: „ ... Spule, die um das Steuerelement herum angeordnet ist ...“

(siehe [AT 505 571 A1 Kapitel 5.2.5 Seite 19](#))

ABER: Beruht die mangelnde Kennzeichnung auf einem unklaren Begriff, der in der gesamten Anmeldung nicht ausreichend offenbart ist, dann liegt auch mangelnde Offenbarung vor.

5.6.3.f Offenbarung biotechnologischer Erfindungen - Besonderheiten

1. Von biologischem Material, das weder der Öffentlichkeit zugänglich ist noch so genau beschrieben werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann, muss spätestens am Anmeldetag eine (lebende) **Probe bei einer Hinterlegungsstelle hinterlegt** werden (§ 87a Abs. 2 PatG), Zweck: Ergänzung der schriftlichen Offenbarung, Sicherstellung der Ausführbarkeit.
2. Für Nukleotidsequenzen (z.B. die Abfolge der Basen Adenin, Guanin, Thymin und Cytosin auf einem Gen) und Aminosäuresequenzen hat die Beschreibung **Sequenzprotokolle** zu enthalten (§ 17 PAV, PBl. 6/2005, Anh. 3, Bsp.: AT 502 992 B).

Derartige Regelungen gibt es im GMG nicht, da GMG biotechnologische Erfindungen ausschließt.

5.6.4 Prüfung der Offenbarung

Die Offenbarung ist im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung zu prüfen:

§ 99 Abs. 1 PatG: Jede Anmeldung ist vom Patentamt durch die Technische Abteilung auf Gesetzmäßigkeit zu prüfen, wobei dabei jedoch eine Prüfung, ob der Anmelder Anspruch auf Erteilung des Patentes hat, nicht erfolgt. Die finanzielle Ertragfähigkeit der Erfindung ist nicht zu beurteilen.

§ 18 Abs. 1 GMG: Jede Anmeldung ist vom Patentamt auf Gesetzmäßigkeit zu prüfen. Eine Prüfung auf Neuheit, erfinderischen Schritt, gewerbliche Anwendbarkeit sowie darauf, ob der Anmelder Anspruch auf Gebrauchsmusterschutz hat, erfolgt im Anmeldeverfahren jedoch nicht. ...

Mangelnde Offenbarung ist sowohl bei Patent- als auch bei GM-Anmeldungen ein Zurückweisungsgrund (siehe auch [Überschreitung Kapitel 5.7 Seite 86](#)).

5.6.4.a Vorgangsweise bei mangelnder Offenbarung

Bei Patent- und GM-Anmeldungen ist eine mangelnde Offenbarung als unbehebbarer (weil nur durch Überschreitung sanierbarer) Mangel zu rügen und (wenn diese nicht

offensichtlich aussichtslos ist) eine Neuanmeldung vorzuschlagen.

1. bei Behebung durch Neuanmeldung => alles okay
2. bei Nichtbehebung => Zurückweisung der Anmeldung
3. bei Behebung durch Überschreitung in derselben Anmeldung (siehe auch Überschreitung Kapitel 5.7 Seite 86):
 - 3a. Patentanmeldung: zur Ausscheidung auffordern
 - 3b. GM-Anmeldung: Überschreitung ignorieren, Verfahren fortsetzen

5.6.5 Mangelnde Offenbarung als Nichtigkeits- und Einspruchsgrund

§ 48 Abs. 1 PatG: Das Patent wird nichtig erklärt, wenn ...

2. das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann,
4. das gemäß § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegte biologische Material nicht ständig entweder bei der ursprünglichen Hinterlegungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages ...

§ 28 Abs. 1 GMG: Jedermann kann die Nichtigkeitsklärung eines Gebrauchsmusters beantragen, wenn ...

2. die Ansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen, die der Verfügung gemäß § 22 oder § 27 Abs. 2 zugrunde liegen, die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbaren, dass sie ein Fachmann ausführen kann ...

§ 102 Abs. 2 PatG: Der Einspruch ... kann nur auf folgende durch bestimmte Tatsachen begründete Behauptungen gestützt werden:

2. dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann; ...
4. dass das gemäß § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegte biologische Material nicht ständig ...

5.7 Überschreitung

5.7.1 Abänderung der Offenbarung - Patentanmeldung

§ 91 Abs. 3 PatG: Bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses (§ 101c Abs. 1) dürfen die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung abgeändert werden. ...

Änderungen sind jederzeit durch Eingabe möglich, nicht nur in den Äußerungen auf die Vorbescheide. Wurde das Schutzbegehren geändert, so ist zuletzt die Beschreibung anzupassen.

vgl. Art. 123 Abs. 1 EPÜ: Die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent kann im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsordnung geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Anmeldung zu ändern.

5.7.2 Abänderung der Offenbarung – GM-Anmeldung

Neue Unterlagen **im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung**:

§ 18 Abs. 2 GMG: Ergibt die Gesetzmäßigkeitsprüfung, dass gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters Bedenken bestehen, **so ist der Anmelder aufzufordern ...**

Erläuternde Bemerkungen zu § 18 GMG: „... Abgesehen vom Fall des § 20 ist im Anmeldeverfahren vor Zustellung des Recherchenberichts die **Vorlage geänderter Anmeldeunterlagen nur auf Grund amtlicher Aufforderung** (Abs. 2 und 3) vorgesehen.“

Neue Ansprüche **nach dem Recherchenbericht**:

§ 19 Abs. 4 GMG: Der Anmelder kann innerhalb der im Abs. 3 vorgesehenen Frist die Ansprüche ändern, ...

Erläuternde Bemerkungen zu § 19 GMG: „... Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass bei Vorlage neuer Ansprüche eine **Anpassung der Beschreibung ... an die neuen Ansprüche nicht zulässig** ist ... “

5.7.3 Zulässige Abänderungen im Anmeldeverfahren

	In Beschreibung und Figuren	In den Ansprüchen
1. Hinzufügung	z.B. Erörterung eines weiteren Standes der Technik, weitere Vorteile der Erfindung	Aufnahme eines Merkmals Einschränkung
2. Änderung	z.B. Änderung eines Begriffes, Anpassung der Beschreibungseinleitung, Änderung der technischen Aufgabenstellung	z.B. Ersetzung eines Merkmals durch ein äquivalentes Merkmal, Änderung von Intervallgrenzen, ... Einschränkung, Erweiterung oder Verschiebung
3. Streichung	z.B. Entfernung einer Ausführungsform aus Beschreibung und Figuren	Streichung eines Merkmals Erweiterung

5.7.4 „Überschreitung“ der ursprünglichen Offenbarung

§ 91 Abs. 3 PatG: Soweit die **Abänderungen das Wesen der Erfindung berühren**, sind sie aus der Anmeldung auszuschneiden und, wenn der Anmelder den Schutz auch für sie erwirken will, gesondert anzumelden (§ 99 Abs. 5).

Art. 123 Abs. 2 EPÜ: Die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand **über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht**.

Das Belassen ursprünglich nicht offenbarter Änderungen in der Anmeldung ist unzulässig, weil

1. Hätte eine Überschreitung⁹ denselben Zeitrang wie die ursprüngliche Offenbarung, so würde das dem für das Patentwesen fundamentalen Prinzip der zeitlichen Reihung der Erfindungen entsprechend ihrem jeweiligen Anmeldetag zuwider laufen;
2. Wegen der Rechtssicherheit Dritter: Die Öffentlichkeit verlässt sich auf den ursprünglichen Inhalt der Anmeldung und darauf, dass der maximal mögliche Schutzzumfang durch den ursprünglichen Inhalt der Anmeldung begrenzt ist

Eine Überschreitung kann grundsätzlich in jedem Teil der Offenbarung stattfinden, also in der Beschreibung, den Figuren und den Ansprüchen (in § 91 Abs. 3 PatG ganz deutlich, in Art. 123 Abs. 2 EPÜ „Gegenstand der Anmeldung“).

Jede Form der Abänderung (Hinzufügen, Ändern, Streichen) kann zu einer Überschreitung führen.

Jedoch: Abänderungen, die für den Fachmann aus der ursprünglichen Offenbarung **unmittelbar und eindeutig ableitbar** sind, sind **zulässig**.

- Abänderungen, die dazu führen, dass der Fachmann Angaben erhält, die für ihn aus der ursprünglichen Offenbarung nicht unmittelbar und eindeutig ableitbar waren, sind unzulässig (und damit eine Überschreitung).

Als Indiz, ob eine Abänderung zulässig ist, kann der „**Neuheitstest**“ dienen:

Abänderungen, die einen gegenüber der ursprünglichen Offenbarung neuen, technischen Gegenstand erzeugen oder erzeugen könnten, sind (prima facie) unzulässig.

5.7.4.a Zulässige Abänderung

5.7.4.a.i *Beispiele zulässiger Hinzufügungen*

- neue **Vorteile der Erfindung**
- **Erörterung eines neuen Standes der Technik**

Neue Angaben dürfen (auch rein hypothetisch) nicht dazu geeignet sein, einen Anspruch einzuschränken!

5.7.4.a.ii *Normale Einschränkung eines Anspruchs*

Hinzufügung eines in Zusammenhang mit den ursprünglichen Merkmalen des

9 Synonyme für „Überschreitung“: unzulässige Abänderung, unzulässige Erweiterung

Anspruchs schon bisher explizit oder implizit (z.B. eindeutig in Figur) offenbarten Merkmals:

- kein neuer Gegenstand entsteht
- zulässig

5.7.4.a.iii *Änderung eines Anspruchsmerkmals*

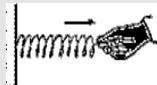
Der Austausch eines Merkmals durch ein Merkmal, das in Zusammenhang mit den bisherigen Merkmalen bereits offenbart war, ist zulässig.

5.7.4.a.iv *implizites in explizites Merkmal ändern*

Ursprünglich nur implizit Offenbartes (=nicht explizit offenbart, aber für den Fachmann aus der Offenbarung zwingend folgend) kann in eine explizite Angabe umgewandelt werden:

Beispiel:

ursprünglich: Beschreibung + Anspruch: „Feder“, Figur:



Geändert: Anspruch: Schraubenfeder - **zulässig**

5.7.4.a.v *Berichtigung eines Fehlers*

Eine Korrektur ist zulässig, wenn für den Fachmann sofort erkennbar ist

3. dass ein Fehler vorliegt und
4. welche Berichtigung vorzunehmen ist

5.7.4.a.vi *Ursprünglich nicht offenbarte Disclaimer*

sind zulässig (s. G 1/03)

1. zur Herstellung von Neuheit gegenüber
 - a) einem Stand der Technik nach § 3 Abs. 2 PatG (§ 3 Abs. 2 GMG)
 - b) einer „zufälligen Vorwegnahme“ = Dokument, das Fachmann nie in Betracht gezogen hätte (muss auf fachfremdem Gebiet liegen und darf keinerlei Bezug zur Anmeldung haben)
2. zur Ausklammerung von nach § 2 PatG (§ 2 GMG) von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gegenständen (z.B. Einfügung von „nicht menschlich“ oder „in vitro“).

5.7.4.b **Unzulässige Abänderung**

5.7.4.b.i *Hinzufügung von Naheliegenderem*

Aufnahme von etwas durch die ursprünglichen Unterlagen zwar Nahegelegtem aber nicht Offenbartem ist unzulässig:

Beispiel: Ursprünglich offenbart ist Verbindung durch Schraube

Hinzufügung: Verbindung durch Nagel - **unzulässig**

5.7.4.b.ii Beispiele unzulässiger Hinzufügungen

- Aufnahme eines **neuen, technischen Merkmals** in einen beliebigen Teil der Anmeldung
- Aufnahme **weiterer Ausführungsbeispiele** in die Beschreibung
- Schöpfen von **Merkmalen aus** einem **ursprünglich zitierten Stand der Technik** oder aus einer **prioritätsbegründenden Anmeldung** (Das EPA-Verfahren sieht gemäß Regel 56 Abs. 3 vor, dass der Inhalt einer prioritätsbegründenden Anmeldung unter gewissen Umständen in die Folgeanmeldung nachgebracht werden kann, am ÖPA ist das nicht möglich.)
- (Neu vorgelegte) Beschreibung, durch die eine ursprünglich ohne Beschreibung vorgelegte unverständliche Prinzipskizze (oder sonstige Figur oder Foto) erst verständlich wird

5.7.4.b.iii Unzulässige „Einschränkungen“ von Ansprüchen durch ...

- Hinzufügung eines in Zusammenhang mit den bisherigen Merkmalen des Anspruchs nicht offenbaren Merkmals
z.B. ursprünglich offenbart: [a b], [a c], abgeänderter Anspruch [a b c]
- Hinzufügung einer bisher nicht offenbaren naheliegenden Maßnahme
z.B. ursprünglich offenbart: Getriebe, das zwischen 2 Stellungen hin- und hergeschaltet werden kann, abgeänderter Anspruch: Verallgemeinerung des Getriebes auf n Stellungen
- Hinzufügung eines bisher nicht offenbaren Spezialfalls,
z.B. ursprünglich offenbart: elastische Unterlage, geändert: Unterlage aus Chloropren
- Änderung eines Intervalls auf einen deutlich kleineren, bisher nicht offenbaren Bereich

5.7.4.b.iv Änderung eines Anspruchsmerkmals

Nicht zulässig sind

- Austausch eines Merkmals, wobei das neue Merkmal an sich zwar offenbart war, aber nicht in Zusammenhang mit den bisherigen Merkmalen
- Austausch eines Merkmals durch ein bisher nicht offenbartes Äquivalent
- Deutliche Verschiebung von Intervallgrenzen

5.7.4.b.v Ursprünglich nicht offenbarte Disclaimer

sind unzulässig

1. zur Herstellung von Erfindungseigenschaft gegenüber Stand der Technik
2. zum Ausklammern nicht funktionsfähiger Ausführungsformen bzw. zur Beseitigung mangelnder Offenbarung.

5.7.4.c Streichung eines Anspruchsmerkmals (Erweiterung des Schutzzumfangs)

Der erweiterte Gegenstand besteht den Neuheitstest rein formal (aus Sicht einer reinen Merkmalsanalyse) immer: der engere (ursprüngliche) Gegenstand (z.B. [a b c]) ist für den weiteren (geänderten) Gegenstand (z.B. [a b]) formal immer neuheitsschädlich => Es braucht einen anderen „Test“:

„**Wesentlichkeitstest**“: Das fortgelassene Merkmal [c] darf kein wesentliches Merkmal sein, sonst wäre dessen Fortlassung für den Fachmann überraschend, somit der breitere Gegenstand [a b] nicht ursprünglich offenbart

Wesentlichkeitstest

Die Streichung eines Anspruchsmerkmals stellt keine Überschreitung dar, wenn

1. das Merkmal in der ursprünglichen Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden ist
2. das Merkmal im Sinne der technischen Aufgabenstellung unwesentlich ist (nichts zur Lösung beiträgt) und
3. die Streichung keine wesentliche Angleichung der anderen Merkmale erfordert

(T0331/87, EPA-Rili C VI 5.3.10, analog auch PBl. 1997,10; 1991,133)

Abgesehen von der „Wesentlichkeitsprüfung“ des gestrichenen Merkmals muss bei einer Erweiterung eines Anspruchs natürlich immer auch geprüft werden, ob der neue Anspruch in seiner gesamten Breite ausführbar offenbart, also von der Beschreibung gestützt ist.

Beispiele

T0396/95 – Gerät für die Ausgabe eines gekühlten Getränks – das Streichen des wesentlichen Anspruchsmerkmals „**Carbonisierung**“ (Zufuhr von CO₂) war unzulässig

T0415/91 – Elektrischer Schaltkreis für Fahrzeug – in der ursprünglichen Offenbarung wurden die Wechselstromspannungen durchwegs als „**dreiphasig**“ bezeichnet (rund 200 Mal) – das Streichen dieses Anspruchsmerkmals war unzulässig, das Weglassen des Merkmals erfordere „eigene Überlegungen“ des Fachmannes

5.7.5 Vorgangsweise

5.7.5.a Überschreitung im Patenterteilungsverfahren

§ 99 Abs. 5 PatG: Ist die Anmeldung unzulässig abgeändert worden (§ 91 Abs. 3), so ist der Anmelder zur Ausscheidung der unzulässigen Abänderungen binnen einer bestimmten Frist aufzufordern. ...

Im Patenterteilungsverfahren ist jede Änderung der Offenbarung (Beschreibung, Figuren, Ansprüche) auf Überschreitung zu prüfen und der Anmelder allenfalls zur Ausscheidung aufzufordern.

Zeitrang der Überschreitung

§ 99 Abs. 5 PatG: ... Für den auszuschcheidenden Teil kann während des im § 92a genannten Zeitraumes eine gesonderte Anmeldung eingereicht werden, der als Anmeldetag der Tag zukommt, an dem die Abänderungen dem Patentamt im Verfahren über die ursprüngliche Anmeldung bekanntgegeben worden sind.

- Durch die Ausscheidung entsteht eine neue Anmeldung („gesonderte Anmeldung“) mit eigenem Aktenzeichen
- Zeitrang der gesonderten Anmeldung = Tag des Einlangens der Überschreitungs-Eingabe am ÖPA (NICHT der Inlandspoststempel!)
- Eine analoge Regelung im GMG gibt es nicht, weil im GM-Anmeldeverfahren nicht auf Überschreitung geprüft und nicht ausgeschieden wird:

5.7.5.b „Überschreitung“ wird im GM-Anmeldeverfahren NICHT geprüft

Neue Unterlagen nach Gesetzmäßigkeitsprüfung:

§ 18 Abs. 5 GMG: Werden geänderte Anmeldeunterlagen vorgelegt, so wird im Anmeldeverfahren nicht geprüft, ob dadurch über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglichen Fassung hinausgegangen wird.

Keine Überprüfung auf Überschreitung im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung!

Neue Ansprüche nach Recherchenbericht:

§ 19 Abs. 4 GMG: Der Anmelder kann innerhalb der im Abs. 3 vorgesehenen Frist die Ansprüche ändern, wobei er eine neue Fassung aller aufrechterhaltenen Ansprüche in zwei Ausfertigungen vorzulegen hat. ... § 18 Abs. 5 ist anzuwenden.

Keine Überprüfung auf Überschreitung nach dem Recherchenbericht!

5.7.6 Überschreitung als Nichtigkeitsgrund

§ 48 Abs. 1 PatG¹⁰: Das Patent wird nichtig erklärt, wenn ...

3. der **Gegenstand des Patent**es über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmeldetag begründenden Fassung hinausgeht

§ 28 Abs. 1 GMG¹¹: Jedermann kann die Nichtigerklärung eines Gebrauchsmusters beantragen, wenn ...

3. der **Gegenstand des Gebrauchsmusters** über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmeldetag begründenden Fassung hinausgeht

5.7.7 Überschreitung als Einspruchsgrund

§ 102 Abs. 2 PatG¹²: Der Einspruch ... kann nur auf folgende durch bestimmte Tatsachen begründete Behauptungen gestützt werden: ...

3. dass der Gegenstand des Patentes über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten, den Anmeldetag begründenden Fassung hinausgeht ...

10 Erst seit der Novelle BGBl. 149/2004, in Anpassung an das EPÜ, bei EP-AT-Patenten war Überschreitung aber immer schon ein Nichtigkeitsgrund, siehe § 10 Abs. 1 PatVEG

11 Von Anfang an – BGBl. 211/1994 – damals noch Z 4

12 Auch schon vor der Novelle 2004

5.8 Neuheit

[Übersicht Prüfung siehe [Kapitel 5.2.1.b](#), Seite 12]

Rechtsquellen

AT: § 3 PatG, § 3 GMG

EPÜ: Art. 54, 55

PCT: Regel 33.1, Regel 64

5.8.1 Neuheit - § 3 PatG

§ 3 Abs. 1 PatG geht von einem absoluten Neuheitsbegriff aus. Demgemäß bildet den Stand der Technik im Sinne des Patentgesetzes alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung - gleichgültig in welcher Form - zugänglich gemacht worden ist. So gelten z.B. die **ausgelegten Unterlagen der österreichischen Patentanmeldungen** sowie die **deutschen Gebrauchsmuster** als neuheits-schädlich. Weiters zählen auch eine **offenkundige Vorbenutzung im Ausland** und **mündliche Beschreibungen**, wie Vorträge, zum Stand der Technik.

5.8.1.a Neuheitsschonfrist

[Details siehe [Kapitel 5.8.7](#), Seite 107]

§ 3 Abs. 4 PatG sieht eine sechsmonatige Neuheitsschonfrist vor. Die Schonfrist gemäß Z 1 (offensichtlicher **Missbrauch** zum Nachteil des Anmelders) beruht auf Billigkeitserwägungen, jene gemäß Z 2 (Zur-Schau-Stellung auf Ausstellungen) bezweckt die Erfüllung der gemäß Art. 11 Abs. 1 PVÜ den Verbandsländern auferlegten Mindestschutzerfordernisse für Erzeugnisse, die auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinne des Übereinkommens über internationale Ausstellungen zur Schau gestellt werden. (Vgl. hingegen: § 3 Abs. 4 GMG) Der Anmelder hat gemäß § 3 Abs. 5 PatG bereits in der Anmeldungseingabe anzugeben, dass er oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf einer solchen Ausstellung zur Schau gestellt hat. Eine Bestätigung darüber ist innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Anmeldung vorzulegen.

Der auf Ausstellungen zurückgehende Prioritätsschutz ist praktisch auf Ausstellungen vom Rang von Weltausstellungen beschränkt.

5.8.1.b ältere Rechte

[Details siehe [Kapitel 5.8.6](#), Seite 104 - Passage bezüglich Nichtberücksichtigung von älteren Rechten bei Patentanmeldungen, die vor dem 1.1.1994 angemeldet wurden, gestrichen.]

Für Patentanmeldungen nach dem 1.1.1994 sind ältere Rechte neuheitsschädlich (vgl. § 3 Abs. 2 PatG).

Mit der [PatG-Novelle 2007](#) wurden die Bestimmungen zu den älteren Rechten aus Verfahrenssicht erheblich vereinfacht:¹³

Mit dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 634/1994 wurde im Bereich des nationalen Patentrechts bezüglich „älterer Rechte“ (= prioritätsältere Patentanmeldungen, die

¹³ Erläuterungen zur Novelle 2007

erst nach dem Prioritätstag der jüngeren Patentanmeldung veröffentlicht worden sind) der im EPÜ normierte Grundsatz des „whole contents approach“ übernommen. § 3 Abs. 2 Z 4 normiert die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit eine prioritätsältere europäische Patentanmeldung in Bezug auf eine jüngere nationale Patentanmeldung als „älteres Recht“ anzusehen ist.

Die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und der Ausführungsordnung (AO) macht es erforderlich, § 3 Abs. 2 Z 4 entsprechend anzupassen. Der bisherige Art. 54 Abs. 4 EPÜ beschränkte den Kreis der „älteren Rechte“ in Bezug auf europäische Patentanmeldungen auf das zur Vermeidung einer Rechtskollision erforderliche Minimum, dh auf diejenigen Staaten, die in der früheren und in der späteren europäischen Patentanmeldung benannt waren. Für die Benennung eines Staates musste gemäß Art. 79 Abs. 2 EPÜ eine Benennungsgebühr im Laufe des Anmeldeverfahrens gezahlt werden. Im Hinblick darauf, dass mittlerweile in den meisten europäischen Patentanmeldungen sämtliche EPÜ-Staaten benannt sind, wurde Art. 54 Abs. 4 EPÜ gestrichen. Dies bedeutet, dass ältere europäische Patentanmeldungen im Vergleich zu jüngeren europäischen Patentanmeldungen immer - unabhängig davon, für welche Staaten letztendlich Benennungsgebühren gezahlt wurden - für die Beurteilung der „ältere Rechte“ heranzuziehen sind.

In Anpassung an die revidierte Fassung des EPÜ wird im § 3 Abs. 2 Z 4 die Voraussetzung gestrichen, dass eine europäische Patentanmeldung nur dann als „älteres Recht“ im Vergleich zu einer nationalen Patentanmeldung anzusehen ist, wenn die Benennungsgebühr gezahlt wurde.

§ 3 Abs. 2 Z 4 berücksichtigte in seiner bisherigen Fassung als „ältere Rechte“ auch die sogenannten „Euro-PCT-Anmeldungen“, dh jene europäischen Patentanmeldungen, die aus einer internationalen Anmeldung hervorgegangen sind. Die Voraussetzungen dafür sind nicht mehr in Art. 158 Abs. 2 EPÜ sondern in Art. 153 Abs. 5 EPÜ normiert, sodass die Bezugnahmen entsprechend anzupassen sind. Die Bestimmung wurde zu Zwecken der Übersichtlichkeit in eine neue Z 5 aufgenommen.

Die Übergangsbestimmung des § 173 Abs. 3, die auf bereits erteilte Patente oder auf anhängige Patentanmeldungen Bezug nimmt, ist zu beachten:

§ 173 Abs. 3 PatG

Vorbehaltlich Abs. 1 ist für Patente und Patentanmeldungen, deren **Anmeldetag vor dem In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 81/2007¹⁴** liegt, § 3 Abs. 2 Z 4 in der vor dem In-Kraft-Treten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

[Querverweis: Eine ausführliche Erörterung der Aspekte der Patentierbarkeit [findet sich im Kapitel 5 ab Seite 55](#) (Version 24.6) der Unterlagen zum Vorbereitungsseminar für die Prüfung aus Patent- und Gebrauchsmusterrecht.]

5.8.2 Definition

Eine Erfindung gilt als **neu**, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.

14 Ausgegeben am 13. November 2007

Den **Stand der Technik** bildet *alles*, [WAS?]

- was *der Öffentlichkeit* [WEM?]
- *vor dem Prioritätstag der Anmeldung* [WANN?]
- durch schriftliche oder mündliche *Beschreibung*, durch *Benützung oder in sonstiger Weise* [WIE?]

zugänglich gemacht worden ist.

5.8.2.a Was? - Alles

Es gibt **keine räumliche Einschränkung** – jede Veröffentlichung, egal, wo auf der Welt, zählt zum Stand der Technik.

Ebenso besteht **keine sprachliche Einschränkung** – eine Veröffentlichung in jeder beliebigen Sprache zählt zum Stand der Technik.

5.8.2.b Wem? - Der Öffentlichkeit (public)

Diese ist

- „ein unbekannter, unbestimmter Personenkreis“ (PBI 2001, 137),
- „beliebige Dritte“,
- die Öffentlichkeit ist anonym (PBI 1992, 130),
- nicht erforderlich ist eine bestimmte Mindestanzahl von Personen, eine einzige Person, die der Öffentlichkeit angehört, genügt,
- nicht erforderlich sind Fachleute, aber „Interessenten“, d.h. Personen, die Interesse an der Offenbarung haben und die Fähigkeit, diese zu verstehen oder sinnerhaltend wiederzugeben.
- Ein Personenkreis, der zur Geheimhaltung verpflichtet ist oder bei dem die berechnete Erwartung der Verschwiegenheit besteht (z.B. bei einer gemeinsamen Entwicklungstätigkeit), ist nicht die Öffentlichkeit.

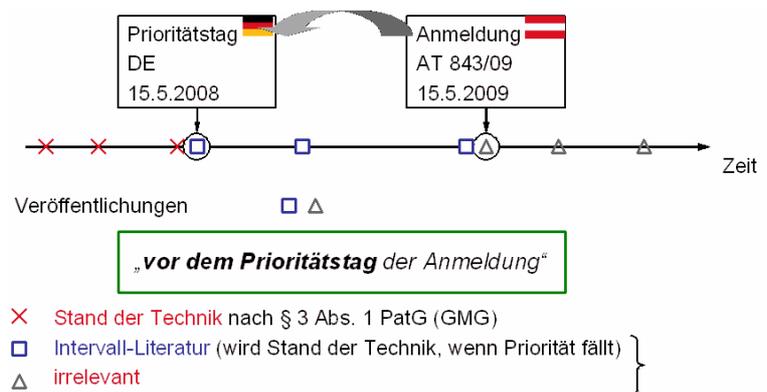
5.8.2.c Zugänglichkeit (availability)

„Zugänglich gemacht“ heißt, dass für die Öffentlichkeit die theoretische Möglichkeit bestanden haben muss, von der Information Kenntnis zu erlangen

Unerheblich ist, ob ein Mitglied der Öffentlichkeit auch tatsächlich von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und die Information erlangt hat.

5.8.2.d Zeitpunkt der Zugänglichmachung

„vor dem Prioritätstag der Anmeldung“



Darstellung des Zeitrangs

5.8.2.e Art der Zugänglichmachung

Die Veröffentlichung kann erfolgen

- „*durch schriftliche* (Patentschriften, Zeitungsartikel, Artikel in Fachzeitschrift, Buch, Prospekt, Internet, Inhalt von Patent- und GM-Anmeldungen nach allgemeiner Akteneinsicht ...)
- *oder mündliche Beschreibung*, (Sendung in Radio oder Fernsehen, Erläuterungen auf einer Messe oder einer Werbeveranstaltung, Vortrag, Vorlesung, Rede ...),
- *durch Benützung* (Verkauf, Ausstellung auf einer Messe, zum Verkauf anbieten (z.B. in Auslage), Verwendung in der Öffentlichkeit, Vorführung ...)
- *oder in sonstiger Weise*" (Aufzeichnungen auf Bild- und Tonträgern, wie Schallplatten, Tonbänder, Filme, Videokassetten, DVDs; frei abfragbare Datenbanken ...).

5.8.2.e.i Ausreichende Offenbarung und relevanter Beurteilungszeitpunkt

Die Art der Zugänglichmachung ist zwar beliebig, aber

- der Gegenstand muss **ausreichend offenbart** sein, also für einen Fachmann wiederholbar und unter zumutbarem Aufwand **ausführbar** sein (siehe „Ausführbarkeit“ Kapitel 5.6.3.b Seite 82)
- Als Stand der Technik scheidet aus, was der Fachmann nicht verstehen kann, weil es in sich mangelnd offenbart (unverständlich etc.) ist.
- **Keine ex-post-Betrachtung**: Sowohl bei der Prüfung einer Anmeldung auf Neuheit als auch auf Erfindungseigenschaft ist abzustellen auf das **Verständnis des Fachmannes am Tag vor dem Prioritätstag** der Anmeldung. Er interpretiert den Stand der Technik daher OHNE Kenntnis des Inhaltes der zu prüfenden Anmeldung, letztere hilft ihm für das Verstehen des Standes der Technik nicht!
- Als Stand der Technik scheidet aus, was der Fachmann erst in Kenntnis der zu prüfenden Anmeldung dem Stand der Technik entnehmen könnte.

5.8.2.e.ii Offenbarungsgehalt eines Dokuments der Patentliteratur

Es gelten die im Kapitel 5.6 Seite 80 eingehend erörterten Regeln zur Beurteilung der Offenbarung:

- alle Anmeldeunterlagen zählen (bei § 3 Abs. 1 – Stand der Technik natürlich inkl. Zusammenfassung)
- alles, was so offenbart ist, dass es ein Fachmann ausführen kann (deutlich, vollständig, ausführbar), zählt = alles, was aus dem Dokument unmittelbar und eindeutig hervorgeht
- Relevant für die Neuheitsprüfung ist das Verständnis des Fachmannes am Tag vor dem Prioritätstag der zu prüfenden Anmeldung. Der Inhalt der zu prüfenden Anmeldung darf nicht zur Interpretation eines Vorhaltes herangezogen werden.
- Die Offenbarung ist ihrem Sinn gemäß auszulegen. Ein ungewöhnlicher, aber im Gesamtzusammenhang verständlicher Wortlaut ändert nicht den Offenbarungsgehalt (Auslegung gemäß Wortsinn, nicht gemäß Wortlaut).

5.8.2.e.iii Mündliche Beschreibung (oral description)

Solche Offenbarungen sind im Zuge der Recherche im Allgemeinen von untergeordneter Bedeutung

Als Beweismittel können dienen: nachveröffentlichte Dokumente, aus denen sich die vorveröffentlichte mündliche Offenbarung ergibt, Manuskript eines Vortrags, Tonband, Tagungsprotokoll, Zeugen

Kategorie im RB: O („oral“) (EPA-Rili B X 9.2): „O, X“, „O, Y“, „O, A“

5.8.2.e.iv Benützung (use)

Eine Benützung ist jede Handlung, die eine Erfindung benützt.

Es gilt wieder: Die Benützung muss

- öffentlich zugänglich gewesen sein
- den Gegenstand ausreichend offenbart haben (im Zusammenhang mit der Benützung spricht man von der „Erkennbarkeit“ des Gegenstandes)

=> sogenannte „offenkundige Vorbenützung“

Nach AT-Judikatur sind in Streitverfahren Art, Zeit und Ort einer behaupteten offenkundigen Vorbenützung nachzuweisen (PBl 1992, 130)

Beispiele

- **offenkundige Vorbenützung**

Öffentliche Vorführung einer erkennbaren Erfindung
Lieferung einer Schalung auf eine Baustelle => offenkundige Vorbenützung der Schalung (PBl 1991, 191)

Verkauf einer erkennbaren Erfindung an ein Mitglied der Öffentlichkeit

Verkauf einer Black Box, z.B. eines Erzeugnisses mit bestimmter chemischer Zusammensetzung: **als offenbart gilt, was**

der Fachmann unter zumutbarem Aufwand analysieren kann (OGH 2004 11 09, 4Ob214/04f)

- **nicht offenbart**

Öffentliche Vorführung einer Black Box: Schibelag wird in einem öffentlichen Fahrtstest getestet, der innere Aufbau ist dabei nicht zu sehen => mangelnde Erkennbarkeit (PBl 1989, 165)

5.8.2.e.v Nicht-schriftliche Offenbarungen im PCT

Nach den Regeln 33.1 + 64.2 der PCT-AO zählen nicht-schriftliche Offenbarungen (non-written disclosures), also mündliche Offenbarungen und offenkundige Vorbenutzungen, nicht zum Stand der Technik

- falls es zu einer nicht-schriftlichen Offenbarung keine schriftliche Offenbarung gibt, scheidet sie im PCT-Verfahren völlig aus,
- falls es eine (nachveröffentlichte) schriftliche Offenbarung gibt, so ist diese und die zugehörige (vorveröffentlichte) nicht-schriftliche Offenbarung im RB in der vorletzten Box („Certain documents cited“) unter Punkt 2 („Non-written disclosures“) anzuführen (ISPE-Guidelines Abschnitt 11.22).

5.8.3 Absoluter Neuheitsbegriff

Der heute in Österreich gültige absolute Neuheitsbegriff wurde mit der PatG-Novelle BGBl. 234/1984 (23. Mai 1984) in Anpassung an das EPÜ eingeführt.

Stand der Technik sind Veröffentlichungen, die **räumlich und von der Art der Veröffentlichung** keinerlei Beschränkung unterliegen.

Eine Erfindung ist neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.

Historisch – relative Neuheit

Nur schriftliche Veröffentlichung, nur Vorbenutzung in Österreich:

§ 3 Abs. 1 PatG gemäß BGBl. 259/1970 (ACHTUNG – NICHT MEHR GÜLTIG!)

Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie bereits vor dem Zeitpunkt ihrer diesem Gesetz entsprechenden Anmeldung

*1. in veröffentlichten **Druckschriften** derart beschrieben wurde, daß darnach die Benützung durch Sachverständige möglich erscheint, oder*

*2. **im Inland** so offenkundig benützt, öffentlich zur Schau gestellt oder vorgeführt wurde, daß darnach die Benützung durch Sachverständige möglich erscheint, oder*

3. den Gegenstand eines im Geltungsgebiet dieses Gesetzes in Kraft gestandenen Privilegiums oder Gebrauchsmusters gebildet hat und zum Gemeingut geworden ist.

(gültig bis 1984 und fast wortgleich dem PatG 1897 !!)

5.8.4 Prüfung auf Neuheit

Der Gegenstand eines Anspruchs einer Anmeldung ist nicht neu, wenn

- der beanspruchte Gegenstand als Ganzes (**alle Merkmale vorhanden**)

unmittelbar und eindeutig aus dem Stand der Technik hervorgeht und

- der Stand der Technik **verwendbar** (suitable) **im Sinne der Aufgabenstellung** der Anmeldung ist (**Eignung** gegeben)

Es ist somit ein **Merkmalsvergleich** zwischen beanspruchtem Gegenstand und Stand der Technik durchzuführen (Sind im Stand der Technik alle Merkmale des beanspruchten Gegenstandes vorhanden?) und

die **Eignung** zu prüfen. (Ist der Stand der Technik geeignet ist, das technische Problem der Anmeldung zu lösen?)

5.8.4.a Merkmalsvergleich

Grundsätze:

Ein Gegenstand aus dem Stand der Technik muss alle Merkmale des beanspruchten Gegenstandes aufweisen.

Ein **mosaikartiges Zusammensetzen** zum beanspruchten Gegenstand ist **nicht erlaubt**.

Auch ein **Unterschied in einem unwesentlichen Merkmal erzeugt Neuheit**.

Auch ein **Unterschied in Äquivalenten erzeugt Neuheit**.

Implizit offenbarte Merkmale gehen unmittelbar und eindeutig aus dem Stand der Technik hervor und **sind den explizit offenbarten Merkmalen gleichgestellt**.

Der Spezialfall nimmt den allgemeinen Fall vorweg.

5.8.4.a.i Fehlen eines Merkmals

Anspruch: a, b; D1 [a b c]

Das Fehlen eines Merkmals c gegenüber dem Stand der Technik erzeugt nur dann Neuheit, wenn das Merkmal c im Stand der Technik als wesentlich/unbedingt notwendig dargestellt wird.

[siehe [Kapitel 5.7.4.c Seite 90](#) - [Wesentlichkeitstest](#)]

5.8.4.a.ii Mosaikartiges Zusammensetzen

Ein Gegenstand aus dem Stand der Technik muss alle Merkmale des beanspruchten Gegenstandes aufweisen.

Ein **mosaikartiges Zusammensetzen** zum beanspruchten Gegenstand ist **nicht erlaubt**.

Anspruch: a | b, c; D1 [a b], D2 [b c]

Der beanspruchte Gegenstand [a b c] ist neu.

5.8.4.a.iii Unwesentliche Merkmale

Auch ein **Unterschied in einem unwesentlichen Merkmal erzeugt Neuheit**.

Anspruch: a | b, c; D1 [a b];

Merkmal c ist unwesentlich, trägt also zur Lösung der

anmeldungsgemäßen Aufgabenstellung nichts bei.
Der beanspruchte Gegenstand [a b c] ist neu.

5.8.4.a.iv Äquivalente

Auch ein **Unterschied in Äquivalenten¹⁵ erzeugt Neuheit.**

Anspruch:

Holzverbindung geschraubt ...

Stand der Technik: Holzverbindung genagelt ...

Schraube und Nagel sind hinsichtlich der Aufgabenstellung „Verbindung von Brettern“ äquivalent. Der beanspruchte Gegenstand [geschraubt] ist neu.

Das Wissen des Fachmanns darf einem Vorhalt nicht „hinzugefügt“ werden.

5.8.4.a.v Implizit offenbarte Merkmale

Implizit offenbarte Merkmale gehen unmittelbar und eindeutig aus dem Stand der Technik hervor und **sind den explizit offenbarten Merkmalen gleichgestellt.**

Explizit offenbart = direkt genannte (angesprochene) Merkmale

Implizit offenbart = Merkmale, die nicht explizit genannt sind, für den Fachmann aber aus der Offenbarung zwingend folgen

Anspruch: „Waschbecken mit Mitteln zur Befestigung an der Wand.“

Stand der Technik: Waschbecken, das in einer Figur an der Wand montiert dargestellt ist.

Wenn im Stand der Technik die Befestigungsmittel auch nicht explizit genannt sind, so ist ihr Vorhandensein auf Grund der erkennbaren Wandmontage zwingend.

Der beanspruchte Gegenstand [Waschbecken mit Wandbefestigungsmitteln] ist **nicht neu.**

5.8.4.a.vi Spezialfall / allgemeiner Fall

Der Spezialfall nimmt den allgemeinen Fall vorweg.

Grundsatz: ein breiter Anspruch muss jeden Spezialfall im Stand der Technik gegen sich gelten lassen, denn umgekehrt würde ja der Spezialfall auch in den breiten Schutzbereich eingreifen.

Anspruch: a, b aus Metall, c, d, Befestigungsmittel

Stand der Technik offenbart (speziellen) Gegenstand:
a, b aus Kupfer, c, d, Schraube

Der spezielle Gegenstand ist eine spezifische Realisierung des allgemeinen. Der Spezialfall nimmt den allgemeinen Fall neuheitsschädlich vorweg. Der in der Anmeldung beanspruchte Gegenstand ist nicht neu. (Würde im Anspruchsanspruch)

¹⁵ **Äquivalente:** Mittel, die hinsichtlich einer bestimmten Aufgabenstellung die gleiche Wirkung haben (technische Äquivalenz) und deren Austausch nahe liegt (patentrechtliche Äquivalenz).

„Niete“ stehen, wäre Stand der Technik natürlich NICHT neuheitsschädlich).

Der allgemeine Gegenstand nimmt den speziellen nicht vorweg.

Anspruch: a, b aus Zinn, c, d, Niete

Stand der Technik offenbart (allgemeinen) Gegenstand:
a, b aus Metall, c, d, Befestigungsmittel

Der in der Anmeldung beanspruchte Gegenstand ist neu. (Sofern natürlich im Stand der Technik immer nur von „Metall“ und „Befestigungsmittel“ die Rede ist und „Niete“ und „Zinn“ als Ausgestaltungsvarianten nirgends genannt werden).

Großer und kleiner Bereich

Was für Begriffe gilt, gilt analog auch für Bereiche.

Anspruch: ... 20-30 Gew.% Cu ...

Stand der Technik (speziell): ... 27-29 Gew.% Cu ...

Der kleine Bereich fällt in den großen, ist also eine spezifische Realisierung des breiten Anspruchsmerkmals. Der in der Anmeldung beanspruchte Gegenstand ist nicht neu.

Im umgekehrten Fall:

5.8.4.a.vii Auswählerfindungen

Bei Auswählerfindungen geht es um eine Auswahl von im Stand der Technik nicht ausdrücklich erwähnten Einzelementen, Teilmengen oder Teilbereichen aus einer größeren bekannten Menge oder einem größeren bekannten Bereich. Eine im Stand der Technik nicht individualisierte Auswahl gilt nicht immer als durch die allgemeine Offenbarung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Anspruch: ... bei 20-21°C ...

Stand der Technik (allgemein): ... bei 20-95°C ---

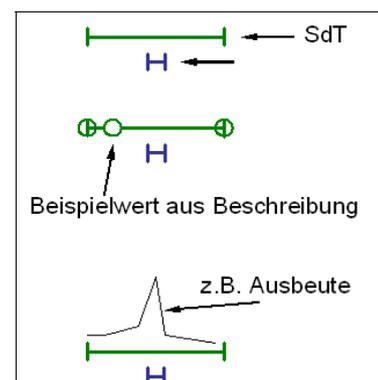
Grundsatz: Je kleiner der ausgewählte Bereich gegenüber dem Stand der Technik ist, desto eher ist er neu.

Auswahl aus einem größeren Zahlenbereich

Neuheit wird bejaht, wenn alle der folgenden 3 Kriterien erfüllt sind:

(OPM 7/2006, T0198/84 und viele andere)

1. Der ausgewählte Teilbereich ist **eng** im Vergleich zum bekannten Bereich
2. Der ausgewählte Teilbereich hat **genügend Abstand von konkret im Stand der Technik offenbarten Beispielen** und von den Eckwerten des bekannten Bereiches
3. Der ausgewählte Bereich ist **kein willkürlicher Ausschnitt** aus dem Stand der Technik („gezielte Auswahl“). Nach AT-Judikatur muss in dem ausgewählten Bereich ein überraschender, technischer Effekt (hohe Ausbeute, besonderes



Verhalten, ...) auftreten (PBl. 1995, 136) (nach EPA-Judikatur kein Neuheitserfordernis, sondern nur ein Indiz für eine gezielte Auswahl)

Bereichsüberlappung

Wenn der Fachmann angesichts der technischen Gegebenheiten „**ernsthaft in Betracht gezogen hätte**“, die technische Lehre des bekannten Dokuments im Überschneidungsbereich anzuwenden, ist Neuheit nicht gegeben. Dann hätte der Fachmann bei Ausführung des Standes der Technik den später angemeldeten Gegenstand realisiert.

Enthält der Stand der Technik beispielsweise eine begründete Feststellung, die den Fachmann davon abhält, den Überschneidungsbereich zu wählen, ist Neuheit zu bejahen.

Die obigen **Kriterien der „Auswahl aus einem größeren Zahlenbereich“** können analog angewendet werden.

Beispiele

Stand der Technik	Anmeldung	NEUHEIT?
50% Festharzgehalt davon 10% Bindemittel	20-35% 7-9%	Neu und erfinderisch (PBl. 1998, 19)
10-30% Stoffsuspension	20-40%	Nicht neu, nicht erfinderisch (PBl. 1988, 135)
0.1-0.3 mm tiefe Nuten	4 mm	Neu und erfinderisch (PBl. 1985, 118)
Shampoo mit 5-25% eines Tensids und 0.1-5% eines Polymers	8-25%, 0.001-0.1%	Nicht neu, nicht erfinderisch (T0666/89)
0.5-60 Minuten	60 Minuten	Nicht neu, nicht erfinderisch (T0240/95) - Eckbereich e. Intervalls gehört zum StdT
0.1% CO ₂	< 0.1% < 0.01%	Nicht neu, nicht erfinderisch (T0549/01) - Einzelwerte im Stand der Technik sind mit Unschärfe zu versehen

5.8.4.b Eignung des Stands der Technik

Stand der Technik, der nicht geeignet ist (nicht in der Lage ist), die einer Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe zu lösen, bzw. im Sinne der globalen Zweckangabe verwendet zu werden, scheidet bei der Prüfung auf Neuheit aus.

Die Eignung des Standes der Technik für die anmeldungsgemäße (globale) Aufgabenstellung bzw. Zweckangabe muss im Stand der Technik nicht explizit angeführt sein, sie muss aber technisch-logisch gegeben sein.

5.8.4.b.i Warum dieses Kriterium?

Aus Sicht einer Merkmalsanalyse:

Mit diesem Kriterium wird der einschränkenden Wirkung von Zweckangaben Rechnung getragen.

Aus Sicht des Offenbarungsgehaltes des Standes der Technik:

Nur wenn der Fachmann in der Ausführung (=Nacharbeitung) eines (einzigen) Standes der Technik (und ohne Kenntnis der Anmeldung) imstande ist, die anmeldungsgemäße Erfindung zu realisieren, ist die Erfindung nicht neu. Führt die Nacharbeitung zu einem Gegenstand, der die anmeldungsgemäße Aufgabe nicht löst, so wurde die Erfindung nicht realisiert, denn **eine Erfindung besteht stets aus Aufgabe und Lösung**.

Stand der Technik, der zwar alle Merkmale aufweist, aber ungeeignet ist, die Aufgabe der Erfindung zu lösen, offenbart die Erfindung nicht in ausführbarer Weise. Würde man diesen Stand der Technik als Beschreibung der Erfindung verwenden, wäre die Erfindung mangelnd (weil nicht ausführbar) offenbart.

5.8.4.b.ii Beispiele

Angelhaken

Anspruch: Haken zum Angeln mit drei oder vier an einem vertikalen Schaft verbundenen Haken

Stand der Technik: (WO2006094338) „Modularer Schiffsanker“ mit drei oder vier an einem vertikalen Schaft verbundenen Haken.

Die Zweckangabe „zum Angeln“ schränkt auf Haken ein, die höchstens 20 mm lang sind. Beide Varianten des Angelhakens sind **neu**.

Gießkanne

Vorrichtung zum Gießen von Pflanzen aufweisend einen Wasser enthaltenden Behälter (1), ein geformtes Element (2) zum Halten der Vorrichtung, eine Öffnung (3) zum Befüllen des Behälters (1) mit Wasser sowie einen abstehenden Teil (4) zur Einbringung zwischen Blätter und Halme der Pflanzen, wobei der abstehende Teil (4) mit einer Öffnung (5) zum Ausgießen des Wassers auf das die Pflanzen umgebende Erdreich versehen ist.

Stand der Technik: Mineralwasserflasche mit einer Einschnürung zum besseren Halten der Flasche.

Sowohl die Merkmale als auch die Eignung sind gegeben => **nicht neu**
(Bei unklarer Kennzeichnung wird die weiteste Auslegung herangezogen – die Bezugszeichen besagen nicht, dass es sich beim Anspruchsgegenstand um verschiedene Öffnungen handeln muss.)

Graphitapplikator

Die Aufgabe der Anmeldung besteht darin, kleine Gelenke mit nicht flüssigem Schmierstoff schmieren zu können. Als Lösung für dieses Problem hat der Anmelder ein dünnes, stabförmiges, mit Graphit imprägniertes Material entwickelt. Um ein Gelenk

zu schmieren, wird das Ende des Stabes an dem Gelenk gerieben, um Graphit auf die metallische Oberfläche des Gelenks zu übertragen. Der Stab ist umgeben von einem Schutzmantel.

Anspruch: Graphitapplikator zum Aufbringen von Graphit auf kleine Gelenke, dadurch gekennzeichnet, dass der Graphitapplikator aus einem dünnen Stab aus Graphit aufweisendem Material besteht und der Stab von einem Schutzmantel umgeben ist.

Stand der Technik: Wikipedia entnimmt man: ... Die Mine eines Bleistifts besteht aus einem gebrannten Graphit-Ton-Gemisch, dessen Mischungsverhältnis für die Härte entscheidend ist. Je höher der Graphitanteil ist, desto weicher wird die Mine. Grob variiert der Graphitanteil zwischen 20 % und 90 %. ...

Sowohl die Merkmale als auch die Eignung sind gegeben => **nicht neu**

Durchlauf Trockner

Durchlauf Trockner zum Trocknen von Holz-Hackschnitzel, dadurch gekennzeichnet, dass der Trockner eine Außenwand in Form eines vertikal stehenden Zylinders aufweist, der Zylinder unten durch einen Doppelboden abgeschlossen ist, der Doppelboden aus einer unteren geschlossenen Fläche und einer oberen, perforierten Fläche (11) besteht, und der Durchlauf Trockner auf einem freistehenden Traggerüst (3) angeordnet ist.

Stand der Technik (US 4 217 701 A) Getreidetrockner mit allen Vorrichtungsmerkmalen

Nicht neu: Der Getreidetrockner weist alle Merkmale auf und ist zum Trocknen von Hackschnitzeln geeignet.

5.8.5 Motive für die Neuheitsprüfung

Mangelnde Neuheit kann interpretiert werden als Extremfall mangelnder Erfindungseigenschaft. Könnte man unter diesem Gesichtspunkt nicht auf die Neuheitsprüfung verzichten und es bei der Überprüfung auf Erfindungseigenschaft bewenden lassen?

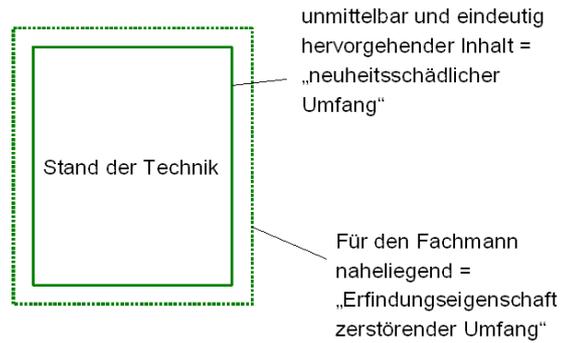
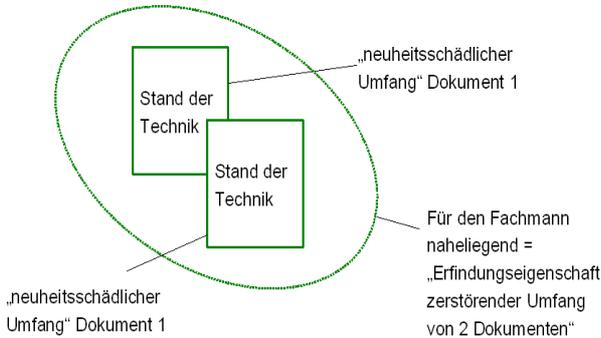
Für die Beurteilung der Patentierbarkeit könnte man zwar (wenn es den § 3 Abs. 2 PatG (GMG) nicht gäbe) auch ausschließlich auf die Prüfung auf Erfindungseigenschaft abstellen.

Das **Neuheitskonzept** ist aber (neben § 3 Abs. 2 Pat-/GMG-Fällen) **notwendig**

- bei der Ermittlung des wortsinngemäßen Schutzzumfangs eines Schutzrechtes im Eingriffsfall (Hypothetische Frage: „Wäre der Eingriffsgegenstand als Stand der Technik neuheitsschädlich für das Patent/GM gewesen?“),
- bei der Beurteilung des Offenbarungsgehaltes einer Anmeldung und der Beurteilung der Fragen: Hat eine Überschreitung stattgefunden? Deckt ein Prioritätsbeleg den Gegenstand der Folgeanmeldung ab? (Neuheitsvergleich Prioritätsbeleg – Folgeanmeldung – auch als Überprüfung auf Überschreitung der Folgeanmeldung gegenüber dem Prioritätsbeleg interpretierbar,
- als „Ausgangsbasis“ für die Ermittlung dessen, was für den Fachmann auf

Grund des Standes der Technik nahe liegt.

Neuheit als „Ausgangsbasis“ bei der Beurteilung der Erfindungseigenschaft gegenüber einem Dokument >

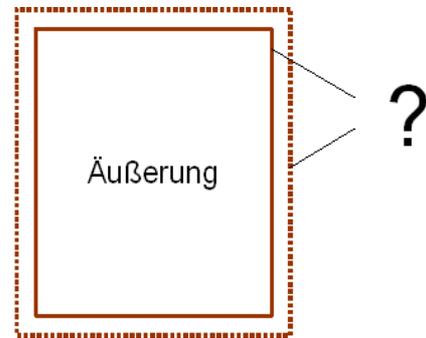


< Neuheit als „Ausgangsbasis“ bei der Beurteilung der Erfindungseigenschaft gegenüber 2 Dokumenten

Neuheitstest bei vermuteter Überschreitung >

Sobald die Äußerung Elemente enthält, die gegenüber den ursprünglichen Unterlagen Neuheit erzeugen, liegt eine Überschreitung vor

[siehe Neuheitstest - Kapitel 5.7.4 Seite 87]

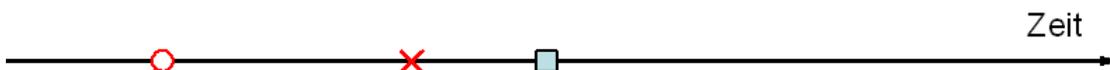


5.8.6 Ältere (kollidierende) Anmeldungen

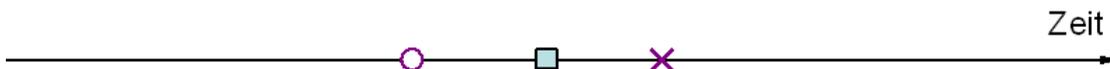
Prioritätstag eines Vorhalts ○

Veröffentlichungsdatum des Vorhalts ✗

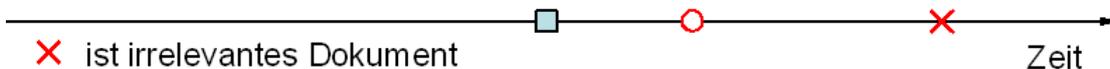
Prioritätstag □ der zu prüfenden AT-Anmeldung



✗ ist vorveröffentlichter Stand der Technik (§ 3 Abs. 1 PatG/GMG)



ältere, aber nachveröffentlichte Anmeldung



✗ ist irrelevantes Dokument

§ 3 Abs. 2 PatG (§ 3 Abs. 2 GMG analog, Art. 54 Abs. 3 EPÜ analog)

Zum Stand der Technik zählen folgende Anmeldungen:

- AT-Patentanmeldungen (inkl. PCT-nationale Phasen)
- AT-GM-Anmeldungen
- PCT-Anmeldungen, in denen AT bestimmt ist, die aber die nationale Phase noch nicht erreicht haben (siehe unten)
- EP-Anmeldungen, in denen AT benannt ist
- PCT-Anmeldungen, in denen AT benannt ist und die den Eintritt in die EP-regionale Phase erfolgreich gemeistert haben („Euro-PCT“-Anmeldungen)

Also alle Anmeldungen in einem Erteilungsverfahren (AT-national oder EP-Verfahren), das zu einem Schutz in AT führen könnte. Ob diese Verfahren letztendlich zu einem Schutzrecht führen, ist belanglos.

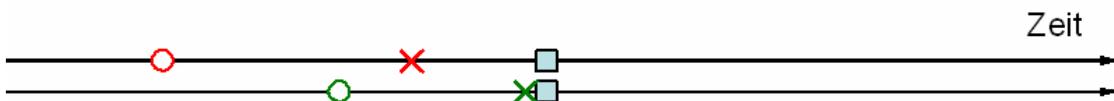
Sind bei PCT-Anmeldungen die 30 Monate um und es erfolgt kein Eintritt in die nationale/regionale Phase, so ist diese Anmeldung kein Stand der Technik nach § 3 Abs. 2 mehr (§ 16 Abs. 2 PatV-EG¹⁶ nicht erfüllt).

16 § 16 Abs. 2 PatV-EG: Ist das Patentamt Bestimmungsamt, so hat der Anmelder innerhalb der hierfür im Art. 22 PCT vorgesehenen Frist, wenn das Österreichische Patentamt nicht zugleich Anmeldeamt ist, eine Gebühr für die Einleitung der nationalen Phase zu zahlen. Ist die Anmeldung nicht in deutscher Sprache abgefasst, so ist ferner innerhalb der gleichen Frist eine Übersetzung ins Deutsche einzureichen. Wird aufgrund der internationalen Anmeldung die Erteilung eines Patentes beantragt, dann ist innerhalb der gleichen Frist auch eine Veröffentlichungsgebühr für die Übersetzung zu zahlen.

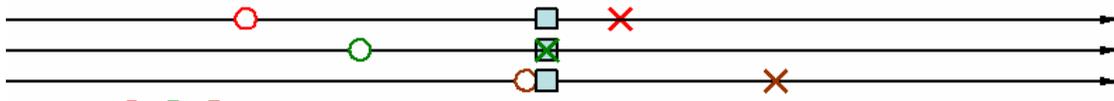
5.8.6.a Übersicht mit Grenzfällen

Prioritätstage von Vorhalten ○ ○ ○ Prioritätstag □ der zu prüfenden AT-Anmeldung

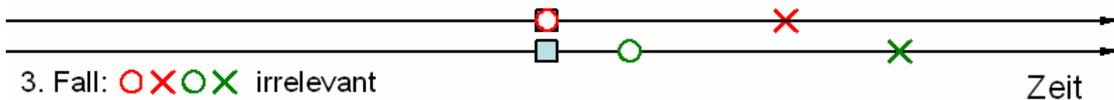
Veröffentlichungsdaten der Vorhalte × × ×



1. Fall: × × sind vorveröffentlichter Stand der Technik (§ 3 Abs. 1 PatG/GMG)



2. Fall: ○ ○ ○ sind (sofern sie auf AT „ausstrahlen“) ältere Anmeldungen (§ 3 Abs. 2 PatG/GMG) – nur neuheitsschädlich patenthindernd, nicht „ypsilonisierbar“



3. Fall: ○ × ○ × irrelevant

5.8.6.b Ältere Anmeldungen nur neuheitsschädlich patenthindernd

§ 3 Abs. 2 PatG: ... deren Inhalt erst am Prioritätstag der jüngeren Anmeldung oder danach amtlich veröffentlicht worden ist. **Bei der Beurteilung der Frage, ob sich die Erfindung für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, werden solche prioritätsälteren Anmeldungen nicht in Betracht gezogen.**

Ältere Anmeldungen gehören zum **Stand der Technik**, sind aber **nur für die Neuheitsprüfung heranzuziehen**. Sie müssen demnach alle Merkmale eines zu prüfenden Anspruchs abdecken (sodann mit Symbol E für „elder“ im RB anzuführen), andernfalls scheidet sie für die Prüfung aus, sind daher nicht als Erfindungseigenchafts-X-Dokument und schon gar nicht als Y-Dokument verwendbar¹⁷.

Neuheitsschädlich ist der **gesamte Inhalt** der älteren Anmeldung (**whole contents approach**) mit Ausnahme der Zusammenfassung (Art. 85 EPÜ, auch in DE so – Situation in AT fraglich).

5.8.6.c Ältere „Rechte“ - (vor Novelle 1994)

Vor dem 1.1.1994 gab es den § 3 Abs. 2 PatG in der heutigen Form nicht. Stattdessen legte § 4 Abs. 1 fest:

§ 4 Abs. 1 (vor 1994). ... Eine spätere Anmeldung kann den Anspruch auf ein Patent nicht begründen, wenn die Erfindung **bereits Gegenstand eines Patentes oder einer in Verhandlung befindlichen und zur Patentierung führenden früheren Anmeldung ist**. ... (BGBl. 259/1970, **ACHTUNG**, heute nur mehr für Anmeldungen vor 1994 gültig, s. § 173 Abs. 1 PatG)

Ziel war die Vermeidung von Doppelpatenten, also von zwei Patenten mit unterschiedlichem Zeitrang und gleichen Ansprüchen.

¹⁷ Im PCT-Verfahren sind jedoch auch Nennungen von EY-Dokumenten im Recherchenbericht erwünscht.

Anmeldungen vor dem 1.1.1994	Anmeldungen nach dem 1.1.1994
Ältere Rechte gehören nicht zum Stand der Technik	Ältere Anmeldungen gehören zum Stand der Technik
Prior claim approach (nur Ansprüche wurden verglichen)	Whole contents approach
Es musste ein aufrechtes Patent mit älterer Priorität geben (eben ein „älteres Recht“)	Ältere Anmeldung muss nicht zu Schutzrecht führen
Ein älteres Recht konnte erst im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden	Ältere Anmeldung kann schon während der Gesetzmäßigkeitsprüfung der jüngeren vorgehalten werden

5.8.7 Unschädliche Offenbarungen (Neuheitsschonfrist)

§ 3 Abs. 4 PatG (Art. 55 EPÜ analog):

Für die Anwendung der Abs. 1 und 2 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht,

die nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht

1. auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder

2. darauf, dass der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinne des Übereinkommens über internationale Ausstellungen, BGBl. Nr. 445/1980, zur Schau gestellt hat.

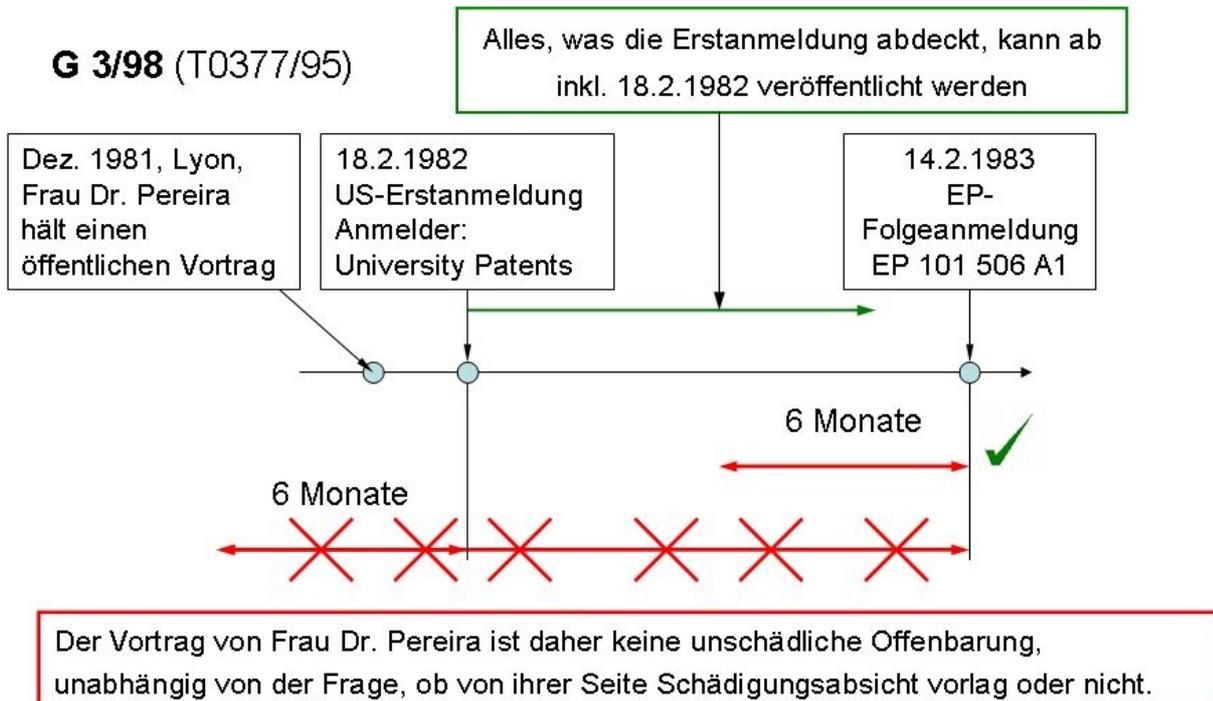
Stand der Technik, der für Prüfung auf Neuheit und Erfindungseigenschaft nicht in Betracht gezogen wird

Frist beginnt 6 Monate vor AT-Anmeldetag, NICHT vor Prioritätstag (G 3/98) [siehe Beispiel unten]

Offenbarungen durch Dritte mit Schädigungsabsicht scheiden aus

Eigene Offenbarungen auf großen, internationalen Ausstellungen (Weltausstellungen, internationale Fachausstellungen) scheiden aus

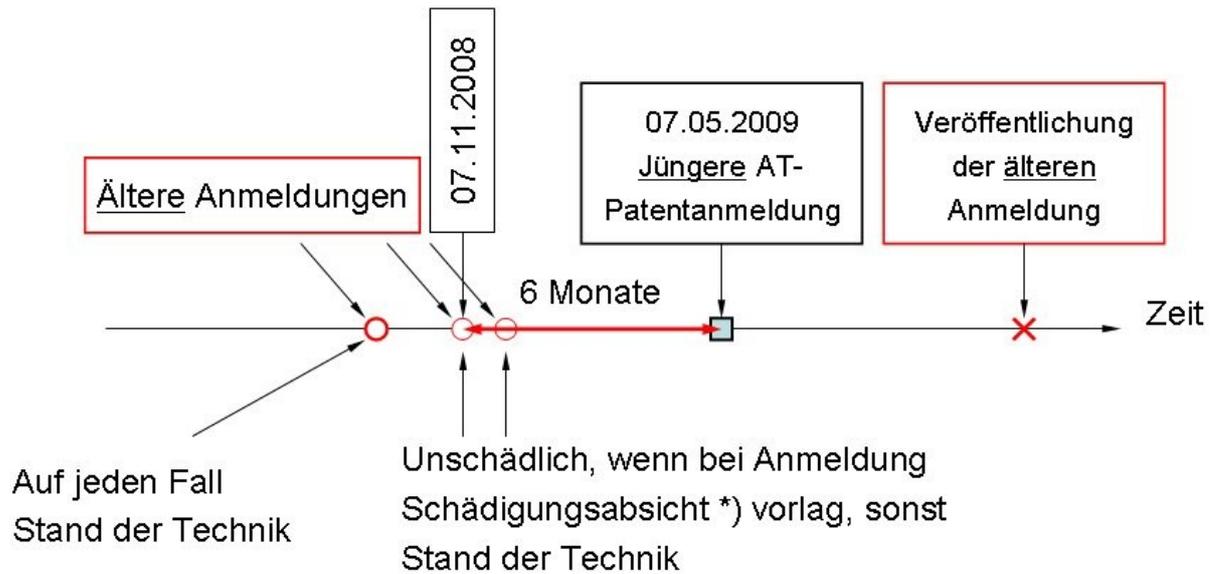
5.8.7.a G 3/98 (T0377/95):



5.8.7.b Eigene Offenbarungen

- Eigene (soll heißen durch den späteren Patentanmelder oder seinen Rechtsvorgänger) ältere Anmeldungen gem. § 3 Abs. 2 PatG stellen auf jeden Fall eine neuheitsschädliche Offenbarung dar.
- Eigene Vorveröffentlichungen gehören mit Ausnahme von solchen auf internationalen Ausstellungen zum Stand der Technik.
- Eigene Veröffentlichungen auf internationalen Ausstellungen innerhalb von 6 Monaten vor dem AT-Anmeldetag sind nur dann unschädlich, wenn die Bedingungen des § 3 Abs. 5 PatG erfüllt sind (Bekanntgabe bei Anmeldung etc.).

5.8.7.c Ältere Anmeldungen (durch Dritte)



5.8.8 Unschädliche Offenbarungen - GMG

§ 3 Abs. 4 GMG:

Für die Anwendung der Abs.1 und 2 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, die

nicht früher als sechs Monate vor dem Anmeldetag erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht:

1. auf den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger oder

2. auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers.

Frist beginnt 6 Monate vor dem AT-ANMELDEtag (analog PatG)

Beliebige eigene Vorveröffentlichungen scheiden aus¹⁸

Vorveröffentlichung durch Dritte mit Schädigungsabsicht scheiden aus

18 Pressekonferenz des Anmelders während der Neuheitsschonfrist nicht neuheitsschädlich

5.9 Priorität

§ 93f PatG

Teilprioritäten siehe § 94 PatG.

5.9.1 Prioritätserklärung

Die Prioritätserklärung, die den Tag der Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, und das Land, in dem diese Anmeldung bewirkt worden ist, anzugeben hat, muss nicht schon bei der Einreichung der Anmeldung abgegeben werden. Sie kann vielmehr innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Tag der Anmeldung in Österreich nachgetragen werden (§ 95 Abs 2 PatG). Innerhalb derselben Frist kann auch ihre Berichtigung beantragt werden.

Wird z.B. die Anmeldung am 1. August überreicht, so kann hiezu eine Priorität noch bis einschließlich 1. Oktober in Anspruch genommen werden. Eine Berichtigung der in Anspruch genommenen Priorität kann in diesem Fall auch nur noch bis zum selben Tag, nämlich bis einschließlich 1. Oktober, beantragt werden. Wird die Priorität zu einer am 1. August überreichten Anmeldung z.B. am 1. September in Anspruch genommen, so kann ihre Berichtigung noch bis einschließlich 1. Oktober beantragt werden.

Diese Frist kann nicht verlängert werden.

Wird eine Priorität innerhalb der erwähnten zweimonatigen Frist in Anspruch genommen, so ist dies mit dem nächsten (i. a. dem ersten) Vorbescheid zur Kenntnis zu nehmen; die Anmeldung ist so zu behandeln, als ob die Priorität schon bei ihrer Einreichung in Anspruch genommen worden wäre. Die nachträglich beanspruchte Priorität bzw. die Prioritätsberichtigung ist vom Prüfer auf der Anmeldungseingabe anzumerken.

5.9.1.a Verspätete Prioritätserklärung

Langt die Prioritätserklärung verspätet ein, so darf dies wegen der in § 100 Abs. 2 PatG vorgesehenen Rechtsfolgen nur dann mit Vorbescheid mitgeteilt werden, wenn Bemängelungen erhoben werden. Ohne solche andere Bemängelungen ist der Anmelder von der Mangelhaftigkeit der Prioritätserklärung in Kenntnis zu setzen, wobei auf die Rechtsfolgen des § 95 Abs. 4 PatG hinzuweisen ist. Hält der Anmelder seinen Anspruch dennoch aufrecht, so ist die Priorität zu versagen (kollegialer Beschluss¹⁹).

5.9.1.b Aktenzeichen

Gemäß § 95 Abs. 1, letzter Satz, des PatG ist das Aktenzeichen der Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, anzuführen. Wird dieses Aktenzeichen auf amtliche Aufforderung nicht fristgerecht bekanntgegeben, so bestimmt sich gemäß § 95 Abs. 4 PatG die Priorität nach dem Tag der Anmeldung im Inland.

19 Erkenntnis des Verfassungsgerichtshof s vom 14. Dezember 1972, B 108/72: „..., bedeutet ihrem Wesen nach die teilweise Zurückweisung der Anmeldung ...“

Aus der Formulierung des § 95 Abs. 1 PatG ergibt sich, dass die Angabe des Aktenzeichens kein Bestandteil der Prioritätserklärung ist. Die Berichtigung eines unrichtig angeführten Aktenzeichens ist daher auch nach Ablauf von zwei Monaten nach dem Tag der Anmeldung möglich und unterliegt keiner Gebühr.

5.9.2 Berichtigung der Priorität

Über die Anträge auf Berichtigung der in Anspruch genommenen Priorität entscheidet die Technische Abteilung mit Einzelbeschluss des Prüfers.

[Verfahrensgebühr gestrichen – mit der Novelle 2004 entfallen.]

Wird dem Antrag im vollen Umfang stattgegeben, so erfolgt die Beschlussfassung im Rahmen des Erteilungsbeschlusses. Der Anmelder ist jedoch in dem auf den Antrag nächstfolgenden Vorbescheid (in der Regel wird es der erste sein) von dieser Tatsache in Kenntnis zu setzen.

Die Abweisung des Begehrens auf Berichtigung der Prioritätserklärung ist jedoch umgehend als Einzelbeschluss zu fassen, mit der Rechtsmittelbelehrung und mit Gründen zu versehen. Von der Abweisung des Berichtigungsbegehrens bleibt die ursprüngliche Prioritätserklärung selbst dann unberührt, wenn sie unrichtig sein sollte. Die Anmeldung ist somit in einem solchen Fall unter Zugrundelegung der ursprünglichen Prioritätserklärung weiterzubehandeln.

5.9.3 Prioritätsbeleg

Der Antrag auf Berichtigung der Prioritätserklärung bietet für sich allein nicht den Anlass, den Prioritätsbeleg zu fordern.

Prioritätsbelege sind im Gesetzmäßigkeitsprüfungsverfahren vom Anmelder nur dann zu fordern, wenn die Erlangung des Schutzrechts davon abhängt, ob die Priorität zu Recht beansprucht wurde. In der Regel wird dies dann der Fall sein, wenn eine oder mehrere relevante Veröffentlichungen im Prioritätsintervall (Intervallliteratur) ermittelt worden sind (vgl. auch weiter unten Kapitel 5.9.4 Seite 112).

Falls außer der Aufforderung zur Vorlage des Prioritätsbelegs **kein weiterer Mangel** in der Anmeldung vorliegt, hat die Verfügung als **Mitteilung** zu ergehen, da mit dem Begriff „Vorbescheid“ im Allgemeinen die Rechtsfolge des § 100 Abs. 2 PatG verbunden wird.

Bei der Einforderung des Prioritätsbelegs ist der Anmelder auf die Rechtsfolge des § 95 Abs. 4 PatG aufmerksam zu machen, die eintritt, wenn er sich auf die Aufforderung zur Vorlage des Prioritätsbelegs zwar äußert, diesen aber nicht vorlegt.

Werden (was häufig der Fall ist) zusätzlich Mängel der Anmeldung festgestellt, kann die Aufforderung zur Vorlage des Prioritätsbelegs in einem **Vorbescheid** erfolgen (in dieser Textpassage ist auf die Rechtsfolge des § 95 Abs. 4 PatG hinzuweisen). Wenn der Anmelder in diesem Fall innerhalb der gesetzten Frist weder den Prioritätsbeleg vorlegt, noch sonst eine Äußerung abgibt, ist § 100 Abs. 2 PatG anzuwenden (Zurückweisung der Anmeldung mit Einzelbeschluss).

Nimmt der Anmelder jedoch die Frist wahr (z.B. indem er eine die Entgegenhaltungen sachlich bekämpfende und daher die Notwendigkeit der Vorlage des Prioritätsbeleges bestreitende Äußerung abgibt), sodass die Anmeldung nicht gemäß

§ 100 Abs. 2 PatG zurückzuweisen ist, **legt** er aber den geforderten **Prioritätsbeleg nicht vor**, so darf die Anmeldung wegen Mangels des Fehlens dieses Prioritätsbelegs allein nicht zurückgewiesen werden. Die Priorität bestimmt sich in diesem Fall vielmehr gemäß § 95 Abs. 4 PatG nach dem Tag der Anmeldung in Österreich, woraus dann die entsprechenden Folgerungen gezogen werden können (Zurückweisung der Anmeldung zur Gänze oder zum Teil wegen einer im Prioritätsintervall veröffentlichten Druckschrift), sofern die Entgegenhaltung nicht fallen gelassen wird und dadurch die Forderung nach Vorlage des Prioritätsbelegs gegenstandslos geworden ist.

Mängel im Prioritätsbeleg

Ergibt sich, dass der Prioritätsbeleg oder seine Ergänzung, das Aktenzeichen der Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, die Übersetzung des Prioritätsbeleges usw. ohne gleichzeitige sachliche Bemängelung gefordert werden muss, so hat dies mit Verfügung zu geschehen, wobei auf die Rechtsfolgen des § 95 Abs. 4 PatG hinzuweisen ist. Im Falle der Nichtäußerung des Anmelders innerhalb der ihm eingeräumten Frist tritt die im § 95 Abs. 4 PatG vorgesehene Rechtsfolge ein. Kommt der Anmelder dem Auftrag nicht oder nur teilweise nach oder äußert er sich hiezu (verweigert er z.B. die Befolgung des Auftrages) innerhalb der ihm hiezu eingeräumten Frist, so ist nach der Sachlage Beschluss zu fassen (kollegialer Beschluss).

Von der Forderung einer Übersetzung in die deutsche Sprache des Prioritätsbeleges kann abgesehen werden, wenn die betreffenden Urkunden in der englischen oder französischen Sprache abgefasst sind oder, falls sie in einer anderen als der deutschen Sprache abgefasst sind, wenn ihre ordnungsgemäß beglaubigte Übersetzung in die englische oder französische Sprache vorgelegt wird. Aber auch in diesen Fällen steht es dem Prüfer frei, dem Anmelder die Vorlage einer ordnungsgemäß beglaubigten Übersetzung in die deutsche Sprache aufzutragen, sofern dies im einzelnen Fall zweckmäßig erscheint. Von dieser Ermächtigung soll jedoch nur in begründeten Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden.

5.9.4 Zuerkennung oder Versagung der Priorität

Da die Prioritätsbelege nicht in jedem Fall vorzulegen sind, ist auch nicht in jedem Fall im Erteilungsverfahren über das Bestehen des Prioritätsrechtes zu erkennen.

In dieser Hinsicht gilt Folgendes:

5.9.4.a Anmeldungsgegenstand im Prioritätsbeleg enthalten

Ergibt sich, dass im Zeitraum zwischen der Anmeldung im Inland und der Anmeldung, deren Priorität unter Einhaltung der Frist des Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft und unter Zutreffen der sonstigen Voraussetzungen begehrt wird, eine **patenthindernde Druckschrift** ausgegeben worden ist, so hat der Prüfer die Vorlage eines Prioritätsbeleges, der den Vorschriften entsprechen muss, innerhalb einer von ihm festzusetzenden Frist zu fordern. Ist der Anmeldungsgegenstand im Prioritätsbeleg enthalten, so scheidet die betreffende Druckschrift aus der weiteren Gesetzmäßigkeitsprüfung aus.

Bei der Erteilung der Anmeldung ist in diesen Fällen ausdrücklich anzuführen, dass

die Priorität zuerkannt worden ist. In diesem Fall wird diese Literatur so angeführt, dass in Klammer der Ausgabetag beigefügt ist, also z.B. AT 328 351 B (25.03.1976).

5.9.4.b Anmeldungsgegenstand nicht im Prioritätsbeleg enthalten

Ist der Gegenstand der Anmeldung im Prioritätsbeleg nicht enthalten, so ist die Priorität zu versagen und hinsichtlich der Anmeldung ist der Sachlage entsprechend Beschluss zu fassen (kollegialer Beschluss²⁰ = Teilzurückweisung).

5.9.4.c Keine Intervallliteratur

Fällt in den erwähnten Zeitraum keine patenthindernde Druckschrift, so ist überhaupt kein Prioritätsbeleg zu fordern. Kommt es zur Erteilung des Patents, so ist nur die Feststellung ihrer Inanspruchnahme aufzunehmen. Ein hiebei unaufgefordert vorgelegter Prioritätsbeleg ist nicht zu berücksichtigen.

5.9.4.d Einspruch

Stützt sich ein Einspruch auf Druckschriften, die im erwähnten Zeitraum ausgegeben worden sind, so ist die Vorlage des Prioritätsbeleges vom Anmelder zu fordern. Die Punkte 5.9.4.a) und 5.9.4.b) sind sinngemäß anzuwenden.

5.9.4.e Nichtvorlage

In allen Fällen, in denen die Vorlage des Prioritätsbeleges gefordert, vom Anmelder aber ein ordnungsgemäßer Beleg innerhalb der zu seiner Einreichung eingeräumten Frist nicht vorgelegt wird, ist sinngemäß nach Punkt 5.9.4.b) vorzugehen.

5.9.5 Vorlage von Rechtsnachfolgeerklärungen

Erfolgt die Anmeldung im Inland nicht durch den Anmelder im anderen Verbandsstaat, sondern durch seinen Rechtsnachfolger, so ist anlässlich der Vorlage des Prioritätsbeleges der Nachweis der Rechtsnachfolge zu erbringen. Eine Rechtsnachfolgeerklärung ist nur zusammen mit dem Prioritätsbeleg und nur in den Fällen zu verlangen, in denen die Anforderung eines Prioritätsbeleges gerechtfertigt ist.

Eine **Liste der Mitgliedsstaaten der Pariser Union** wird alljährlich im Österreichischen Patentblatt I. Teil abgedruckt.

[Austellungspriorität gestrichen]

5.9.6 spätere Anmeldung als Erstanmeldung

Art 4 C Abs. 4 PVÜ: Als erste Anmeldung, von deren Hinterlegungszeitpunkt (*Anm.: Anmeldezeitpunkt*) an die Prioritätsfrist läuft, wird auch eine jüngere Anmeldung angesehen, die **denselben Gegenstand** betrifft wie eine erste ältere im Sinn des Absatzes 2 in demselben Verbandsland eingereichte Anmeldung, sofern

20 Falls über Prioritätsrechte zu entscheiden ist, deren rechtliche Voraussetzungen zweifelhaft oder bestritten sind, rKM beziehen § 62 Abs. 4 Z 2 PatG

(I) diese ältere Anmeldung **bis zum Zeitpunkt der Hinterlegung** (*Anm.: Anmeldung*) der jüngeren Anmeldung **zurückgezogen, fallengelassen oder zurückgewiesen** worden ist,

(II) und zwar **bevor sie öffentlich ausgelegt worden ist** und

(III) **ohne dass Rechte bestehen** geblieben sind;

(IV) **ebenso wenig** darf diese ältere Anmeldung schon Grundlage für die **Inanspruchnahme des Prioritätsrechts** gewesen sein.

Die ältere Anmeldung kann in diesem Fall nicht mehr als Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts dienen.

Die ältere Anmeldung muss also vor der späteren Anmeldung „verschwunden“ sein, ohne Spuren zu hinterlassen.

5.9.7 Karfreitagsregelung

Da im Falle der inneren Priorität (§ 93a) und der Gegenseitigkeit (§ 93b) die 12-Monate-Frist im PatG selbst angeführt ist, handelt es sich in diesen beiden Fällen beim Prioritätsjahr um eine Frist auf Grund bundesgesetzlicher Vorschriften. Sollte der rechnerische Termin für den Ablauf des Prioritätsjahres in diesen beiden Fällen auf einen Karfreitag fallen, so würde das Prioritätsjahr tatsächlich erst am darauffolgenden Osterdienstag enden. Wird dagegen bei einer AT-Anmeldung eine („normale“) ausländische Prioritäten gemäß PVÜ beansprucht, so kann das entsprechende Prioritätsjahr am Karfreitag enden, da in diesem Fall die Jahresfrist durch den internationalen Vertrag PVÜ geregelt ist.

Bundesgesetz vom 1. Feber 1961 über die Hemmung des Fristenablaufes durch Samstage und den Karfreitag: § 1 (1) Soweit auf Grund bundesgesetzlicher Vorschriften der Ablauf einer Frist durch einen Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag gehemmt wird, tritt diese Hemmung auch dann ein, wenn das Ende der Frist auf einen Samstag oder den Karfreitag fällt.

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 ist auf den Ablauf der in Staatsverträgen ... festgesetzten Fristen nicht anzuwenden.

5.9.8 Unterschiede zum EPÜ und PCT

Falls eine Priorität beansprucht wird, ist auf jeden Fall ein Prioritätsbeleg vorzulegen, und zwar innerhalb von 16 Monaten (vgl. Art. 4 D Abs. 3 PVÜ) ab dem ältesten Prioritätsdatum (Regel 53 EPÜ-AO, Regel 17 PCT-AO). Tatsächlich überprüft wird ein Prioritätsbeleg, also die rechtmäßige Inanspruchnahme einer Priorität, am EPA und bei PCT-Anmeldungen aber nur, wenn Intervallliteratur oder eine Intervallanmeldung gefunden wurde (EP-Rili C V 2.1 und PCT-ISPE-Guidelines 2004 Abschnitt 11.25).

5.9.8.a Überprüfung eines Prioritätsbelegs im PCT-Verfahren

5.9.8.a.i *Im Zuge der Internationalen Recherche*

Falls bei der Abfassung der Written Opinion kein Prioritätsbeleg vorliegt, so kann man in der Written Opinion so tun, als wäre die Priorität in Ordnung (in Box II unter Priority Punkt 1 ankreuzen - 17.26b ISPE-Guidelines).

Liegt ein Prioritätsbeleg vor, so überprüft man diesen. Wurde die Priorität zu Recht beansprucht, so findet dies keinen Niederschlag in der Written Opinion.

Wurde die Priorität zu Unrecht beansprucht, dann ist in der Written Opinion in Box II unter Priority der Punkt 2 anzukreuzen (Priorität wird nicht zuerkannt, Zeitrang = Internationaler Anmeldetag - Abschnitt 17.27 der ISPE-Guidelines).

5.9.8.a.ii Im Zuge der Internationalen vorläufigen Prüfung

Falls kein Prioritätsbeleg bzw. keine Übersetzung desselben ins Deutsche, Englische oder Französische vorliegt, so muss ersterer vom Internationalen Büro, letzterer vom Anmelder angefordert werden (Abschnitt 18.16 ISPE-Guidelines)

Werden diese Unterlagen nicht nachgereicht, so kann im Internationalen vorläufigen Prüfbericht so getan werden, als wäre der Internationale Anmeldetag der Zeitrang der Anmeldung.

Liegt ein Prioritätsbeleg vor und wurde die Priorität zu Recht beansprucht, so findet dies keinen Niederschlag in der Written Opinion und im Prüfbericht.

Liegt ein Prioritätsbeleg vor und wurde die Priorität zu Unrecht beansprucht, dann ist in der WO und im internationalen vorläufigen Prüfbericht in Box II unter Priority Punkt 2 anzukreuzen (Priorität wird nicht zuerkannt, Zeitrang = Internationaler Anmeldetag - Abschnitt 17.27 der ISPE-Guidelines).

5.10 Erfindungseigenschaft

[Übersicht Prüfung siehe [Kapitel 5.2.1.b](#), Seite 12]

Rechtsquellen

AT: § 1 Abs. 1 PatG, § 1 Abs. 1 GMG

EPÜ: Artikel 52 Abs. 1, Artikel 56

PCT: Art. 33 Abs. 3, Regel 65

5.10.1 Neuheit und erfinderische Tätigkeit

Aus der mangelnden Neuheit eines Anmeldungsgegenstands folgt zwingend dessen mangelnde Erfindungseigenschaft. Eine Prüfung eines Gegenstandes auf Erfindungseigenschaft ist daher nur dann notwendig, wenn dessen Neuheit bejaht wurde.

5.10.1.a Erfinderische Tätigkeit - § 1 PatG

Gemäß § 1 Abs. 1 PatG werden für Erfindungen *auf allen Gebieten der Technik*²¹, die neu sind, sich für den Fachmann **nicht** in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben (also auf einer „*erfinderischen Tätigkeit*“ im Sinne des Art. 56 EPÜ beruhen) und gewerblich anwendbar sind, auf Antrag Patente erteilt.

Der Begriff der „erfinderischen Tätigkeit“ stimmt inhaltlich mit dem früher von der Judikatur verwendeten veralteten Begriff der „*Erfindungshöhe*“ überein.

5.10.1.b Erfinderischer Schritt - § 1 GMG

Beim Erfindungsschutz in Österreich wird sprachlich zwischen erfinderischer Tätigkeit gemäß PatG und erfinderischem Schritt gemäß GMG unterschieden.

Mit dem Erkenntnis des OPM vom 22. Dezember 2010, OGM 1/10 (NGM 1/2008; N 19/2002) [siehe PBl. Nr. 4/2011, Seiten 71-79] wurde festgestellt, dass ein erfinderischer Schritt im Sinne des § 1 Abs 1 GMG als qualitatives Kriterium ebenso wie die erfinderische Tätigkeit im Sinne des § 1 Abs 1 PatG das Auffinden einer nicht nahe liegenden Lösung einer Aufgabe voraussetzt.

5.10.2 Definitionen

Der Begriff **Erfindung** bedeutet im Patentrecht „Gegenstand mit technischem Charakter“ und macht keine Aussage über die erfinderische Tätigkeit (siehe [„Technizität“ Kapitel 5.3.7, Seite 57](#)). Mit „Erfindung“ ist also ein Gegenstand

21 [Erläuterungen zur Novelle 2007](#): Diese Bestimmung wurde an Art. 52 Abs. 1 EPÜ angepasst, der die „Technik“ - in Orientierung an Art. 27 Abs. 1 des TRIPS-Abkommens - in die grundlegende Bestimmung des materiellen europäischen Patentrechts verankert. Auch im PatG soll augenfällig zum Ausdruck gebracht werden, dass der Patentschutz grundsätzlich technischen Erfindungen aller Art offen steht. Um patentfähig zu sein, muss der beanspruchte Gegenstand „technischen Charakter“ aufweisen oder - etwas präziser umschrieben - eine „Lehre zum technischen Handeln“ zum Gegenstand haben, d.h. eine an den Fachmann gerichtete Anweisung, eine bestimmte technische Aufgabe mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen.

gemeint, dessen Technizität bejaht wird, Erfindungseigenschaft kann vorliegen oder nicht.

Die Begriffe „erfinderisch“, „Erfindungseigenschaft“ etc. beziehen sich tatsächlich auf das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit.

Den häufig zitierten „Durchschnittsfachmann“ gibt es im Gesetz nicht. Im patentrechtlichen Konnex sollte stets vom **Fachmann** die Rede sein. Der Begriff Fachmann impliziert bereits durchschnittliches Wissen und Können.

Aus § 1 PatG folgen die drei Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ein Gegenstand als erfinderisch bezeichnet werden kann:

Der Erfindungsgegenstand darf sich

1. für den Fachmann
2. nicht in nahe liegender Weise
3. aus dem Stand der Technik

ergeben.

5.10.2.a Fachmann

[Details siehe [Seite 122](#)]

Um eine einheitliche Vorgangsweise bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu erreichen, hat die Rechtsprechung Annahmen über das Wissen, Können und Verhalten des Fachmanns entwickelt, die zwar nicht aus dem Gesetz ableitbar aber trotzdem anzuwenden sind:

- Aus diesen (teilweise nicht ganz selbstverständlichen) Annahmen wurden seit Beginn des Patentwesens Indizien (Beweisanzeichen, Hilferwägungen) für oder gegen das Vorliegen von Erfindungseigenschaft abgeleitet.
- Dem am EPA in den 1980er-Jahren entwickelten Aufgabe-Lösungs-Ansatz liegen fast durchwegs beinahe zwingend logische Annahmen über das Verhalten des Fachmannes zugrunde.

Siehe „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ Kapitel 5.10.4.a, Seite 118.

5.10.2.b Naheliegen

[Details siehe [Seite 132](#)]

Sich aus dem Stand der Technik für den Fachmann in naheliegender Weise Ergebendes geht über den aus dem Stand der Technik unmittelbar und eindeutig hervorgehender Inhalt („neuheitsschädlicher Umfang“ siehe „Neuheit“ Kapitel 5.8.5, Seite 104) hinaus. (Beispielsweise durch Austausch von Äquivalenten, man spricht vom „Erfindungseigenschaft zerstörenden Umfang“ der Entgeghaltung.

Das Modell des „patentfreien Raums“ ist ein veraltetes Konzept bei der Definition des Erfindungsbegriffs.

5.10.2.c Stand der Technik

[Details siehe [Seite 125](#)]

Aus dem Stand der Technik unmittelbar und eindeutig hervorgehender Inhalt wird als

„neuheitsschädlicher Umfang“ bezeichnet.

Bei der Beurteilung der Erfindungseigenschaft wird diesem Inhalt ein Bereich der Unschärfe hinzugefügt, die die unmittelbar und eindeutig aus dem Stand der Technik hervorgehenden Merkmale um das Können des Fachmanns erweitert.

(Definition Stand der Technik siehe Kapitel 5.8.2 Seite 94).

5.10.3 Qualitatives Kriterium

Bei der Beurteilung der Erfindungseigenschaft handelt es sich um eine Ja/Nein-Entscheidung. Die Erfindungseigenschaft ist ein qualitatives, KEIN quantitatives Kriterium, da es unerheblich ist wie groß diese ist, sondern lediglich zu prüfen ist, ob diese vorliegt oder nicht.

Folgende Begriffe sind gebräuchlich:

„... daher weist der Gegenstand von Anspruch 1 Erfindungseigenschaft auf.“

„daher ist der Gegenstand von Anspruch 1 erfinderisch.“

„... daher liegt dem Verfahren gemäß Anspruch 17 keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.“ (EPÜ, PCT)

„Therefore subject matter of claim 1 involves an inventive step.“

„Therefore subject matter of claim 1 is inventive.“

„Die Patentwürdigkeit des Gegenstandes von Anspruch 2 wird bejaht.“

Der veraltete Begriff „Erfindungshöhe“ wird nicht mehr verwendet, da er eine („quantitative“) Bewertung eines Abstandes der Erfindung zum Stand der Technik suggeriert. Ein solcher Abstand („große“ und „kleine“ Erfindungshöhe) ist zwar theoretisch denkbar, was sich in Ausdrücken wie „Pioniererfindung“ zeigt, aber im Erteilungsverfahren ohne Belang.

5.10.4 Wege bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

Erfinderische Tätigkeit ist ein Rechtsbegriff. Sie lässt sich nicht wie eine Tatsache beweisen. Es bedarf vielmehr einer **wertenden Entscheidung**, ob ein Gegenstand für einen Fachmann angesichts des Standes der Technik nahe lag oder nicht. Dieses Moment der Unsicherheit hat der Erfindungseigenschaft den Namen „Sphinx des Patentwesens“ eingebracht.

5.10.4.a Aufgabe-Lösungs-Ansatz

Dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz liegt folgende Annahme über den Fachmann zugrunde: **Die den Fachmann während eines Lösungsprozesses antreibende Kraft ist der Wunsch, eine bestimmte technische Aufgabe, die er sich gestellt hat, zu lösen.** (Grund-Annahme des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes)

Ausgehend von dieser Prämisse

- stellt der Aufgabe-Lösungs-Ansatz das Vorgehen des Fachmanns während des

Lösungsprozesses nach,

- hilft der Aufgabe-Lösungs-Ansatz dem Prüfer, die richtigen Dokumente für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu wählen. Das sind genau die Dokumente, die der Fachmann zur Lösung der gestellten Aufgabe gewählt hätte,
- hilft der Aufgabe-Lösungs-Ansatz bei der Frage, was der Fachmann aus diesen Dokumenten abgeleitet hätte. Bei dieser Frage unterstützen auch die Indizien, die für oder gegen das Vorliegen von Erfindungseigenschaft sprechen können.

5.10.4.a.i *Der Fachmann*

Die Situation des Fachmanns vor Kenntnis der Erfindung stellt sich wie folgt objektiv dar:

1. Er kennt den nächstliegenden Stand der Technik
2. Gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik stellt er sich eine technische Aufgabe.
3. Diese Aufgabe versucht er zu lösen.

5.10.4.a.ii *Die Methode*

Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz wird zur Beurteilung der Erfindungseigenschaft angewandt und soll die Vorgangsweise des Fachmannes bei der Lösung einer technischen Aufgabe möglichst realistisch nachstellen:

1. Ermittlung des dem Fachmann bekannten nächstliegenden Standes der Technik.
2. **Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe** (die Aufgabe, die sich der Fachmann gegenüber dem nächstliegenden Standes der Technik in Hinblick auf den zu prüfenden Gegenstand stellen würde).
3. Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik, der objektiven technischen Aufgabe und eventuell von weiterem Stand der Technik für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.

Zusätzlich zu § 1 Abs. 1 PatG taucht im Aufgabe-Lösungs-Ansatz die sogenannte „objektive technische Aufgabe“ auf.

5.10.4.a.iii *Die zentrale Rolle der Aufgabenstellung*

Im § 11 Abs. 2 Ziffer 3 PAV ist die Angabe einer technischen Aufgabenstellung der Erfindung zwingend vorgeschrieben. Dies fordert ebenso die Regel 42 Abs. 1 lit. c EPÜ-AO.

Basisvorschlag für die Revision des EPÜ, 13.10.2000, Dokument MR/2/00, ad Art. 52 EPÜ:

Ein beanspruchter Gegenstand muss „technischen Charakter“ aufweisen oder – etwas präziser umschrieben – eine „Lehre zum technischen Handeln“ zum Gegenstand haben, d.h. eine an den Fachmann gerichtete Anweisung, **eine bestimmte technische Aufgabe mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen.**

Der technischen Aufgabe kommt somit bei der Beurteilung der Erfindungseigenschaft

(ähnlich wie bei der Beurteilung der Technizität) eine zentrale Rolle zu.

5.10.4.a.iv *Fehlen der technischen Aufgabenstellung*

Ein Beitrag zum Stand der Technik besteht immer aus technischer Aufgabe und technischer Lösung.

- Wenn dem Anmeldungsgegenstand **keine objektive technische Aufgabe** zugrunde liegt oder zugrunde legbar ist, oder
- wenn offensichtlich ist, dass der Anmeldungsgegenstand die technische Aufgabe nicht löst (und auch eine andere, objektive technische Aufgabe aus den Anmeldungsunterlagen nicht ableitbar ist),

so wird kein Beitrag zum Stand der Technik geleistet (selbst wenn Technizität bejaht wird).

Logischerweise kann dann auch von erfinderischer Tätigkeit keine Rede sein. Erfinderische Tätigkeit wird in diesen Fällen von vornherein verneint, die Durchführung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist nicht möglich. Meist ist auch eine Recherche nicht sinnvoll durchführbar.

Beispiel: T0931/95 - Steuerung eines Pensionssystems - die objektive Aufgabe war nicht technischer, sondern wirtschaftlicher Natur, obwohl die Technizität bejaht wurde (technische Merkmale waren vorhanden)

Beispiel: Auktionsverfahren, das auf einem Computernetzwerk, beispielsweise dem Internet, durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass als Sieger der Auktionsteilnehmer mit dem niedrigsten von keinem anderen Auktionsteilnehmer abgegebenen Gebot ermittelt wird. (ähnlich: T0258/03)

Geht man vom nächstliegenden Stand der Technik gemäß Oberbegriff aus, so ist es unmöglich, eine durch das Kennzeichen gelöste Aufgabe, die technischer Natur ist, zu formulieren => mangelnde Erfindungseigenschaft

5.10.4.a.v *Fehlen der technischen Lösung*

Ist offensichtlich, dass ein Gegenstand die technische Aufgabe nicht löst, so ist der Gegenstand nicht erfinderisch (T1329/04) (vgl. auch mangelnde Ausführbarkeit, siehe „Offenbarung“ Kapitel 5.6 Seite 80)

Beispiel

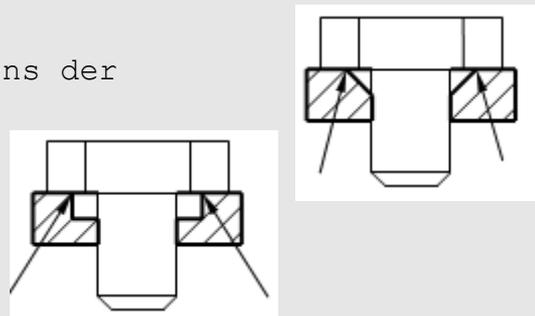
Beilagscheibe: Stand der Technik:

Aufgabe: Verringerung des Einpressens der Beilagscheibe in den Schraubenkopf.

Neue Beilagscheibe:

Einpresswirkung bei 90° stärker als bei 135°

=> nicht erfinderisch



Beispiel

Rune auf Handy, um Handy-Strahlung unschädlich zu machen.



Ist nicht für die **gesamte Breite eines Anspruchs** nachgewiesen, dass er die Aufgabe löst, so wird die **erfinderische Tätigkeit verneint**.

Beispiel

Triazolsulfonamide mittels Strukturformel beansprucht, die herbizide Wirkung konnte jedoch nicht für alle beanspruchten Verbindungen glaubhaft gemacht werden (T0939/92)

5.10.4.a.vi Sonderfall Aufgabenerfindung

Eine Aufgabenerfindung liegt dann vor, wenn eine (technische) Aufgabenstellung (das vom Anmelder gefundene Problem) selbst erfinderisch ist, d.h. wenn die Aufgabe/das Problem nicht bekannt war und es nicht naheliegend war, eben diese Aufgabe zu stellen/das Problem zu erkennen.

Beispiel

Ein Anmelder hat herausgefunden, dass die Wirkung eines bekannten Medikamentes, das aus zwei Wirkstoffen besteht, nach längerer Lagerung nicht mehr befriedigend ist, weil die beiden Wirkstoffe innerhalb der Tablette in Kontakt miteinander stehen (EPA-Richtlinien Teil C, Kapitel IV, Abschnitt 11.6 i - EP 14 253 A1, T0002/83). Dieses Problem war bisher nicht erkannt worden. Das **Auffinden der Problematik war nicht naheliegend**. Daher wurde eine Tablette mit durch eine Trennschicht getrennten Wirkstoffen patentiert, obwohl diese Lösung im Lichte des erkannten Problems und des ermittelten Standes der Technik naheliegend war.

5.10.4.b Ziel des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes

Unter einer **Ex-post-Betrachtung** versteht man die rückschauende (retrospektive) Beurteilung der erfinderischen Leistung in Kenntnis der Erfindung.

Ist eine Erfindung erst einmal gemacht, so lässt sich häufig nachträglich zeigen, dass ein Fachmann durch Kombination verschiedener Teile des Standes der Technik zur Erfindung hätte gelangen können. Solche Überlegungen müssen außer Acht gelassen werden.

Eine Ex-post-Betrachtung ist zu vermeiden.

Das ist nicht einfach, denn der Patentprüfer beurteilt die erfinderische Tätigkeit **immer** in Kenntnis der Erfindung.

Ziel des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist die Vermeidung einer Ex-post-Betrachtung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Diesem Ziel trägt der Aufgabe-Lösungs-Ansatz folgendermaßen Rechnung:

1. Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz versucht grundsätzlich, die Sicht- und Vorgangsweise des Fachmanns beim Auffinden einer technischen Lösung für ein ungelöstes Problem möglichst realistisch nachzustellen. Durch das Sich-Hineinversetzen in die zeitlich voranschreitende Vorgangsweise des

Fachmanns soll eine rückschauende Betrachtungsweise vermieden werden.

2. Vor der Beurteilung des Naheliegens wird der zu prüfende Gegenstand (=Lösung der Aufgabe) durch die Aufgabe ersetzt.

OPM 2002 09 25, PBl. 2002, S. 29: Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz wurde durch die Rechtsprechung des EPA entwickelt (z.B. T0024/81, Entscheidungsgründe Punkt 4). Dieses Prüfungskonzept kann auch für den österreichischen Rechtsbereich fruchtbar gemacht werden und **ist anzuwenden**.

Im Folgenden werden die 3 Schritte und die Logik des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes erklärt und plausibel gemacht. Es handelt sich beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz weniger um ein abstraktes Konzept als vielmehr um den Versuch, sich in den Fachmann hineinzusetzen, und zwar bei seinen Bemühungen, eine technische Lösung für ein technisches Problem („die Aufgabe“) aus dem Stand der Technik abzuleiten.

5.10.4.c Vorgangsweise beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz

5.10.4.c.i Schritt 1 – Bestimmung des nächstliegenden Standes der Technik

Zuständiger Fachmann

Den Fachmann schlechthin gibt es nicht. Auch in der Realität werden für unterschiedliche Problemstellungen unterschiedliche Fachleute herangezogen.

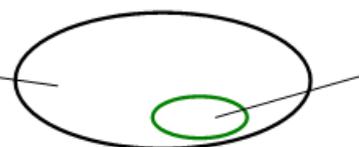
Patentrechtlich zuständig ist jeweils der Fachmann, den man mit der Lösung der jeweiligen objektiven technischen Aufgabe betreiben würde. Der zuständige Fachmann ist unabhängig von den Angaben in der Patentanmeldung durch den Prüfer festzulegen. Somit ergibt sich aus der objektiven technischen Aufgabe der zuständige Fachmann.

Das Gebiet, auf dem man die Lösung der objektiven technischen Aufgabe suchen würde, bestimmt den Fachmann (T0026/98).

Bei der Definition der Neuheit ist vom Fachmann keine Rede (siehe § 1 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 PatG). Daher wird bei der Prüfung auf Neuheit der gesamte Stand der Technik gemäß § 3 Abs. 1 PatG herangezogen. Lediglich eine Einschränkung gilt: ein neuheitsschädlicher Vorhalt muss zur Verwendung im Sinne der zu prüfenden Erfindung geeignet sein (siehe Beispiel „Angelhaken“ Kapitel 5.8.4.b.ii Seite 102: nicht verwendbar als Anker).

Bei der Prüfung auf Erfindungseigenschaft stellt man auf die Kenntnisse des (zuständigen) Fachmanns ab: Was sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist gemäß § 1 Abs. 1 PatG erfinderisch.

Gesamter Stand der Technik gemäß § 3 Abs. 1 PatG – Prüfung auf Neuheit



Wissen des zuständigen Fachmannes - Prüfung auf erfinderische Tätigkeit

Wissen des Fachmannes

(relevanter Stand der Technik)

Annahme: Das Wissen des zuständigen Fachmannes umfasst

- Fachwissen auf seinem Fachgebiet²² (Artikel, Patentliteratur etc.)
- allgemeines Fachwissen (allgemeine Lehrbücher, die mit dem Fachgebiet zu tun haben, Nachschlagewerke)
- Wissen auf verwandten Gebieten (Nachbargebiete), das sind jene, auf denen sich gleiche oder ähnliche Probleme²³ stellen, wie in der Anmeldung (T0176/84)
- technisches Allgemeinwissen („notorisches“ Wissen), das jeder Techniker hat, z.B. wie eine Schraube funktioniert oder wie ein Würfel aussieht
- Universelle Sprachkompetenz: der Fachmann kann jede Sprache lesen und interpretieren

Wie verwendet er sein Wissen

- Art der Würdigung: Der Fachmann würdigt sein Wissen, das ist der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevante Stand der Technik, in einer Gesamtschau (mosaikartig).
- Zeitpunkt der Würdigung: Der Fachmann interpretiert jedes Dokument von dem Wissens-Standpunkt, den er **am Tag vor dem Prioritätstag** der zu prüfenden Anmeldung hatte. Dadurch ist es unter Umständen möglich, dass er aus einem Dokument etwas herausliest, was er am Veröffentlichungstag dieses Dokumentes noch nicht herausgelesen hätte.

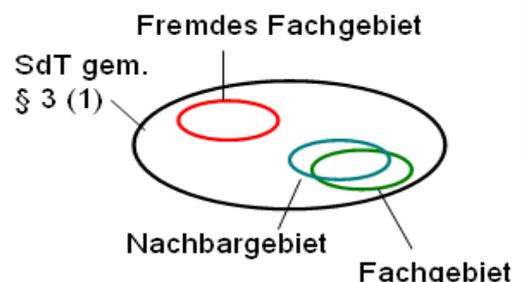
Nachbargebiet – ja oder nein?

Beispiele (Übertragung naheliegend – ja oder nein?):

Teppich mit Leuchtfasern (Streitpatent EP 155 157 B1) –
Perücke mit Leuchtfasern (Vorhalt US 3 758 771 A): **Nein**
(T0767/89)

Gusstechnik im Dentalbereich – Zahnersatz: **Ja** (T0277/90)

Straßenkehrbesen (Streitpatent AT
409 706 B) – Bürste/Pinsel (Vorhalt
DE 84 02 712 U): **Nein** (PBl. 2002,
S. 152)



Stand der Technik, der dem zuständigen Fachmann unbekannt ist, scheidet bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit aus, es sei denn, es gibt einen besonderen Grund, eben dort zu suchen.

Eine **Übertragung** ist die „Verpflanzung“ einer bekannten Maßnahme (Leuchtfaser) aus einem Gebiet (Perücken) in ein anderes (Teppiche). Wird Neuheit bejaht, ist das Fachgebiet, aus dem die Maßnahme stammt, dem Fachmann fremd, und gibt es

22 Die IPC eines Dokuments lässt jedoch keinen zwingenden Schluss auf das Fachgebiet zu.

23 Vgl. Grundannahme des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes: der Fachmann geht auf seinem Fachgebiet jedem Hinweis nach, von dem er sich eine Lösung der technischen Aufgabe verspricht – das kann ihn auf weiter abliegende Gebiete bringen (siehe Beispiel Waschmittel T0588/99).

keinen Anreiz/Grund für den Fachmann in eben diesem Fachgebiet nach einer Lösung für sein Problem zu suchen, so ist die Übertragung erfinderisch.

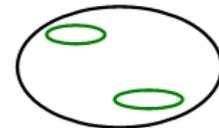
Eine Gruppe von Fachleuten

Bei anspruchsvollen Gebieten kann als zuständiger Fachmann auch eine Gruppe von Fachleuten, wie z.B. ein Forschungsteam, mit Kenntnissen auf unterschiedlichen einschlägigen Fachgebieten in Betracht kommen. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn für einen Teilbereich der Aufgabe ein bestimmter Experte A erforderlich wäre, für einen anderen Teilbereich ein anderer Experte B.

Beispiel:

Aufgabe: Verbesserung eines mit Plasma arbeitenden Ionengenerators - in der Praxis würde der für Ionengeneratoren zuständige Halbleiterspezialist einen Plasmaspezialisten hinzuziehen. (T0424/90, Absatz 1.3)

Durch dieses (jüngere) Konzept können auch vom primären Fachgebiet weiter abliegende Fachgebiete bei der Prüfung auf Erfindungseigenschaft berücksichtigt werden. Allgemeine Regeln, wann diese Vorgangsweise zulässig ist, gibt es (noch) nicht.



Annahmen über den Fachmann

Was der Fachmann ist: Der Fachmann ist ein Mann der Praxis. Er **verfügt über normale Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche.**

Was der Fachmann NICHT ist: Er geht nicht gegen ein bestehendes Vorurteil an. Er begibt sich nicht auf unsicheres Terrain. Er geht keine unkalkulierbaren Risiken ein. Er stellt keine kreativen Überlegungen an, die unmittelbar zu einem überraschenden Moment in seinen Lösungen führen könnten.

Was der Fachmann kann: lösungsorientiert handeln

Der Fachmann tut Folgendes (Liste nicht erschöpfend), und zwar immer in Hinblick darauf, was zur Lösung der Aufgabe nützen könnte:

- Er **dimensioniert** in geeigneter Weise (Wahl geeigneter Abmessungen)
- Er **verbessert** (optimiert) Parameter oder Abmessungen durch herkömmliche mathematische Verfahren wie Extrapolation oder Optimierungsrechnungen
- Er **folgt dem Trend der Technik**, z.B. durch Automatisierung von bisher vom Menschen ausgeführten Tätigkeiten
- Er **schließt Lücken im Stand der Technik** durch Anwendung von vorhandenem Wissen, beispielsweise setzt er in einer bekannten Baustruktur aus Leichtmetall Alu ein
- Er **probiert aus, experimentiert herum**, so können z.B. Aggregationen entstehen
- Er **vervielfacht** ohne kombinatorischen Effekt (Sonderfall einer Aggregation), z.B. ordnet er mindestens eine Vorrichtung an
- Er **trifft eine Auswahl** aus bekannten Alternativen oder Bereichen

Entfalten die diesen Handlungen entspringenden Gegenstände **kein technisches**

Überraschungsmoment, liegen sie „im Können/Ermessen des Fachmanns“ und sind **nicht erfinderisch**.

Was der Fachmann nicht kann: überraschen

Nächstliegender Stand der Technik

Der nächstliegende Stand der Technik ist die in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen, die den **erfolgversprechendsten Ausgangspunkt** (das „erfolgversprechendste **Sprungbrett**“) für eine naheliegende Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung führt.

- Zunächst ist der in den eingereichten Anmeldeunterlagen angegebene Stand der Technik, nach dem der Oberbegriff des Hauptanspruches gebildet wurde, gedanklich als nächstliegender Stand der Technik zu übernehmen.
- Wird im Zuge der Recherche ein Stand der Technik ermittelt, der dem Anmeldegegenstand näherliegt, als der vom Anmelder angegebene, so ist dies der vom Prüfer objektiv festgelegte nächstliegende Stand der Technik.

Dies wird als objektive Bestimmung des Stands der Technik bezeichnet.

Entscheidungen zur Wahl des nächstliegenden Stands der Technik

T0870/96, Abschnitt 4.1, Absatz 2 ... , when trying to evaluate a skilled person's capabilities and behaviour in the problem-and-solution approach, as closest prior art a "bridgehead" position (*wörtlich: Brückenkopf-Position*) should be selected, which said skilled person would have realistically taken under the "circumstances" of the claimed invention ... Consequently, among these "circumstances", aspects as the designation of the subject matter of the invention, the formulation of the original **problem** and the **intended use** and the **effects** to be obtained should generally be given **more weight than** the **maximum number of identical technical features**.

T0979/00 Absatz 3.5: Bei der Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik ist zu beachten, dass eine Druckschrift im allgemeinen nur dann als nächstliegender Stand der Technik herangezogen werden kann, wenn sie eine technische Aufgabe betrifft, die mit der Aufgabe, die aus der Streitschrift abgeleitet werden kann, zumindest in sachlicher Beziehung steht. Dies ist **unabhängig von der Zahl der** mit der Streitschrift (*hier: Anmeldung*) **gemeinsamen technischen Merkmalen** (vgl. T 686/91 vom 30. Juni 1994; Absatz 2 von Punkt 4 der Begründung).

Kriterien bei der Wahl des nächstliegenden Stands der Technik

Es wird die Annahme getroffen, dass der Fachmann als Ausgangspunkt

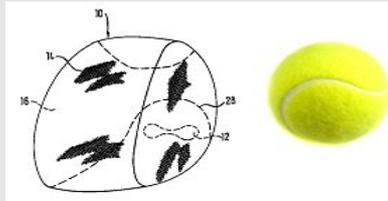
1. den Stand der Technik, der zum gleichen Zweck oder mit demselben Ziel entwickelt wurde, wie die zu prüfende Erfindung, oder der dieselbe Wirkung entfaltet oder eine ähnliche oder dieselbe Aufgabe löst – oder
2. den Stand der Technik, der die wenigsten strukturellen Änderungen erfordert, um die beanspruchte Erfindung zu realisieren (Höchstzahl identischer technischer Merkmale)

wählt. Dabei ist Kriterium 1 Vorrang vor Kriterium 2 zu geben. Ist Kriterium 1 nicht erfüllt, dann sollte man überlegen, ob der Fachmann diesen Stand der Technik realistischerweise als erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für die Entwicklung der Erfindung herangezogen hätte oder ob er von einem anderen Dokument ausgegangen wäre.

Beispiel - Alltagsgegenstand als Vorhalt

EP 625 447 B1: Airbag genäht aus einem keulenförmigen (14) und einem hantelförmigen Teil (16)

Vorhalt: Tennisball (DE 26 19 355 A1)



„... Die Kammer geht davon aus, dass es unter den für die Entwicklung der in Frage kommenden Airbags zuständigen Fachleuten auch solche gibt, die Tennis ... spielen ... Es ist auch davon auszugehen, dass es ... zumindest einigen dieser Fachleute aufgefallen ist, dass der Mantel des betreffenden Spielballs aus zwei kongruenten, etwa hantelförmigen Teilen besteht, deren Kanten mittels einer einzigen durchgehenden Naht miteinander verbunden sind. Die Kammer kann sich aber der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht anschließen, dass ein Fachmann aus der vorstehend umrissenen Gruppe, der sich die oben angesprochene Aufgabe stellt, einen Tennisball vor Augen haben würde oder sich sonst wie durch seine Kenntnisse über die Ballkonstruktion bei der Lösung der Aufgabe leiten ließe“ (T1043/98, Entscheidungsgründe Absatz 7).

5.10.4.c.ii Zwischen Schritt 1 und Schritt 2: Die Unterscheidungsmerkmale

Anmeldungsgegenstand: [a b c d]

Nächstliegender Stand der Technik (nach durchgeführter Recherche): [a b]

Unterscheidungsmerkmale c, d (= Kennzeichen eines gegenüber dem nächstliegenden SdT im Sinne des § 12 Abs. 1 PAV zweiteilig abgefassten Anspruchs)

Unterscheidungsmerkmale können

- **strukturelle** oder
- **funktionelle** technische Merkmale oder
- **vordergründig nichttechnische Merkmale**, die aber mit den technischen Merkmalen zur Lösung der technischen Aufgabe zusammen arbeiten,

sein.

Merkmale, die gedanklich gestrichen werden

Bei der Beurteilung der Erfindungseigenschaft werden Merkmale, die nicht zur Lösung der technischen Aufgabe beitragen, gedanklich gestrichen (bleiben unberücksichtigt), das sind²⁴

- **unwesentliche** (technische) Merkmale (z.B. T0037/82)
- **nichtfunktionale** Merkmale (Merkmale ohne Funktion - „willkürliche“ Merkmale) (z.B. T0072/95 – Karbonstab in einer Anlage zum Ionisieren von Wasser – der Karbonstab hat keinerlei Wirkung auf das Wasser)

²⁴ Bei der Prüfung auf Neuheit werden dagegen unwesentliche und nichtfunktionale Merkmale berücksichtigt, nur nichttechnische Merkmale als solche nicht.

- **nichttechnische** Merkmale als solche, weil

ein Beitrag zum Stand der Technik aus **Aufgabe und Lösung** besteht. Alles, was keiner technischen Aufgabe dient, ist für diesen Beitrag unerheblich und kann somit auch keine erfinderische Bereicherung des Standes der Technik darstellen.

Erfindungseigenschaft wird (ohne Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes) **verneint, wenn die Unterscheidungsmerkmale**

- **nicht vorhanden** sind (mangelnde Neuheit)
- nichts zur Lösung der technischen Aufgabe beitragen:
 - **unwesentliche** (technische) Merkmale (z.B. T0037/82)
 - **nichtfunktionale** Merkmale (z.B. T0072/95)
 - **nichttechnische** Merkmale als solche
- zu klar vorhersehbaren **Nachteilen** führen, die nicht durch einen technischen Vorteil aufgewogen werden (T0119/82 Abs. 16 – „Verumständlichung“ bekannter Herstellungsverfahren od. PBl. 1986, S. 33 – „verschlechterte Ausführungsform“). Dieses Argument ist mit Bedacht anzuwenden, denn Änderungen bzw. Weiterentwicklungen bekannter Gegenstände sind meist auch mit Nachteilen verbunden.²⁵
- lediglich **Äquivalente**²⁶ sind (das Merkmal des zu prüfenden Anspruchs sollte aber, falls es nicht notorisch ist, durch ein zweites Dokument nachgewiesen werden) – zur „Äquivalenz“ siehe Kapitel 5.10.7 Seite 139.

Beispiel – unwesentliches Merkmal

Anspruch: Durchlauferhitzer mit Brennkammer, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennkammer die Merkmale a, b, c aufweist und der Durchlauferhitzer eine Vorrichtung zur Montage an der Wand aufweist.

Aufgabenstellung: verbesserter Wirkungsgrad des Brenners.

Nächstliegender Stand der Technik: Durchlauferhitzer mit Brennkammer mit den Merkmalen a, b, c.

Der Anmeldungsgegenstand ist zwar neu, weil das technische Unterscheidungsmerkmal „Vorrichtung zur Montage an der Wand“ im Stand der Technik nicht vorliegt.

Der Anmeldungsgegenstand ist jedoch **nicht erfinderisch**, weil das einzige Unterscheidungsmerkmal bezüglich der Aufgabenstellung völlig irrelevant ist (unwesentliches Merkmal bleibt unberücksichtigt).

5.10.4.c.iii Schritt 2 – Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe
(engl.: „technical problem“)

Die technische Aufgabe steht als **Bindeglied ohne technische Lösungsmerkmale** zwischen dem nächstliegenden Stand der Technik und dem zu prüfenden Gegenstand.

²⁵ Bis hier betreffen die Kriterien die mangelnde relevante Bereicherung des Standes der Technik.

²⁶ Beliebige Auswahl liegt im Können des Fachmannes (siehe unten).

Unter der objektiven technischen Aufgabe versteht man das technische Ziel/Ergebnis, das der Fachmann ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik erreichen will und das durch den zu prüfenden Gegenstand erreicht wird.

Die technische Aufgabe ist vom Prüfer durch einen Vergleich von nächstliegendem Stand der Technik und zu prüfendem Gegenstand in objektiver Weise festzulegen.

Die Aufgabe als „treibende Kraft“

Grundannahme des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes: Das Hauptinteresse des Fachmanns gilt der Lösung der Aufgabe, die er sich gestellt hat. Der Fachmann versucht gezielt – den nächstliegenden Stand der Technik als Sprungbrett bzw. Ausgangspunkt benutzend –, die objektive technische Aufgabe zu lösen. Die Aufgabenstellung ist die „treibende Kraft“ des Lösungsprozesses.

Es bestehen zwei Möglichkeiten: Der nächstliegende Stand der Technik + Aufgabe + sonstiger dem Fachmann bekannter Stand der Technik

1. lassen den Fachmann den zu prüfenden Gegenstand tatsächlich realisieren => mangelnde Erfindungseigenschaft
2. reichen dafür nicht aus oder bringen den Fachmann woanders hin (zu anderen Lösungen) => Erfindungseigenschaft gegeben

5.10.4.c.iv Mögliche Aufgabenstellungen

(Liste nicht erschöpfend)

„Verbleibende“ Aufgabe

Die Aufgabenstellung kann sich als **Problem** ergeben, **das der zu prüfende Gegenstand gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik löst** bzw. das der nächstliegende Stand der Technik gegenüber dem Anmeldungsgegenstand nicht löst.

Einfache Aufgabe

Der Begriff „technische Aufgabe“ ist weit auszulegen. Es sind **auch sehr wenig ehrgeizige Aufgaben möglich**, eine „Verbesserung“ des Standes der Technik ist nicht notwendig. Beispiel: „Suche nach einem kostengünstigeren Verfahren“

Erforderlich: Die Aufgabe muss von dem zu prüfenden Gegenstand – in der ganzen Breite des Anspruchs – auch tatsächlich gelöst werden (sonst „fehlt Lösung“, z.B. T0939/92)

Nicht erforderlich: Neuheit der Aufgabe

Eine frühere Lösung einer bestimmten Aufgabe schließt spätere Versuche, dieselbe Aufgabe auf einem anderen, nicht naheliegenden Weg zu lösen, nicht aus.

Objektive Bestimmung der Aufgabe

- Zunächst ist die in den Anmeldeunterlagen angegebene Aufgabe gedanklich als objektive Aufgabenstellung zu übernehmen.

- Wird im Zuge der Recherche ein Stand der Technik ermittelt, der dem Anmeldegegenstand näherliegt, als der vom Anmelder angegebene, so kann dies die Anmeldung in ein gänzlich neues Licht rücken. In diesem Fall ist dem Anmeldegegenstand oft gedanklich eine neue Aufgabe zugrunde zu legen.
- Kommt es zur Erteilung, so ist der Patentanmelder mittels Vorbescheid aufzufordern, in der Beschreibungseinleitung den nächstliegenden Stand der Technik zu würdigen und die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabenstellung neu zu formulieren (sog. „Anpassung der Beschreibungseinleitung“ - im GM-Verfahren erfolgt keine Anpassung!)

Beispiel

Anmeldung vor Recherche beansprucht eine „Drahtkasten-Mausefalle“ a | b c d

Stand der Technik: „normale“ Mausefalle [a]

Aufgabenstellung: „Mit der erfindungsgemäßen Mausefalle [a | b c d] ist es gegenüber dem Stand der Technik [a] möglich, Mäuse lebend einzufangen“ (langes Kennzeichen, „große“ Erfindung, „ehrgeizige“ Aufgabenstellung)

Recherche lieferte nächstliegenden Stand der Technik [a b c], mit dem Mäuse ebenfalls lebend eingefangen werden können => Nach der Recherche „Anspruch 1 real“:

a b c | d => (kurzes Kennzeichen, „kleine“ Erfindung, „simple“ Aufgabenstellung)

Die objektive Aufgabe ist „weniger anspruchsvoll“, zB: „Die Aufgabe besteht darin, eine gegenüber dem Stand der Technik einfachere Mausefalle bereit zu stellen.“



Ableitbarkeit aus ursprünglichen Unterlagen

Grundsätzlich kann jede Wirkung der Erfindung als Grundlage für die Neuformulierung der technischen Aufgabe verwendet werden, sofern die entsprechende Wirkung aus der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung **ableitbar** ist.

Neue Wirkungen müssen in der ursprünglichen Aufgabe **impliziert sein oder mit ihr in Zusammenhang** stehen.

Eine Neuformulierung darf **nicht in Widerspruch zu früheren Aussagen** über den Zweck und den Charakter der Erfindung sein.

Aufgabe basiert auf Unterscheidungsmerkmalen

Bei der Festlegung der technischen Aufgabe kommt es darauf an, was der Fachmann beim Vergleich des nächstliegenden Standes der Technik mit der Erfindung als Aufgabe der Erfindung objektiv erkennt. Die technische Aufgabe ist vom Prüfer in objektiver Weise aus den technischen Merkmalen des Anmeldegegenstandes abzuleiten, in denen sich dieser vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheidet.

Anmeldegegenstand: [a b c d]	Unterscheidungsmerkmale c, d	Objektive technische Aufgabe: Der Gegenstand [a b c d] löst gegenüber dem
--------------------------------------	-------------------------------------	---

Nächstliegender Stand der Technik: [a b]		bekanntem Stand der Technik [a b] das folgende Problem: ...
---	--	---

Die Aufgabe ist so zu wählen, dass deren technische Wirkung sich genau auf die Merkmale stützt, durch die sich der Anspruch vom Stand der Technik unterscheidet.

Aufgabe darf keine technischen Lösungsmerkmale enthalten

Zweck des Umwegs über die Aufgabenstellung ist die Vermeidung einer Ex-post-Betrachtung. Genau aus diesem Grund wird also die technische Lösung im Zuge des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes durch die ihr zugrunde liegende Aufgabe ersetzt.

Logischerweise darf daher die objektive Aufgabenstellung

- keine Lösungsansätze enthalten
(keine kennzeichnenden Merkmale in der Aufgabe)
- die Lösung auch nicht teilweise vorwegnehmen
- nicht „tendenziös“ so formuliert werden, dass die Entwicklung einseitig in Richtung der beanspruchten Lösung gedrängt wird
- kein Wissen voraussetzen, das der Fachmann²⁷ vor dem Prioritätstag nicht haben konnte (siehe Aufgabenerfindung), also keine „Ex-post-Aufgabenstellungen“
- nicht künstlich oder technisch unrealistisch sein.

ABER: nichttechnische Bestandteile des Anspruchs in Aufgabenstellung erlaubt,
Beispiel: „GSM-System, das es dem Benutzer erlaubt, zwischen dienstlichen und privaten Anrufen zu unterscheiden“ (T1053/98)

Beispiel: Ist ein kombiniertes Unterhaltungs- und Geldspielgerät erfinderisch? Nein:

T0951/02, Entscheidungsgründe, Absatz 2.6): Die Kammer vermag keine erfinderische Tätigkeit darin zu sehen, an dem aus der US 4 856 787 A bekannten Gerät eines von den vorhandenen Geldspielsystemen durch ein Unterhaltungsspielsystem zu ersetzen, da ein Gerät für Geldspiele an sich alle technischen Voraussetzungen besitzt, um ein Unterhaltungsspiel zu betreiben. Daher beschränken sich die dafür notwendigen Änderungen am Spielgerät auf die bloße Anpassung des Steuerprogramms an das neue Spielsystem. Insbesondere kann bei dem bekannten Geldspielgerät ein Unterhaltungsspiel hergestellt werden, indem lediglich die Möglichkeit, Geld zu gewinnen, bei einem der vorhandenen Geldspiele ausgeschaltet wird. Derartige Änderungen am Steuerprogramm des Geräts liegen im Rahmen normalen fachmännischen Handelns und können daher eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Teilaufgaben – Aggregation

Teilaufgaben liegen vor, wenn sich Merkmale oder Merkmalsgruppen eines Anspruchs aneinander reihen, **ohne** in einer **funktionellen Wechselwirkung** zueinander zu stehen.

Man spricht von einer **Aggregation** oder **Aneinanderreihung** von Merkmalen.

²⁷ Wer ist der „richtige“ **Fachmann**: T0422/93, Verfahren zur Herstellung von Sicherheitsfasern: Der Fachmann für Sicherheitsmaterialien, der auf die Kennzeichnung, Identifizierung, Echtheitsbestimmung usw. und den Schutz von Sicherheitspapieren vor Fälschung spezialisiert ist, NICHT der Fachmann für Färbetechnik und Faserfärbung.

Übersteigt der **Summeneffekt** nicht die Summe der Einzeleffekte, so liegt eine Aggregation vor (Summensatz). Ein synergistischer Effekt fehlt.

„Maschine zur Wurstherstellung bestehend aus einem Fleischwolf bekannter Art und einer Füllmaschine bekannter Art, die nebeneinander angeordnet sind.“

Fleischwolf und Füllmaschine stehen nicht in funktioneller Wechselwirkung => **Aggregation**

„Zur Energieerzeugung umgerüstete Ölbohrplattform mit einem herkömmlichen Windrad, dadurch gekennzeichnet, dass am Fundament der Ölbohrplattform eine herkömmliche Turbine zur Nutzung der Energie von Meeresströmungen vorgesehen ist.“

von umgerüsteter Ölbohrplattform gelieferte Gesamtenergie (= Summeneffekt) = Energie Windrad + Energie Wasserturbine (=Summe der Einzeleffekte) => **Aggregation**

Prüfung einer Aggregation auf erfinderische Tätigkeit

Liegt eine Aggregation vor, so „zerfällt“ der Anspruch in Teillösungen, die jede für sich auf erfinderische Tätigkeit zu prüfen sind, unter Zugrundelegung der jeweiligen Teilaufgabe und des jeweils zuständigen Fachmanns. Wenn keine der Teilaufgaben erfinderisch ist, dann auch nicht der Gesamtgegenstand, weil „spielerisches Ausprobieren“ im Können des Fachmannes liegt.

Besonderheiten:

- Unterschiedliche Fachmänner sind möglich (T0032/81) (je einer pro Teilaufgabe)
- im Recherchenbericht können mehr als 2 Dokumente „ypsilonisiert“ werden.

Im Falle des Fleischwolfs und der Ölplattform sind die Teillösungen separat betrachtet nicht neu, daher die Gesamtgegenstände nicht erfinderisch.

Mangelt es bei einer Aneinanderreihung allen Teillösungen an Erfindungseigenschaft (so wurde in T0711/96 betreffend einen Düngerstreuer entschieden), so ist auch der Gesamtgegenstand nicht erfinderisch. Ist eine Teillösung erfinderisch, dann auch der Gesamtgegenstand.

Kombination

Unter einer **Kombinationserfindung** versteht man die Vereinigung unterschiedlicher, selbstständiger Elemente zur Erreichung eines technischen Gesamteffektes, der die Summe der Einzeleffekte übersteigt (Summensatz). Ein synergistischer Effekt ist vorhanden, die Elemente arbeiten funktionell zusammen.

Erfindungseigenschaft wird bejaht, sofern es für den Fachmann im Stand der Technik keine Anregung gab, gerade diese Elemente zusammenwirken zu lassen, unabhängig davon, ob die einzelnen Elemente jeweils für sich in anderem Zusammenhang bekannt waren oder nicht.

5.10.4.c.v Schritt 3 – Beurteilung des Naheliegens

Als letzter Schritt ist die Frage zu beantworten, ob der Anmeldungsgegenstand für den Fachmann im Lichte der Aufgabe und des ihm bekannten Standes der Technik naheliegt oder nicht.

Could-Would-Grundsatz

Es geht bei der Beurteilung der Erfindungseigenschaft nicht darum, ob ein Fachmann einen Gegenstand im Lichte des Standes der Technik **hätte realisieren können, sondern** darum, ob er den Gegenstand, in Erwartung einer Verbesserung (in einer „angemessenen Erfolgserwartung“) auch **tatsächlich realisiert hätte**.

Nur im zweiten Fall wird die Erfindungseigenschaft verneint.

Dieser Grundsatz wird als **Could-Would-Approach** bezeichnet.

Der Fachmann weiß und handelt

Das Hauptinteresse des Fachmannes gilt der Lösung der objektiven Aufgabe. Das ist der Kerngedanke des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes.

Von seinem Wissen zieht der Fachmann zusätzlich zum nächstliegenden Stand der Technik D1 genau jenes heran, dem er die Lösung der Aufgabe oder Anregungen dazu entnimmt. Es kann sich um ein zweites Dokument D2 weitere Dokumente oder um sonstiges Fach- und Allgemeinwissen des Fachmanns handeln.

Im Rahmen seiner Fähigkeiten tut er demnach Dinge, von denen er sich einen Erfolg bei der Lösung der Aufgabe verspricht.

Vom Fachmann wird also das **Wissen, das die Aufgabe löst, genutzt** und zum **lösungsorientiertes Handeln** entsprechend seinem Können eingesetzt.

Lösungsrelevantes Wissen

Annahme: Neben dem nächstliegenden Stand der Technik D1 [a b] zieht der Fachmann in Betracht (Liste nicht erschöpfend):

- Stand der Technik (D2 [a c]), der die objektive technische Aufgabe löst oder Anregungen dazu gibt
- Stand der Technik, auf den in D1 verwiesen wird oder umgekehrt, dessen Bedeutung in D1 hervorgehoben wird etc.
- Austauschmittel gemäß dem Stand der Technik ohne Überraschungsmoment
- sein sonstiges allgemeines Fachwissen

Wenn der Fachmann D2 (oder allgemeines Fachwissen) in Betracht zieht, versucht er das Lösungskonzept von D2 in D1 zu integrieren. Dabei gibt er schnell auf, z.B. bei konstruktiven Hindernissen, unvereinbaren wesentlichen Merkmalen oder sonstigen Diskrepanzen zwischen D1 und D2.

Hat der Fachmann die Integration von D2 in D1 bewältigt ($[a b] + [a c] = [a b c]$??), so ist noch die Frage zu klären, ob dabei der zu prüfende Gegenstand verwirklicht wurde. Ergibt die Vereinigung von D1 und D2 den zu prüfenden Gegenstand (bis auf nicht zu berücksichtigende Merkmale und ggf. Äquivalente), so ist die erfinderische Tätigkeit zu verneinen (klassischer Fall des Aufgabe-Lösungs-

Ansatzes).

Analoger Einsatz

Der „Bilderbuchfall“ des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes: Unter „analogem Einsatz“ (analogem Austausch) versteht man den Einsatz eines bekannten Mittels (zB PTC-Heizelement) in einer „neuen“ Umgebung (zB in einer Treibstoffleitung). Die neue Umgebung verwendete bisher andere Mittel (zB normalen Heizdraht). Das Mittel (PTC-Heizelement) ist wegen seiner bekannten Eigenschaften (PTC-Charakteristik) prädestiniert für genau diesen Einsatz.

Bei einem analogen Einsatz eines bekannten Mittels oder einem analogen Stoffaustausch (z.B. Wahl eines neuen Werkstoffs) wird die Erfindungseigenschaft verneint, es sei denn, es liegen eindeutige Indizien vor, die in die andere Richtung weisen, etwa wenn der zuständige Fachmann von dem Mittel keine Kenntnis haben konnte.

5.10.4.c.vi Zusammenfassung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes

- Technische Aufgabe und dazugehörige Lösung vorhanden:
=> nicht neu, Patentierbarkeit *nein*.
- 1. Bestimmung des **nächstliegenden Standes der Technik** (z.B. D1 [a b])
- **Unterscheidungsmerkmale:** lediglich unwesentlich, nicht funktional, nichttechnisch als solches, rein verschlechternd, äquivalent:
=> erfinderische Tätigkeit *nein*.
- 2. Bestimmung der **objektiven technischen Aufgabe:**
Anmeldungsgegenstand [a b c] löst gegenüber [a b] bestimmte Aufgabe oder erreicht ein bestimmtes Ziel.
- 3. **Liegt der Anmeldungsgegenstand für den Fachmann** im Lichte der Aufgabe und des ihm bekannten Standes der Technik **nahe:**
=> erfinderische Tätigkeit *nein*.

Ist ein Kriterium nicht erfüllt, so können weiters die folgenden **Indizien** herangezogen werden.

5.10.4.d Indizien für Erfindungseigenschaft

„Indizien“ („(Beweis-)Anzeichen“, „Hilfserwägungen“) für oder gegen das Vorliegen von Erfindungseigenschaft können die Entscheidung, ob erfinderische Tätigkeit vorliegt oder nicht, in die eine oder andere Richtung beeinflussen. Ein häufig herangezogenes Indiz für erfinderische Tätigkeit ist der „überraschende Effekt“ einer Erfindung.

Von einem Indiz zwingend auf das Vorliegen oder Nicht-Vorliegen von Erfindungseigenschaft zu schließen, wäre aber falsch. Weder garantiert beispielsweise ein überraschender Effekt das Vorliegen von Erfindungseigenschaft, noch folgt zwingend aus dem Fehlen eines solchen Effektes, dass es an erfinderischer Tätigkeit mangelt.

Indizien für das Vorliegen von Erfindungseigenschaft (Liste nicht erschöpfend):

- **Überraschender technischer Effekt** (unerwartetes Moment, unerwartete

Wirkung oder Vorteil) der Erfindung²⁸

- Die Erfindung **überwindet ein Vorurteil** (Fehlvorstellung) der Fachwelt
- Die Erfindung **überwindet besondere technische Schwierigkeiten**
- **Einfache Lösung** einer bekannten Aufgabenstellung **auf einem stark bearbeiteten Fachgebiet**

5.10.4.d.i *Extra- oder Bonuseffekt*

Ein Überraschungsmoment (überraschender Effekt, überraschender Vorteil etc.), das dem Fachmann bei der Realisierung eines Gegenstandes automatisch in den Schoß fällt, wird als Extra- oder Bonus-Effekt bezeichnet und ist kein Indiz für erfinderische Tätigkeit.

Bei der Entscheidung, welche Wirkung entscheidend und welche rein zufällig ist, muss von einem realistischen Standpunkt ausgegangen werden.

5.10.4.d.ii *Einbahnstraßen-Situation*

Der Fachmann greift stets zu dem für seine Zwecke am besten geeigneten Mittel. Wenn der Stand der Technik den Fachmann zu einer bestimmten Lösung zwingt oder ihm keine Auswahlmöglichkeit lässt, so liegt keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

VORSICHT beim Einbahnstraßen-Argument vor einer Ex-Post-Haltung.

5.10.4.d.iii *Auswahl / Bereich*

Eine Auswahl kann erfolgen:

- (a) – aus einer größeren **Menge von Gegenständen**, aus denen ein bisher nicht ausdrücklich erwähnter („individualisierter“) Gegenstand ausgewählt wird.
- (b) – aus einem größeren ein- oder mehrdimensionalen **Bereich**, aus dem ein bisher nicht ausdrücklich erwähnter („individualisierter“) Teilbereich gewählt wird.

Unter einer Auswahl versteht man normalerweise die Auswahl aus einem Dokument => es geht daher primär um die Frage, ob die Auswahl neu ist oder nicht

Der überraschende Effekt (unerwartete(r) / besondere(r) Wirkung / Eigenschaft / Vorteil) ist das wesentliche Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Auswahl („gezielte“ Auswahl).

Eine Auswahl liegt im Können des Fachmanns und ist daher nicht erfinderisch („willkürliche“ Auswahl), wenn der ausgewählte Gegenstand nicht mit überraschenden Eigenschaften/Wirkungen/Vorteilen/Effekten gegenüber den anderen Gegenständen, aus denen die Auswahl erfolgte, ausgestattet ist.

Man unterstellt einer gezielten Auswahl ein Kalkül, das dem Fachmann fremd ist. Um als Indiz für das Vorliegen der Erfindungseigenschaft zu gelten, darf es sich bei dem Überraschungsmoment natürlich nicht um einen Bonus-Effekt handeln.

²⁸ Beruht die erfinderische Tätigkeit auf einer unerwarteten Wirkung, so muss diese im gesamten beanspruchten Bereich erzielt werden.

T0939/92 – herbizide Wirkung nur in Teilbereich nachgewiesen => mangelnde Erfindungseigenschaft)

Fall (a) – Auswahl aus Liste von Gegenständen

Nächstliegender Stand der Technik D1: chemische Verbindung mit Substituent R, wobei R so angegeben ist, dass ganze Bereiche definierter Radikal-Gruppen umfasst sind, z.B. alle Halogen- oder Hydroxy-substituierten oder nicht substituierten Alkyl- oder Aryl-Radikale.

Anmeldung besteht in der Auswahl eines bestimmten Radikals oder einer Gruppe von Radikalen, die im Stand der Technik nicht ausdrücklich offenbart sind (sonst mangelnde Neuheit) aber unter die Strukturformel fallen.

Eine nicht erfinderische Auswahl liegt vor, wenn in der Beschreibung keine vorteilhaften Eigenschaften eben dieses Radikals oder Gruppe von Radikalen angegeben sind oder wenn Eigenschaften angegeben sind, die der Fachmann bei solchen Verbindungen erwarten würde (D1=-X-Dokument).

Erfinderisch wäre ein Auswahl, deren Elemente vorteilhafte Eigenschaften aufweisen, sofern keine Anhaltspunkte vorliegen, die den Fachmann zu eben dieser Auswahl hätten veranlassen können (D1=A-Dokument).

Es scheint bei der Auswahl aus Strukturformeln (generischen Formeln) so zu sein, dass erfinderische Tätigkeit bei Vorliegen von Neuheit im Normalfall bejaht wird.

Fall (a) soll nun in dem Sinn verallgemeinert werden, dass er außerdem eine Auswahl aus in unterschiedlichen Dokumenten konkret offenbarten Gegenständen (Alternativen) umfasst. Für diesen Fall ergibt sich primär die Frage des Naheliegens.

Beispiel: Anmeldung: Verfahren zum Trocknen von Schüttgut mit Merkmalen a, b, wobei die feuchte Trocknungsluft getrocknet (c) und dem Schüttguttrockner wieder zugeführt wird, wobei ein spezielles Verfahren zur Lufttrocknung eingesetzt wird (C_{speziell})

Stand der Technik 1: a, b, C_{allgemein}

Stand der Technik 2: C_{speziell} (spezielles Lufttrocknungsverfahren wird beschrieben, allerdings nicht in Zusammenhang mit Schüttguttrocknung)

Auswahl aus einer Reihe gleichartiger Alternativen

Aus der Eigenschaft des Fachmannes, dass er „ausprobiert“ und „herum-experimentiert“ folgt, dass die Erfindungseigenschaft zu verneinen ist, wenn das Überraschungsmoment durch die Auswahl fehlt.

Beispiel:

Anmeldung: Verfahren mit Merkmalen a, b, c, bei dem einem Reaktionsgemisch Wärme mittels Gasflamme zugeführt wird (Merkmal d-spezial).

Nächstliegender Stand der Technik D1: Verfahren mit Merkmalen a, b, c, bei dem einem Reaktionsgemisch Wärme zugeführt wird (Merkmal d-allgemein).

Anmeldegegenstand ist nicht erfinderisch, denn die Gasflamme (d-spezial) ist eine von mehreren gleichartigen Alternativen.

Die Wahl einer speziellen Wärmequelle führt zu keinem überraschenden Effekt.

Da das Erwärmen mittels Gasflamme notorisch (=allgemein bekannt) ist, muss es nicht durch ein eigenes Dokument nachgewiesen werden (D1=X-Dokument)

Sofern die Alternative des zu prüfenden Gegenstandes nicht notorisch ist, muss sie im Stand der Technik als dem Fachmann bekannt nachgewiesen werden.

Spezialfall: Austausch von Äquivalenten

Der Austausch von Äquivalenten ist ein Spezialfall einer nicht erfinderischen Auswahl: äquivalente Austauschmittel sind wirkungsgleich, daher führt ein Austausch von Äquivalenten zu keiner neuen und somit auch zu keiner überraschenden Wirkung.

Beispiel:

Anmeldegegenstand: Pumpe mit Merkmalen a, b, c und Hydraulikmotor (Merkmal d).

Nächstliegender Stand der Technik D1: Pumpe mit Merkmalen a, b, c und Elektromotor (Merkmal d').

Da dem Fachmann auf dem Gebiet der Pumpentechnik Hydraulikmotoren als Pumpenantriebe bekannt sind, ist ein Nachweis dieser Tatsache durch ein eigenes Dokument nicht notwendig (D1=X-Dokument).

Fall (b) – Bereichsauswahl

Erfindungseigenschaft (und damit Neuheit) wird bejaht, wenn folgende Kriterien erfüllt sind (OPM 7/2006, T0198/84, PBl. 1995, 136 und viele andere):

1. Der ausgewählte **Teilbereich ist eng** im Vergleich zum bekannten Bereich,
2. der ausgewählte Teilbereich **hat genügend Abstand von** konkret im Stand der Technik **offenbarten Beispielen und von den Eckwerten** des bekannten Bereiches und
3. der ausgewählte Bereich ist **kein willkürlicher Ausschnitt** aus dem Stand der Technik („gezielte Auswahl“).

Siehe bei Neuheit: „Beispiele“ Seite 101

5.10.4.d.iv Vorurteil der Fachwelt

An den Nachweis eines Vorurteils werden **hohe Anforderungen** gestellt, der Nachweis kann über ein **Standardwerk oder Lehrbuch** auf dem betreffenden Fachgebiet erfolgen, **nicht jedoch durch ein einzelnes Dokument** der Patentliteratur.

Beispiel:

Kohlensäurehaltige Getränke werden nach erfolgter Sterilisierung im heißen Zustand in sterilisierte Flaschen abgefüllt. Bei einem solchen Verfahren bestand bisher die allgemeine Auffassung, dass das eingefüllte Getränk sofort nach dem Entfernen der Flasche aus der Füllvorrichtung automatisch gegenüber der Außenatmosphäre abgeschirmt werden

müsse, um ein Heraussprudeln des eingefüllten Getränks zu vermeiden. Ein Verfahren, bei dem keine Vorkehrungen zur Abschirmung gegenüber der Außenatmosphäre getroffen werden, weil keine getroffen zu werden brauchen, wäre daher erfinderisch.

5.10.4.d.v Weitere Indizien

- Die Erfindung befriedigt ein **lange bestehendes Bedürfnis**.

Voraussetzungen:

- ein großer zeitlicher Abstand – etwa 10-40 Jahre, je nach dem Entwicklungstempo des Fachgebietes – zwischen dem ersten Auftreten bzw. Erkennen eines technischen Problems und dem Anmeldetag des Gegenstandes, der dieses Problem löst,
 - ein stark bearbeitetes Fachgebiet
- Wirtschaftlicher Erfolg einer Erfindung (z.B. Lizenzeinnahmen), sofern dieser Erfolg auf den technischen Merkmalen der Erfindung beruht, und nicht z.B. auf Werbemaßnahmen

Was bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit keine Rolle spielt:

5.10.4.d.vi KEINE Indizien für die Erfindungseigenschaft

- Die **subjektive Anstrengung** des Erfinders beim Auffinden der anmeldungsgemäßen Lösung
- Die „**Vorgeschichte**“ einer Anmeldung, z.B. die des Patentinhabers: „Firma XY hat sich geweigert, Lizenzen zu bezahlen und stattdessen, als ‚Retourkutsche‘, den Antrag auf Nichtigkeit gestellt.“
- Wirtschaftlicher Erfolg** einer Erfindung **per se**

5.10.5 Sonderthemen

5.10.5.a „Analogieverfahren“

Unter einem Analogieverfahren versteht man ein einem bekannten chemischen Herstellungsverfahren ähnliches Verfahren zur Herstellung eines neuen chemischen Stoffes. Vorsicht: „**analog**“ heißt hier „**ähnlich**“ und nicht wie beim analogen Austausch (analogen Einsatz) „für Einsatz prädestiniert“

Bekanntes Herstellungsverfahren (nächstliegender StdT)	Analogieverfahren	
Ausgangsstoff(e) A	Analoge(r) Ausgangsstoff(e) A'	Gleiche(r) Ausgangsstoff(e) A
Verfahrensschritt(e) V	+ gleiche(r) Verfahrensschritt(e) V	+ analoge(r) Verfahrensschritt(e) V
Verfahrenserzeugnis E	Analoges Verfahrenserzeugnis E'	

Analogieverfahren sind genau dann neu und erfinderisch, wenn es deren Erzeugnisse

E' sind. Die Erzeugnisse E' müssen überraschende Eigenschaften aufweisen. Das Erfinderische liegt darin, auf einem Weg, der keine über eine Analogie hinausgehenden Ergebnisse verspricht, zu einem unerwarteten Ergebnis zu kommen.

5.10.5.b „Vorstellbares Erzeugnis“

Erzeugnisse, die zwar als solches vorstellbar sind (vorstellbares Erzeugnis, Wunscherzeugnis, „Desideratum“) und bereits beschrieben wurden, die man aber noch nicht herstellen kann, sind nicht ausführbar (§ 87a PatG) und daher auch nicht patentierbar. Wird dann erstmals ein Herstellungsverfahren gefunden, so ist sowohl dieses als auch das Erzeugnis patentierbar. (T0595/90, T0803/01, T0233/93, T1195/00)

T0803/01: Ein Polylactid mit dem beanspruchten Reinheitsgrad konnte am Prioritätstag der Anmeldung nicht hergestellt werden => neu und erfinderisch

5.10.6 Zweifelhafte Einschränkungen

Solche (zweifelhafte) Einschränkungen werden ab und zu nach einem starken Recherchenergebnis vorgenommen.

5.10.6.a Einschränkung durch Zweckangaben

Der Anspruch wird formal auf eine Eignungsangabe „eingeschränkt“

zB „dass die von der Wärmepumpe erzeugte Wärme in den Sommermonaten einem Langzeit-Wärmespeicher auf Gel-Basis zuführbar ist“

Das die Wärme einem Gel-Speicher „zuführbar“ ist, stellt eine reine Zweckangabe dar (kein zwingendes Vorrichtungsmerkmal). Die Angabe „in den Sommermonaten“ leistet keinerlei Beitrag zu dem Erzeugnisanspruch.

Es handelt sich um keine Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem Stand der Technik, der Gegenstand ist weiterhin nicht neu!

5.10.6.b Einschränkung durch Schlagwörter

Häufig wird ein (nebensächliches) Merkmal aus der Beschreibung (oder einem Unteranspruch) zur Einschränkung herangezogen:

Neuer Anspruch:

..., dadurch gekennzeichnet, dass ein Hochdruckanschlussnippel für einen Hochdruckschlauch zur Zuführung der von der Wärmepumpe in den Sommermonaten überschüssig erzeugten Wärmeenergie zu einem Langzeit-Wärmespeicher auf Gel-Basis vorgesehen ist.

Der Gegenstand ist neu (dem Stand der Technik ist kein Hochdruckanschlussnippel zu entnehmen, die restlichen Angaben sind Eignungsangaben, die keinerlei Merkmalswirkung entfalten – s.o.).

Zur Erfindungseigenschaft:

Aufgabe: Die bekannte Wärmepumpe derart abzuwandeln, dass Wärme beliebigen Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden kann.

Zur Lösung dieser Aufgabe wählt der Fachmann aus einer Reihe gleichwertiger, ihm bekannter Anschlussvorrichtungen. Hochdruckanschlussvorrichtungen sind ihm bekannt, eine solche vorzusehen erzeugt keinerlei überraschenden Effekt und liegt daher im Ermessen des Fachmanns => Erfindungseigenschaft NEIN!

Dabei gibt es gibt 2 Möglichkeiten:

1. Die „neuen Merkmale“ gehören zu den dem Fachmann bekannten Lösungen. In diesem Fall ist die Offenbarung des beanspruchten Gegenstandes zu bejahen, die Erfindungseigenschaft jedoch zu verneinen, da die Auswahl aus einer Reihe gleichwertiger Alternativen nicht erfinderisch ist.
2. Dem Fachmann ist unklar, was mit dem „neuen Merkmal“ gemeint ist. Da sich in der Anmeldung keine weiteren Angaben darüber finden, ist der beanspruchte Gegenstand mangelnd offenbart.

In beiden Fällen ist der beanspruchte Gegenstand nicht patentierbar.

5.10.7 Äquivalenz

Unterschiedliche Mittel sind (patentrechtlich) äquivalent, wenn sie²⁹

1. dieselbe Funktion erfüllen und zu demselben Ergebnis führen (Wirkungsgleichheit – technische Äquivalenz)
2. und der Austausch der Mittel für den Fachmann nahe liegt.

Punkt 2 bedeutet im Wesentlichen, dass der zuständige Fachmann das Austauschmittel auch kennen muss (Nachweis im Stand der Technik (D2) erforderlich, falls das Mittel nicht **notorisch**³⁰ ist)

Unterschiedliche Mittel sind **wirkungsgleich** (technisch äquivalent), wenn sie

- **dieselbe Funktion**³¹ erfüllen und
- zu einem der **Art und Qualität nach gleichen Ergebnis**³² führen.

Damit Mittel als äquivalent angesehen werden können, müssen sie zu einem der Art und Qualität nach gleichen Ergebnis führen. Ein Mittel ist nicht äquivalent, wenn es aufgrund seiner anderen Ausführungsform zu einem Ergebnis führt, das zwar von gleicher Art ist, aber eine andere Qualität oder einen anderen Wirkungsgrad aufweist. (T0697/92)

Beispiele

Sind Schrauben und Druckknöpfe äquivalente Verbindungsmittel?

Nein. Sie sind nicht wirkungsgleich. Schon die Funktion ist unterschiedlich, da ganz unterschiedliche technische Prinzipien zur Anwendung kommen. Auch im Ergebnis gibt es beträchtliche Unterschiede: Druckknopf-Verbindungen lassen

29 Diese Definition gilt sowohl für die Frage der äquivalenten Patentverletzung als auch für die Beurteilung der Erfindungseigenschaft (PBl. 2004, S. 83).

30 Allgemein bekannt

31 Gleicher Grundgedanke, Anwendung desselben Prinzips auf dieselbe Weise

32 Gesamtheit der von einem Mittel erzeugten technischen Wirkungen.

sich beispielsweise mit der Hand lösen, für Schrauben wird ein Werkzeug benötigt.

Anmeldung: Pumpe mit Merkmalen a, b, c, wobei die Pumpe von einem hydraulischen Motor angetrieben wird

Nächstliegender Stand der Technik (nach Recherche): Pumpe mit Merkmalen a, b, c, die von einem Elektromotor angetrieben wird

Ein besonderer Effekt durch Verwendung des hydraulischen Motors wird in der Anmeldung nicht geltend gemacht. Sind Elektromotor und hydraulischer Motor äquivalent?

1. Sie sind wirkungsgleich, denn das Ergebnis, dass sich die Pumpe dreht und Wasser pumpt ist bei beiden Antrieben identisch, also von Art und Qualität gleich
2. Der Fachmann kennt beide Antriebe => der Austausch der Mittel liegt für ihn nahe

Äquivalenz - ja => Erfindungseigenschaft - nein

Anmeldung: Aktenkoffer aus Holz

Der Vorteil des Holzkoffers gegenüber den bekannten Lederkoffern besteht laut Anmeldung in der größeren Formstabilität und dem besseren Aussehen.

Nächstliegender Stand der Technik (nach Recherche): Aktenkoffer aus Aluminium

Ist das Material „Holz“ äquivalent zu „Aluminium“?

1. Wirkungsgleichheit? Ja: Aluminium- und Holzwände erfüllen die technische Funktion „Formstabilität“ hinsichtlich des Ergebnisses in gleicher Weise. Das Ergebnis der Holzwand ist eine nicht verformbare Tasche und entspricht in Art und Qualität dem Ergebnis von Aluminiumwänden. Eine Beschädigung des Transportgutes ist in beiden Fällen praktisch unmöglich. Der rein ästhetische Gesichtspunkt „besseres Aussehen“ bleibt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unberücksichtigt.
2. Austausch naheliegend? Nein: Holz als Material für Taschen und Koffer gehörte zum Anmeldezeitpunkt weder zum Stand der Technik auf diesem Gebiet noch ist es den bekannten Materialien (Leder, Stoff, Alu) ähnlich.

=> Äquivalenz nein

5.11 Kategorien im Recherchenbericht

Siehe dazu auch

EPA-Rili <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/guix/d/index.htm> Teil B Kapitel X, Abschnitt 9.2 und WIPO-Standard 14.0 http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html

5.11.1 Codes

Die in den Recherchenbericht aufgenommenen Dokumente sind in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit anzuführen. In der Spalte „**Kat**“ ist die Kategorie der angeführten Dokumente zu bezeichnen.

Die wichtigsten Kategorien sind:

- **X** für ein Dokument, das den Gegenstand des betroffenen Anspruches bezüglich Neuheit und/oder Erfindungseigenschaft zur Gänze oder zum überwiegenden Teil vorwegnimmt.
- **Y** für ein Dokument, das im Zusammenhalt mit einem zweiten (in Ausnahmefällen auch einem dritten) genannten Dokument, welches ebenfalls mit Y zu bezeichnen ist, die Erfindungseigenschaft des Gegenstandes des betroffenen Anspruches oder der betroffenen Ansprüche in Frage stellt. Die beiden Y-Dokumente sind im Recherchenbericht unmittelbar aufeinanderfolgend anzuführen.
- **A** entweder für ein Dokument, das den Stand der Technik wiedergibt, auf den die Anmeldung Bezug nimmt, dem also Merkmale aus dem klassifizierenden Teil und/oder dem kennzeichnenden Teil eines zu recherchierenden Anspruches zu entnehmen sind; in diesem Falle sind die betroffenen Ansprüche und die maßgeblichen Teile des Dokumentes anzugeben;

oder für ein Dokument, das den „allgemeinen Stand der Technik“ wiedergibt, z.B. die dem Recherchegegenstand zugrundeliegende Aufgabenstellung mit einer anderen Lösung, und keinen zu recherchierenden Anspruch betrifft; in diesem Fall unterbleibt die Angabe eines Anspruches und es muss auch keine Textstelle des Dokumentes angegeben werden;

oder für ein Dokument, das gegebenenfalls durch ein X-Dokument nicht erfasste, unwesentliche Merkmale als an sich bekannt aufweist. Ein derartiges A-Dokument ist unmittelbar anschließend an dieses X-Dokument unter Angabe des betroffenen Anspruches oder der betroffenen Ansprüche und der maßgeblichen Teile des Dokumentes anzuführen.

- **P** für ein Dokument, das im Prioritätsintervall zur Ausgabe gelangt ist. Es sind nur für den Recherchegegenstand wesentliche P-Dokumente anzuführen, d.h. Dokumente der Kategorie X oder Y. Die Kategoriebezeichnung P ist zusätzlich zu der jeweils zutreffenden Kategoriebezeichnung X oder Y anzuführen. Dokumente der Kategorie P/A sind im Regelfall nicht zu nennen.
- **E** für ein erst nach dem Anmeldetag der zu recherchierenden Anmeldung veröffentlichtes, aber einen besseren Zeitrang als die zu recherchierende Anmeldung aufweisendes Patentdokument, sofern dieses die Neuheit des Anspruchs in Frage stellt (Älteres Recht). (Bei PCT-Recherchen ist auch

mangelnde Erfindungseigenschaft hinreichend). Die Kategoriebezeichnung X ist nicht zusätzlich anzuführen.

- [D gestrichen]

Im Falle etwa zum Prioritätszeitpunkt veröffentlichter Familienmitglieder ist jedenfalls ein vorveröffentlichtes Mitglied zu nennen.

In der Spalte „**Patentansprüche**“ ist jener Patentanspruch oder jene Gruppe von Patentansprüchen anzugeben, auf die sich das angeführte Dokument bezieht. Bei dieser Angabe ist die Abhängigkeit der einzelnen Ansprüche zu berücksichtigen. Ist z.B. Anspruch 2 auf Anspruch 1 rückbezogen, so muss ein zu Anspruch 2 genanntes X-Dokument alle in den Ansprüchen 1 und 2 enthaltenen Merkmale bezüglich Neuheit und/oder Erfindungseigenschaft treffen. Dokumente können auch mit mehreren Kategoriebezeichnungen für verschiedene Ansprüche herangezogen werden:

Kategorie	Kennzeichnung des Dokumentes	Patentansprüche
X Y A	Dokument I	1,2 3-5 6,7
Y	Dokument II	3,4
Y A	Dokument III	5 8-10

Zur Vermeidung unnötiger Kosten sind im Recherchenbericht nicht mehr Dokumente anzuführen als unbedingt notwendig. Unter den ermittelten Dokumenten ist daher gegebenenfalls eine Auswahl zu treffen. Das Bekanntsein eines Merkmales ist nicht mehrfach zu belegen. Von mehreren Vorhalten ist nur der beste, von gleichwertigen der prioritätsälteste zu nennen.

Ist gegen einen Anspruch ein Dokument der Kategorie „**X**“ ermittelt worden, so ist die Nennung weiterer, diesen Anspruch betreffender Dokumente in der Regel nicht erforderlich. [D gestrichen].

Wenn für ein wesentliches Merkmal keine treffenden Dokumente aufgefunden werden, so ist der Stand der Technik auf diesem Gebiet durch „**A**“-Dokumente möglichst zu belegen. Insbesondere sind solche Dokumente zu nennen, die die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabenstellung mit einer von der anmeldungsgemäßen abweichenden Lösung zeigen.

Ist gegen Anspruch 1 oder einen nebengeordneten unabhängigen Anspruch kein Vorhalt ermittelt worden, so sind die von diesen Ansprüchen abhängigen Ansprüche nicht zu recherchieren.

Ein „**Stoff**“ ist unabhängig von jeder Zweckbestimmung nur gemäß den ihm selbst innewohnenden Merkmalen zu recherchieren. Dasselbe gilt auch für Gegenstände, die im Anspruch durch eine Zweckbestimmung erläutert sind.

„*Gegenstand, hergestellt nach Verfahren ...*“ ist jedenfalls zu recherchieren.

5.11.1.a Kategorie X im Recherchenbericht

Die Kategorie X bedeutet, dass

- ein **einzelnes Dokument**
- mindestens eine Merkmalskombination jedes genannten Anspruchs
- **neuheitsschädlich vorweg nimmt oder nahe legt.**

X		AT 7 063 U1 (INTERTECHNO)	27. März 2000		1, 5
---	--	---------------------------	---------------	--	------

Bedeutung: Die AT 7 063 U1 nimmt mindestens eine Merkmalskombination von Anspruch 1 und mindestens eine von Anspruch 5 neuheitsschädlich vorweg oder legt sie nahe. **Gibt es auch nicht getroffene oder nicht nahe gelegte Merkmalskombinationen**, z.B. von Anspruch 5, so **ist im Text des Gutachtens oder des Vorbescheides zu erläutern, welche Merkmalskombinationen getroffen/nahe gelegt sind und welche nicht.**

5.11.1.b Kategorie Y

Die Kategorie Y bedeutet, dass die

- Zusammenschau **mehrerer Dokumente**
- mindestens eine Merkmalskombination jedes genannten Anspruches
- **nahe legt.**

Y		AT 2 816 U1 (BALLOONART)	26. April 1999		5
Y		AT 7 063 U1 (INTERTECHNO)	27. März 2000		5

Bedeutung: In Zusammenschau legen die AT 7 063 U1 und die AT 2 816 U1 mindestens eine Merkmalskombination von Anspruch 5 nahe. **Gibt es auch nicht nahe gelegte Merkmalskombinationen**, so **ist im Text des Gutachtens oder des Vorbescheides zu erläutern, welche Merkmalskombinationen nahe gelegt sind und welche nicht.**

5.11.1.c Kategorie A

Die Kategorie A bezeichnet Dokumente, die weder die Neuheit noch die Erfindungseigenschaft der genannten Ansprüche berühren („allgemeiner Stand der Technik“).

A		AT 7 063 U1 (INTERTECHNO)	27. März 2000		15
---	--	---------------------------	---------------	--	----

Die **Kategorien X und Y** dürfen für Unteransprüche, deren übergeordnete Ansprüche neu und erfinderisch sind, **nicht vergeben werden**. Für die Kategorie A gilt keine derartige Regel, sie kann für beliebig „herausgeplückte“ Ansprüche vergeben werden.

5.11.1.d Kombination von X und A

X		AT 2 816 U1 (BALLOONART)	26. April 1999		1
A		AT 7 063 U1 (INTERTECHNO)	27. März 2000		1

Das macht z.B. Sinn, wenn die AT 2 816 U1 (D1) alle Merkmale von Anspruch 1 bis auf ein notorisches Äquivalent abdeckt und die AT 7 063 U1 (D2) eben dieses Äquivalent zeigt. Ist man sich nicht sicher, ob D1 allein den Gegenstand von Anspruch 1 wirklich nahe legt, dann sollte man beide Dokumente mit Y kategorisieren:

Y		AT 2 816 U1 (BALLOONART)	26. April 1999		1
Y		AT 7 063 U1 (INTERTECHNO)	27. März 2000		1

Die Kombination von Y und A ist dagegen unmöglich – ein einzelnes Y gibt es nicht!!

Y		AT 2 816 U1 (BALLOONART)	26. April 1999		1
		<i>(falsch - unzulässig!)</i>			
A		AT 7 063 U1 (INTERTECHNO)	27. März 2000		1

5.11.1.e Mehr als 2 Y-Dokumente

Y		AT 2 816 U1 (BALLOONART)	26. April 1999		1
Y		AT 7 063 U1 (INTERTECHNO)	27. März 2000		1
Y		DE 295 02 084 U1 (HOHENLOHER)	6. April 1995		1

Dies ist bei einer Aggregation sinnvoll.

5.12 Zitierung

Zur Vereinheitlichung und auf Grund der Automatisierung der Erstellung der Veröffentlichungen haben Zitierungen in einem standardisierten Format zu erfolgen.

Beispiel (aus **WIPO-Standard ST.14**):

- SE 504901 C2 (SWEP INTERNATIONAL AB) 1997-05-26
claim 1

Eine automatisierte Formatierung beim Eintrag in das Zitatfeld im elektronischen Akt kann nach dem Kopieren der Nummer aus dem Viewer [Strg]+[C] mit der Tastenkombination [Alt]+[P] im Feld für die Veröffentlichungsnummer erfolgen (wird technisch aus der „Masterclassification Database“ durchgeführt).

Weiters wird bezüglich der Zitierung von Dokumenten aus dem asiatischen Raum (insbesondere aus Japan) angeregt, dass in Fällen, in denen vor allem die Zeichnungsfiguren von Bedeutung sind, nicht der Abstract aus EPODOC, PAJ oder WPI, sondern das Quelldokument angeführt wird – z.B:

- JP 9303170 A (ISUZU) 25.11.1997, Fig. 1

Sollten konkretere Angaben erforderlich sein, kann dies bei der Zitierung der Dokumentstelle erfolgen – z.B.:

- JP 9303170 A (ISUZU) 25.11.1997
insb. Fig. 1 und Zusammenfassung, Übersetzung der JP 9303170 A
[online], [ermittelt am 30.5.2006]. Ermittelt auf der Website des NCIPI: <URL:
<http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT>>

oder

- JP 9303170 A (ISUZU), 25.11.1997
insb. Fig. 1 und Zusammenfassung [online] [ermittelt am 30.5.2006].
Ermittelt auf: EPOQUE EPODOC Database.

Ferner sollen in Recherchenberichten nicht die bibliografischen Daten einer Maschinenübersetzung sondern jene des Originaldokuments zitiert werden, da nicht alle Übersetzungsmaschinen öffentlich zugänglich sind.

5.12.1 Zitierung von Literaturverweisen gemäß WIPO Standards ST. 14 und ST. 16

Für die Identifizierung von Literaturzitaten sind folgende Elemente in der angegebenen Reihenfolge anzuführen:

5.12.1.a Zitierung von Patentdokumenten

- (i) 2-Buchstaben Ländercode des herausgebenden Landes (WIPO Standard ST. 3)
- (ii) Nummer des Dokumentes (bei japanischen Patentdokumenten ist das Regierungsjahr des Kaisers der laufenden Nummer voranzustellen)

(iii) Standardcode gemäß WIPO Standard ST. 16 zur Kennzeichnung der Art des Dokumentes wie entweder auf dem Dokument angegeben oder, wenn nicht angegeben, entsprechend dem in ST. 16 dafür vorgesehenen Code. Wenn, wie z.B. bei älteren Dokumenten, kein Code in ST. 16 vorgesehen ist, kann gemäß internationaler Praxis der Code „A“ verwendet werden.

In Vorbescheiden und Recherchenberichten wären zusätzlich anzuführen:

- (iv) Name des Patentinhabers oder des Anmelders in Großbuchstaben (Vornamen können gegebenenfalls abgekürzt werden)
- (v) Veröffentlichungsdatum des Patentdokumentes
- (vi) die relevanten Textstellen (Seiten, Spalten, Zeilen, Figuren), so erforderlich.

Beispiele:

- DE 37 44 403 A1
- JP 50-14535 B (NCR CORP) 28. Mai 1975 (28.05.75), Sp.4, Zeilen 3 bis 27.

5.12.1.b Zitierung von Monografien (z.B. Büchern) oder aus Teilen daraus

- (i) Name des Autors in Großbuchstaben (wenn der Vorname identifizierbar ist, sollte er, ausgeschrieben in Kleinbuchstaben oder abgekürzt in Großbuchstaben, dem Familiennamen nachgestellt werden)
- (ii) Titel
- (iii) Nummer der Ausgabe und/oder des Bandes
- (iv) Ort der Veröffentlichung und Name des Herausgebers (wenn nur die Niederlassung des Herausgebers in der Monografie aufscheint, dann ist diese Niederlassung als Ort der Veröffentlichung anzuführen; im Falle einer Gesellschaft ist der Name und die Postadresse der Gesellschaft anzuführen)
- (v) Publikationsjahr (wenn dieses Jahr mit dem Anmeldejahr oder dem Prioritätsjahr zusammenfällt, sind der Monat und, wenn erforderlich, der Tag der Veröffentlichung der Monografie oder der Teile daraus anzugeben).

In Vorbescheiden und Recherchenberichten wären zusätzlich anzuführen:

- (vi) relevante Textstellen und/oder Figuren innerhalb der Monografie.

Beispiel:

- WALTON, Hermann. Microwave Quantum Theory. Vol. 2. London: Sweet and Maxwell, 1973, Seiten 138 bis 192, insbesondere Seiten 146 bis 148.

5.12.1.c Zitierung eines Artikels aus einer Zeitschrift oder einer anderen Serienpublikation

- (i) Name des Autors in Großbuchstaben (wie bei § (b) (i))
- (ii) Titel des Artikels (gegebenenfalls abgekürzt)
- (iii) Titel der Zeitschrift oder der Serienpublikation (Abkürzungen gemäß der

international anerkannten Praxis können verwendet werden)

(iv) Bezeichnung der Stelle des Artikels innerhalb der Zeitschrift durch Angabe von Publikationsdatum, Band und/oder Nummer der Zeitschrift und Paginierung des Artikels.

In Vorbescheiden und Recherchenberichten wären zusätzlich anzuführen:

(v) relevante Textstellen und/oder Figuren des Artikels.

Beispiel:

- DROP, J.G. Integrated Circuit Personalization at the Module Level. IBM techn. dis. bull. October 1974, Vol.17, No.5, Seiten 1344 und 1345.

5.12.1.d Zitierung einer Zusammenfassung, die nicht gemeinsam mit dem Volltextdokument veröffentlicht ist

Die Identifizierung des Dokumentes, welches die Zusammenfassung enthält, der Zusammenfassung und des Volltextdokumentes, hat auf der Grundlage aller zur Verfügung stehender bibliografischer Daten zu erfolgen.

Beispiele:

- Chem. abstr., Vol.75, No.20, 15. November 1971 (Columbus, OH, USA), Seite 163, Spalte 1, abstract No.120718k, SHETULOV, D.I. "Surface Effects During Metal Fatigue", Fiz.-Khim. Mekh. Mater. 1971, 7 (2), 7 - 11 (Russ).
- Patent Abstracts of Japan, Vol.15, No.105 (M-1092), 1991, JP 30-02404 A (FUDO).
- Soviet Patents Abstracts, Sektion E1, Woche 8836, London: Derwent Publications Ltd., Class S, AN 88-255351, SU 1374109 A (KARELIN, V.I.), 15.02.88.

e) Zitierung von online Ausdrucken (print-outs) aus **Datenbanken**

Die Identifizierung des Ausdruckes und die Identifizierung des Originaldokumentes hat in der in den Paragraphen a), b), c) und d) angegebenen Weise je nach Art des Dokumentes zu erfolgen.

Beispiele:

- Database WPIL on Questel, week 9016, London: Derwent Publications Ltd., AN 90-121923, Class Q51, SU 1511467 A (BRYAN MECH), abstract.
- Database Medline on Dialog, US National Library of Medicine, (Bethesda, MD, USA), No.94155687, DONG, X.R. "Analysis of patients of multiple injuries with AIS-ISS and its clinical significance in the evaluation of the emergency managements", abstract, Chung Hua Wai Ko Tsa Chih, Mai 1993.
- Database Inspec on STN, Institute of Electrical Engineers, (Stevenage, GB), Inspec No. 956632, JENSEN, B.P. "Multilayer printed circuits. Production and application.II" abstract, Elektronik (DK), June - July 1976

5.13 Einheitlichkeit

Rechtsquellen

AT: § 88 PatG, § 13 PAV (§ 99 (4), § 92a PatG)
 GMG: § 13 (3), (§ 18 (3), § 19 (4), § 20)

EPÜ: Artikel 82, Regeln 43, 44

PCT: Regel 13

§ 88 PatG (§ 13 Abs. 3 GMG identisch): Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen enthalten, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

Zweck

Die Überprüfung der Einheitlichkeit hat den Zweck, eine Anhäufung mehrerer, in keinem relevanten Zusammenhang stehende Erfindungen in einem Schutzbegehren zu vermeiden. Dies erfolgt aus zwei Gründen.

1. **Ordnungsprinzip – Auffindbarkeit:** Jedes Dokument der Patentliteratur soll im Zuge einer Recherche leicht auffindbar sein. Diesem Prinzip entsprechend wird jede Veröffentlichung klassifiziert.
2. **Fiskalische Überlegungen:** Es ist sinnvoll, eine Gebühr jeweils für eine Erfindung bzw. eine Gruppe einheitlicher Erfindungen zu verlangen.

Eine Definition des Einheitlichkeitsbegriffes findet sich im § 13 PAV.

5.13.1 Einheitlichkeits-Kriterium gemäß § 13 PAV

Einheitlichkeit im Sinne des § 13 Abs. 1 PAV liegt genau dann vor, wenn die unabhängigen Ansprüche (=Hauptansprüche) eines Schutzbegehrens mindestens ein

- gleiches oder entsprechendes
- zwingendes
- kennzeichnendes

Merkmal aufweisen.

§ 13 Abs. 1 PAV (Regel 44 Abs. 1 EPÜ analog): Wird in einer Anmeldung eine Gruppe von Erfindungen beansprucht³³, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nur erfüllt, wenn zwischen diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt.

Unter dem Begriff „**besondere technische Merkmale**“ sind diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen.

5.13.1.a „Besondere“ technische Merkmale

Entscheidung der Beschwerdeabteilung B 9/96 – PBl.1998, S. 203

33 Einzig die Ansprüche entscheiden über Einheitlichkeit oder Uneinheitlichkeit.

Für die Einheitlichkeit ist ein technischer Zusammenhang zwingend erforderlich, der durch die „besonderen technischen Merkmale“ gegeben sein muss.“

Diese besonderen Merkmale stellen einen über den bisherigen Stand der Technik hinausgehenden Beitrag dar und **müssen im kennzeichnenden Teil eines Patentanspruches stehen.**

Entscheidung der Beschwerdeabteilung B 15/96 PBl. 1999, Seite 167:

Zur Frage der Einheitlichkeit einer Anmeldung (§ 88 PatG): Für in einer einzigen Anmeldung verbleibende Gruppen von Erfindungen ergibt sich das zwingende Erfordernis eines technischen Zusammenhanges zwischen diesen. Dieser Zusammenhang muss durch die **im kennzeichnenden Teil des Patentanspruches anzuführenden „besonderen technischen Merkmale“** gegeben sein, welche zum Stand der Technik dadurch beitragen, dass sie diesen , über ihn hinausgehend verändern.

5.13.1.b „Entsprechende“ Merkmale

A1: Schlüssel, dadurch gekennzeichnet, dass der Bart (1) eine Zickzack-Rille (2) aufweist.

A2: Schlüsselloch, dadurch gekennzeichnet, dass ein Zapfen (3) mit Zickzack-Profil (4) vorgesehen ist.

Gemäß Beschreibung sollen Rille (2) und Zapfen (3) beim Aufsperrn in Eingriff miteinander kommen.

Die Ansprüche haben kein gleiches kennzeichnendes Merkmal, Rille (2) und Zapfen (3) sind jedoch entsprechende Merkmale, daher ist das Schutzbegehren einheitlich. Rille und Zapfen stehen in einem unmittelbarem technischem Zusammenhang.

Entsprechende Merkmale bei unterschiedlicher Anspruchskategorie

Anspruch 1: Verfahren zur Regelung einer Gebäudeheizung, dadurch gekennzeichnet, dass die Außentemperatur gemessen wird ...

Anspruch 2: Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung einen Außentemperaturfühler umfasst ...

Die unabhängigen Ansprüche haben kein gleiches kennzeichnendes Merkmal, „dass die Außentemperatur gemessen wird“ und „Außentemperaturfühler“ sind entsprechende Merkmale, daher ist das Schutzbegehren einheitlich.

5.13.1.c Hauptanspruch mit Verweis

[Siehe auch „Hauptanspruch mit Verweis“ Kapitel 5.2.9.a.vii Seite 40]

A1: Flasche, dadurch gekennzeichnet, dass ...

A2: Kiste zum Transport der Flasche nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ...

Der Verweis in A2 auf A1 gehört zur Zweckangabe „zum Transport...“ und ist daher prima facie (auf den ersten Blick) kein Merkmal => A2 ist ein zu A1 nebeneinander Hauptanspruch.

Ein Verweis auf einen anderen Anspruch in einer Zweckangabe, wie hier in Anspruch 2, ist keine Rückbeziehung. Anspruch 2 stellt, wie Anspruch 1, einen unabhängigen Anspruch dar.

Die Ansprüche 1 und 2 sind **einheitlich**, wenn die Flasche und die Kiste mindestens ein **entsprechendes Merkmal** (z.B. aufeinander abgestimmte Form) aufweisen, ansonsten uneinheitlich.

5.13.2 Feststellung der Einheitlichkeit

5.13.2.a Nebengeordnete Ansprüche

A1: a, b | x, y

A2: c, d | x, z

x ist ein gemeinsames, kennzeichnendes Merkmal

Daher ist das Schutzbegehren **gemäß § 13 PAV einheitlich**, obwohl die Oberbegriffe unterschiedlich sind.

(Falls aber die Oberbegriffe völlig unterschiedliche technische Fachgebiete betreffen, könnte Uneinheitlichkeit gemäß § 88 PatG vorliegen.)

Beispiel 2

A1: a, b | x, y

A2: a, b | z

Es gibt kein gemeinsames kennzeichnendes Merkmal

Daher ist das Schutzbegehren **gemäß § 13 PAV uneinheitlich**, obwohl die Oberbegriffe gleich sind.

5.13.2.b Unteransprüche

A1: a, b, ... | x, ... [a,b,... | x, ...]

A2 nach A1 | m [a,b,... | x, ..., m]

A3 nach A1 oder A2 | n [a,b,... | x, ..., n], [a, b, ... | x, m, n]

Verbindendes Merkmal x, das Schutzbegehren ist **einheitlich**.

Ein Hauptanspruch mit mindestens einem zwingenden kennzeichnenden Merkmal x und die davon abhängigen Unteransprüche erzeugen Merkmalskombinationen mit dem gemeinsamen kennzeichnenden Merkmal x und sind daher automatisch einheitlich im Sinne des § 13 Abs. 1 PAV.

5.13.2.c Alternativen („oder“, „und/oder“); „vorzugsweise“

Ein Schutzbegehren, das nur aus einem Anspruch besteht, kann uneinheitlich sein.

§ 13 Abs. 2 PAV: Die Entscheidung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, hat ohne Rücksicht darauf zu erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Patentansprüchen (Ansprüchen) oder als Alternativen innerhalb eines einzigen Patentanspruchs (Anspruchs) beansprucht werden.

Auch ein Anspruch kann daher in sich uneinheitlich sein:

A1: a b oder c	[a b], [a c]
a b und/oder c	[a b], [a c], [a b, c]

Es gibt Merkmalskombinationen ohne gemeinsames kennzeichnendes Merkmal.
Daher sind diese Schutzbegehren **gemäß § 13 PAV uneinheitlich**.

A1: a x, (b oder c)	[a x, b], [a x, c]
a x vorzugsweise x`	[a x], [a x=x`]

Verbindendes Merkmal x, das Schutzbegehren ist einheitlich.

5.13.2.d Verschiedene Lösungen der gleichen Aufgabenstellung

In der Beschreibung wird erläutert, dass die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 dieselbe Aufgabe lösen:

A1: a, b c, d
A2: a, b e, f

Es gibt kein gemeinsames kennzeichnendes Merkmal, daher ist das Schutzbegehren **gemäß § 13 PAV uneinheitlich**.

Gleichartigkeit von Gegenständen bedeutet, dass diesen dieselbe Aufgabenstellung zugrunde liegt. Gleichartigkeit garantiert aber nicht die Einheitlichkeit.

Unabhängige Ansprüche, die dasselbe Problem lösen (gleiche Aufgabenstellung) aber § 13 Abs. 1 PAV nicht erfüllen, sind uneinheitlich.

5.13.2.e Inhaltlicher Schwenk in den Unteransprüchen

A1: Auto gekennzeichnet durch eine bestimmte Radaufhängung.
A2: Auto nach A1 dadurch gekennzeichnet, dass im Fahrerraum 6-Volt Lämpchen zu Beleuchtungszwecken vorgesehen sind.

Wie oben erläutert, sind über- und untergeordeter Anspruch immer einheitlich im Sinne des § 13 PAV. ABER: Es kommt zu einer tiefgreifenden inhaltlichen Abkehr durch A2 vom Gegenstand von A1.

Ein solches Schutzbegehren sollte unter Verweis auf **§ 88 PatG** als **uneinheitlich** bemängelt werden: Die Gegenstände von A1 und A2 verwirklichen nicht eine einzige, allgemeine erfinderische Idee.

Die Europäische Amtspraxis dagegen ist bei der Auslegung des Begriffes der „einzigsten allgemeinen erfinderischen Idee“ großzügig. Unteransprüche werden praktisch immer als einheitlich angesehen. PCT-Verfahren analog (vg. PCT-Regel 13.4).

5.13.2.f Untereinheit und Überbau mit Zusammenhang

Hauptanspruch
A1: Getriebe, dadurch gekennzeichnet, dass ...
Abhängiger Anspruch
A2: Lastkraftwagen dadurch gekennzeichnet, dass er ein Getriebe nach Anspruch 1 aufweist .

Die beiden Varianten von Anspruch 2 sind **einheitlich** in dem Sinne, dass Getriebe und Lkw in einem nachvollziehbaren technischen Zusammenhang stehen. Andererseits könnte man mit dieser Vorgehensweise den Schutzzumfang auf völlig unterschiedliche Gegenstände ausdehnen. Es ist daher im Einzelfall zu entscheiden.

Die **Grundfrage** sollte dabei immer lauten: **Wie weit führt der Gegenstand des Unteranspruches von der eigentlichen Erfindung (der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee gemäß § 88 PatG) weg?**

5.13.2.g Untereinheit und Überbau ohne Zusammenhang

Hauptanspruch

A1: Schraube, dadurch gekennzeichnet, dass ...

Abhängiger Anspruch

A2: Flugzeug mit Pilotensitz, wobei das Flugzeug Schrauben nach Anspruch 1 enthält, mit denen der Pilotensitz an einer Unterkonstruktion befestigt ist.

Eine einzige, allgemeine erfinderische Idee zwischen Schraube und Flugzeug ist nicht zu erkennen, sofern die Schraube nach Anspruch 1 nicht aus irgendeinem Grund prädestiniert dazu ist, zur Befestigung eines Pilotensitzes verwendet zu werden

Weist die Schraube kennzeichnende Merkmale auf, die sie für Pilotensitze prädestinieren? Wenn nein => **uneinheitlich** gemäß § 88 PatG.

Hinweis auf Unterlassungsklage:

Erteilt man den Unteranspruch, so könnten im Falle, dass der Patentinhaber eine Fluglinie auf Unterlassung klagt, alle Flugzeuge „konfisziert“ werden. Andernfalls würden lediglich die Schrauben vom Pilotensitz entfernt werden.

Anmerkung:

A2: Verwendung eines Getriebes nach A1 in einem Lastkraftwagen

A2: Verwendung einer Schraube nach A1 zur Befestigung eines Pilotensitzes in einem Flugzeug

Der Verwendungsanspruch – analoge Überlegung wie oben – wäre einheitlich zu A1, wird aber in AT nicht erteilt (bestimmungsgemäße Verwendung).

5.13.2.h Einteilige Ansprüche

Eine PCT-Anmeldung weist folgendes Schutzbegehren auf

A1: a, b, c, d

A2: a, x, y, z

Die Antwort hängt vom Recherchenergebnis ab.

1. Fall: der nächstliegende Stand der Technik ist der Gegenstand [a]

Zweiteilige Ansprüche

A1: a | b, c, d

A2: a | x, y, z

Das Schutzbegehren ist **uneinheitlich** gemäß § 13 PAV.

2. Fall: der nächstliegende Stand der Technik enthält das Merkmal a nicht.

Anspruch 1: ... | ... a

Anspruch 2: ... | ... a

[a] ist bei zweiteiliger Anspruchsfassung ein gemeinsames kennzeichnendes Merkmal, das Schutzbegehren ist daher einheitlich.

5.13.2.i „a priori“ (im Vorhinein) / „a posteriori“ (im Nachhinein)

Eine häufig anzutreffende Vorgangsweise zur formalen Verbindung uneinheitlicher Gegenstände ist, einen formal sehr schwachen Anspruch 1 zu konstruieren (z.B. Auto mit Stoßstange), an dem dann völlig unterschiedliche Unteransprüche hängen (z.B. Stoßstange aus Holz, aus Plastik etc.)

Anmeldung (vor Recherche):

A1: a b	[a b]
A2 nach A1 c	[a b, c]
A3 nach A1 d	[a b, d]

Verbindendes Merkmal b, daher **a priori einheitlich**.

Die Recherche fördert Dokument D1 zutage, das den Gegenstand [a, b] zeigt. Es werden neue Ansprüche vorgelegt:

A1: a, b c	[a, b c]
A2: a, b d	[a, b d]

Die Ansprüche sind **a posteriori** uneinheitlich.

Ergibt sich eine Uneinheitlichkeit im Zuge der Gesetzmäßigkeitsprüfung erst durch Wegfall des Patentanspruches 1 oder eines anderen übergeordneten Patentanspruches, so ist die sachliche Prüfung nicht fortzusetzen, sondern der Anmelder zunächst aufzufordern, die Einheitlichkeit herzustellen.

5.14 Teilung (Ausscheidung, gesonderte Anmeldung)

Um einen schlechteren Zeitrang für eine Neuanschuldung der uneinheitlichen Teile gegenüber der älteren Gesamtanschuldung zu vermeiden, besteht die Möglichkeit der „zeitrangerhaltenden“ Anmeldung, der sogenannten Teilanschuldung:

§ 92a PatG: Der Anmelder oder Inhaber eines erteilten Patentbes oder der jeweilige Rechtsnachfolger kann **während des gesamten Anmeldeverfahrens** sowie bis zum Ablauf einer Frist von

1. zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Patentanschuldung zurückgewiesen wurde,
2. sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Erteilung des **Patentes** gemäß § 101c Abs. 2, wenn kein Einspruch eingelegt wurde,
3. zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über einen rechtzeitig erhobenen Einspruch

eine gesonderte Anmeldung (Teilanschuldung) einreichen. ...

Im § 20 GMG analog, nur: Z2: 2 Monate, Z3 fehlt, da es im GMG keinen Einspruch gibt.

5.14.1 Erhalt des Zeitranges

Eine Teilanschuldung erfolgt daher

- für die in einer uneinheitlichen Gesamtanschuldung nicht mehr weiterverfolgten Teile, wenn für sie Schutz angestrebt wird,
- für die Teile einer Anmeldung, die nicht ursprünglich offenbart waren, wenn für diese Schutz angestrebt wird (nur Patentanschuldung) und
- zur „Rettung“ einer zurückgewiesenen Anmeldung.

Immer gilt das Prinzip: **Der Tag des Einlangens der Offenbarung einer Erfindung am Patentamt bleibt als Zeitrang erhalten.**

Am Anmeldeformular sind das Aktenzeichen der ursprünglichen Anmeldung, aus der ein Teil gesondert angemeldet wird, und das beantragte Anmeldedatum anzugeben.

5.14.2 Zeitrangerhalt ohne Überschreitung

Der ursprüngliche Anmeldetag bleibt für die Teilanschuldung erhalten, aus welchem Grund auch immer die Teilanschuldung gemacht wurde.

§ 92a PatG (§ 20 GMG analog): ... Dieser Teilanschuldung kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem die ursprüngliche Anmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist, wenn der Anmelder in der Teilanschuldung diesen Tag als Anmeldetag beansprucht und die Teilanschuldung **nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung** in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Der Zeitrang der gesonderten Anmeldung stimmt mit dem Zeitrang der ursprünglichen Anmeldung überein, falls im Verfahren keine Überschreitung stattgefunden hat (falls also z.B. eine Anspruchsgruppe wegen Uneinheitlichkeit aus der ursprünglichen Anmeldung ausgeschieden und gesondert angemeldet wurde).

Neben der **Herstellung der Einheitlichkeit** (siehe oben) dient § 92a PatG auch

dazu, Überschreitungen aus der Anmeldung auszuscheiden (vgl. § 99 Abs. 5 PatG). In diesem Fall kommt der gesonderten Anmeldung der „Tag der Überschreitung“ zu (der Tag, an dem die die Überschreitung enthaltende Äußerung am ÖPA eingelangt ist):

5.14.3 Zeitrangerhalt bei Überschreitung

Ist die ursprüngliche Anmeldung unzulässig, d. h. in einer das Wesen der Erfindung berührenden Weise abgeändert worden (§ 91 Abs. 3 und § 99 Abs. 5 PatG, was auch als „Überschreitung der ursprünglichen *Offenbarung*“ bezeichnet wird), so sind diese Abänderungen aus der Anmeldung auszuscheiden. Der Anmelder ist hierzu im Vorbescheid aufzufordern. Für den auszuscheidenden Teil kann während des im § 92a PatG genannten Zeitraumes eine gesonderte Anmeldung eingereicht werden, der als Anmeldetag der Tag zukommt, an dem die Abänderungen dem Patentamt im Verfahren über die ursprüngliche Anmeldung bekanntgegeben worden sind.

Entspricht der Anmelder im Fall der unzulässigen Abänderung nicht den diesbezüglichen Aufträgen des Vorbescheides, so ist die Anmeldung teilweise, d. h. bezüglich der unzulässigen Abänderungen, oder, wenn der Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung nicht patentierbar ist, zur Gänze zurückzuweisen. Nach Rechtskraft des Beschlusses hat der Anmelder gemäß § 92a Z 1 PatG zwei Monate Zeit eine gesonderte Anmeldung für die hinzugekommenen Teile einzureichen.

Ebenso hat der Patentinhaber im Falle eines Einspruches, in welchem eine unzulässige Abänderung geltend gemacht worden ist (§ 102 Abs. 2 Z 3 PatG), nach Rechtskraft des Beschlusses zum Widerruf zwei Monate Zeit zur gesonderten Anmeldung der unzulässigen Abänderungen (§ 92a PatG Z 3).

In der gesonderten Anmeldung ist das Aktenzeichen der ursprünglichen Anmeldung anzugeben.

§ 99 Abs. 5 PatG: Ist die Anmeldung **unzulässig abgeändert** worden (§ 91 Abs. 3), so ist der Anmelder zur **Ausscheidung** der unzulässigen Abänderungen binnen einer bestimmten Frist aufzufordern. Für den auszuscheidenden Teil kann während des im § 92a genannten Zeitraumes eine gesonderte Anmeldung eingereicht werden, der als Anmeldetag der Tag zukommt, an dem die Abänderungen dem Patentamt im Verfahren über die ursprüngliche Anmeldung bekanntgegeben worden sind.

Der Tag des Einlangens der Überschreitung am Patentamt bleibt als Zeitrang für die Patent-Teilanmeldung erhalten.

5.15 Zusatzpatente

§ 4 Abs. 2 PatG

5.15.1 Merkmalshinzufügung zu angemeldeter Erfindung

[³⁴] Folgende Möglichkeiten hat ein Anmelder, zu einer angemeldeten Merkmalskombination [a b c] ein später erfundenes Merkmal [d] „dazuzuschützen“:

5.15.1.a Vor Ablauf des Prioritätsjahres

Folgeanmeldung [a b c d] mit **Beanspruchung der Priorität** der Erstanmeldung [a b c].

In der Folgeanmeldung können beide Gegenstände

- [a b c] mit dem Zeitrang der ursprünglichen Anmeldung und
- [a b c d] mit dem Zeitrang der Folgeanmeldung

beansprucht werden. Weiters kann die ältere Anmeldung [a b c] zurückgezogen werden (Gebühreneinsparung – nur für ein Patent sind Jahresgebühren zu bezahlen).

Auch die **Schutzdauer** für [a b c] „verlängert sich“ gemäß § 28 Abs. 1 PatG (20 Jahre ab Anmeldetag (nicht Prioritätstag!)).

5.15.1.b Nach Ablauf des Prioritätsjahres

Neuanmeldung von [a b c d] (nur mehr ohne Priorität von [a b c] möglich!)

5.15.1.b.i Vor Veröffentlichung von [a b c] (M13-M18)

Anmeldung [a b c] aufrecht lassen, in Neuanmeldung nur [a b c d] beanspruchen

- Jahresgebühren für 2 Patente sind zu zahlen

Anmeldung [a b c] zurückziehen, in Neuanmeldung [a b c] und [a b c d] beanspruchen

- Zeitrang von [a b c] verschlechtert sich (abzuraten!)

5.15.1.b.ii Nach Veröffentlichung von [a b c] (ab M19)

Neuanmeldung von [a b c d] (nur mehr ohne Priorität von [a b c] möglich!)

Anmeldung [a b c] aufrecht lassen

- Neuanmeldung führt für [a b c d] nur zu Schutz, wenn [a b c d] erfinderisch gegenüber [a b c]
- Für 2 Patente sind Jahresgebühren zu bezahlen

Anmeldung [a b c] zurückziehen

- keine Schutzmöglichkeit für [a b c]
- Neuanmeldung führt für [a b c d] nur zu Schutz, wenn [a b c d] erfinderisch

34 Nach dem Seminar von Kurt Ehrendorfer im Oktober 2009

gegenüber [a b c]

Oder es wird ein Zusatzpatent angemeldet.

5.15.2 Sinn des Zusatzpatents

- Jahresgebühren-Rabatt: es wird nur einmal die Jahresgebühr von € 370,- fällig

Das Zusatzpatent hat jedoch **keine Zeitrangwirkung!**

Der Zeitrang des Zusatzpatentes entspricht dem Anmeldetag des Zusatzpatentes, nicht dem des Stammpatentes. Eine Verknüpfung des Zeitranges der Zusatzanmeldung mit der Stammanmeldung, wie bei der Beanspruchung einer Priorität, findet nicht statt.

5.15.3 Voraussetzung

Es muss ein Zusammenhang zwischen den letztendlich erteilten Ansprüchen der Zusatzanmeldung und den Ansprüchen des Stammpatentes bestehen.

Erstere müssen letztere

- verbessern (Verbesserungserfindung)
- oder weiter ausbilden (Ausbildungserfindung).

Dann wird das **Zusatzverhältnis** (die **Zusatzeigenschaft**) bejaht. Eine Verbesserung oder weitere Ausbildung lediglich der Beschreibung der Stammanmeldung kann kein Zusatzverhältnis begründen.

5.15.3.a Verbesserungs- und Ausbildungserfindung

Zu dem, was unter einer Verbesserungs- bzw. einer Ausbildungserfindung zu verstehen ist, gibt es, da Zusatzanmeldungen heutzutage selten eingereicht werden, nur ältere Judikatur, beispielsweise

ad **Verbesserung**: Schönherr – Thaler, S.106, Nr. 61 (PBl. 1958, 152): Zusatzeigenschaft von AT 199 323 B [a | c] gegenüber AT 167 883 B [a | b] wegen Nebenordnung verneint (Kernsandbindemittel)

ad **Ausbildung**: Schönherr – Thaler, S. 106, Nr. 65 (PBl. 1958, 152) oder Nr. 67 (PBl. 1909, 1073): Zusatzeigenschaft von AT 39 194 B gegenüber AT 33 206 B (Steuerungshebelanordnung an Klavieren) bejaht.

Weitere Judikatur

AT (Schönherr – Thaler, S. 105, Nr. 58, PBl. 1958, 152)

Zusatzeigenschaft ist im Allgemeinen dann gegeben, wenn der **Anspruch eines Patent**es als **Unteranspruch des anderen möglich gewesen wäre**. Sie setzt nicht notwendig Mitbenützung oder Ausgestaltung eines Merkmals der Stammerfindung voraus; sie liegt auch vor, wenn eine Erfindung etwa einen Stoff zum Gegenstand hat und die andere ein Verfahren zu seiner Herstellung oder eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens betrifft.

AT (Friebel/Pulitzer S. 114) – Die Frage nach der Zusatzeigenschaft **hängt daher innig mit der Frage nach der Einheitlichkeit einer Erfindung zusammen** (BA 15.7.1968 bzw. PBl. 1968, 183 ...)

DE (Schulte, PatG+EPÜ, 7. Aufl., § 16 Rdn 28 bzw. GRUR 79, 619):

Der Inhalt der Zusatzanmeldung **kann alles sein, was zusammen mit dem Hauptpatent hätte angemeldet werden können.**

5.15.3.b Definition des Zusatzverhältnisses über die Einheitlichkeit

Zusatzverhältnis liegt genau dann vor, wenn die Ansprüche der Zusatzanmeldung einheitlich im Sinne der §§ 88 PatG und 13 PAV in das Schutzbegehren der Stammanmeldung integriert hätten werden können.

Das entspricht dem Sinn der Zusatzanmeldung, der darin besteht, die Jahresgebühren für das, was der Anmelder in der Stammanmeldung „vergessen hat“ und was er dort auch hätte unterbringen können, gering zu halten.

5.15.3.c Formale Voraussetzung

Es ist ein Antrag auf Erteilung eines Zusatzpatentes erforderlich.

Dieser kann ab dem Anmeldetag der Stammanmeldung, bis zum Ende des Stammpatentes vom Anmelder gestellt werden. Zur Angabe des Aktenzeichens der Stammanmeldung oder der Patentnummer des Stammpatentes steht am Anmeldeformular ein Feld zur Verfügung.

Der Antrag kann bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses der Zusatzanmeldung erfolgen (vgl. § 91 Abs. 3 PatG).

Das Stammpatent muss ein aufrechtes AT-Patent sein. Es gibt keine Zusatzanmeldungen zu in AT aufrechten EP-Patenten.

Identität der Anmelder der Zusatzanmeldung und der Inhaber des Stammpatentes oder deren Rechtsnachfolger muss vorliegen, bei mehreren Inhabern des Stammpatentes kann nicht einem einzelnen von ihnen ein Zusatzpatent erteilt werden.

5.15.3.d Prüfung des Zusatzverhältnisses

Der fachtechnische Prüfer hat das Zusatzverhältnis im Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung zu überprüfen, da ein fälschlicherweise zuerkanntes oder nicht zuerkanntes Zusatzverhältnis nach dem Erteilungsbeschluss nicht behoben werden kann (kein Einspruchs- und kein Nichtigkeitsgrund).

Das Zusatzpatent kann erst erteilt werden, nachdem der Erteilungsbeschluss des Stammpatentes rechtskräftig geworden ist, weil die Ansprüche des Stammpatentes feststehen müssen, um die Ansprüche des Zusatzpatentes endgültig formulieren zu können.

Formulierung der Ansprüche

Stammpatent AT 394 654 B:
Hauptanspruch [a b | c]

Zusatzpatent AT 402 008 B (reale Zusatzpatentschrift):
Anspruch 1: [a b c nach Patent Nr. 394 654 | d] –
Unteranspruchscharakter zum Hauptanspruch des Stammpatentes

Die Worte „dadurch gekennzeichnet, dass“ werden auch dann ans Ende des

Hauptanspruches des Stammpatentes gerückt, wenn die Zusatzanmeldung vor der Veröffentlichung der Stammanmeldung erfolgte.

Stammpatent AT xxx.xxx B: Verfahren ...

Zusatzpatent: Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens nach Patent Nr. xxx.xxx ...

5.15.4 Übertragung

Das Stammpatent kann auch ohne Zusatzpatent übertragen werden und umgekehrt. „Zusatzpatent“ bedeutet lediglich, dass abgesehen von den € 370,- keine Jahresgebühren fällig sind.

Bei alleiniger Übertragung des Stammpatentes verbleibt das Zusatzpatent beim ursprünglichen Inhaber und läuft bis zum Ende des Stammpatentes als Zusatzpatent weiter.

Bei alleiniger Übertragung des Zusatzpatentes verbleibt das Stammpatent beim ursprünglichem Inhaber.

Problematisch ist in diesen Fällen höchstens die Möglichkeit des gegenseitigen Eingriffs, der aber nicht zwangsläufig vorliegen muss.

5.15.5 Laufzeit

Zusatzpatente erreichen ihr Ende mit dem Stammpatent, es sei denn, das Zusatzpatent wurde vorher selbstständig erklärt.

Folglich erlischt auch das selbstständig erklärte Zusatzpatent spätestens 20 Jahre nach dem Anmeldetag der **Stammanmeldung** (und nicht 20 Jahre nach Anmeldetag der Zusatzanmeldung).

5.15.6 Selbstständig-Erklärung

Das selbstständig erklärte Zusatzpatent tritt punkto Laufzeit und Jahresgebühren „in die Fußstapfen“ des Stammpatentes.

Eine Selbstständigerklärung ist nur möglich (taxative Liste) wenn das Stammpatent

- widerrufen,
- zurückgenommen,
- nichtig erklärt oder
- darauf verzichtet

wird.

Ende des selbstständig erklärten Zusatzpatentes

In Ansehung der Dauer, des Fälligkeitstages und des Ausmaßes der Jahresgebühren tritt das selbstständig gewordene Zusatzpatent an die Stelle des Stammpatentes.

5.15.7 Neuheit und Erfindungseigenschaft gegenüber Stammanmeldung

Ein Zusatzpatent **muss** gegenüber seiner Stammanmeldung **neu sein**, da die Stammanmeldung (ab ihrer Veröffentlichung) für die Zusatzanmeldung zumindest neuheitsschädlicher Stand der Technik ist (und zwar gemäß § 3 Abs. 2 PatG, falls die Zusatzanmeldung vor der Veröffentlichung der Stammanmeldung angemeldet wurde. Falls die Stammanmeldung zum Anmeldezeitpunkt der Zusatzanmeldung schon veröffentlicht war, ist die Stammanmeldung sogar „normaler“ Stand der Technik gemäß § 3 Abs. 1 PatG).

Ein Zusatzpatent muss jedoch gegenüber seiner Stammanmeldung **nur dann erfinderisch sein**, wenn die **Zusatzanmeldung erst nach Veröffentlichung der Stammanmeldung erfolgte**, denn in diesem Fall ist die veröffentlichte Stammanmeldung für die Zusatzanmeldung normaler Stand der Technik gem. § 3 Abs. 1 PatG.

Wenn die Zusatzanmeldung bereits vor (oder spätestens am Tag der) Veröffentlichung der Stammanmeldung erfolgte, ist die veröffentlichte Stammanmeldung nur Stand der Technik gem. § 3 Abs. 2 PatG und dieser darf zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht herangezogen werden.

5.15.8 Hierarchie von Stamm- und Zusatzanmeldung

Man kann zu einer Stammanmeldung mehrere Zusatzanmeldungen machen, ebenso zu einer Zusatzanmeldung eine Zusatzanmeldung.

Jedoch kann sich eine Zusatzanmeldung nicht auf mehrere Stammanmeldungen beziehen (dagegen sind mehrere Prioritätsbeanspruchungen in einer Anmeldung zulässig).

Die Erteilung eines Zusatzpatentes zu einem Stammpatent und zu einem Zusatzpatent ist unzulässig.

6. Stichwortverzeichnis

1. medizinische Indikation.....	24	Berichtigung Priorität.....	111
2. medizinische Indikation.....	25	Beschreibung (Aufbau).....	81
a posteriori Uneinheitlichkeit.....	153	besondere technische Merkmale.....	148
a priori Uneinheitlichkeit.....	153	Bestandteil des menschlichen Körpers.....	60
Abänderung unzulässige.....	87	bestimmter Artikel.....	17
abhängige Ansprüche (Recherche).....	142	bestimmungsgemäße Verwendung.....	42
absolute Neuheit.....	97	Bezugszeichen.....	17
Aggregation.....	130	biologisches Material.....	60
Aggregation, Prüfung.....	131	biotechnologische Erfindungen.....	54, 74
Aktenzeichen Prioritätserklärung.....	110	Bonuseffekt.....	134
allgemeiner Fall.....	99	characterised.....	45
Alltagsgegenstand als Vorhalt.....	126	characterising portion.....	45
ältere Anmeldungen.....	104, 109	clarity.....	81
ältere Rechte.....	92	clear.....	18
älteres Recht.....	106	completeness.....	82
analoger Einsatz.....	133	computerimplementierte Erfindung.....	64
Analogieverfahren.....	137	Computerprogramm.....	63
Änderungen der Ansprüche.....	47	concise.....	18
Aneinanderreihung.....	130	contribution approach.....	58
Anforderungskatalog Schutzbegehren.....	10	could-would-approach.....	132
Anspruch mehrfach mangelhaft (Beispiel).....	34	Datenbanken Zitierung.....	147
Ansprüche.....	9	Datenverarbeitungsanlagen.....	63
Ansprüche (Hierarchie).....	37	dependent claim.....	38
Ansprüche (Stützung).....	35	desideratum.....	138
Ansprüche Zusatzpatent.....	158	Deutlichkeit.....	81
Anspruchskategorie (abhängige Ansprüche).....	38	Diagnoseverfahren.....	76
Anspruchskategorien.....	15	Diagnostizierverfahren.....	75
Äquivalente.....	13, 99	disclaimer.....	75
Äquivalenz.....	139	Disclaimer.....	35
Artikel bestimmt/unbestimmt.....	17	disclosure.....	80
ästhetische Formschöpfungen.....	61	doing business.....	62
ästhetische Schöpfungen.....	67	Durchschnittsfachmann.....	117
Aufgabe (technische).....	128	Eckbereich.....	101
Aufgabe-Lösungs-Ansatz.....	118	Eignung.....	98
Aufgabe-Lösungs-Ansatz (Vorgangsweise).....	122	Einbahnstraßen-Situation.....	134
Aufgabe-Lösungs-Ansatz Zusammenfassung.....	133	Einheitlichkeit.....	148
Aufgabenerfindung.....	29, 121	Einheitlichkeit, Feststellung.....	150
Aufgabenstellung.....	119	Einheitlichkeit, Unteransprüche.....	151
Aufgabenstellung erfinderisch.....	29	Einschränkungen, zweifelhafte.....	138
Aufgabenstellungen.....	20	Einzelwerte.....	101
Ausführbarkeit.....	82	enabling disclosure.....	80
Ausnahmen von der Patentierbarkeit.....	71	Entdeckungen.....	60, 67
Austellungspriorität.....	113	entsprechende Merkmale.....	149
Auswahlerfindungen.....	100	erfinderisch.....	117
Begriffswahl.....	19	erfinderische Tätigkeit.....	116
Beispiel Angelhaken.....	102	erfinderischer Schritt.....	116
Beispiel Durchlauf Trockner.....	103	Erfindung (Definition).....	116
Beispiel Gießkanne.....	102	Erfindungseigenschaft.....	116f.
Beispiel Graphitapplikator.....	102	Erfindungseigenschaft (Prüfung).....	12
Beitragsansatz.....	56	Erfindungseigenschaft Patent/GM.....	116
Beitragstheorie.....	58	Erfindungshöhe.....	116
Benützung.....	96	Erstanmeldung.....	113
Bereich.....	100	Erweiterung unzulässige.....	87
Bereich, Beispiele.....	101	Erzeugnisanspruch.....	15
Bereichsauswahl.....	136	Erzeugnisanspruch – Sonderfälle.....	15
Bereichsüberlappung.....	101	ex-post.....	95

ex-post-Aufgabenstellungen.....	130	Lösung fehlt.....	120
ex-post-Betrachtung.....	121	Mängel im Prioritätsbeleg.....	112
Extraeffekt.....	134	mangelnde Kennzeichnung.....	84
Fachausdrücke.....	68	mangelnde Offenbarung.....	84
Fachmann.....	117, 119, 122, 130	Marken- und Phantasiebezeichnungen.....	20
Fachmann (Aufgabe-Lösungs-Ansatz).....	118	Markennamen.....	8
Fachmann, Annahmen.....	124	Markush-Gruppe.....	32
Fachmann, Profil.....	124, 132	Maschinenübersetzung Zitierung.....	145
Fehlen eines Merkmals.....	98	mathematische Methoden.....	61, 67
fiktiver Stand der Technik.....	45	medizinische Verfahren.....	75
Format (Zitierung).....	145	Merkmale (wesentliche).....	15
Formsteineinwand.....	14	Merkmalsvergleich.....	98
fremdsprachige Anmeldungsteile.....	80	mikrobiologische Verfahren.....	78
Füllmerkmale.....	15	Missbrauch.....	92
funktionelle Wechselwirkung.....	130	Mitgliedsstaaten der Pariser Union.....	113
Funktionsweise unmöglich.....	69	Mittel-plus-Funktion.....	28
gedankliche Tätigkeiten.....	62	Monographien Zitierung.....	146
Gegenstand des Anspruchs.....	11	mosaikartiges Zusammensetzen.....	45, 98
genau und unterscheidend.....	18	mündliche Beschreibung.....	96
genaue Kennzeichnung.....	18	nächstliegender Stand der Technik.....	125
Gesamtbetrachtung.....	55	Naheliegen.....	132
Gesamtbetrachtung versus Beitrags- bzw. Kerntheorie.....	58	Naheliegen (Definition).....	117
Gesamtcharakter.....	55	Naturgesetze.....	69
geschäftliche Tätigkeiten.....	62	negative Kennzeichnung.....	35
Geschäftsmethode.....	52	Neuheit.....	92
Geschäftsmethoden.....	62	Neuheit (Definition).....	93
gewerbliche Anwendbarkeit.....	69	Neuheit (Prüfung).....	12
gute Sitten.....	71	Neuheit absolut.....	97
Hauptanspruch.....	37	Neuheit relativ.....	97
Hierarchie der Ansprüche.....	37	Neuheitsprüfung.....	97
implizit offenbarte Merkmale.....	99	Neuheitsprüfung, Motive.....	103
independent claim.....	37	Neuheitsschonfrist.....	92, 107
Indizien für Erfindungseigenschaft.....	133	Neuheitstest.....	87
Informationswiedergabe.....	67	nicht-schriftliche Offenbarungen im PCT.....	97
Intervallliteratur.....	111	Nichtausführbarkeit.....	8
Ja/Nein-Entscheidung.....	118	nichttechnische Merkmale als solche.....	57
JP-Zitierung.....	145	notorisch.....	139
Karfreitagsregelung.....	114	Nullanspruch.....	44, 59
Kategorie A.....	141, 143	Oberbegriff.....	45
Kategorie E.....	141	Oberbegriff.....	44
Kategorie O.....	96	objektive technische Aufgabe.....	127
Kategorie P.....	141	Offenbarung.....	80
Kategorie X.....	141f.	Offenbarung (mangelnde).....	84
Kategorie Y.....	141, 143	Offenbarung (Überschreitung).....	155
Kategorie Y bei Aggregation.....	131	Offenbarung, Biotechnologie.....	84
kategoriefremde Merkmale.....	33	Offenbarung, Prüfung.....	84
Kategorien.....	141	offenkundige Vorbenutzung.....	96
Kategorien im Recherchenbericht.....	141	öffentliche Ordnung.....	71
kennzeichnender Teil.....	44f.	Öffentlichkeit.....	94
Kennzeichnung (mangelnde).....	84	Omnibus-Claim.....	31
Kennzeichnung (negative).....	35	oral description.....	96
Kennzeichnung, aufgabenhaft.....	28	Parameterangaben.....	20
Kerntheorie.....	58	Parameterkennzeichnung.....	30
Kirche ums Kreuz.....	30	Patentansprüche.....	9
Klammern.....	17	Patentdokumente Zitierung.....	145
Klarheit.....	81	Patentfähigkeit.....	67
kognitiv.....	63	patentfreier Raum.....	117
Kombinationserfindung.....	131	PCT - nicht-schriftliche Offenbarungen.....	97
logische Operatoren.....	17	PCT (Technizität).....	65
		Perpetuum Mobile.....	8

Pflanzen.....	77	Übertragung.....	123
Pflanzenarten.....	76	unbestimmter Artikel.....	17
Phantasiebezeichnungen.....	8	unmittelbar ableitbar.....	81
Pläne.....	61, 67	Unteranspruch.....	38
preamble.....	45	Unteransprüche, Einheitlichkeit.....	151
prima facie.....	149	Unterscheidungsmerkmale.....	126
Priorität.....	110	unwesentliche Merkmale.....	98
Priorität (innere).....	156	unzulässige Abänderung.....	87
Priorität im EPÜ und PCT.....	114	unzulässige Erweiterung.....	87
Prioritätsbeleg.....	111	use.....	96
Prioritätserklärung.....	110	Verfahrensanspruch.....	15
Prioritätsintervall.....	111	Verfahrensanspruchsarten.....	16
process claim.....	15	Versagung der Priorität.....	112
product claim.....	15	verschlechterte Ausführungsform.....	127
product-by-process-Anspruch.....	32	verspätete Prioritätserklärung.....	110
Programm (Definition).....	67	Verumständlichung.....	127
Programme.....	63, 67	Verweis.....	40
Programmiersprachen.....	68	verwendbar.....	98
Prüfung auf Neuheit.....	97	Verwendung, bestimmungsgemäß.....	42
qualitatives/quantitatives Kriterium.....	118	Verwendungsanspruch.....	23
Rangstufe.....	77	Vollständigkeit.....	82
Rechtsnachfolgeerklärung Vorlage.....	113	Vorgangsweise beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz.....	122
Regeln.....	61	vorstellbares Erzeugnis.....	138
relative Neuheit.....	97	Vorurteil der Fachwelt.....	136
repeatability.....	82	Wechselwirkung, funktionelle.....	130
reproducibility.....	82	Weitläufigkeiten.....	82
Rückbeziehung.....	38	wertende Entscheidung.....	118
Schutzbegehren.....	9	Wesentlichkeitstest.....	90
Schutzbegehren Anforderungskatalog.....	10	wherein.....	45
Schutzbereich.....	9	whole contents approach.....	106
Semantik der Ansprüche.....	17	Wiedergabe von Informationen.....	65, 67
Spezialfall.....	99	Wiederholbarkeit.....	82
Spiele.....	62	WIPO-Standard ST.14.....	145
Sprungbrett.....	125	wirkungsgleich.....	139
Stand der Technik.....	94	Wissen des Fachmannes.....	122
Stoff (Recherche).....	142	wissenschaftliche Theorien.....	61
Stoffschutz.....	24	Wörtliche Übersetzung (Anmeldung).....	8
Stützung der Ansprüche.....	35	wortsinngemäß.....	9
suitable.....	98	wortsinngemäßer Schutzbereich.....	11
Summeneffekt.....	131	Wunscherzeugnis.....	138
Swiss-type Claim.....	25	Zahlenbereich.....	101
synergistischer Effekt.....	131	Zeitschrift Zitierung.....	146
technische Ausdrücke.....	8	Zitierung.....	145
Technische Merkmale.....	10	Züchtungsverfahren.....	78
technischer Fortschritt.....	69	Zuerkennung der Priorität.....	112
Technizität.....	50	Zugänglichkeit.....	94
Technizität im PCT.....	65	Zugänglichmachung.....	95
Technizität Prüfung.....	57	Zusammenfassung.....	106
Teilung.....	154	Zusammenfassung (Wirkung).....	12
Terminologie.....	81	Zusammenfassung Zitierung.....	147
Theorien.....	67	Zusatzeigenschaft.....	157
Tiere.....	77	Zusatzpatent Ansprüche.....	158
Tierrassen.....	76	Zusatzverhältnis.....	157
Titel der Anmeldung.....	8	Zweckangabe (stark einschränkende).....	23
Überschreitung.....	87	Zweckangaben.....	20
Überschreitung d. Offenbarung.....	155	zweckdienlich.....	46
Überschreitung Synonyme.....	87	zweifelhafte Einschränkungen.....	138
Überschreitung, Vorgangsweise.....	90	zweiteilige Anspruchsfassung.....	44
Übersetzung (wörtliche).....	8	"-frei".....	35
Übersetzung Prioritätsbeleg.....	112		

"an sich bekannt".....	46	"einzig".....	35
"beinhalten".....	34	"gekennzeichnet".....	45
"bestehen aus".....	34	"in".....	34
"beziehungsweise".....	35	"insbesondere nach".....	39
"bzw.".....	35	"kein".....	35
"comprising".....	34	"mit".....	40
"consisting".....	34	"nicht".....	35
"der".....	17	"nur".....	35
"ein".....	17	"ohne".....	35