

Teil G

Patentierbarkeit

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I – Patentierbarkeit I-1

- 1. **Grundlegende Bedingungen I-1**
- 2. **Sonstige Bedingungen I-1**
- 3. **Technischer Fortschritt, nützliche Wirkung I-1**

Kapitel II – Erfindungen II-1

- 1. **Allgemeines II-1**
- 2. **Prüfungspraxis II-1**
- 3. **Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit II-1**
 - 3.1 Entdeckungen II-1
 - 3.2 Wissenschaftliche Theorien II-2
 - 3.3 Mathematische Methoden II-2
 - 3.4 Ästhetische Formschöpfungen II-2
 - 3.5 Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten II-3
 - 3.6 Computerprogramme II-4
 - 3.7 Wiedergabe von Informationen II-6
 - 3.7.1 Benutzeroberflächen II-6
 - 3.7.2 Datenabruf, Datenformate und Datenstrukturen II-7
- 4. **Ausnahmen von der Patentierbarkeit II-7**
 - 4.1 Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen II-7
 - 4.1.1 Unzulässige Gegenstände II-8
 - 4.1.2 Offensiver und inoffensiver Verwendungszweck II-8
 - 4.1.3 Wirtschaftliche Auswirkungen II-9
 - 4.2 Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren II-9
 - 4.2.1 Beschränkung der Ausnahmen nach Artikel 53 c) II-10
 - 4.2.1.1 Chirurgische Behandlungen II-11

4.2.1.2	Therapeutische Behandlungen	II-12
4.2.1.3	Diagnostizierverfahren	II-13
4.2.2	Verfahren zum Screening potenzieller Arzneimittel und klinische Prüfungen	II-14
5.	Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen	II-14
5.1	Allgemeines und Definitionen	II-14
5.2	Patentierbare biotechnologische Erfindungen	II-15
5.3	Liste der Ausnahmen (Regel 28)	II-16
5.4	Pflanzensorten oder Tierarten und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren	II-18
5.4.1	Pflanzensorten	II-18
5.4.2	Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren	II-19
5.5	Mikrobiologische Verfahren	II-19
5.5.1	Allgemeines	II-19
5.5.2	Wiederholbarkeit der Ergebnisse mikrobiologischer Verfahren	II-20
	Kapitel III – Gewerbliche Anwendbarkeit	III-1
1.	Allgemeines	III-1
2.	Prüfverfahren	III-1
3.	Gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschluss nach Artikel 52 (2)	III-1
4.	Sequenzen und Teilsequenzen von Genen	III-2
	Kapitel IV – Stand der Technik	IV-1
1.	Allgemeines und Definition	IV-1
2.	Ausführbare Offenbarung	IV-2
3.	Anmelde- oder Prioritätstag als wirksames Datum	IV-3
4.	Dokumente in einer Nichtamtssprache	IV-4
4.1	Maschinelle Übersetzungen	IV-4

5.	Kollision mit anderen europäischen Patentanmeldungen	IV-5
5.1	Stand der Technik nach Artikel 54 (3)	IV-5
5.1.1	Erfordernisse	IV-5
5.1.2	Der zuerkannte Anmeldetag muss noch überprüft werden	IV-6
5.2	Euro-PCT-Anmeldungen	IV-7
5.3	Gleiche benannte Staaten	IV-7
5.4	Doppelpatentierung	IV-7
6.	Kollision mit älteren nationalen Rechten	IV-8
7.	Stand der Technik, der der Öffentlichkeit "durch Benutzung oder in sonstiger Weise" zugänglich gemacht worden ist	IV-8
7.1	Benutzungshandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise	IV-8
7.2	Feststellungen der Einspruchsabteilung über die Benutzung	IV-8
7.2.1	Allgemeines	IV-9
7.2.2	Geheimhaltungsvereinbarung	IV-10
7.2.3	Benutzung auf nicht öffentlichem Gelände	IV-10
7.2.4	Beispiel für die Zugänglichkeit der Benutzung	IV-11
7.2.5	Beispiel für die Unzugänglichkeit eines Verfahrens	IV-11
7.3	Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird	IV-11
7.3.1	Fälle der mündlichen Beschreibung	IV-11
7.3.2	Unschädliche mündliche Beschreibung	IV-11
7.3.3	Feststellungen der Einspruchsabteilung bei mündlicher Beschreibung	IV-12
7.4	Stand der Technik, der der Öffentlichkeit auf schriftlichem und anderem Weg zugänglich wird	IV-12
7.5	Internet-Offenbarungen	IV-12
7.5.1	Ermittlung des Veröffentlichungstags	IV-13
7.5.2	Maßstab bei der Beweiswürdigung	IV-13
7.5.3	Beweislast	IV-14
7.5.3.1	Fachzeitschriften	IV-15
7.5.3.2	Sonstige mit Printmedien vergleichbare Veröffentlichungen	IV-15
7.5.3.3	Neuartige Veröffentlichungsformen	IV-16
7.5.4	Offenbarungen, die nicht oder nicht verlässlich datiert sind	IV-16

7.5.5	Problemfälle	IV-18
7.5.6	Technische Hinweise und allgemeine Anmerkungen	IV-18
7.6	Standards, Normen und entsprechende vorbereitende Dokumente	IV-19
8.	Querverweise zwischen Dokumenten des Stands der Technik	IV-20
9.	Fehler in Dokumenten des Stands der Technik	IV-20
9.1	Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken	IV-21

Kapitel V – Unschädliche Offenbarungen **V-1**

1.	Allgemeines	V-1
2.	Frist	V-1
3.	Offensichtlicher Missbrauch	V-1
4.	Internationale Ausstellung	V-2

Kapitel VI – Neuheit **VI-1**

1.	Stand der Technik nach Artikel 54 (2)	VI-1
2.	Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente	VI-1
3.	Maßgeblicher Zeitpunkt eines vorveröffentlichten Dokuments	VI-1
4.	Ausführbare Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments	VI-2
5.	Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele	VI-2
6.	Implizite Offenbarung und Parameter	VI-2
7.	Neuheitsprüfung	VI-3
7.1	Zweite oder weitere medizinische Verwendung bekannter Arzneimittel	VI-3
7.2	Zweite nicht medizinische Verwendung	VI-5

8.	Auswählerfindungen	VI-5
8.1	Fehlergrenzen bei Zahlenangaben	VI-7
9.	Neuheit von Durchgriffsansprüchen	VI-8
Kapitel VII – Erfinderische Tätigkeit		VII-1
1.	Allgemeines	VII-1
2.	Stand der Technik; Anmeldetag	VII-1
3.	Fachmann	VII-1
3.1	Allgemeines Fachwissen	VII-2
4.	Naheliegen	VII-2
5.	Aufgabe-Lösungs-Ansatz	VII-3
5.1	Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik	VII-3
5.2	Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe	VII-4
5.3	"Could/would approach"	VII-6
5.4	Ansprüche, die technische und nicht technische Aspekte aufweisen	VII-6
5.4.1	"Anforderungsspezifikation" für die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe	VII-7
6.	Verbindung von Bestandteilen des Stands der Technik	VII-8
7.	Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung	VII-9
8.	Ex-post-facto-Analyse	VII-9
9.	Ursprung einer Erfindung	VII-10
10.	Sekundäre Indizien	VII-11
10.1	Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veränderung; willkürliche Auswahl	VII-11

10.2	Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt	VII-11
10.3	Seit Langem bestehendes Bedürfnis; kommerzieller Erfolg	VII-11
11.	Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel	VII-11
12.	Auswählerfindungen	VII-12
13.	Abhängige Ansprüche; Ansprüche verschiedener Kategorien	VII-13
14.	Beispiele	VII-13
Anlage	Beispiele für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit - Indizien	VII-15

Kapitel I – Patentierbarkeit

1. Grundlegende Bedingungen

Die Patentierbarkeit setzt voraus, dass die folgenden vier grundlegenden Bedingungen erfüllt werden: *Art. 52 (1)*

- i) Es muss eine "Erfindung" auf einem beliebigen Gebiet der Technik vorliegen (siehe G-II),
- ii) die Erfindung muss "gewerblich anwendbar" sein (siehe G-III),
- iii) die Erfindung muss "neu" sein (siehe G-IV bis VI) und
- iv) die Erfindung muss auf einer "erfinderischen Tätigkeit" beruhen (siehe G-VII).

2. Sonstige Bedingungen

Außer diesen vier grundlegenden Bedingungen hat der Prüfer die beiden folgenden Erfordernisse zu beachten, die implizit im EPÜ enthalten sind:

- i) Die Erfindung muss so beschaffen sein, dass ein Fachmann sie (nach entsprechender Anleitung durch die Anmeldung) ausführen kann; dies ergibt sich aus Art. 83. Fälle, in denen dieses Erfordernis nicht erfüllt ist, sind in F-III, 3 aufgeführt. *Art. 83*
- ii) Die Erfindung muss insoweit technischen Charakter haben, als sie sich auf ein technisches Gebiet (Regel 42 (1) a)) bezieht, ihr eine technische Aufgabe zugrunde liegt (Regel 42 (1) c)) und sie technische Merkmale aufweist, durch deren Angabe der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentansprüchen definiert werden kann (Regel 43 (1)) (siehe F-IV, 2.1). *Regel 42 (1) a) und c)*
Regel 43 (1)

3. Technischer Fortschritt, nützliche Wirkung

Das EPÜ schreibt weder explizit noch implizit vor, dass eine Erfindung einen technischen Fortschritt oder auch nur eine nützliche Wirkung mit sich bringen muss, um patentierbar zu sein. Jedoch sind gegebenenfalls vorhandene vorteilhafte Wirkungen gegenüber dem Stand der Technik in der Beschreibung anzugeben (Regel 42 (1) c)), und solche Wirkungen sind für die Bestimmung der "erfinderischen Tätigkeit" oftmals bedeutsam (siehe G-VII, 5).

Kapitel II – Erfindungen

1. Allgemeines

Im EPÜ ist die Bedeutung des Begriffs "Erfindung" zwar **nicht** festgelegt, aber Art. 52 (2) enthält eine nicht erschöpfende Aufzählung von Dingen, die nicht als Erfindungen angesehen werden. Die in der Aufzählung enthaltenen Gegenstände sind alle abstrakter Art (z. B. Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien) und/oder nicht technischer Natur (z. B. ästhetische Formschöpfungen oder Wiedergabe von Informationen). Eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) muss dagegen sowohl konkreten als auch technischen Charakter haben (siehe G-I, 2 ii)). Sie kann aus jedem Gebiet der Technik stammen. *Art. 52 (2)*

2. Prüfungspraxis

Bei der Prüfung der Frage, ob der Anmeldungsgegenstand eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) ist, muss der Prüfer zwei generelle Punkte berücksichtigen. Zunächst ist nach Art. 52 (2) die Patentfähigkeit nur insoweit zu verneinen, als sich die betreffende Anmeldung auf den nicht patentfähigen Gegenstand als solchen bezieht. Zum Zweiten sollte sich der Prüfer unabhängig von Form oder Kategorie des Patentanspruchs auf dessen Inhalt konzentrieren, um festzustellen, ob der beanspruchte Gegenstand als Ganzes technischen Charakter hat. Ist dies nicht der Fall, so liegt keine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) vor. *Art. 52 (3)*

Zu beachten ist auch, dass die grundlegende Prüfung, ob eine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) vorliegt, nicht mit der Prüfung auf gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit verwechselt werden darf.

Wurde befunden, dass sich die Ansprüche teilweise auf einen nicht patentfähigen Gegenstand beziehen, so ist unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt worden (siehe B-VIII, 1, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird und/oder der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B-VIII, 3.2) oder auf die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 70a (siehe B-XI, 8), keine überzeugenden Argumente angeführt hat, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

3. Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Im Folgenden werden die einzelnen, in Art. 52 (2) aufgezählten Gegenstände der Reihe nach behandelt und weitere Beispiele angeführt, um zu verdeutlichen, was patentfähig ist und was nicht.

3.1 Entdeckungen

Wird eine neue Eigenschaft eines bekannten Materials oder Erzeugnisses festgestellt, so handelt es sich lediglich um eine Entdeckung, die nicht patentierbar ist, weil eine Entdeckung als solche

keine technische Wirkung hat und damit keine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) ist. Wird für diese Eigenschaft jedoch eine praktische Verwertung gefunden, so handelt es sich um eine Erfindung, die möglicherweise patentierbar ist. Beispielsweise würde die Entdeckung, dass ein bestimmtes bekanntes Material stoßfest ist, nicht patentierbar sein; aus diesem Material hergestellte Eisenbahnschwellen könnten jedoch durchaus patentierbar sein. Das Auffinden eines vorher unbekanntes Stoffes in der Natur ist ebenfalls eine bloße Entdeckung und folglich nicht patentierbar. Kann aber nachgewiesen werden, dass ein in der Natur aufgefundener Stoff eine technische Wirkung aufweist, so könnte er patentierbar sein. Ein Beispiel für einen solchen Fall ist ein Stoff, der in der Natur vorkommt und bei dem eine antibiotische Wirkung festgestellt wird. Wenn entdeckt wird, dass ein in der Natur aufgefundener Mikroorganismus ein Antibiotikum erzeugt, könnte auch der Mikroorganismus selbst als ein Aspekt der Erfindung patentierbar sein. Ebenso könnte ein Gen, das in der Natur aufgefunden wird, patentierbar sein, wenn sich eine technische Wirkung dieses Gens herausstellt, z. B. seine Verwendung bei der Herstellung eines bestimmten Polypeptids oder in der Gentherapie.

Näheres zu biotechnologischen Erfindungen siehe G-II, 5, 5.3 bis 5.5 und G-III, 4.

3.2 Wissenschaftliche Theorien

Hierbei handelt es sich nur um eine allgemeinere Form von Entdeckungen, und es gilt ebenfalls der in G-II, 3.1 dargelegte Grundsatz. So wäre beispielsweise die physikalische Halbleitertheorie nicht patentierbar. Neue Halbleiterelemente und Verfahren zu ihrer Herstellung könnten jedoch patentierbar sein.

3.3 Mathematische Methoden

Hierbei handelt es sich um ein besonderes Beispiel für den Grundsatz, dass rein abstrakte oder intellektuelle Methoden nicht patentierbar sind. Ein abgekürztes Dividiervorgehen z. B. wäre nicht patentierbar, eine entsprechend gebaute Rechenmaschine jedoch schon. Eine mathematische Methode für das Entwerfen von elektrischen Filtern ist nicht patentierbar; dagegen wären Filter, die nach dieser Methode entworfen worden sind, nicht nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Ferner kann ein Verfahren zum Verschlüsseln/Entschlüsseln oder Signieren von elektronischen Nachrichten als technisches Verfahren angesehen werden, selbst wenn es sich wesentlich auf mathematische Verfahren stützt (siehe T 1326/06).

3.4 Ästhetische Formschöpfungen

Eine ästhetische Formschöpfung bezieht sich der Definition nach auf ein Erzeugnis (beispielsweise ein Gemälde oder eine Skulptur) mit Aspekten, die nicht technischer Art sind und im Wesentlichen subjektiv zu beurteilen sind. Sollte das Erzeugnis jedoch auch technische Merkmale haben, dann könnte es patentierbar sein, z. B. die Lauffläche eines Reifens. Der ästhetische Effekt selbst ist nicht

patentierbar, und zwar weder in einem Erzeugnis- noch in einem Verfahrensanspruch. Beispielsweise wäre ein Buch, das lediglich in Form der ästhetischen oder künstlerischen Wirkung seines Informationsgehalts, seiner Aufmachung oder seiner Schrifttypen beansprucht wird, nicht patentierbar, ebenso wenig wie ein Gemälde, das durch die ästhetische Wirkung seines Gegenstands, durch die Anordnung der Farben oder durch seinen künstlerischen (z. B. impressionistischen) Stil definiert ist. Jedoch könnten in Fällen, in denen durch eine technische Anordnung oder andere technische Mittel ein ästhetischer Effekt erzielt wird, zwar nicht der ästhetische Effekt selbst, aber das Mittel zu dessen Erzielung patentierbar sein. Beispielsweise könnte ein Gewebe mittels einer Schichtstruktur, die zuvor nicht zu dem betreffenden Zweck verwendet wurde, attraktiv gestaltet werden, und in einem solchen Fall könnte ein Gewebe mit einer derartigen Struktur patentierbar sein. Ebenso kann ein Buch, das durch ein technisches Merkmal betreffend die Art des Bindens oder Broschierens des Buchrückens definiert ist, patentierbar sein, selbst wenn es auch eine ästhetische Wirkung aufweist, desgleichen ein Gemälde, das durch die Art der Leinwand oder durch die verwendeten Farben oder Bindemittel definiert ist. Auch ein Verfahren zur Erzielung einer ästhetischen Formschöpfung kann eine technische Neuerung umfassen und somit patentierbar sein. Ein Diamant kann beispielsweise eine besonders schöne (selbst nicht patentierbare) Form haben, die durch ein neues technisches Verfahren erzielt wird. In diesem Fall kann das Verfahren patentfähig sein. Gleichfalls kann eine neue Drucktechnik für ein Buch, die eine besondere Aufmachung mit ästhetischem Effekt ergibt, durchaus patentierbar sein, ebenso wie das Buch, das als Erzeugnis aus dem betreffenden Verfahren hervorgeht. Auch Stoffe oder Stoffgemische, die durch technische Merkmale definiert sind und dazu dienen, in Bezug auf einen Geruch oder Geschmack eine besondere Wirkung zu erzielen, z. B. einen Geruch oder Geschmack für längere Zeit aufrechtzuerhalten oder zu verstärken, können durchaus patentierbar sein.

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

Es handelt sich hier um weitere Beispiele für Gegenstände mit abstraktem oder intellektuellem Charakter. Insbesondere ein Plan zur Erlernung einer Sprache, ein Verfahren zur Lösung von Kreuzworträtseln, ein Spiel (als etwas Abstraktes, das durch seine Regeln festgelegt ist), eine Informationsmodellierung oder ein Plan zur Organisation einer kommerziellen Tätigkeit würde nicht patentierbar sein. Eine geschäftliche Tätigkeit bleibt auch dann vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn sie die Möglichkeit impliziert, dass nicht angeführte technische Mittel verwendet werden, oder wenn sie einen praktischen Nutzen hat (siehe T 388/04). Ein weiteres Beispiel wäre ein Verfahren zur Konzeption einer Kernladeanordnung, bei dem weder die Verwendung technischer Mittel oder Maßnahmen spezifiziert noch ein physikalischer Gegenstand (z. B. ein nach dem vorgegebenen Muster geladener Reaktorkern) als Endprodukt bereitgestellt wird. Dieses Verfahren kann rein gedanklich ausgeführt

werden und hat deshalb ungeachtet der Komplexität des Verfahrens oder möglicherweise einzubeziehender technischer Erwägungen keinen technischen Charakter (siehe T 914/02).

Betrifft der beanspruchte Gegenstand aber eine Vorrichtung oder ein technisches Verfahren zur Durchführung zumindest eines Teils des Plans, so müssen dieser Plan und die Vorrichtung bzw. das Verfahren als Ganzes geprüft werden. Werden in dem Anspruch insbesondere Computer, Computernetze oder andere herkömmliche programmierbare Vorrichtungen bzw. ein entsprechendes Programm zur Durchführung zumindest einiger Schritte eines Plans angegeben, kann der Anspruch sowohl technische als auch nicht technische Merkmale aufweisen, wobei die technischen Merkmale auf einen Computer oder eine vergleichbare programmierbare Vorrichtung gerichtet sind. In solchen Fällen ist der Anspruch im Sinne einer "computerimplementierten Erfindung" (siehe unten) zu prüfen.

3.6 Computerprogramme

Computerprogramme fallen unter den Ausdruck "computerimplementierte Erfindungen", der Ansprüche abdecken soll, die Computer, Computernetze oder andere programmierbare Vorrichtungen umfassen, wobei prima facie eines oder mehrere der Merkmale der beanspruchten Erfindung durch ein Programm oder mehrere Programme realisiert werden. Solche Ansprüche können beispielsweise auf eine Methode für den Betrieb dieser Vorrichtung, auf die für die Ausführung der Methode entwickelte Vorrichtung, auf ein lesbares Medium mit einem Programm (siehe T 424/03) oder - entsprechend T 1173/97 - auf das Programm selbst gerichtet sein. Bei der Prüfung, ob der Anspruchsgegenstand insgesamt betrachtet technischen Charakter aufweist, sollte der Prüfer die Anspruchskategorie außer Acht lassen und sich auf den Inhalt des Anspruchs konzentrieren. Bezüglich der Vorgehensweise bei der Prüfung wird darüber hinaus nicht nach dem allgemeinen Zweck der Erfindung unterschieden, d. h. ob sie eine Nische besetzen oder eine neue Art der Unterhaltung bieten soll usw. Die Beurteilung des technischen Charakters sollte unabhängig vom Stand der Technik erfolgen (siehe T 1173/97, bestätigt durch G 3/08). Wie nachstehend ausgeführt, können Merkmale des Computerprogramms selbst (siehe T 1173/97) oder das Vorhandensein einer im Anspruch definierten Vorrichtung (siehe T 424/03 und T 258/03) dem beanspruchten Gegenstand unter Umständen technischen Charakter verleihen.

Für die Patentfähigkeit gelten bei auf Computerprogramme gerichteten Ansprüchen im Prinzip genau dieselben grundlegenden Kriterien wie bei anderen Gegenständen. Zwar sind auch "Computerprogramme" in Art. 52 (2) aufgeführt, hat der beanspruchte Gegenstand jedoch technischen Charakter, so ist er durch Art. 52 (2) und (3) nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Überdies kann ein von einem Computerprogramm gesteuerter Datenverarbeitungsprozess theoretisch auch mittels spezieller Schaltkreise durchgeführt werden, und die Ausführung eines Programms umfasst immer physikalische

Wirkungen, z. B. elektrische Ströme. Nach T 1173/97 sind solche normalen physikalischen Wirkungen alleine noch nicht ausreichend, um einem Computerprogramm technischen Charakter zu verleihen (das Verfahren in der Recherchenphase ist in B-VIII, 2.2 beschrieben). Kann ein Computerprogramm beim Betrieb auf einem Computer jedoch eine weitere technische Wirkung hervorbringen, die über diese normalen physikalischen Wirkungen hinausgeht, so ist es nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Diese weitere technische Wirkung kann im Stand der Technik bekannt sein. Eine weitere technische Wirkung, die einem Computerprogramm technischen Charakter verleiht, könnte z. B. in der Steuerung eines gewerblichen Verfahrens, in der Verarbeitung von Daten, die Gegenstände verkörpern, oder in der internen Funktionsweise des Computers selbst oder seiner Schnittstellen unter dem Einfluss des Programms zu finden sein und beispielsweise die Effizienz oder Sicherheit eines Verfahrens, die Verwaltung der erforderlichen Computerressourcen oder die Datenübertragungsgeschwindigkeit einer Kommunikationsverbindung beeinflussen. Somit kann ein Computerprogramm als Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) betrachtet werden, wenn das Programm in der Lage ist, beim Betrieb auf einem Computer eine weitere technische Wirkung hervorzubringen, die über die normalen physikalischen Wechselwirkungen zwischen dem Programm und dem Computer hinausgeht. Auf einen solchen Anspruch kann ein Patent erteilt werden, wenn alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt sind (siehe insbesondere Art. 84, 83, 54 und 56 sowie G-III, 3 unten). Solche Ansprüche sollten keine Programmlisten (siehe F-II, 4.12) enthalten, sondern alle Merkmale angeben, die die Patentierbarkeit des beim Betrieb des Programms auszuführenden Verfahrens gewährleisten (siehe F-IV, 4.5.2, letzter Satz).

Im Übrigen kann das Erfordernis des technischen Charakters nach der Entscheidung T 769/92 erfüllt sein, wenn zur Ausführung der Erfindung technische Überlegungen erforderlich sind. Solche technischen Überlegungen müssen sich im beanspruchten Gegenstand niederschlagen.

Jeder beanspruchte Gegenstand, der technische Mittel definiert oder einsetzt, ist eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) (siehe T 424/03 und T 258/03, bestätigt in G 3/08). Aus diesem Grund verleiht die bloße Aufnahme eines Computers, eines Computernetzwerks, eines lesbaren Mediums mit einem Programm usw. in einen Anspruch dem beanspruchten Gegenstand technischen Charakter.

Weist ein beanspruchter Gegenstand nicht prima facie technischen Charakter auf, so ist er entsprechend Art. 52 (2) und (3) zurückzuweisen. Ergibt die Prima-facie-Prüfung dagegen, dass der Gegenstand technischen Charakter aufweist, hat der Prüfer als nächstes die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit abzuklären (siehe G-IV und VII).

3.7 Wiedergabe von Informationen

Eine Wiedergabe von Informationen, die lediglich durch den Inhalt der Informationen definiert wird, ist nicht patentierbar. Dies gilt unabhängig davon, ob die Patentansprüche auf die Wiedergabe von Informationen an sich gerichtet sind (z. B. durch akustische Signale, durch das gesprochene Wort, durch visuelle Anzeige oder durch Bücher, die anhand ihres Inhalts, Schallplatten, die anhand des aufgenommenen Musikstücks, oder Verkehrszeichen, die anhand ihrer Warnhinweise definiert sind) oder ob sie auf Verfahren und Vorrichtungen zur Wiedergabe von Informationen gerichtet sind (z. B. Anzeiger oder Registriergeräte, die lediglich durch die angezeigten bzw. registrierten Informationen definiert sind). Schließt die Wiedergabe der Informationen jedoch neue technische Merkmale ein, so kann der Informationsträger bzw. das Verfahren oder die Vorrichtung für die Wiedergabe der Information einen patentierbaren Gegenstand bilden. Die Anordnung oder Art und Weise der Wiedergabe kann im Unterschied zu dem Informationsgehalt sehr wohl ein patentierbares technisches Merkmal darstellen. Eine Wiedergabe von Informationen liegt vor, wenn im Anspruch nicht angegeben ist, "wie" das Wiedergegebene wiedergegeben wird (siehe T 1749/06). Beispiele für solche technischen Merkmale sind: ein Telegrafengerät oder ein Nachrichtensystem mit einem besonderen Code zur Wiedergabe der Buchstaben (z. B. Pulscodierung); ein Messinstrument, das zur Wiedergabe der durch Messen ermittelten Informationen eine besondere Kurve aufzeichnet; eine Schallplatte mit besonderen Rillen für Stereoaufnahmen; eine Computerdatenstruktur (siehe T 1194/97), die so definiert ist, dass sie inhärent die technischen Merkmale des Programms enthält, das mit dieser Datenstruktur arbeitet (sofern in dem betreffenden Fall das Programm selbst patentierbar ist); ein Diapositiv mit seitlich angeordneter Tonspur und ein Icon mit abwechselnd hellen und dunklen Streifen, die zu einem dreidimensionalen Erscheinungsbild führen (siehe T 1749/06).

3.7.1 Benutzeroberflächen

Merkmale der grafischen Gestaltung von Benutzeroberflächen haben keine technische Wirkung, denn die Gestaltung beruht nicht auf technischen Erwägungen, sondern auf generellen gedanklichen Überlegungen darüber, welche Gestaltung für einen Nutzer besonders ansprechend ist. So ist die Anordnung von Bildelementen gewöhnlich kein technischer Aspekt einer grafischen Benutzeroberfläche. Ebenso wenig technisch sind die Informationen in einer auf dem Gerät angezeigten Meldung, auch wenn sie den Nutzer dazu veranlassen, an dem Gerät eine bestimmte Handlung vorzunehmen.

Sind diese Merkmale jedoch mit Interaktionsschritten oder -mitteln kombiniert oder betreffen sie technische Informationen (z. B. interne Maschinenzustände), so muss der Prüfer ermitteln, ob sie zur Erreichung einer bestimmten technischen Wirkung erforderlich sind, z. B. indem sie die Genauigkeit einer Eingabevorrichtung verbessern oder die gedankliche Anstrengung eines Nutzers bei der Durchführung bestimmter Computer-Interaktionen reduziert. Die erzielte technische

Wirkung könnte in einer effizienteren Mensch-Maschine-Schnittstelle bestehen.

3.7.2 Datenabruf, Datenformate und Datenstrukturen

Eine computerimplementierte Datenstruktur (siehe T 1194/97) oder ein computerimplementiertes Datenformat, das in einem Speichermedium enthalten ist oder ein elektromagnetisches Trägersignal verkörpert, hat technischen Charakter (weil das Speichermedium ein technisches Artefakt ist) und ist damit eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1). Derartige Datenstrukturen oder -formate können eine Mischung aus kognitiven Inhalten und funktionellen Daten umfassen. Von Datenstrukturen oder -formaten könnten bei ihrer Verwendung während des Betriebs eines Computersystems beispielsweise folgende technische Wirkungen ausgehen: effiziente Datenverarbeitung oder -speicherung, verbesserte Sicherheit. Ohne technische Wirkung sind hingegen Merkmale, die nur Datensammlungen auf einer logischen Ebene beschreiben, auch wenn eine solche Beschreibung eine bestimmte Modellierung der beschriebenen Daten umfassen kann.

Eine Datenstruktur ist an sich lediglich eine statische Speicherkonfiguration. Wenn also eine Datenstruktur als solche beansprucht wird, kann eine technische Wirkung nicht direkt ermittelt werden, weil ja kein Verfahren ausgeführt wird. Außerdem kann eine beanspruchte Datenstruktur potenziell in Kombination mit verschiedenen Algorithmen oder Verfahren für völlig unterschiedliche Zwecke genutzt werden. Aus diesen Gründen sollte der Prüfer nachprüfen, ob die beanspruchte Datenstruktur inhärent die Schritte eines entsprechenden Verfahrens umfasst, das die technische Wirkung begründet.

4. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

4.1 Gegenstände, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen

Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, sind eigens von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Damit wird bezweckt, Erfindungen den Schutz zu verweigern, die wahrscheinlich einen Anreiz zum Aufruhr oder zur Störung der öffentlichen Ordnung bieten würden oder die zu einem verbrecherischen oder generell offensiven Verhalten führen könnten (siehe auch F-II, 7.2). Ein offensichtliches Beispiel sind Antipersonenminen. In der Regel dürfte diese Bestimmung wohl nur in sehr seltenen und extremen Fällen herangezogen werden. Als Maßstab sollte bei der Prüfung zugrunde gelegt werden, ob es wahrscheinlich ist, dass die Öffentlichkeit im Allgemeinen die Erfindung als so verabscheuenswürdig betrachten würde, dass die Erteilung von Patentrechten unbegreiflich wäre. Ist dies eindeutig der Fall, so sollte ein Einwand gemäß Art. 53 a) erhoben werden, andernfalls jedoch nicht. Die bloße Möglichkeit eines Missbrauchs reicht nicht aus, um eine Erfindung nach Art. 53 a) vom Patentschutz auszuschließen, wenn sie auch in einer Weise verwertet werden

Art. 53 a)

könnte, die nicht gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt oder verstoßen würde (siehe T 866/01). Falls in diesem Zusammenhang rechtlich schwierige Fragen auftreten, siehe C-VIII, 7.

Wird befunden, dass sich die Ansprüche zum Teil auf einen solchen ausgeschlossenen Gegenstand beziehen, so ist unter Umständen gemäß Regel 63 nur ein teilweiser europäischer oder ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt worden (siehe B-VIII, 1, 3.1 und 3.2). In diesen Fällen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise geändert wird und/oder der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B-VIII, 3.2) oder auf die Stellungnahme zur Recherche nach Regel 70a (siehe B-XI, 8), keine überzeugenden Argumente angeführt hat, außerdem ein Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

4.1.1 Unzulässige Gegenstände

Art. 53 a)

Die Verwertung ist nicht schon deshalb als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten anzusehen, weil sie durch Gesetz oder Verwaltungsvorschriften in einigen oder allen Vertragsstaaten untersagt ist. Ein Grund hierfür ist, dass ein Erzeugnis immer noch aufgrund eines europäischen Patents für den Export nach Staaten hergestellt werden könnte, in denen seine Verwendung nicht untersagt ist.

4.1.2 Offensiver und inoffensiver Verwendungszweck

Besonders sorgfältig ist bei Anmeldungen vorzugehen, bei denen die Erfindung sowohl einem offensiven als auch einem inoffensiven Zweck dient, z. B. bei einem Verfahren zum Aufbrechen eines verschlossenen Geldschanks, dessen Benutzung durch einen Einbrecher offensiv, durch einen Schlosser in einem Notfall aber inoffensiv ist. In einem solchen Fall ergibt sich kein Einwand gemäß Art. 53 a). Wenn in einem vergleichbaren Fall eine beanspruchte Erfindung ein Kopiergerät mit Merkmalen betrifft, die zu einer höheren Wiedergabequalität führen, und eine Ausführungsart dieser Vorrichtung weitere (nicht beanspruchte, für den Fachmann aber offensichtliche) Merkmale umfassen könnte, deren einziger Zweck darin bestünde, auch die Wiedergabe von Sicherheitsstreifen in Banknoten mit verblüffender Ähnlichkeit zu echten Banknoten zu ermöglichen, würde die beanspruchte Vorrichtung eine Ausführungsart für die Herstellung von Falschgeld umfassen, die unter Umständen unter Art. 53 a) fielen. Es gäbe aber keinen Grund, das beanspruchte Kopiergerät vom Patentschutz auszuschließen, weil seine verbesserten Eigenschaften für zahlreiche zulässige Zwecke genutzt werden könnten (siehe G 1/98, Nr. 3.3.3 der Entscheidungsgründe). Enthält die Anmeldung aber eine spezielle Verweisung auf eine Verwendung, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, so ist gemäß Regel 48 (1) a) eine Streichung dieser Verweisung zu verlangen.

4.1.3 Wirtschaftliche Auswirkungen

Dem EPA steht es nicht zu, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Erteilung von Patenten auf bestimmten Gebieten der Technik zu berücksichtigen und den Bereich der patentierbaren Gegenstände entsprechend einzuschränken (siehe G 1/98, Nr. 3.9 der Entscheidungsgründe und T 1213/05). Für eine Ausnahme nach Art. 53 a) ist maßgeblich, ob die gewerbliche Verwertung der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstieße.

4.2 Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren

Europäische Patente werden nicht erteilt für "Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren". Für Instrumente oder Vorrichtungen, die bei chirurgischen oder therapeutischen Verfahren und bei Diagnostizierverfahren verwendet werden, können demnach Patente erteilt werden. Die Herstellung von Prothesen oder künstlichen Gliedern kann patentierbar sein. Nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen wäre z. B. ein Verfahren zur Herstellung von Einlegesohlen zwecks Korrektur der Körperhaltung oder ein Verfahren zur Herstellung künstlicher Gliedmaßen. Das Abnehmen eines Fußabdrucks oder eines Abdrucks von einem Stumpf, an den eine künstliche Gliedmaße angepasst wird, ist eindeutig kein chirurgischer Eingriff und erfordert nicht die Anwesenheit von medizinischem Fachpersonal. Zudem werden sowohl die Einlegesohlen als auch die künstlichen Gliedmaßen außerhalb des Körpers hergestellt. Dagegen wäre ein Verfahren zur Herstellung einer Endoprothese, das zwar außerhalb des Körpers angewendet wird, bei dem aber für das Maßnehmen ein chirurgischer Eingriff erforderlich ist, nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (siehe T 1005/98).

Art. 53 c)

Patente können für **neue** Erzeugnisse, insbesondere für Stoffe oder Stoffgemische, zur Verwendung bei diesen Behandlungs- und Diagnostizierverfahren erteilt werden. Nach Art. 54 (4) darf ein bekannter Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch nur dann für die Verwendung in diesen Verfahren patentiert werden, wenn der bekannte Stoff oder das Stoffgemisch nicht schon vorher zur Verwendung in chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren am menschlichen oder tierischen Körper offenbart war ("**erste medizinische Indikation**"). Ein Patentanspruch auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch zur Verwendung in chirurgischen, therapeutischen und/oder diagnostischen Verfahren sollte etwa folgende Form haben: "Stoff oder Stoffgemisch X" gefolgt von der Angabe des Verwendungszwecks, z. B. "... zur Verwendung als Arzneimittel", "... zur Verwendung als antibakterielles Mittel" oder "... zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y".

Art. 54 (4)

4.2.1 Beschränkung der Ausnahmen nach Artikel 53 c)

Art. 53 c)

Zu beachten ist, dass die Ausnahmen nach Art. 53 c) auf Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und auf Diagnostizierverfahren beschränkt sind, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Daraus folgt, dass andere Verfahren zur Behandlung lebender Menschen oder Tiere (z. B. von Schafen zur Förderung des Wachstums, zur Verbesserung der Fleischqualität oder zur Steigerung des Wollertrags) oder andere Verfahren zur Messung oder Aufzeichnung von Eigenschaften menschlicher oder tierischer Körper patentierbar sind, sofern sie (was der Fall sein dürfte) technisch und nicht im Wesentlichen biologisch (siehe G-II, 5.4) sind. So ist beispielsweise eine Anmeldung mit Ansprüchen auf die rein kosmetische Behandlung von Menschen durch die Verabreichung eines chemischen Erzeugnisses als patentfähig anzusehen (siehe T 144/83). Eine kosmetische Behandlung auf chirurgischem oder therapeutischem Weg wäre dagegen nicht patentfähig (siehe nachstehend).

Ein Behandlungs- oder Diagnostizierverfahren ist nur dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn es tatsächlich am Körper lebender Menschen oder Tiere durchgeführt wird. Ein Behandlungs- oder Diagnostizierverfahren, das am Körper eines toten Menschen oder Tieres angewandt wird, ist deshalb nach Art. 53 c) nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Die Behandlung von Körpergeweben oder -flüssigkeiten nach deren Entnahme aus dem menschlichen oder tierischen Körper oder daran vorgenommene Diagnostizierverfahren sind patentierbar, sofern die Gewebe oder Flüssigkeiten nicht wieder demselben Körper zugeführt werden. Die Behandlung von Blut zur Aufbewahrung in einer Blutbank oder Diagnostetests bei Blutproben sind damit im Gegensatz zur Dialysebehandlung von Blut, das wieder demselben Körper zugeführt wird, nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Bei Verfahren, die am lebenden menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden oder sich darauf beziehen, ist zu beachten, dass Art. 53 c) lediglich den Zweck hat, nicht kommerzielle und nicht industrielle Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten. Diese Ausnahmeregelung darf nicht so ausgelegt werden, dass sie sich über ihren Zweck hinaus auswirkt (siehe G 5/83, G 1/04 und G 1/07).

Die Frage, ob ein Verfahren nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit auszuschließen ist, kann nicht davon abhängen, wer dieses Verfahren ausführt (siehe G 1/04 und G 1/07, Nr. 3.4.1 der Entscheidungsgründe).

Im Gegensatz jedoch zu den in Art. 52 (2) und (3) genannten Gegenständen, die nur dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, wenn sie als solche beansprucht werden, ist ein Verfahrensanspruch nach Art. 53 c) nicht gewährbar, wenn er auch nur ein Merkmal enthält,

das eine Tätigkeit oder eine Maßnahme definiert, die einen Verfahrensschritt zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers darstellt. In diesem Fall ist für die Anwendung des Art. 53 c) nicht rechtserheblich, ob der Anspruch Merkmale umfasst oder aus Merkmalen besteht, die auf einen an einem technischen Gegenstand ausgeführten technischen Vorgang gerichtet sind (siehe G 1/07, Nr. 3.2.5 der Entscheidungsgründe).

4.2.1.1 Chirurgische Behandlungen

Der Begriff "chirurgische Behandlung" ist nicht dahin gehend auszulegen, dass er auf chirurgische Verfahren beschränkt ist, die einem therapeutischen Zweck dienen (siehe G 1/07, Nr. 3.3.10 der Entscheidungsgründe). Das heißt, der Begriff "Chirurgie" kennzeichnet nicht den Zweck, sondern die Art der Behandlung. So ist z. B. ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung für kosmetische Zwecke oder zur Verpflanzung eines Embryos ebenso vom Patentschutz ausgeschlossen wie eine chirurgische Behandlung zu Heilzwecken. Der Begriff "chirurgische Behandlung" umfasst ferner Einwirkungen auf die Struktur eines Organismus durch konservative (nicht invasive, unblutige) Verfahren wie Reposition oder operative (invasive) Eingriffe mit Instrumenten.

Ob ein beanspruchtes Verfahren als eine nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossene chirurgische Behandlung zu betrachten ist, sollte von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände entschieden werden. Mit Art. 53 c) soll sichergestellt werden, dass Human- und Veterinärmediziner ihren Patienten die ihrer Erfahrung und Kenntnis nach beste verfügbare Behandlung zu dem optimalen Nutzen angedeihen lassen können, ohne Einschränkungen durch etwaige Patentrechte befürchten zu müssen (siehe G 1/07, Nr. 3.3.6 der Entscheidungsgründe).

So muss die Definition des Begriffs "chirurgische Behandlung" die Art von Eingriffen abdecken, die die Kerntätigkeit des Arztberufs ausmachen, d. h. Eingriffe, für die der Berufsstand der Ärzte speziell ausgebildet wird und für die Ärzte besondere Verantwortung übernehmen (siehe G 1/07, Nr. 3.4.2.3 der Entscheidungsgründe).

Das Patentierungsverbot gilt für physische Eingriffe am Körper, deren Durchführung medizinisches Fachwissen erfordert und die, selbst wenn sie mit der erforderlichen professionellen Sorgfalt und Kompetenz ausgeführt werden, mit einem erheblichen Gesundheitsrisiko verbunden sind. Das Gesundheitsrisiko muss sich aus der Verabreichungsart und nicht nur aus dem Wirkstoff selbst ergeben (siehe G 1/07, Nr. 3.4.2.3 der Entscheidungsgründe). Von der Patentierbarkeit ausgeschlossene chirurgische Behandlungen sind beispielsweise die Injektion eines Kontrastmittels in das Herz, die Katheterisierung und die Endoskopie.

Nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind invasive Techniken, die in einer nicht medizinischen, kommerziellen Umgebung

routinemäßig an unkritischen Körperstellen angewendet werden, wie Tätowieren, Piercen, Haarentfernung mittels optischer Strahlung und Mikrodermabrasion.

Ähnliches gilt für Routineeingriffe in der Medizin. Nicht unter den Anwendungsbereich des Art. 53 c) fallen somit Verfahren, die unkritisch sind und nur einen minimalen Eingriff und kein wesentliches Gesundheitsrisiko umfassen, wenn sie mit der erforderlichen Sorgfalt und Kompetenz ausgeführt werden. Diese engere Auslegung des Patentierungsverbots bietet den Ärzten auch angesichts der vorstehend genannten Befürchtungen einen angemessenen Schutz.

Das erforderliche medizinische Fachwissen und das jeweilige Gesundheitsrisiko sind jedoch möglicherweise nicht die einzigen Kriterien, die zur Beantwortung der Frage herangezogen werden können, ob ein beanspruchtes Verfahren tatsächlich ein "chirurgisches Verfahren" im Sinne des Art. 53 c) ist. Bei der Beurteilung, ob ein physischer Eingriff am menschlichen oder tierischen Körper eine solche Behandlung darstellt, können auch andere Kriterien wie der Invasivitätsgrad oder die Komplexität des vorgenommenen Eingriffs berücksichtigt werden (siehe G 1/07, Nr. 3.4.2.4 der Entscheidungsgründe).

Unter das Patentierungsverbot nach Art. 53 c) fallen mehrstufige Verfahren, die mindestens einen therapeutischen oder chirurgischen Verfahrensschritt gemäß der vorstehenden Definition aufweisen oder umfassen. Die nicht patentierbaren Gegenstände müssen aus dem Schutzzumfang des Anspruchs ausgeklammert werden. Dies kann entweder durch einen Disclaimer oder durch Weglassung des chirurgischen Schritts aus dem Wortlaut des Anspruchs erreicht werden. Die generelle Patentierbarkeit des geänderten Anspruchs hängt aber davon ab, ob die übrigen Erfordernisse des EPÜ erfüllt sind, was im Einzelfall zu entscheiden ist.

Schließlich wird bei der Auslegung der Reichweite des Patentierungsverbots nach Art. 53 c) nicht zwischen Menschen und Tieren unterschieden.

4.2.1.2 Therapeutische Behandlungen

Unter **therapeutischer Behandlung** sind die Heilung von Krankheiten und Störungen der Körperfunktionen sowie prophylaktische Maßnahmen, wie z. B. Impfungen gegen eine bestimmte Krankheit (siehe T 19/86) oder die Entfernung von Zahnbelag (siehe T 290/86), zu verstehen. Ein Verfahren zu therapeutischen Zwecken, bei dem ein Gerät am lebenden menschlichen oder tierischen Körper eingesetzt wird, ist nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zwischen den am Gerät vorgenommenen Maßnahmen und der vom Gerät auf den Körper ausgeübten therapeutischen Wirkung kein funktioneller Zusammenhang besteht (siehe T 245/87).

Da klinische Prüfungen einen therapeutischen Aspekt für die teilnehmenden menschlichen Probanden haben, sollte ein Einwand nach Art. 53 c) erhoben werden, wenn der Anspruch einen Verfahrensschritt zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers umfasst (siehe G-II, 4.2.2).

4.2.1.3 Diagnostizierverfahren

Unter Diagnostizierverfahren fallen nicht alle Verfahren, die mit der Diagnose zu tun haben. Um zu bestimmen, ob ein Anspruch auf ein Diagnostizierverfahren im Sinne von Art. 53 c) gerichtet ist, muss zuerst geprüft werden, ob der Anspruch alle notwendigen Phasen umfasst (siehe G 1/04).

Der Anspruch muss für **alle** nachstehend genannten Phasen Verfahrensschritte enthalten:

- i) **Untersuchungsphase** mit der Sammlung von Daten
- ii) **Vergleich** dieser Daten mit den Normwerten
- iii) **Feststellung einer signifikanten Abweichung**, d. h. eines Symptoms, bei diesem Vergleich
- iv) Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild, d. h. die deduktive human- oder veterinärmedizinische **Entscheidungsphase** (Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne)

Wenn zu diesen Phasen gehörende Merkmale fehlen und für die Definition der Erfindung wesentlich sind, sind diese Merkmale in den unabhängigen Anspruch aufzunehmen (siehe Beispiel 9 in Anlage II von F-IV). Zu berücksichtigen sind auch Schritte, die als implizit angesehen werden können: Schritte, die sich auf den Vergleich von Daten mit Normwerten beziehen (Phase ii), könnten z. B. die Feststellung einer signifikanten Abweichung (Phase iii) implizieren (siehe T 1197/02). Unter der deduktiven human- oder veterinärmedizinischen Entscheidungsphase (Phase iv), d. h. unter der Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne, ist die Bestimmung der Art eines human- oder veterinärmedizinischen Zustandes mit dem Ziel der Erkennung oder Aufdeckung einer Pathologie zu verstehen; die Bestimmung der zugrunde liegenden Erkrankung ist nicht erforderlich (siehe T 125/02).

Als nächstes ist zu prüfen, welche der Verfahrensschritte **technischen Charakter** aufweisen. Die Endphase iv) z. B. ist in der Regel eine rein gedankliche Tätigkeit (sofern sich dafür nicht ein Gerät verwenden lässt, das diagnostische Schlüsse ziehen kann) und hat daher keinen technischen Charakter.

Damit das Kriterium "am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen" erfüllt ist, **muss jeder vorausgehende technische**

Verfahrensschritt der Phasen i) bis iii) am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Es ist also für jeden technischen Verfahrensschritt zu prüfen, ob eine Wechselwirkung mit dem menschlichen oder tierischen Körper stattfindet. Art oder Intensität dieser Wechselwirkung ist nicht entscheidend: das Kriterium ist erfüllt, wenn die Ausführung des betreffenden technischen Verfahrensschritts die Präsenz des Körpers voraussetzt. Direkter physischer Kontakt mit dem Körper ist nicht erforderlich.

Zu beachten ist, dass die Beteiligung eines Human- oder Veterinärmediziners, der persönlich anwesend ist oder die Verantwortung trägt, nicht erforderlich ist.

Sind alle obigen Kriterien erfüllt, definiert der Anspruch ein am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommenes Diagnostizierverfahren, und es wird ein Einwand nach Art. 53 c) erhoben.

Entsprechend sind Verfahren zur bloßen Ermittlung von Messwerten (Daten, physikalische Größen) am lebenden menschlichen oder tierischen Körper (z. B. Röntgen- und Kernresonanzuntersuchungen (MRI) sowie Blutdruckmessungen) nicht nach Art. 53 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

4.2.2 Verfahren zum Screening potenzieller Arzneimittel und klinische Prüfungen

Art. 53 a)

Der Schutzzumfang eines Anspruchs, der auf einen der üblichen, an "Tieren" durchgeführten Tests zum Screening von Verbindungen gerichtet ist, umfasst auch präklinische Versuche, bei denen Bibliotheken von Verbindungen auf Menschen angewendet werden. Damit ein solcher Anspruch nach Art. 53 a) gewährbar ist, sollte der Einsatz von Menschen als "Versuchstiere" eindeutig - z. B. durch einen Disclaimer - vom Schutzzumfang des Anspruchs ausgenommen werden.

In eher seltenen Fällen kann ein Anspruch im Lichte der Beschreibung so ausgelegt werden, dass er ausschließlich auf eine an Menschen durchgeführte klinische Prüfung eines experimentellen Arzneimittels gerichtet ist. Solche Prüfungen sind ethisch vertretbar, da sie unter streng kontrollierten Bedingungen und nach Aufklärung sowie Einverständniserklärung des betreffenden Patienten erfolgen. Es sollte daher kein Einwand nach Art. 53 a) erhoben werden (siehe jedoch G-II, 4.2.1.2).

5. Ausschlüsse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische Erfindungen

5.1 Allgemeines und Definitionen

Regel 26 (2) und (3)

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

jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.

5.2 Patentierbare biotechnologische Erfindungen

Grundsätzlich sind biotechnologische Erfindungen nach dem EPÜ patentierbar. Für europäische Patentanmeldungen und Patente, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben, sind die maßgebenden Bestimmungen des EPÜ in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Regeln 26 bis 29 anzuwenden und auszulegen. Die Richtlinie 98/44/EG der Europäischen Union vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. EPA 1999, 101) ist hierfür ergänzend heranzuziehen. Dabei sind insbesondere auch die Erwägungsgründe (abgekürzt als Ewg.) zu berücksichtigen, die den Bestimmungen der Richtlinie vorangestellt sind.

Regel 27

Regel 26 (1)

Biotechnologische Erfindungen sind auch dann patentierbar, wenn sie einen Gegenstand aus der nachstehenden, nicht erschöpfenden Liste betreffen:

- i) Biologisches Material, das mithilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung **isoliert** oder hergestellt wird, auch wenn es in der Natur schon vorhanden war

Regel 27 a)

Somit kann biologisches Material auch als patentierbar gelten, wenn es bereits in der Natur vorkommt (siehe auch G-II, 3.1).

Auch wenn der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, keine patentierbaren Erfindungen darstellen können (siehe G-II, 5.3), so kann doch ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, der gewerblich anwendbar ist, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem eines natürlichen Bestandteils identisch ist. Ein solcher Bestandteil ist von der Patentierbarkeit nicht a priori ausgeschlossen, da er - zum Beispiel - das Ergebnis technischer Verfahren zu seiner Identifizierung, Reinigung, Bestimmung und Vermehrung außerhalb des menschlichen Körpers ist, zu deren Anwendung nur der Mensch fähig ist und die die Natur selbst nicht vollbringen kann (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 21).

Regel 29 (1) und (2)

Bei der Prüfung einer Patentanmeldung oder eines Patents, die Gensequenzen oder -teilsequenzen zum Gegenstand haben, sind dieselben Patentierbarkeitskriterien zugrunde zu legen wie in allen anderen Bereichen der Technologie (EU-Richt-

Regel 29 (3)

linie 98/44/EG, Ewg. 22). Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung konkret beschrieben werden (siehe G-III, 4).

Regel 27 b)

- ii) Pflanzen oder Tiere, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist

Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, sind patentierbar, wenn die Anwendung der Erfindung technisch nicht auf eine Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 29).

Ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, ist nicht nach Art. 53 b) vom Patentschutz ausgeschlossen, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasst (siehe G 1/98 sowie G-II, 5.4).

Ein Anspruch, der Pflanzensorten umfasst, sie aber nicht individuell angibt, ist nicht auf eine oder mehrere Pflanzensorten gerichtet (siehe G 1/98, Nr. 3.8 der Entscheidungsgründe). Ist in einem Erzeugnisanspruch keine bestimmte Pflanzensorte individuell angegeben, so ist der Gegenstand der beanspruchten Erfindung nicht im Sinne des Art. 53 b) auf eine oder mehrere Pflanzensorten beschränkt oder gerichtet (G 1/98, Nrn. 3.1 und 3.10 der Entscheidungsgründe).

Regel 27 c)

- iii) Ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt

Regel 26 (6)

Ein "mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

5.3 Liste der Ausnahmen (Regel 28)

Für biotechnologische Erfindungen wurde in Regel 28 die nachstehende Liste mit Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 53 a) festgelegt. Diese nicht erschöpfende Aufzählung dient der Veranschaulichung und soll die Begriffe der "öffentlichen Ordnung" und der "guten Sitten" auf diesem Gebiet der Technik konkretisieren.

Nach Art. 53 a) in Verbindung mit Regel 28 werden europäische Patente insbesondere nicht erteilt für biotechnologische Erfindungen, die zum Gegenstand haben:

- i) Verfahren zum Klonen von Menschen *Regel 28 a)*

Für die Zwecke dieser Ausnahme ist als Verfahren zum Klonen von Menschen jedes Verfahren, einschließlich der Verfahren zur Embryonenspaltung, anzusehen, das darauf abzielt, einen Menschen zu schaffen, der im Zellkern dieselbe Erbinformation wie ein anderer lebender oder verstorbener Mensch besitzt (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 41).

- ii) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des Menschen *Regel 28 b)*

- iii) Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken *Regel 28 c)*

Ein Anspruch auf ein Erzeugnis, das am Anmeldetag **ausschließlich** durch ein Verfahren hergestellt werden konnte, das zwangsläufig mit der Zerstörung der menschlichen Embryonen einhergeht, aus denen das Erzeugnis gewonnen wird, ist sogar dann nach Regel 28 c) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn dieses Verfahren nicht Teil des Anspruchs ist (siehe G 2/06). Wann die Zerstörung stattfindet, ist unerheblich.

Somit ist bei der Prüfung von Gegenständen, die sich auf menschliche embryonale Stammzellen beziehen, nach Art. 53 a) und Regel 28 c) Folgendes zu berücksichtigen:

- a) die **gesamte Lehre** der Anmeldung, nicht nur die Anspruchskategorie und der Wortlaut, und
- b) die **einschlägige Offenbarung in der Beschreibung**, um festzustellen, ob Erzeugnisse wie Stammzellkulturen ausschließlich durch die mit der Zerstörung einhergehende Verwendung eines menschlichen Embryos hergestellt werden oder nicht. Zu diesem Zweck ist die Offenbarung in der Beschreibung vor dem Hintergrund des Stands der Technik am Anmeldetag zu betrachten.

Der Ausschluss der Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken von der Patentierbarkeit gilt nicht für Erfindungen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen und auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen angewandt werden (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 42).

Regel 28 d) iv) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mithilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere

Der oben angeführte wesentliche medizinische Nutzen umfasst jeglichen Nutzen im Bereich der Forschung, der Vorbeugung, der Diagnose oder der Therapie (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 45).

Regel 29 (1) Außerdem können der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, keine patentierbaren Erfindungen darstellen (siehe aber G-II, 5.2). Diese Phasen der Entstehung und Entwicklung des menschlichen Körpers schließen auch die Keimzellen ein (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 16).

Ebenfalls von der Patentierbarkeit auszunehmen sind nach Art. 53 a) Verfahren zur Herstellung von Chimären aus Keimzellen oder totipotenten Zellen von Menschen oder Tieren (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 38).

5.4 Pflanzensorten oder Tierarten und im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren

Art. 53 b) Ausgenommen von der Patentierbarkeit sind nach Art. 53 b) auch "Pflanzensorten oder Tierarten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren".

5.4.1 Pflanzensorten

Regel 26 (4)
Regel 27 b) Der Begriff "Pflanzensorte" ist in Regel 26 (4) definiert. Ein Patent wird nicht erteilt, wenn der beanspruchte Gegenstand auf eine oder mehrere bestimmte Pflanzensorten gerichtet ist. Betrifft die Erfindung aber Pflanzen oder Tiere und ist die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt, so ist die Erfindung patentierbar (siehe G-II, 5.2).

Eine beanspruchte pflanzliche Gesamtheit ist nicht nach Art. 53 b) vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn sie nicht der Definition einer Pflanzensorte in Regel 26 (4) entspricht. Mit welchem Verfahren die Pflanze hergestellt wird, d. h. ob mittels der rekombinanten Gentechnik oder über ein klassisches Verfahren zur Pflanzenzüchtung, ist dabei unerheblich (siehe T 1854/07).

Bei der Prüfung eines Anspruchs für ein Verfahren zur Züchtung einer Pflanzensorte ist Art. 64 (2) nicht zu berücksichtigen (siehe G 1/98). Somit ist ein Verfahrensanspruch für die Züchtung einer (oder mehrerer) Pflanzensorte(n) nicht schon deshalb von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil sein Ergebnis eine Pflanzensorte ist oder sein könnte.

5.4.2 Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren

Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, das auf der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Genome und der anschließenden Selektion von Pflanzen oder Tieren basiert, ist von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil es im Wesentlichen biologisch ist, auch wenn in dem Anspruch vor oder nach den Schritten der Kreuzung und Selektion andere technische Schritte zur Präparation der Pflanzen oder Tiere oder zu ihrer weiteren Behandlung vorgesehen sind (siehe G 1/08 und G 2/07). Nachfolgend werden einige Beispiele aufgeführt: Ein Verfahren zur Kreuzung, zur Rassenmischung oder ein Selektivzuchtverfahren, beispielsweise für Pferde, bei dem lediglich die Tiere (oder ihre Keimzellen) zur Zucht und zur Zusammenführung ausgewählt werden, die bestimmte Merkmale aufweisen, wäre im Wesentlichen biologisch und somit nicht patentierbar. Dieses Verfahren bleibt im Wesentlichen biologisch und nicht patentierbar, auch wenn es ein zusätzliches Merkmal technischer Natur umfasst, wie etwa die Verwendung molekularer genetischer Marker zur Selektion von Eltern oder Nachkommen. Dagegen beruht ein Verfahren, in dessen Verlauf ein Gen oder ein Merkmal auf gentechnischem Wege in eine Pflanze eingeführt wird, nicht auf der Rekombination ganzer Genome und der natürlichen Mischung von Pflanzengenen und ist somit patentierbar. Ein Verfahren für die Behandlung von Pflanzen oder Tieren zur Verbesserung ihrer Eigenschaften oder ihres Ertrags oder zur Förderung oder Unterdrückung ihres Wachstums, beispielsweise ein Verfahren zur Beschneidung von Bäumen, wäre kein im Wesentlichen biologisches Verfahren, weil es nicht auf der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Genome und der anschließenden Selektion von Pflanzen oder Tieren basiert; das Gleiche gilt für ein Verfahren zur Behandlung von Pflanzen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass ein wachstumsfördernder Stoff oder eine wachstumsfördernde Bestrahlung benutzt wird. Auch die Behandlung des Bodens mit technischen Mitteln zur Unterdrückung oder Förderung des Wachstums von Pflanzen ist von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen (siehe auch G-II, 4.2.1).

Regel 26 (5)

5.5 Mikrobiologische Verfahren

5.5.1 Allgemeines

Die im ersten Halbsatz des Art. 53 b) angegebene Ausnahme gilt, wie im zweiten Halbsatz ausdrücklich erwähnt, nicht für "mikrobiologische Verfahren oder deren Erzeugnisse".

Art. 53 b)

Regel 26 (6)

Ein "mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird. Somit ist der Begriff "mikrobiologisches Verfahren" dahin gehend auszulegen, dass er nicht nur Verfahren umfasst, bei denen ein Eingriff in mikrobiologisches Material vorgenommen oder solches Material hervorgebracht wird, z. B. durch gentechnische Veränderungen, sondern auch Verfahren, die den Patentansprüchen zufolge mikro-

biologische wie auch nicht mikrobiologische Verfahrensschritte umfassen.

Regel 27 c)

Darüber hinaus kann das Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens als solches patentierbar sein (Erzeugnisanspruch). Art. 53 b) ist so auszulegen, dass die Vermehrung des Mikroorganismus selbst ein mikrobiologisches Verfahren darstellt. Als ein Erzeugnis dieses Verfahrens ist daher der Mikroorganismus als solcher dem Patentschutz zugänglich (siehe G-II, 3.1). Unter den Begriff "Mikroorganismus" fallen Bakterien und andere für das bloße Auge nicht sichtbare, im Allgemeinen einzellige Organismen, die im Labor vermehrt und manipuliert werden können (siehe T 356/93), einschließlich Plasmiden und Viren, einzelliger Pilze (einschließlich Hefen), Algen, Protozoen sowie menschlicher, tierischer und pflanzlicher Zellen.

Andererseits können Erzeugnisansprüche für Pflanzensorten oder Tierrassen auch dann nicht zugelassen werden, wenn diese mittels eines mikrobiologischen Verfahrens gewonnen wurden (Regel 27 c)). Das Patentierungsverbot des Art. 53 b) erster Halbsatz gilt für Pflanzensorten unabhängig davon, auf welche Weise sie erzeugt wurden. Daher sind Pflanzensorten, in denen Gene vorhanden sind, die mittels der rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurden, vom Patentschutz ausgeschlossen (siehe G 1/98).

5.5.2 Wiederholbarkeit der Ergebnisse mikrobiologischer Verfahren

Regel 33 (1)

Bei mikrobiologischen Verfahren ist besondere Aufmerksamkeit auf das Erfordernis der Wiederholbarkeit zu richten, auf das in F-III, 3 hingewiesen wird. Bei biologischem Material, das nach Regel 31 hinterlegt wird, wird durch die Möglichkeit der Entnahme einer Probe (Regel 33 (1)) die Wiederholbarkeit gesichert. Es ist daher in diesem Fall nicht erforderlich, darüber hinaus ein weiteres Verfahren zur Herstellung des biologischen Materials anzugeben.

Kapitel III – Gewerbliche Anwendbarkeit

1. Allgemeines

"Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann". "Gewerbliches Gebiet" ist im weitesten Sinne, d. h. so zu verstehen, dass es jede Ausübung einer Tätigkeit "technischen Charakters" (siehe G-I, 2) einschließt, also einer Tätigkeit, die zu den nützlichen und praktischen Techniken im Unterschied zu den ästhetischen Techniken gehört; dies impliziert nicht unbedingt die Verwendung einer Maschine oder die Herstellung eines Erzeugnisses und könnte sich beispielsweise auf ein Verfahren zur Auflösung von Nebel oder ein Verfahren zur Umwandlung von Energie von einer Form in eine andere erstrecken. Art. 57 schließt somit sehr wenige "Erfindungen" von der Patentierbarkeit aus, die nicht bereits durch die Auflistung in Art. 52 (2) ausgeschlossen werden (siehe F-II, 1). Eine weitere Klasse von "Erfindungen", die auszuschließen wäre, wären jedoch Artikel oder Verfahren, die angeblich in einer Art und Weise betrieben werden, die eindeutig im Widerspruch zu feststehenden physikalischen Gesetzen steht, beispielsweise ein Perpetuum mobile. Ein Einwand gemäß Art. 57 könnte sich nur insoweit ergeben, als der Patentanspruch im Einzelnen Angaben über die angestrebte Funktionsweise oder den Zweck der Erfindung enthält; wird aber beispielsweise ein Perpetuum mobile lediglich als ein Artikel beansprucht, der eine besonders spezifizierte Bauweise hat, so ist ein Einwand gemäß Art. 83 zu erheben (siehe F-III, 3). Art. 57

2. Prüfverfahren

Prüfverfahren sollten als Erfindungen betrachtet werden, die gewerblich anwendbar und somit patentierbar sind, wenn die Prüfung zur Verbesserung oder Kontrolle von Erzeugnissen, Geräten oder Verfahren angewendet werden kann, die selbst gewerblich anwendbar sind. Insbesondere wäre die Verwendung von Tieren für Testzwecke in der Industrie, z. B. zum Testen gewerblicher Erzeugnisse (um beispielsweise das Fehlen pyrogener oder allergischer Wirkungen festzustellen) oder von Zuständen (z. B. zur Ermittlung der Wasser- oder Luftverschmutzung) patentierbar.

3. Gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschluss nach Artikel 52 (2)

Es ist zu beachten, dass die "gewerbliche Anwendbarkeit" kein Erfordernis ist, das den in Art. 52 (2) vorgesehenen Einschränkungen übergeordnet ist; so ist beispielsweise ein Verwaltungsverfahren zur Kontrolle eines Lagers nach Art. 52 (2) c) nicht patentierbar, obwohl es auf das Ersatzteillager eines Betriebs angewandt werden könnte. Obwohl eine Erfindung "gewerblich anwendbar" sein und die Beschreibung die Art und Weise, in der die Erfindung gewerblich anwendbar ist, angeben muss, sofern dies nicht offensichtlich ist (siehe F-II, 4.9), brauchen die Patentansprüche andererseits nicht

notwendigerweise auf die gewerbliche Anwendbarkeit beschränkt zu werden.

4. Sequenzen und Teilsequenzen von Genen

Regel 42 (1) f)
Regel 29 (3)

Im Allgemeinen wird verlangt, dass in der Beschreibung einer europäischen Patentanmeldung anzuführen ist, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist, sofern dies nicht sofort ersichtlich ist. Die beanspruchte Erfindung muss eine so solide und konkrete technische Grundlage haben, dass für den Fachmann ersichtlich ist, dass ihr Beitrag zum Stand der Technik in eine praktische gewerbliche Verwertung münden kann (siehe T 898/05). Im Zusammenhang mit Sequenzen und Teilsequenzen von Genen wird dieses allgemeine Erfordernis dahingehend konkretisiert, dass die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens in der Patentanmeldung offenbart sein muss. Eine einfache Nukleinsäuresequenz ohne Angabe einer Funktion stellt keine patentierbare Erfindung dar (EU-Richtlinie 98/44/EG, Erw. 23). Wird eine Sequenz oder eine Teilsequenz eines Gens zur Herstellung eines Proteins oder eines Teils eines Proteins verwendet, so ist anzugeben, welches Protein oder welcher Teil eines Proteins hergestellt wird und welche Funktion dieses Protein oder dieser Teil des Proteins hat. Bei einer Nucleotidsequenz, die nicht zur Herstellung eines Proteins oder eines Teils eines Proteins verwendet wird, könnte die anzugebende Funktion beispielsweise darin bestehen, dass die Sequenz eine bestimmte Aktivität als Transkriptionspromotor aufweist.

Kapitel IV – Stand der Technik

1. Allgemeines und Definition

Eine Erfindung "gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik" gehört. Der "Stand der Technik" ist definiert als "alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist". Der Umfang dieser Definition ist zu beachten. Es bestehen keine Beschränkungen dahin gehend, an welchem Ort, in welcher Sprache und in welcher Weise die in Betracht zu ziehende Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Die Dokumente oder anderen Informationsquellen unterliegen auch keiner zeitlichen Beschränkung. Es gibt jedoch bestimmte Ausnahmen (siehe G-V). Da der dem Prüfer zugängliche "Stand der Technik" jedoch hauptsächlich aus den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten besteht, wird hier auf die Frage der Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit lediglich in Bezug auf die schriftliche Beschreibung eingegangen (entweder allein oder in Verbindung mit einer früheren mündlichen Beschreibung oder einer früheren Benutzung).

Art. 54 (1) und (2)

Die Grundsätze, die bei der Beantwortung der Frage anzuwenden sind, ob andere Arten des bisherigen Stands der Technik (die beispielsweise von einem Dritten gemäß Art. 115 in das Verfahren eingebracht werden könnten) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, sind in G-IV, 7.1 bis 7.4 dargelegt.

Zur Prüfung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands siehe G-VI.

Art. 52 (1)

Eine schriftliche Beschreibung, d. h. ein Dokument, ist als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten, wenn es Mitgliedern der Öffentlichkeit zu dem maßgeblichen Zeitpunkt möglich gewesen ist, vom Inhalt des Dokuments Kenntnis zu erhalten und wenn die Verwendung oder die Verbreitung seines Inhalts nicht aus Vertraulichkeitsgründen in irgendeiner Weise beschränkt war. Beispielsweise sind deutsche Gebrauchsmuster schon ab dem "Eintragungstag", d. h. dem Tag ihrer Eintragung in das Gebrauchsmusterregister, und damit noch vor der "Bekanntmachung im Patentblatt" öffentlich zugänglich. Im Recherchenbericht werden auch Dokumente angegeben, bei denen Zweifel bezüglich des Tatbestands der Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit (zum "internen Stand der Technik" siehe F-II, 4.3) sowie Zweifel hinsichtlich des genauen Tags der Veröffentlichung (siehe B-VI, 5.6 und G-IV, 7.5) eines Dokuments nicht oder nicht vollständig ausgeräumt sind (siehe B-VI, 5.6 und G-IV, 7.5).

Bestreitet der Anmelder, dass das angeführte Dokument der Öffentlichkeit zugänglich war, oder bezweifelt er den angenommenen Veröffentlichungstag des angeführten Dokuments, so hat der Prüfer zu entscheiden, ob er der Angelegenheit nachgehen soll. Hat der

Anmelder guten Grund zu bezweifeln, dass das Dokument in Bezug auf seine Anmeldung als "Stand der Technik" anzusehen ist, und können auch weitere Ermittlungen diese Zweifel nicht ausräumen, so sollte der Prüfer die Angelegenheit nicht weiterverfolgen. Für den Prüfer dürfte das einzige weitere Problem in Fällen auftreten, in denen

- i) ein Dokument eine mündliche Beschreibung wiedergibt (beispielsweise einen öffentlichen Vortrag) oder einen Bericht über eine frühere Benutzung enthält (beispielsweise eine Schaustellung auf einer öffentlichen Ausstellung) und
- ii) nur die mündliche Beschreibung oder der Vortrag der Öffentlichkeit vor dem "Anmeldetag" der europäischen Patentanmeldung zugänglich war, das Dokument selbst aber erst an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden ist.

In solchen Fällen sollte der Prüfer zunächst unterstellen, dass das Dokument einen wahrheitsgetreuen Bericht des früheren Vortrags, der früheren Schaustellung oder eines sonstigen früheren Ereignisses enthält, und sollte daher das frühere Ereignis als zum "Stand der Technik" gehörend betrachten. Bringt der Anmelder jedoch triftige Gründe vor, durch die der Wahrheitsgehalt des in dem betreffenden Dokument enthaltenen Berichts angefochten wird, so sollte der Prüfer die Angelegenheit ebenfalls nicht weiterverfolgen.

2. Ausführbare Offenbarung

Ein Gegenstand kann nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit Bestandteil des Stands der Technik im Sinne des Art. 54 (1) angesehen werden, wenn die dem Fachmann vermittelte Information so vollständig ist, dass er zum maßgeblichen Zeitpunkt (siehe G-VI, 3) die technische Lehre, die Gegenstand der Offenbarung ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ausführen kann (siehe T 26/85, T 206/83 und T 491/99).

Ist in einem Dokument des Stands der Technik ein Gegenstand offenbart, der für die Neuheit und/oder den erfinderischen Charakter der beanspruchten Erfindung relevant ist, so muss die Offenbarung dieses Dokuments so geartet sein, dass der Fachmann den Gegenstand mithilfe des allgemeinen Fachwissens nacharbeiten kann (siehe G-VII, 3.1). Ein Gegenstand ist nicht automatisch Teil des allgemeinen Fachwissens, bloß weil er im Stand der Technik offenbart ist. Insbesondere Angaben, die erst durch eine umfassende Recherche gefunden werden können, sind nicht dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen und können nicht zur Vervollständigung der Offenbarung herangezogen werden (siehe T 206/83).

Z. B. ist in einem Dokument eine chemische Verbindung (durch ihre Bezeichnung oder ihre Strukturformel) offenbart und ferner angegeben, dass sich diese Verbindung anhand eines in dem Dokument selbst definierten Verfahrens herstellen lässt. Dem Dokument ist jedoch nicht zu entnehmen, wie man sich die für das Verfahren

erforderlichen Ausgangsstoffe oder Reagenzien verschaffen kann. Wenn der Fachmann diese außerdem auch dem allgemeinen Fachwissen (z. B. Nachschlagewerken) nicht entnehmen kann, enthält dieses Dokument keine ausreichende Offenbarung der Verbindung. Es wird somit nicht als Stand der Technik nach Art. 54 (2) betrachtet (zumindest was die fragliche Verbindung betrifft) und steht der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung nicht entgegen.

Wenn der Fachmann hingegen weiß, wie er sich die notwendigen Ausgangsstoffe und Reagenzien verschaffen kann (weil sie z. B. im Handel erhältlich oder allgemein bekannt und in Nachschlagewerken erwähnt sind), so enthält das Dokument sehr wohl eine ausreichende Offenbarung der Verbindung und gehört somit zum Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (2). Der Prüfer kann daher das Dokument zu Recht heranziehen, um Einwände gegen die beanspruchte Erfindung zu erheben.

3. Anmelde- oder Prioritätstag als wirksames Datum

Der "Anmeldetag" im Sinne des Art. 54 (2) und (3) ist gegebenenfalls der Prioritätstag (siehe F-VI, 1.2). Dabei ist zu beachten, dass für verschiedene Patentansprüche oder verschiedene Varianten, die in einem Patentanspruch beansprucht werden, jeweils ein anderes wirksames Datum gelten kann, nämlich der Anmeldetag oder (einer) der beanspruchte(n) Prioritätstag(e). Die Frage der Neuheit muss für jeden Patentanspruch (oder Teil eines Patentanspruchs für den Fall, dass in einem Patentanspruch mehrere Varianten aufgeführt werden) gesondert geprüft werden, wobei der bei einem Patentanspruch oder einem Teil eines Patentanspruchs zu berücksichtigende Stand der Technik Merkmale, z. B. aus der Zwischenliteratur (siehe B-X, 9.2.4), enthalten kann, die einem anderen Patentanspruch oder einer anderen Variante im selben Patentanspruch nicht entgegengehalten werden können, weil für diese ein früheres wirksames Datum gilt.

Art. 89

Wenn natürlich alle zum Stand der Technik gehörenden Merkmale der Öffentlichkeit vor dem Datum des frühesten Prioritätsdokuments zugänglich gemacht worden sind, muss (und sollte) sich der Prüfer nicht mehr mit der Zuteilung der wirksamen Daten befassen.

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen (siehe A-II, 5.1) nach Regel 56 nach, ist der zuerkannte Anmeldetag nach Regel 56 (2) der Tag, an dem diese fehlenden Teile eingereicht werden (siehe A-II, 5.3), es sei denn, sie sind in der Prioritätsunterlage vollständig enthalten und die Erfordernisse der Regel 56 (3) sind erfüllt (siehe A-II, 5.4) - in diesem Fall ändert sich der Anmeldetag nicht. Der Tag der Anmeldung ist daher entweder der Tag der Einreichung fehlender Teile oder der ursprüngliche Tag der Einreichung.

Regel 56

Regel 58

Ansprüche, die auf eine Mitteilung nach Regel 58 hin eingereicht werden (siehe A-III, 15), führen nicht zu einer Neufestsetzung des Anmeldetags (siehe A-III, 15), da sie als Änderung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung angesehen werden (siehe H-IV, 2.3.3).

4. Dokumente in einer Nichtamtssprache

Wenn der Anmelder

- i) die Maßgeblichkeit eines im Recherchenbericht angeführten Dokuments bestreitet, das in einer Nichtamtssprache abgefasst ist (zum Verfahren in der Recherchenphase siehe B-X, 9.1.2 und 9.1.3),
- ii) und dafür bestimmte Gründe anführt,

hat der Prüfer zu untersuchen, ob es unter Berücksichtigung dieser Gründe und des Weiteren ihm zugänglichen Stands der Technik gerechtfertigt ist, die Angelegenheit weiterzuverfolgen. Wenn ja, so hat er eine Übersetzung des Dokuments (oder lediglich des einschlägigen Teils davon, wenn sich dieser leicht bestimmen lässt) anfertigen zu lassen. Ist er weiterhin der Ansicht, dass das Dokument maßgeblich ist, dann hat er dem Anmelder zusammen mit dem nächsten amtlichen Bescheid eine Kopie der Übersetzung zuzusenden.

4.1 Maschinelle Übersetzungen

Ist ein Dokument in einer dem Prüfer nicht bekannten Nichtamtssprache abgefasst, kann es unter Umständen angebracht sein, zur Überwindung der Sprachbarriere eine maschinelle Übersetzung des Dokuments heranzuziehen (siehe T 991/01). Eine Übersetzung dient dazu, die Bedeutung des Texts in einer dem Leser bekannten Sprache darzustellen (siehe B-X, 9.1.3). Rein grammatikalische oder syntaktische Fehler, die das Verständnis des Inhalts nicht beeinträchtigen, stellen daher kein Hindernis dafür dar, dass eine Übersetzung als solche qualifiziert wird (siehe T 287/98).

Eine allgemeine Feststellung, dass maschinelle Übersetzungen generell nicht verlässlich sind, reicht nicht aus, um die Beweiskraft einer Übersetzung zu entwerten. Lehnt eine Partei die Verwendung einer bestimmten maschinellen Übersetzung ab, so obliegt es dieser Partei, (z. B. durch Vorlage einer verbesserten Übersetzung des gesamten Dokuments bzw. der wichtigsten Teile) nachzuweisen, inwiefern die Qualität der maschinellen Übersetzung so mangelhaft ist, dass sie nicht herangezogen werden sollte.

5. Kollision mit anderen europäischen Patentanmeldungen

5.1 Stand der Technik nach Artikel 54 (3)

Zum Stand der Technik gehört auch der Inhalt europäischer Patentanmeldungen, die vor dem Anmeldetag oder dem wirksamen Prioritätstag der zu prüfenden Patentanmeldung eingereicht wurden oder eine vor dem betreffenden Tag liegende Priorität wirksam beanspruchen, aber gemäß Art. 93 an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden sind. Derartige frühere Anmeldungen gehören jedoch nur insoweit zum Stand der Technik, als es die Neuheit betrifft, und bleiben bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht. Auch hier ist der "Anmeldetag" im Sinne des Art. 54 (2) und (3) daher gegebenenfalls der Prioritätstag (siehe F-VI, 1.2). Unter dem "Inhalt" einer europäischen Anmeldung ist die gesamte Offenbarung zu verstehen, also die Beschreibung, die Zeichnungen und die Patentansprüche, einschließlich

Art. 54 (3)

Art. 56

Art. 89

Art. 85

- i) etwaiger Merkmale, auf die ausdrücklich verzichtet worden ist (mit Ausnahme von Disclaimern für nicht ausführbare Ausführungsformen),
- ii) etwaiger Merkmale, für die in zulässiger Weise auf andere Dokumente verwiesen wird (siehe F-III, 8, vorletzter Absatz), und
- iii) des Stands der Technik, soweit er eigens beschrieben ist.

Jedoch schließt der "Inhalt" weder irgendwelche Prioritätsunterlagen (durch solche Unterlagen soll lediglich bestimmt werden, inwieweit der Prioritätstag für die Offenbarung der europäischen Patentanmeldung wirksam ist (siehe F-VI, 1.2)) noch - in Anbetracht des Art. 85 - die Zusammenfassung (siehe F-II, 2) ein.

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei Anwendung des Art. 54 (3) der Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in Betracht zu ziehen ist. Wird eine Anmeldung in einer Sprache eingereicht, die nicht Amtssprache ist, was nach Art. 14 (2) möglich ist (siehe A-VII, 1.1), so kann der Fall eintreten, dass Sachverhalte versehentlich nicht in die Verfahrenssprache übersetzt und nicht nach Art. 93 in dieser Sprache veröffentlicht werden. Selbst in diesem Fall ist für Zwecke des Art. 54 (3) der Inhalt des ursprünglichen Texts maßgebend.

5.1.1 Erfordernisse

Ob eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung eine kollidierende Anmeldung nach Art. 54 (3) sein kann, richtet sich zunächst nach ihrem Anmeldetag und dem Tag ihrer Veröffentlichung: Ihr Anmeldetag muss vor dem Anmeldetag bzw. dem wirksamen Prioritätstag der in Prüfung befindlichen Anmeldung liegen, und sie muss an oder nach dem betreffenden Tag veröffentlicht worden sein. Wird in der veröffentlichten europäischen Anmeldung eine Priorität

beansprucht, so ersetzt der Prioritätstag den Anmeldetag (Art. 89) für denjenigen Gegenstand in der Anmeldung, der der prioritätsbegründenden Anmeldung entspricht. Wurde mit Wirkung von einem vor der Veröffentlichung liegenden Zeitpunkt auf einen Prioritätsanspruch verzichtet oder ging der Prioritätsanspruch auf andere Weise verloren, so ist nicht der Prioritätstag, sondern der Anmeldetag maßgeblich, und zwar auch dann, wenn der Prioritätsanspruch möglicherweise zu einem gültigen Prioritätsrecht geführt hätte.

Ferner muss die kollidierende Anmeldung am Tag ihrer Veröffentlichung noch anhängig gewesen sein (siehe J 5/81). Ist eine Anmeldung, die vor dem Veröffentlichungstag zurückgenommen oder auf andere Weise ungültig wurde, dennoch veröffentlicht worden, weil die Vorbereitungen für die Veröffentlichung abgeschlossen waren, so hat die Veröffentlichung nicht die Wirkung nach Art. 54 (3), sondern nur die Wirkung nach Art. 54 (2). Art. 54 (3) ist so auszulegen, dass die Veröffentlichung einer "gültigen" Anmeldung, d. h. einer am Tag ihrer Veröffentlichung existierenden europäischen Patentanmeldung, gemeint ist.

Änderungen, die nach dem Veröffentlichungstag wirksam werden (z. B. Zurücknahme einer Benennung oder Zurücknahme des Prioritätsanspruchs bzw. Verlust des Prioritätsrechts aus anderen Gründen), berühren die Anwendung des Art. 54 (3) nicht (siehe H-III, 4.2 zu den Übergangsvorschriften betreffend Art. 54 (4) EPÜ 1973 und A-III, 11.1 und 11.3 zu den Übergangsvorschriften betreffend die Nichtentrichtung von Benennungsgebühren bei Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden).

5.1.2 Der zuerkannte Anmeldetag muss noch überprüft werden

Der vom Prüfer zu beurteilende Stand der Technik kann unter Umständen Dokumente (europäische oder internationale Patentanmeldungen) umfassen, deren zuerkannter Anmeldetag noch vom EPA überprüft wird. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn

- i) eine europäische Patentanmeldung nach Regel 56 eingereichte Teile der Beschreibung und/oder Zeichnungen enthält oder
- ii) eine internationale Patentanmeldung Bestandteile oder Teile der Beschreibung/Zeichnungen/Ansprüche enthält, die gemäß Regel 20.5 oder 20.6 PCT eingereicht wurden.

Bevor der Prüfer Dokumente als Stand der Technik gemäß Art. 54 (3) betrachtet, sollte er überprüfen, ob bereits eine abschließende Entscheidung über den zuerkannten Anmeldetag ergangen ist. Falls der Anmeldetag noch nicht feststeht, sollte der Prüfer die Dokumente (sofern sie für die Beurteilung der Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands relevant sind) zunächst so behandeln als wäre der ihnen zuerkannte Anmeldetag korrekt und diesen Punkt später überprüfen.

5.2 Euro-PCT-Anmeldungen

Diese Grundsätze gelten auch für PCT-Anmeldungen, in denen EP bestimmt ist, allerdings mit einem wichtigen Unterschied. In Art. 153 in Verbindung mit Regel 165 wird klargestellt, dass eine PCT-Anmeldung für die Anwendung des Art. 54 (3) nur dann als Stand der Technik gilt, wenn der PCT-Anmelder die erforderliche Anmeldegebühr nach Regel 159 (1) c) entrichtet und die PCT-Anmeldung dem EPA in Deutsch, Englisch oder Französisch vorgelegt hat. (Das bedeutet, dass eine Übersetzung erforderlich ist, wenn die PCT-Anmeldung in Japanisch, Chinesisch, Spanisch, Russisch, Koreanisch, Portugiesisch oder Arabisch veröffentlicht worden ist.)

Art. 153

Regel 165

5.3 Gleiche benannte Staaten

Siehe H-III, 4.2 zu den Übergangsvorschriften für die Anwendbarkeit von Art. 54 (4) EPÜ 1973 auf Anmeldungen, die am 13. Dezember 2007 anhängig sind, und Patente, die an diesem Tag bereits erteilt sind.

5.4 Doppelpatentierung

Im EPÜ wird nicht eigens auf den Fall gleichzeitiger europäischer Patentanmeldungen gleichen wirksamen Datums eingegangen. Es ist jedoch ein anerkanntes Prinzip in den meisten Patentsystemen, dass ein und demselben Anmelder für eine Erfindung nicht zwei Patente erteilt werden. Die Große Beschwerdekammer hat in einem obiter dictum anerkannt, dass der Grundsatz des Doppelschutzverbots darauf basiert, dass der Anmelder kein legitimes Interesse an einem Verfahren hat, das zur Erteilung eines zweiten Patents für denselben Gegenstand führt, für den er bereits ein Patent besitzt (siehe G 1/05 und G 1/06). Ein Anmelder kann zwei Anmeldungen mit derselben Beschreibung prüfen lassen, wenn die Patentansprüche einen völlig unterschiedlichen Umfang haben und auf verschiedene Erfindungen gerichtet sind. Es könnte z. B. sein, dass er zunächst an einem raschen Schutz für eine bevorzugte Ausführungsform interessiert ist und die allgemeine Lehre in einer Teilanmeldung weiterverfolgen will (siehe G 2/10). In dem seltenen Fall, in dem in zwei oder mehreren europäischen Patentanmeldungen des gleichen Anmelders derselbe Staat bzw. dieselben Staaten endgültig benannt werden, indem die Benennung durch Zahlung der vorgeschriebenen Benennungsgebühr bestätigt wird, und die Patentansprüche dieser Anmeldungen denselben Anmelde- oder Prioritätstag haben und dieselbe Erfindung betreffen, ist dem Anmelder jedoch mitzuteilen, dass er entweder eine oder mehrere Anmeldungen so ändern muss, dass der Gegenstand der Ansprüche der beiden Anmeldungen nicht identisch ist, oder unter diesen Anmeldungen eine auswählen muss, die im Hinblick auf die Patenterteilung bearbeitet werden soll. Andernfalls wird/werden nach der Erteilung der ersten Anmeldung die andere(n) Anmeldung(en) nach Art. 97 (2) in Verbindung mit Art. 125 zurückgewiesen. Überschneiden sich die Ansprüche dieser Anmeldungen nur teilweise, sollte kein Einwand erhoben werden (siehe T 877/06). Sollten zwei derartige Anmeldungen mit demselben wirksamen Datum von zwei verschiedenen Anmeldern eingereicht werden, dann ist jedem zu

gestatten, so zu verfahren, als würde es die andere Anmeldung nicht geben.

Regel 138

6. Kollision mit älteren nationalen Rechten

Besteht in einem in der Anmeldung benannten Vertragsstaat ein älteres nationales Recht, so hat der Anmelder mehrere Möglichkeiten zur Vornahme von Änderungen. Erstens kann er in seiner Anmeldung die Benennung des Vertragsstaats zurücknehmen, in dem ein älteres nationales Recht besteht. Zweitens kann er für einen solchen Staat andere Ansprüche einreichen als für die übrigen benannten Staaten. Drittens kann er seinen bestehenden Anspruchssatz so einschränken, dass das ältere nationale Recht davon nicht mehr berührt wird.

Die Änderung der Anmeldung zwecks Berücksichtigung älterer nationaler Rechte sollte weder verlangt noch vorgeschlagen werden (siehe auch H-III, 4.5). Wurden jedoch die Ansprüche geändert, sollte bei Bedarf die Änderung der Beschreibung und der Zeichnungen verlangt werden, wenn dadurch Unklarheiten vorgebeugt wird.

7. Stand der Technik, der der Öffentlichkeit "durch Benutzung oder in sonstiger Weise" zugänglich gemacht worden ist

7.1 Benutzungshandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise

Benutzungshandlungen können darin bestehen, dass ein Erzeugnis hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht wird oder dass ein Verfahren oder seine Verwendung angeboten oder in Verkehr gebracht oder das Verfahren angewendet wird. Das Inverkehrbringen kann z. B. durch Verkauf oder Tausch erfolgen.

Der Stand der Technik kann der Öffentlichkeit auch in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, z. B. durch Vorführung eines Gegenstands oder Verfahrens im Fachunterricht oder im Fernsehen.

Unter das Zugänglichmachen in sonstiger Weise fallen auch alle im Zuge der technischen Weiterentwicklung zukünftig zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Zugänglichmachung eines Stands der Technik.

Fälle von Vorbenutzung oder Zugänglichmachung in sonstiger Weise werden in der Regel im Einspruchsverfahren vorgebracht. Sie können zwar auch im Prüfungsverfahren behandelt werden, aber dies geschieht so selten, dass der folgende Teil der Richtlinien auf das Einspruchsverfahren gerichtet ist.

7.2 Feststellungen der Einspruchsabteilung über die Benutzung

Bei Geltendmachung der Benutzung eines Erzeugnisses oder Verfahrens als Stand der Technik muss die Einspruchsabteilung im Einzelnen feststellen:

- i) wann die geltend gemachte Benutzung stattfand, d. h. ob überhaupt eine Benutzung vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (Vorbenutzung) vorliegt,
- ii) was benutzt worden ist, um den Grad der Übereinstimmung zwischen dem benutzten Gegenstand und dem Gegenstand des europäischen Patents prüfen zu können, und
- iii) alle die Benutzung betreffenden Umstände, um ermitteln zu können, ob und inwieweit die Öffentlichkeit Zugang hatte, z. B. der Ort und die Art der Benutzungshandlung; diese sind insofern von Bedeutung, als beispielsweise aus den näheren Umständen der Vorführung eines Fertigungsprozesses in einer Fabrik oder der Lieferung und des Verkaufs eines Erzeugnisses Aufschluss darüber gewonnen werden kann, ob der Gegenstand der Öffentlichkeit zugänglich geworden sein kann.

Ausgehend von den Vorbringen und den vorgelegten Beweismitteln, z. B. von Dokumenten, die den Verkauf bestätigen, oder eidesstattlichen Versicherungen im Zusammenhang mit der Vorbenutzung, stellt die Einspruchsabteilung zunächst die Relevanz der geltend gemachten Vorbenutzung fest. Ist sie auf der Grundlage dieser Beurteilung der Meinung, dass die Vorbenutzung hinreichend substantiiert und relevant ist, so kann sie über den Einspruch unter Verwendung der Vorbringen und Beweismittel entscheiden, wenn der Patentinhaber die Vorbenutzung nicht bestreitet. Bestreitet er sie oder bestreitet er bestimmte Umstände der Vorbenutzung, so muss die Einspruchsabteilung weitere Beweise erheben, wenn diese (z. B. Vernehmung von Zeugen oder Einnahme des Augenscheins) für die Tatsachen angeboten werden, die für die Sache relevant sind und die auf der Grundlage der bereits vorgelegten Beweismittel noch nicht als bewiesen angesehen werden können. Eine Beweisaufnahme findet immer unter Beteiligung der Parteien statt, und zwar in der Regel in einer mündlichen Verhandlung. Zu Beweismitteln im Einzelnen siehe E-III, 1.2.

7.2.1 Allgemeines

Ein Gegenstand gilt als der Öffentlichkeit durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht, wenn zum maßgeblichen Zeitpunkt Mitglieder der Öffentlichkeit von dem Gegenstand Kenntnis erhalten konnten, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet waren und deshalb diese Kenntnis frei verwerten oder verbreiten konnten (siehe auch G-IV, 1 in Bezug auf die schriftliche Beschreibung). Dies kann z. B. eintreten, wenn eine Sache bedingungslos an ein Mitglied der Öffentlichkeit verkauft wird, da der Käufer damit in den uneingeschränkten Besitz aller Kenntnisse kommt, die diese Sache vermitteln kann. Selbst wenn in einem solchen Fall die maßgeblichen Merkmale der Sache nicht aufgrund einer äußerlichen Prüfung, sondern erst durch eine genauere Analyse erkannt werden können, sind diese Merkmale trotzdem als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht anzusehen. Dies ist unabhängig davon, ob es besondere

Gründe gibt, die Zusammensetzung oder die innere Struktur der Sache zu analysieren. Diese maßgeblichen Merkmale beziehen sich nur auf die inhärenten Merkmale. Andere Merkmale, die sich nur zeigen, wenn das Erzeugnis in Wechselwirkung mit gezielt gewählten äußeren Bedingungen, z. B. Reaktanten oder Ähnlichem, gebracht wird, um eine bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis herbeizuführen oder mögliche Ergebnisse oder Fähigkeiten zu entdecken, weisen daher über das Erzeugnis als solches hinaus, weil sie von bewussten Auswahlentscheidungen abhängen. Typische Beispiele hierfür sind die erste bzw. weitere Anwendungen eines bekannten Stoffs oder Stoffgemischs als Arzneimittel (siehe Art. 54 (4) und (5)) und die auf einer neuen technischen Wirkung beruhende Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten Zweck (siehe G 2/88). Demnach können solche Merkmale nicht als der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht gelten (siehe G 1/92).

Wenn andererseits eine Sache an einem Ort (z. B. in einer Fabrik) zu sehen war, zu dem Mitglieder der Öffentlichkeit, unter denen sich auch Personen mit ausreichender fachlicher Befähigung für das Erfassen der maßgeblichen Merkmale befanden, ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung Zugang hatten, so sind alle Kenntnisse, die der Fachmann bei einer rein äußerlichen Betrachtung erhalten konnte, als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht anzusehen. In diesem Falle sind jedoch alle Merkmale, die verborgen waren und nur durch Zerlegung oder Zerstörung des Erzeugnisses ermittelt werden konnten, nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten.

7.2.2 Geheimhaltungsvereinbarung

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass etwas der Öffentlichkeit durch Benutzung oder in sonstiger Weise nicht zugänglich gemacht ist, wenn eine Geheimhaltung ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart und nicht gebrochen worden ist oder wenn sie sich nach Treu und Glauben aus den Umständen des Falls ergibt. Ein Treue- und Vertrauensverhältnis kann bei vertraglichen oder geschäftlichen Beziehungen gegeben sein. Hinzuweisen ist jedoch auf den Sonderfall der unschädlichen, auf einem offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders beruhenden Offenbarung nach Art. 55 (1) a) (siehe unten, G-IV, 7.3.2; G-V).

7.2.3 Benutzung auf nicht öffentlichem Gelände

Benutzungen auf nicht öffentlichem Gelände, z. B. in Fabriken oder Kasernen, gelten in der Regel nicht als öffentliche Benutzungen, weil Betriebsangehörige und Soldaten normalerweise einem Vertrauensverhältnis unterliegen, es sei denn, die benutzten Gegenstände oder Verfahren sind dort der Öffentlichkeit vorgeführt, erläutert oder gezeigt worden oder sie sind von außerhalb durch nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Fachleute hinsichtlich der wesentlichen Merkmale zu erkennen. Das oben erwähnte "nicht öffentliche Gelände" bezieht sich eindeutig **nicht** auf Gelände Dritter, an die die Sache bedingungslos verkauft wurde, oder den Ort, an dem die Öffentlichkeit die betreffende

Sache sehen oder Merkmale davon erkennen konnte (siehe Beispiele in G-IV, 7.2.1 oben).

7.2.4 Beispiel für die Zugänglichkeit der Benutzung

Eine Presse zum Herstellen von Leichtbau- oder Hartfaserplatten war in einem Firmenschuppen mit der Türaufschrift "Unbefugten ist der Eintritt verboten" aufgestellt; Kunden, insbesondere Baustoffhändlern und Verbrauchern, die sich für Leichtbauplatten interessierten, gab man aber die Gelegenheit, diese Presse ohne Vorführung bzw. Erklärung zu sehen. Eine Geheimhaltungsverpflichtung wurde ihnen nicht auferlegt, weil die Firma laut Zeugenaussagen in diesen Besuchern keine Konkurrenz sah. Bei diesen Kunden handelte es sich nicht um eigentliche Fachleute, d. h. Hersteller von solchen Bauplatten oder Pressen, aber auch nicht um ausgesprochene Laien. Wegen des einfachen Aufbaus der Presse mussten die für die in Frage stehende Erfindung wesentlichen Merkmale dieser Presse den Betrachtern ins Auge fallen. Es bestand daher die Möglichkeit, dass diese Kunden, insbesondere die Baustoffhändler, die genannten Merkmale der Presse erkannten; da keine Geheimhaltungsverpflichtung bestand, konnten sie diese Merkmale ohne Einschränkung anderen mitteilen.

7.2.5 Beispiel für die Unzugänglichkeit eines Verfahrens

Der Gegenstand des Patents betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses. Als Nachweis dafür, dass dieses Verfahren der Öffentlichkeit durch Benutzung zugänglich gemacht worden sei, wurde geltend gemacht, dass ein entsprechendes, bereits bekanntes Erzeugnis nach dem beanspruchten Verfahren hergestellt worden sei. Auch nach eingehender Untersuchung ließ dieses Erzeugnis jedoch nicht eindeutig erkennen, nach welchem Verfahren es hergestellt worden war.

7.3 Stand der Technik, der durch mündliche Beschreibung zugänglich wird

7.3.1 Fälle der mündlichen Beschreibung

Ein Stand der Technik wird der Öffentlichkeit durch mündliche Beschreibung zugänglich, wenn Mitgliedern der Öffentlichkeit Sachverhalte durch das direkte Gespräch oder einen Vortrag, durch Rundfunk- oder Fernsehsendungen oder mithilfe von Tonträgern (Tonbänder und Schallplatten) bedingungslos zur Kenntnis gebracht werden.

Art. 54 (2)

7.3.2 Unschädliche mündliche Beschreibung

Ein Stand der Technik durch mündliche Beschreibung entsteht nicht, wenn der beteiligte Personenkreis zur Geheimhaltung verpflichtet war und diese wahrte oder wenn die Offenbarung nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers zurückgeht. Bei der Ermittlung, ob ein offensichtlicher Missbrauch stattgefunden hat, ist G-V, 3 zu beachten.

Art. 55 (1) a)

7.3.3 Feststellungen der Einspruchsabteilung bei mündlicher Beschreibung

Auch hier wird im Einzelnen festzustellen sein,

- i) wann die mündliche Beschreibung stattfand,
- ii) was mündlich beschrieben wurde und
- iii) ob die mündliche Beschreibung der Öffentlichkeit zugänglich wurde; Letzteres wird auch von der Art und Weise der mündlichen Beschreibung (Gespräch, Vortrag) und vom Ort der mündlichen Beschreibung (öffentliche Tagung, Fabrikhalle; siehe auch G-IV, 7.2 iii)) abhängen.

7.4 Stand der Technik, der der Öffentlichkeit auf schriftlichem und anderem Weg zugänglich wird

Zu diesem Stand der Technik sind zu den in G-IV, 7.3.3 bezeichneten Feststellungen analoge Feststellungen zu treffen, wenn sie aus der schriftlichen oder sonstigen Offenbarung selbst nicht klar hervorgehen oder von einem Beteiligten angefochten werden.

Wird eine Information durch schriftliche Beschreibung und durch Benutzung oder durch schriftliche und mündliche Beschreibung zugänglich, wobei allerdings nur die Benutzung bzw. die mündliche Beschreibung vor dem maßgeblichen Zeitpunkt stattfand, so kann gemäß G-IV, 1 die später veröffentlichte schriftliche Beschreibung als wahrheitsgetreue Wiedergabe der früher erfolgten mündlichen Beschreibung oder Benutzung angesehen werden, sofern der Patentinhaber dem nicht triftige Gründe entgegensetzt. In diesem Fall hat der Einsprechende in Bezug auf die vom Patentinhaber entgegengesetzten Gründe den Gegenbeweis anzutreten. Was die Beweismittel anbelangt, die als Nachweis für den Inhalt einer mündlichen Beschreibung vorgebracht werden, ist aber Vorsicht geboten. Beispielsweise ist ein vom Vortragenden selbst verfasster Bericht über einen Vortrag unter Umständen keine genaue Wiedergabe dessen, was der Öffentlichkeit tatsächlich vermittelt wurde. Ähnliches gilt für ein Manuskript, das der Vortragende angeblich abgelesen, unter Umständen aber nicht vollständig und verständlich wiedergegeben hat (siehe T 1212/97).

7.5 Internet-Offenbarungen

Offenbarungen im Internet gehören grundsätzlich zum Stand der Technik gemäß Art. 54 (2). Offenbarungen im Internet oder in einer Online-Datenbank gelten ab dem Zeitpunkt als öffentlich zugänglich, zu dem sie online veröffentlicht werden. Internetseiten enthalten häufig höchst relevante technische Informationen. Bestimmte Informationen liegen möglicherweise sogar ausschließlich im Internet vor. Dies trifft beispielsweise auf Online-Handbücher und -Anleitungen für Softwareprodukte (wie Videospiele) oder sonstige Produkte mit einem kurzen Lebenszyklus zu. Daher ist es im Interesse der Bestandskraft von

Patenten oft von entscheidender Bedeutung, Veröffentlichungen anzuführen, die nur auf Internetseiten verfügbar sind.

7.5.1 Ermittlung des Veröffentlichungstags

Die Ermittlung des Veröffentlichungstags umfasst zwei Schritte. Es ist gesondert festzustellen, ob ein vorliegendes Datum korrekt angegeben ist und ob der betreffende Inhalt tatsächlich an diesem Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Aufgrund der Funktionsweise des Internets ist es oft schwierig, den tatsächlichen Tag zu ermitteln, an dem eine bestimmte Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. So ist z. B. nicht auf allen Internetseiten angegeben, wann sie online gestellt wurden. Außerdem können Webseiten zwar leicht aktualisiert werden, bieten aber meist weder ein Archiv der früher veröffentlichten Materialien noch eine Dokumentationsfunktion, anhand deren die Öffentlichkeit - und der Prüfer - genau nachvollziehen könnte, was wann veröffentlicht wurde.

Eine Webseite wird auch dann zum Stand der Technik, wenn sie (beispielsweise durch ein Passwort) nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich gemacht wird oder für den Zugang eine Gebühr entrichtet werden muss (dies entspricht dem Kauf eines Buchs oder dem Abonnieren einer Zeitschrift). Es reicht aus, wenn die Webseite grundsätzlich ohne eine Verpflichtung zur Vertraulichkeit genutzt werden kann.

Schließlich ist es theoretisch möglich, das Veröffentlichungsdatum und den Inhalt einer Internet-Offenbarung zu manipulieren - genau wie dies auch bei traditionellen Dokumenten geschehen kann. Angesichts der schieren Menge und der Redundanz der im Internet verfügbaren Informationen ist es aber als sehr unwahrscheinlich anzusehen, dass eine von einem Prüfer gefundene Internet-Offenbarung tatsächlich manipuliert wurde. Folglich kann davon ausgegangen werden, dass ein angegebenes Datum richtig ist, sofern keine spezifischen gegenteiligen Hinweise vorliegen.

7.5.2 Maßstab bei der Beweiswürdigung

Wird einer Anmeldung oder einem Patent ein Internet-Dokument entgegengehalten, müssen dieselben Sachverhalte geklärt werden wie bei jedem anderen Beweismittel einschließlich traditioneller Papierveröffentlichungen (siehe G-IV, 1). Diese Bewertung erfolgt gemäß dem Grundsatz der "freien Beweiswürdigung" (siehe T 482/89 und T 750/94). Das bedeutet, dass jedes Beweismittel entsprechend seiner Beweiskraft gewichtet wird, die unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls bestimmt wird. Die Beurteilung dieser Umstände erfolgt nach dem Grundsatz des Abwägens der Wahrscheinlichkeit. Danach reicht es nicht aus, dass der behauptete Sachverhalt (z. B. der Veröffentlichungstag) lediglich wahrscheinlich ist; die Prüfungsabteilung muss darüber hinaus von seiner Richtigkeit überzeugt sein. Dies bedeutet allerdings auch, dass die Behauptung nicht völlig zweifelsfrei und lückenlos bewiesen werden muss.

Der Veröffentlichungstag einer Internet-Offenbarung, die von einem am Einspruchsverfahren Beteiligten eingereicht wird, wird anhand derselben Grundsätze ermittelt, die auch im Prüfungsverfahren angewandt werden, d. h. anhand der besonderen Umstände im Einzelfall. So sind insbesondere auch der Zeitpunkt der Einreichung sowie die Interessen des Verfahrensbeteiligten zu berücksichtigen, der die Offenbarung eingereicht hat.

In vielen Fällen enthalten Internet-Veröffentlichungen eine ausdrückliche Angabe zum Veröffentlichungstag, die in der Regel als verlässlich betrachtet wird. Solche Datumsangaben werden ohne Weiteres akzeptiert, und den Beweis für das Gegenteil müsste der Anmelder erbringen. Für die Ermittlung oder Bestätigung des Veröffentlichungstags müssen gegebenenfalls Indizien gesammelt werden (siehe G-IV, 7.5.4). Kommt der Prüfer zu dem Schluss, dass - nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit - ein bestimmtes Dokument der Öffentlichkeit an einem bestimmten Datum zugänglich war, so wird dieses Datum als Veröffentlichungstag für die Zwecke der Prüfung verwendet.

7.5.3 Beweislast

Grundsätzlich gilt, dass beim Vorbringen von Einwänden die Beweislast zunächst beim Prüfer liegt. Einwände müssen begründet und belegt sein, und es muss deutlich gemacht werden, dass der Einwand nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit fundiert ist. Danach geht die Beweislast auf den Anmelder über, der dann das Gegenteil nachweisen muss.

Bringt ein Anmelder Gründe dafür vor, dass der angegebene Veröffentlichungstag einer Internet-Offenbarung zweifelhaft ist, so hat der Prüfer diese Gründe zu prüfen. Ist der Prüfer dann nicht mehr davon überzeugt, dass die Offenbarung zum Stand der Technik gehört, so muss er entweder weitere Belege für den strittigen Veröffentlichungstag vorlegen oder diese Entgegenhaltung fallenlassen.

Je später sich der Prüfer um solche Belege bemüht, desto schwieriger kann dieses Unterfangen werden. Daher sollte der Prüfer nach eigenem Ermessen entscheiden, ob es sich lohnt, in der Recherchephase kurze Zeit darauf zu verwenden, nach weiteren Belegen für den Veröffentlichungstag zu suchen.

Bestreitet ein Anmelder den Veröffentlichungstag einer Internet-Offenbarung ohne Grund oder lediglich unter Berufung auf die allgemeine Unzuverlässigkeit von Internet-Veröffentlichungen, so kann diesem Argument nur minimales Gewicht beigemessen werden, und die Schlussfolgerung des Prüfers wird davon in der Regel nicht beeinflusst.

Während das Datum und der Inhalt von Internet-Offenbarungen als gegeben betrachtet werden können, weisen die Offenbarungen selbst

natürlich unterschiedliche Grade der Verlässlichkeit auf. Je verlässlicher eine Offenbarung ist, desto schwieriger kann der Anmelder nachweisen, dass sie falsch ist. Im Folgenden wird die Verlässlichkeit einiger gängiger Arten von Internet-Veröffentlichungen beurteilt.

7.5.3.1 Fachzeitschriften

Von besonderer Bedeutung für Prüfer sind Online-Fachzeitschriften, die von wissenschaftlichen Verlagen (wie IEEE, Springer oder Derwent) publiziert werden. Solche Zeitschriften sind genauso verlässlich wie traditionelle Printmedien.

Zu beachten ist, dass die Internetversion ein und derselben Ausgabe einer Zeitschrift unter Umständen früher verfügbar ist als die Papierversion. Außerdem publizieren manche Zeitschriften (z. B. "Geophysics") eingesandte Manuskripte vorab im Internet, mitunter sogar noch vor ihrer Freigabe zur Veröffentlichung in der Papierausgabe. Wird der betreffende Artikel dann nicht zur Veröffentlichung angenommen, ist diese vorab erschienene Publikation möglicherweise die einzige Offenbarung der darin enthaltenen Informationen. Zu beachten ist weiter, dass das vorab veröffentlichte Manuskript von der endgültigen, gedruckten Version abweichen kann.

Ist der angegebene Veröffentlichungstag einer Online-Fachzeitschrift zu vage (sind also beispielsweise nur der Monat und das Jahr bekannt), und wäre die ungünstigste Annahme (der letzte Tag des Monats) ein zu spätes Datum, so kann sich der Prüfer nach dem genauen Veröffentlichungstag erkundigen. Eine entsprechende Anfrage kann direkt über ein Kontaktformular erfolgen, das der Herausgeber im Internet anbietet, oder aber über die Bibliothek des EPA.

7.5.3.2 Sonstige mit Printmedien vergleichbare Veröffentlichungen

Neben wissenschaftlichen Verlagen gibt es auch viele andere Quellen, die einen verlässlichen Veröffentlichungstag angeben. Dazu gehören beispielsweise Zeitungs- und Zeitschriftenverlage oder Fernseh- und Rundfunksender. Auch akademische Einrichtungen (wie Akademien der Wissenschaften oder Universitäten), internationale Organisationen (wie die Europäische Weltraumorganisation ESA), Behörden (wie Ministerien oder öffentliche Forschungseinrichtungen) und Normierungsinstitute fallen normalerweise in diese Kategorie.

Einige Universitäten bieten sogenannte Eprint-Archive an, in die Autoren in elektronischer Form Berichte über Forschungsergebnisse stellen können, noch bevor sie zur Veröffentlichung in einer Zeitschrift oder auf einer Konferenz eingereicht bzw. freigegeben werden. Einige dieser Berichte werden sogar nie irgendwo anders publiziert. Das bekannteste Archiv dieser Art ist arXiv.org (www.arxiv.org, gehostet von der Bibliothek der Cornell University); es gibt aber auch andere, z. B. das Cryptology ePrint Archive (eprint.iacr.org, gehostet von der International Association for Cryptologic Research). Manche Archive

durchsuchen das Internet und erfassen automatisch Publikationen von Forschern, die diese auf ihren Internetseiten öffentlich zur Verfügung gestellt haben; Beispiele dafür sind Citeseer und ChemXseer (citeseer.ist.psu.edu bzw. chemxseer.ist.psu.edu, beide gehostet von der Pennsylvania State University).

Unternehmen, Organisationen oder Privatpersonen nutzen das Internet, um dort Dokumente zugänglich zu machen, die früher auf Papier veröffentlicht worden wären. Das können beispielsweise Handbücher für Softwareprodukte (z. B. Videospiele) und für Produkte wie Mobiltelefone, Produktkataloge, Preislisten oder Whitepapers zu Produkten oder Produktgruppen sein. Die meisten dieser Dokumente sind natürlich an die Öffentlichkeit - z. B. an tatsächliche oder potenzielle Kunden - gerichtet und somit zur Veröffentlichung gedacht. Das angegebene Datum kann daher als Veröffentlichungstag betrachtet werden.

7.5.3.3 Neuartige Veröffentlichungsformen

Das Internet dient auch dazu, Informationen auf Wegen auszutauschen und zu veröffentlichen, die es so bisher nicht gab, beispielsweise im Rahmen von Usenet-Diskussionsgruppen, Blogs, E-Mail-Archiven von Mailinglisten oder Wiki-Seiten. Dokumente, die aus solchen Quellen stammen, gehören ebenfalls zum Stand der Technik; unter Umständen ist es hier jedoch aufwendiger, den Veröffentlichungstag festzustellen, und die Verlässlichkeit solcher Quellen kann sehr unterschiedlich sein.

Automatisch erzeugte Zeitangaben (wie sie für gewöhnlich Blog-Einträge, Usenet-Artikel, die Versionsgeschichte von Wiki-Seiten usw. aufweisen) sind als verlässliche Veröffentlichungsdaten anzusehen. Zwar könnten solche Daten von einer ungenauen Computeruhr erzeugt worden sein; demgegenüber ist zu berücksichtigen, dass viele Internetdienste von einer genauen Zeitmessung abhängen und häufig nicht mehr funktionieren, wenn Zeit und Datum nicht korrekt sind. Die vielfach genutzte Angabe "zuletzt geändert am" kann somit als Veröffentlichungstag herangezogen werden, sofern keine gegenteiligen Hinweise vorliegen.

7.5.4 Offenbarungen, die nicht oder nicht verlässlich datiert sind

Ist für die Prüfung eine Internet-Offenbarung relevant, die keine ausdrückliche Angabe eines Veröffentlichungstags beinhaltet oder deren Datumsangabe vom Anmelder als unzuverlässig nachgewiesen wurde, so kann der Prüfer versuchen, weitere Belege zur Feststellung oder Bestätigung des Veröffentlichungstags zu finden. Insbesondere könnten folgende Informationen für den Prüfer hilfreich sein:

- a) Bei Internet-Archivdiensten erhältliche Informationen zu Webseiten; der bekannteste dieser Dienste ist das über die sogenannte "Wayback-Maschine" zugängliche Internetarchiv www.archive.org. Die Tatsache, dass das Internetarchiv nicht

vollständig ist, macht die darin enthaltenen Daten nicht weniger glaubwürdig. Die auf Websites (und auch in angesehenen Informationsquellen wie Espacenet oder IEEE) standardmäßig erscheinenden rechtlichen Hinweise, wonach keine Gewähr für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen gegeben wird, sind nicht als negativer Indikator für die tatsächliche Zuverlässigkeit der Website zu werten.

- b) Zeitstempeldaten zu früheren Bearbeitungsstadien einer Datei oder Webseite (wie sie beispielsweise für Wiki-Seiten wie Wikipedia oder in Versionsverwaltungssystemen bei der verteilten Softwareentwicklung verwendet werden).
- c) Rechnergenerierte Zeitstempel, wie sie von Dateiverzeichnissen oder anderen Repositorien vergeben werden oder automatisch an Inhalte (z. B. Äußerungen in Foren oder Blogs) angefügt werden.
- d) Indexierungsdaten, mit denen Suchmaschinen (z. B. Google-Cache) Webseiten versehen. Diese Daten liegen nach dem eigentlichen Veröffentlichungstag der Offenbarung, weil die Suchmaschinen für die Indexierung einer neuen Website eine gewisse Zeit benötigen.
- e) In der Internet-Offenbarung selbst enthaltene Informationen zum Veröffentlichungstag. Datumsinformationen sind mitunter in der für die Erstellung der Website verwendeten Programmierung enthalten, erscheinen aber nicht auf der im Browser angezeigten Seite. Der Prüfer könnte unter Umständen computerforensische Tools einsetzen, um solche Daten zu finden. Eine angemessene Bewertung der Genauigkeit eines Datums durch Anmelder und Prüfer ist aber nur möglich, wenn der Prüfer weiß, woher es stammt, und dies dem Anmelder auch mitteilen kann.
- f) Daten zur Replikation der Offenbarung an verschiedenen Orten (Mirror-Sites) oder in unterschiedlichen Versionen.

Auch könnten beim Eigentümer oder Betreiber der Website Erkundigungen angestellt werden, um eine Veröffentlichung mit hinreichender Sicherheit zu datieren. Die Beweiskraft der entsprechenden Auskünfte muss dann gesondert beurteilt werden.

Kann kein Datum festgestellt werden - außer dem Tag, an dem der Prüfer den Inhalt abgerufen hat und der somit für die betreffende Anmeldung zu spät ist -, so kann die Offenbarung nicht als Stand der Technik für die Zwecke der Prüfung herangezogen werden. Ist der Prüfer der Auffassung, dass eine undatierte Veröffentlichung von großer Bedeutung für die Erfindung und somit von Interesse für den Anmelder oder Dritte ist, kann er sie im Recherchenbericht als L-Dokument anführen. Im Recherchenbericht und in der Stellung-

nahme zur Recherche ist dann zu erläutern, warum das Dokument angeführt wird. Eine solche Anführung der Offenbarung ermöglicht auch eine spätere Verwendung als Anführung bei anderen Anmeldungen, wobei das Abrufdatum als Veröffentlichungstag verwendet werden kann.

7.5.5 Problemfälle

Webseiten sind mitunter in Frames unterteilt, deren Inhalt aus verschiedenen Quellen stammt. Jeder dieser Frames kann ein eigenes Veröffentlichungsdatum haben, das unter Umständen überprüft werden muss. Bei einem Archivierungssystem kann es beispielsweise der Fall sein, dass ein Frame die archivierten Daten mit einem alten Veröffentlichungsdatum enthält, während andere Frames Werbung enthalten, die bei der Abfrage erzeugt wurde. Der Prüfer hat sicherzustellen, dass er das richtige Veröffentlichungsdatum verwendet, d. h. dass sich das angeführte Veröffentlichungsdatum auf den gewünschten Inhalt bezieht.

Enthält ein aus dem Internetarchiv abgerufenes Dokument Links, so ist nicht garantiert, dass diese Links auf Dokumente verweisen, die am gleichen Tag archiviert wurden. Es kann sogar vorkommen, dass ein Link gar nicht auf eine archivierte Seite verweist, sondern auf die aktuelle Version der Webseite. Dies gilt speziell für verlinkte Bilder, die oft nicht archiviert werden. Auch kann es vorkommen, dass archivierte Links überhaupt nicht funktionieren.

Manche Internetadressen (URLs) sind nicht dauerhaft und werden nur für eine einzige Session vergeben. Ein Indiz dafür sind lange Adressen mit scheinbar zufälligen Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Eine solche URL schließt zwar nicht aus, dass die Offenbarung als Stand der Technik herangezogen werden kann, bedeutet aber, dass die Adresse bei anderen (beispielsweise dem Anmelder nach Erhalt des Recherchenberichts) nicht funktioniert. Im Falle nicht dauerhafter URLs oder wenn dies aus anderen Gründen ratsam erscheint, sollte der Prüfer angeben, wie er von der Hauptseite der betreffenden Website zu dieser URL gelangt ist (d. h. welche Links oder Suchbegriffe verwendet wurden).

7.5.6 Technische Hinweise und allgemeine Anmerkungen

Beim Ausdrucken einer Webseite ist darauf zu achten, dass die vollständige URL gut lesbar ist. Dasselbe gilt für den maßgeblichen Veröffentlichungstag auf einer Webseite.

Es ist zu berücksichtigen, dass Veröffentlichungsdaten in verschiedenen Formaten dargestellt sein können, d. h. insbesondere im europäischen Format (TT/MM/JJJJ), im US-Format (MM/TT/JJJJ) oder im ISO-Format (JJJJ/MM/TT). Falls das Format nicht ausdrücklich genannt ist, kann für die Tage 1 - 12 jedes Monats nicht unterschieden werden, ob das europäische oder das US-Format verwendet wurde.

Liegt ein Veröffentlichungstag nahe am betreffenden Prioritätstag, so kann die Zeitzone der Veröffentlichung für die Auslegung eines Veröffentlichungstags entscheidend sein.

Der Prüfer hat stets das Datum anzugeben, an dem die Webseite aufgerufen wurde. Bei der Anführung von Internet-Offenbarungen sollte er die Relevanz des Dokuments als Stand der Technik erläutern, also beispielsweise angeben, wie und wo er auf das Veröffentlichungsdatum gestoßen ist (z. B. dass die acht Ziffern in der URL das Archivierungsdatum im Format JJJJMMTT darstellen), und auch sonstige relevante Informationen nennen (z. B. bei Anführung von zwei oder mehr miteinander verbundenen Dokumenten, inwiefern diese zusammenhängen, beispielsweise dass man über den Link "xyz" im ersten Dokument zum zweiten Dokument gelangt).

7.6 Standards, Normen und entsprechende vorbereitende Dokumente

Standards und Normen definieren Eigenschaften und Qualitätsvorgaben für Erzeugnisse, Verfahren, Dienstleistungen oder Materialien (z. B. die Merkmale einer Schnittstelle) und werden in der Regel von Normungsorganisationen im Einvernehmen mit den relevanten Interessengruppen der Wirtschaft entwickelt.

Endgültige Standards und Normen selbst gehören grundsätzlich zum Stand der Technik nach Art. 54 (2); allerdings gibt es einige wichtige Ausnahmen. Eine davon betrifft private Normungsgremien (z. B. in den Bereichen CD-ROM, DVD und Blu-ray), die ihre endgültigen Standards nicht veröffentlichen, sondern interessierten Kreisen nur gegen Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung (die es den Empfängern der Dokumente streng untersagt, ihren Inhalt zu offenbaren) zugänglich machen.

Bevor eine Normungsorganisation sich auf die Festlegung oder Weiterentwicklung einer Norm einigt, werden verschiedene Arten vorbereitender Dokumente vorgelegt und erörtert. Diese vorbereitenden Dokumente sollten wie jede andere schriftliche oder mündliche Offenbarung behandelt werden, d. h. um als Stand der Technik gelten zu können, müssen sie vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein, und zwar ohne eine Verpflichtung zur Geheimhaltung. Wird einer Anmeldung im Recherchen- oder Prüfungsverfahren ein vorbereitendes Normungsdokument entgegengehalten, müssen dieselben Sachverhalte geklärt werden wie bei jedem anderen Beweismittel (siehe G-IV, 1 und T 738/04).

Ob eine ausdrückliche Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht, muss im Einzelfall auf der Grundlage der Dokumente geprüft werden, die eine solche Verpflichtung belegen sollen (siehe T 273/02 und T 738/04). Dabei kann es sich um allgemeine Richtlinien, Leitlinien oder Grundsätze der betreffenden Normungsorganisation, Lizenzbestimmungen oder ein Memorandum of Understanding zwischen der

Normungsorganisation und ihren Mitgliedern handeln. Im Fall einer allgemeinen Geheimhaltungsklausel, d. h. einer Vorgabe, die nicht auf oder in dem relevanten vorbereitenden Dokument selbst angegeben ist, muss nachgewiesen werden, dass die allgemeine Verpflichtung zur Geheimhaltung sich tatsächlich bis zum maßgeblichen Zeitpunkt auf das fragliche Dokument erstreckt hat. Das bedeutet aber nicht, dass das Dokument selbst ausdrücklich als vertraulich gekennzeichnet sein muss (siehe T 273/02).

Ist ein vorbereitendes Dokument in den internen Datenbanken des EPA oder über eine frei zugängliche Quelle (z. B. im Internet) verfügbar, kann es der Prüfer im Recherchenbericht anführen und im Verfahren darauf Bezug nehmen. Die öffentliche Zugänglichkeit des Dokuments kann im Prüfungs- und Einspruchsverfahren gemäß den vorstehend genannten Grundsätzen weiter untersucht werden, sofern dies erforderlich erscheint.

Während Dokumente in den internen Datenbanken des EPA als öffentlich zugänglich gelten, kann keine solche allgemeine Aussage für Dokumente aus anderen Quellen getroffen werden.

8. Querverweise zwischen Dokumenten des Stands der Technik

Wenn ein Dokument (das "Hauptdokument") zur genaueren Information über bestimmte Merkmale ausdrücklich auf ein anderes, zweites Dokument verweist, ist die Lehre dieses Dokuments als Bestandteil des Hauptdokuments anzusehen, sofern das Dokument der Öffentlichkeit am Veröffentlichungstag des Hauptdokuments zugänglich war (siehe T 153/85) (zum Stand der Technik nach Art. 54 (3) siehe G-IV, 5.1 und F-III, 8, vorletzter Absatz). Der maßgebliche Zeitpunkt für die Zwecke der Neuheitsprüfung ist jedoch immer das Datum des Hauptdokuments (siehe G-IV, 3).

9. Fehler in Dokumenten des Stands der Technik

Dokumente des Stands der Technik können durchaus auch Fehler enthalten. Wenn für den Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens (siehe G-VII, 3.1)

- i) sofort ersichtlich ist, dass die Offenbarung in einem relevanten Dokument des Stands der Technik fehlerhaft ist, und
- ii) er ebenso erkennen kann, was die einzig mögliche Berichtigung wäre,

dann sind die Fehler in der Offenbarung für die Relevanz als Stand der Technik unerheblich. Das Dokument kann daher, wenn es darum geht, die Relevanz für die Patentierbarkeit zu beurteilen, als berichtigt angesehen werden (siehe T 591/90).

9.1 Inkorrekte Datensätze von chemischen Verbindungen in Online-Datenbanken

Wenn der Prüfer bei der Abfrage in einer Datenbank, die durch Zusammenfassung von Ausgangsdokumenten (z. B. Patenten, Zeitschriftenartikeln oder Büchern) und Herleitung der darin offenbarten chemischen Verbindungen erstellt wurde, eine Verbindung ermittelt, diese aber beim Lesen des Ausgangsdokuments nicht finden kann, bedeutet das nicht automatisch, dass ein Fehler vorliegt und die Verbindung in dem Dokument nicht offenbart ist. So gehören z. B. Verbindungen, die zwar genannt sind, deren Struktur aber nicht abgebildet ist, dennoch zur Offenbarung und werden in der Zusammenfassung erfasst. Zudem verwenden die Betreiber in ihrer Datenbank eine Standard-Nomenklatur, was Autoren von Fachliteratur häufig nicht tun. Insofern kann sich die im Datensatz angegebene Bezeichnung der Verbindung von der im Ausgangsdokument verwendeten unterscheiden.

Es kann jedoch auch vorkommen, dass der Prüfer die Verbindung tatsächlich nicht im Ausgangsdokument findet, diese aber für die Beurteilung der Patentierbarkeit relevant ist. In solchen Fällen kann er sich beim Datenbankbetreiber erkundigen, warum die Verbindung in der Zusammenfassung des Ausgangsdokuments erwähnt wird und wo genau sie dort offenbart ist. Liegt bei Abfassung des Recherchenberichts noch keine Antwort des Datenbankbetreibers vor, sollte der Prüfer davon ausgehen, dass die Verbindung in dem Dokument tatsächlich offenbart ist, und das Dokument im Recherchenbericht und in der Stellungnahme zur Recherche anführen. Gleichzeitig sollte er jedoch die Recherche fortsetzen, als ob es die Verbindung nicht gäbe.

Kapitel V – Unschädliche Offenbarungen

1. Allgemeines

Es gibt nur zwei spezielle Fälle, in denen eine frühere Offenbarung der Erfindung als Stand der Technik außer Betracht bleibt, nämlich wenn die Offenbarung unmittelbar oder mittelbar zurückgeht: *Art. 55 (1)*

- i) auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers, beispielsweise wenn die vom Anmelder stammende Erfindung gegen dessen Willen offenbart wurde, oder *Art. 55 (1) a)*
- ii) auf die Schaustellung der Erfindung durch den Anmelder oder dessen Rechtsvorgänger auf einer amtlich anerkannten Ausstellung im Sinne des Art. 55 (1) b). *Art. 55 (1) b)*

2. Frist

Eine wesentliche Voraussetzung ist in den Fällen G-V, 1 i) und ii), dass die betreffende Offenbarung nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist. Für die Berechnung der Frist von sechs Monaten ist der Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend, nicht der Prioritätstag (siehe G 3/98 und G 2/99).

3. Offensichtlicher Missbrauch

Im Fall G-V, 1 i) kann die Offenbarung durch ein veröffentlichtes Dokument oder auf andere Weise erfolgt sein. Im Sonderfall kann die Offenbarung durch eine europäische Patentanmeldung mit einem früheren Prioritätstag erfolgt sein. Beispielsweise kann eine Person B, der in vertraulicher Weise über die Erfindung von A berichtet worden ist, selbst ein Patent für diese Erfindung beantragen. Ist dies der Fall, so steht die Offenbarung, die sich aus der Veröffentlichung der Anmeldung von B ergibt, den Rechten von A nicht entgegen, sofern A bereits eine Anmeldung eingereicht hat oder innerhalb von sechs Monaten nach einer solchen Veröffentlichung einreicht. Nach Art. 61 ist B auf jeden Fall nicht berechtigt, seine Anmeldung weiterzuverfolgen (siehe G-VI, 2).

Ein "offensichtlicher Missbrauch" liegt dann vor, wenn derjenige, der die Erfindung offenbart, entweder vorsätzlich einen Schaden verursachen will oder weiß oder vermutet, dass sich aus dieser Offenbarung ein Schaden ergibt oder ergeben könnte (siehe T 585/92).

Art. 55 (2)
Regel 25

4. Internationale Ausstellung

Im Fall G-V, 1 ii) muss die Anmeldung innerhalb von sechs Monaten nach Offenbarung der Erfindung auf der Ausstellung eingereicht worden sein, wenn die Schaustellung der Anmeldung nicht schaden soll. Ferner muss der Anmelder zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung angeben, dass die Erfindung zur Schau gestellt worden ist, und innerhalb von vier Monaten auch eine Bescheinigung mit den nach Regel 25 geforderten Angaben einreichen (siehe A-IV, 3). Die anerkannten Ausstellungen werden im Amtsblatt veröffentlicht.

Kapitel VI – Neuheit

1. Stand der Technik nach Artikel 54 (2)

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Zur Definition des "Standes der Technik" siehe G-IV, 1. Bei der Prüfung der Neuheit ist es (im Unterschied zur erfinderischen Tätigkeit, siehe G-VII, 8) nicht zulässig, verschiedene Teile des Standes der Technik miteinander zu verbinden. Ebenso wenig ist es zulässig, verschiedene Bestandteile unterschiedlicher Ausführungsformen, die in ein und demselben Dokument beschrieben sind, miteinander zu verbinden, sofern nicht im Dokument selbst eine solche Verbindung nahegelegt wird (siehe T 305/87).

Das Konzept des "ernsthaft in Betracht Ziehens" (siehe G-VI, 8 iii)) kann jedoch auch dazu dienen, zu beurteilen, ob einzelne Merkmale in einem Dokument miteinander kombiniert werden können (siehe T 666/89, T 656/92 und T 632/93).

Als Bestandteil des Dokuments sind auch etwaige Merkmale, auf die ausdrücklich verzichtet worden ist (ausgenommen Disclaimer, die nicht ausführbare Ausführungsformen ausschließen), und der im Dokument angegebene Stand der Technik, soweit er darin eigens beschrieben ist, anzusehen.

Ferner ist es zulässig, zur Auslegung eines in einem Dokument verwendeten Fachbegriffs ein Lexikon oder ein ähnliches Nachschlagewerk heranzuziehen.

2. Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Äquivalente

Die zum Stand der Technik gehörenden Dokumente sind für den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich, wenn dieser unmittelbar und eindeutig aus einem Dokument hervorgeht, einschließlich der Merkmale, die darin zwar nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind. Beispielsweise ist die Offenbarung der Benutzung von Gummi in den Fällen, in denen eindeutig dessen elastische Eigenschaften genutzt werden, auch wenn dies nicht ausdrücklich gesagt ist, neuheitsschädlich für die Benutzung eines elastischen Materials. Die Beschränkung auf den Gegenstand, der aus dem Dokument "unmittelbar und eindeutig hervorgeht", ist wichtig. Es ist also nicht richtig, die Lehre eines Dokuments bei der Prüfung auf Neuheit dahin gehend auszulegen, dass sie allgemein bekannte Äquivalente, die in dem Dokument nicht offenbart sind, einschließt; dies gehört in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit.

3. Maßgeblicher Zeitpunkt eines vorveröffentlichten Dokuments

Bei der Ermittlung der Neuheit sollte ein früheres Dokument so verstanden werden, wie es der Fachmann zum maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments verstanden hat. Mit dem Begriff "maßgeblicher Zeitpunkt" ist im Falle eines vorveröffentlichten Dokuments das

Veröffentlichungsdatum und im Falle eines Dokuments gemäß Art. 54 (3) der Anmeldetag oder gegebenenfalls der Prioritätstag (siehe G-IV, 5.1) gemeint.

4. Ausführbare Offenbarung eines vorveröffentlichten Dokuments

Ein in einem Dokument beschriebener Gegenstand kann nur dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit als Bestandteil des Stands der Technik im Sinne des Art. 54 (1) angesehen werden, wenn die darin dem Fachmann vermittelte Information so vollständig ist, dass er zum maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments (siehe G-VI, 3) die technische Lehre, die Gegenstand des Dokuments ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ausführen kann (siehe T 26/85, T 206/83 und T 491/99).

Ebenso ist zu beachten, dass eine chemische Verbindung, deren Name oder Formel in einem Dokument des Stands der Technik erwähnt ist, nur dann als bekannt anzusehen ist, wenn die Angaben in dem Dokument – gegebenenfalls zusammen mit dem allgemeinen Fachwissen zum maßgeblichen Zeitpunkt des Dokuments - ihre Herstellung und Abtrennung oder, zum Beispiel im Falle einer in der Natur vorkommenden Verbindung, nur ihre Abtrennung ermöglichen.

5. Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele

Bei der Beurteilung der Neuheit ist zu berücksichtigen, dass die Offenbarung eines allgemeinen Begriffs die Neuheit eines speziellen Beispiels, das unter den offenbarten allgemeineren Begriff fällt, nicht vorwegnimmt; neuheitsschädlich ist dagegen die Offenbarung eines speziellen Begriffs für einen allgemeineren Anspruch, der den offenbarten speziellen Begriff einschließt, z. B. ist eine Offenbarung von Kupfer neuheitsschädlich für Metall als allgemeinen Begriff, aber nicht neuheitsschädlich für irgendein anderes Metall als Kupfer, und eine Offenbarung von Nieten ist neuheitsschädlich für Befestigungsmittel als allgemeinen Begriff, aber nicht neuheitsschädlich für irgendein anderes Befestigungsmittel als Niete.

6. Implizite Offenbarung und Parameter

Im Falle eines früheren Dokuments kann sich die mangelnde Neuheit aus dem Dokument selbst eindeutig ergeben. Sie kann sich jedoch auch implizit dadurch ergeben, dass ein Fachmann bei Ausführung dessen, was sich aus dem früheren Dokument ergibt, zwangsläufig zu einem Ergebnis gelangt, das unter den Patentanspruch fällt. Einen Einwand wegen mangelnder Neuheit dieser Art sollte der Prüfer jedoch nur dann erheben, wenn kein berechtigter Zweifel hinsichtlich der praktischen Auswirkungen der früheren Lehre besteht (bezüglich einer zweiten nicht medizinischen Verwendung siehe jedoch G-VI, 7). Solche Situationen können sich auch ergeben, wenn die Erfindung oder eines ihrer Merkmale in den Patentansprüchen durch Parameter definiert ist (siehe F-IV, 4.11). Möglicherweise ist in dem einschlägigen Stand der Technik ein anderer Parameter oder gar kein Parameter

erwähnt. Sind die bekannten und die beanspruchten Erzeugnisse sonst völlig identisch (was zu erwarten ist, wenn beispielsweise die Ausgangserzeugnisse und die Herstellungsverfahren identisch sind), dann ist zunächst ein Einwand wegen mangelnder Neuheit geltend zu machen. Die Beweislast für ein angeblich unterscheidendes Merkmal liegt beim Anmelder. Legt der Anmelder keine Nachweise für seine Behauptungen vor, kann nicht im Zweifelsfall zugunsten des Anmelders entschieden werden (siehe T 1764/06). Kann der Anmelder hingegen z. B. durch geeignete Vergleichstests nachweisen, dass hinsichtlich der Parameter Unterschiede bestehen, so ist fraglich, ob die Anmeldung alle für die Herstellung von Erzeugnissen, die die in dem Patentanspruch aufgeführten Parameter aufweisen, wesentlichen Merkmale offenbart (Art. 83).

7. Neuheitsprüfung

Bei der Beurteilung, ob der Gegenstand eines Anspruchs neu ist, sollte der Prüfer die in F-IV, 4.5 bis 4.21 gegebene Anleitung berücksichtigen. Er sollte bedenken, dass insbesondere bei einem auf einen Gegenstand gerichteten Anspruch nicht als Unterscheidungsmerkmale anzusehende Angaben über eine beabsichtigte besondere Art der Verwendung außer Acht gelassen werden sollten (siehe F-IV, 4.13). Beispielsweise würde ein für die Verwendung als Katalysator beanspruchter Stoff nicht als neu gegenüber dem gleichen als Farbstoff bekannten Stoff angesehen werden, es sei denn, die erwähnte Verwendung verlangt eine besondere Art des Stoffs (z. B. bestimmte Zusätze), die ihn von der bekannten Art des Stoffs unterscheidet. Das heißt, dass Merkmale, die zwar nicht ausdrücklich genannt werden, die jedoch durch die besondere Art der Verwendung vorgegeben sind, berücksichtigt werden sollten (siehe das Beispiel einer "Form für Stahlschmelzen" in F-IV, 4.13). Zu Ansprüchen, die auf eine erste medizinische Verwendung gerichtet sind, siehe G-II, 4.2.

Eine bekannte Verbindung wird nicht schon dadurch neu, dass sie in einem anderen Reinheitsgrad vorliegt, wenn dieser Reinheitsgrad mit herkömmlichen Mitteln erzielt werden kann (siehe T 360/07).

7.1 Zweite oder weitere medizinische Verwendung bekannter Arzneimittel

Ein Stoff oder ein Stoffgemisch, von dem bereits eine erste medizinische Indikation bekannt ist, kann nach Art. 54 (5) noch für eine zweite oder weitere Verwendung in einem Verfahren nach Art. 53 c) patentierbar sein, sofern diese Verwendung neu und erfinderisch ist.

Art. 54 (4) und (5) sieht somit eine Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz vor, dass Erzeugnisansprüche nur für (absolut) neue Produkte gewährt werden können. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Erzeugnisansprüche für die erste und weitere medizinische Verwendungen nicht alle anderen Patentierbarkeitsvoraussetzungen, insbesondere diejenige der erfinderischen Tätigkeit, erfüllen müssen (siehe T 128/82).

Ein Anspruch der Form "Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs X zur Behandlung der Krankheit Y" ist als auf ein nach Art. 53 c) ausdrücklich von der Patentierbarkeit ausgenommenes Behandlungsverfahren gerichtet anzusehen und deshalb nicht zuzulassen. Ein Anspruch der Form "Stoff X zur Verwendung als Arzneimittel" ist zulässig, auch wenn X ein bekannter Stoff ist, seine Verwendung in der Medizin aber nicht bekannt ist. Ebenso ist ein Anspruch der Form "Stoff X zur Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y" möglich, sofern ein solcher Anspruch gegenüber allem Stand der Technik erfinderisch ist, der die Verwendung von X als Arzneimittel offenbart.

Die Behandlung einer Krankheit mit einem Stoff oder Stoffgemisch, dessen Verwendung zur Behandlung dieser Krankheit bereits bekannt ist, stellt, wenn sie sich von der bekannten Behandlung nur durch eine Dosierungsanleitung unterscheidet, eine spezifische weitere medizinische Anwendung im Sinne des Art. 54 (5) dar (siehe G 2/08).

Art. 82

Offenbart eine Anmeldung erstmalig eine Reihe gesonderter Verwendungsarten eines bekannten Stoffs oder Stoffgemischs für chirurgische und therapeutische Verfahren oder Diagnostizierverfahren, so können in der Regel in dieser Anmeldung unabhängige Patentansprüche aufgestellt werden, von denen jeder auf den Stoff oder das Stoffgemisch für eine der verschiedenen Verwendungsarten gerichtet ist, d. h., ein "a priori"-Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung sollte im Allgemeinen nicht erhoben werden (siehe F-V, 7).

Ein Patentanspruch der Form "Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs X zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung Z" kann unabhängig davon zulässig sein, ob es sich um die erste oder eine "weitere" (zweite oder folgende) therapeutische Anwendung handelt (schweizerische Anspruchsform) wenn diese Anwendung neu und erfinderisch ist (siehe G 1/83) und der Anmelde- bzw. früheste Prioritätstag der Anmeldung vor dem 29. Januar 2011 liegt. Ist bei einer ab diesem Tag eingereichten Anmeldung die Erfindung durch eine zweite (oder weitere) therapeutische Verwendung eines Arzneimittels gekennzeichnet, so darf diese Erfindung nicht in der schweizerischen Anspruchsform dargestellt sein (siehe Mitteilung des EPA, ABI. EPA 2010, 514).

Ansprüche der Form "Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung Z, gekennzeichnet durch die Verwendung des Stoffs X" oder sachlich gleichwertige Ansprüche (siehe T 958/94) können unabhängig davon zulässig sein, ob es sich um die erste oder eine "weitere" (zweite oder folgende) therapeutische Anwendung handelt, wenn diese Anwendung neu und erfinderisch ist und die Anmeldung vor dem oben genannten Datum eingereicht wurde (siehe G 1/83). Der Anmelder darf bei gleichzeitiger Offenbarung mehrerer "weiterer" therapeutischer Anwendungen nur dann in ein und derselben Anmeldung Patentansprüche der oben genannten Art, die

auf die verschiedenen therapeutischen Anwendungen gerichtet sind, aufstellen, wenn diese eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Art. 82). Bei Verwendungs- oder Verfahrensansprüchen der oben genannten Art ist ferner zu beachten, dass eine pharmazeutische Wirkung allein noch nicht unbedingt eine therapeutische Anwendung beinhaltet. So kann beispielsweise die selektive Belegung eines spezifischen Rezeptors durch einen bestimmten Stoff als solche nicht als therapeutische Anwendung angesehen werden; die Entdeckung, dass ein Stoff selektiv an einen Rezeptor bindet, stellt zwar einen wichtigen Beitrag zum wissenschaftlichen Kenntnisstand dar, muss jedoch in Form einer **definierten, tatsächlichen** Behandlung eines pathologischen Leidens zur Anwendung kommen, um als technischer Beitrag zum Stand der Technik und damit als patentfähige Erfindung zu gelten (siehe T 241/95). Siehe auch F-IV, 4.22 in Bezug auf die funktionelle Definition eines pathologischen Leidens.

7.2 Zweite nicht medizinische Verwendung

Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten Zweck gerichtet ist (zweite nicht medizinische Verwendung), der auf einer technischen Wirkung beruht, ist dahin gehend auszulegen, dass er diese technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthält. Ein solcher Anspruch ist nicht nach Art. 54 (1) zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist (G 2/88 und G 6/88). Die Neuheit der Verwendung einer bekannten Verbindung zur bekannten Herstellung eines bekannten Produkts kann nicht von einer neuen Eigenschaft des erzeugten Produkts abgeleitet werden. In so einem Fall ist die Verwendung einer Verbindung zur Herstellung eines Produkts als ein Verfahren zur Herstellung des Produkts durch die Verbindung zu interpretieren. Sie kann nur als neu betrachtet werden, wenn das Herstellungsverfahren als solches neu ist (siehe T 1855/06). Zu Ansprüchen, die auf eine zweite oder weitere medizinische Verwendung gerichtet sind, siehe G-II, 4.2.

8. Auswahlerfindungen

Bei Auswahlerfindungen geht es um eine Auswahl nicht ausdrücklich erwähnter Einzelelemente, Teilmengen oder Teilbereiche in einer größeren bekannten Menge oder einem größeren bekannten Bereich.

- i) Um die Neuheit einer Auswahl zu ermitteln, ist zu entscheiden, ob die ausgewählten Elemente in individualisierter (konkreter) Form im Stand der Technik offenbart sind (siehe T 12/81). Eine Auswahl aus einer einzelnen Liste konkret offenbarter Elemente verleiht noch keine Neuheit. Muss jedoch eine Auswahl aus zwei oder mehr Listen einer gewissen Länge getroffen werden, um eine spezifische Kombination von Merkmalen zu erhalten, so verleiht die daraus resultierende Merkmalskombination, die im Stand der Technik nicht eigens offenbart ist, Neuheit

("Zwei-Listen-Prinzip"). Beispiele für eine solche Auswahl aus zwei oder mehr Listen sind die Auswahl von:

- a) chemischen Einzelverbindungen aus einer bekannten generischen Formel, wobei die ausgewählte Verbindung aus der Auswahl spezifischer Substituenten aus zwei oder mehr "Listen" von Substituenten in der bekannten generischen Formel hervorgeht. Dasselbe gilt für spezifische Gemische, die aus der Auswahl einzelner Komponenten aus Listen von Komponenten hervorgehen, die das Gemisch des Stands der Technik bilden.
 - b) Ausgangsmaterialien für die Herstellung eines Endprodukts
 - c) Teilbereichen mehrerer Parameter aus entsprechenden bekannten Bereichen
- ii) Ein aus einem größeren Zahlenbereich des Stands der Technik ausgewählter Teilbereich gilt als neu, wenn jedes der drei folgenden Kriterien erfüllt ist (siehe T 198/84 und T 279/89):
- a) Der ausgewählte Teilbereich ist im Vergleich zu dem bekannten Bereich eng,
 - b) der ausgewählte Teilbereich hat genügend Abstand von konkreten im Stand der Technik offenbarten Beispielen und von den Eckwerten des bekannten Bereichs und
 - c) der ausgewählte Bereich ist kein willkürlicher Ausschnitt des Stands der Technik, d. h. keine bloße Ausführungsform des Stands der Technik, sondern eine andere Erfindung (gezielte Auswahl, neue technische Lehre).

Ein nur im beanspruchten Teilbereich auftretender Effekt verleiht diesem Teilbereich noch keine Neuheit. Ein technischer Effekt, der im ausgewählten Teilbereich, aber nicht im gesamten bekannten Bereich auftritt, kann aber eine Bestätigung dafür sein, dass das Kriterium c) erfüllt ist, d. h. dass die Erfindung neu und nicht nur ein Ausschnitt des Stands der Technik ist. Die Bedeutung der Begriffe "eng" und "genügend Abstand" ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Der neue technische Effekt, der in dem ausgewählten Bereich auftritt, kann aber eine Bestätigung dafür sein, dass das Kriterium c) erfüllt ist, d. h. dass die Erfindung neu und nicht nur ein Ausschnitt des Stands der Technik ist. Die Bedeutung der Begriffe "eng" und "genügend Abstand" ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Der neue technische Effekt, der in dem ausgewählten Bereich auftritt, kann auch derselbe sein, der mit dem breiteren bekannten Bereich erzielt wird, jedoch in einem stärkeren Ausmaß.

- iii) Bei sich überschneidenden Bereichen (z. B. Zahlenbereichen, chemischen Formeln) des beanspruchten Gegenstands und des Stands der Technik gelten für die Neuheitsprüfung dieselben Grundsätze wie in anderen Fällen, beispielsweise bei Auswählerfindungen (siehe T 666/89). Es muss ermittelt werden, welcher Gegenstand der Öffentlichkeit durch eine Offenbarung im Stand der Technik zugänglich gemacht wurde und somit zum Stand der Technik gehört. In diesem Zusammenhang gilt es nicht nur Beispiele, sondern den gesamten Inhalt der Vorveröffentlichung zu berücksichtigen. Bei sich überschneidenden Bereichen oder Zahlenbereichen physikalischer Parameter sind ausdrücklich erwähnte Eckwerte des bekannten Bereichs, ausdrücklich erwähnte Zwischenwerte oder ein konkretes Beispiel des Stands der Technik im Überschneidungsbereich neuheitsschädlich. Es reicht nicht aus, bestimmte neuheitsschädliche Werte, die aus dem Bereich des Stands der Technik bekannt sind, auszuschließen, sondern es ist auch zu prüfen, ob der Fachmann unter Berücksichtigung der technischen Gegebenheiten sowie des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ernsthaft erwogen hätte, die technische Lehre aus dem bekannten Dokument im Überschneidungsbereich anzuwenden. Kann dies mit einiger Wahrscheinlichkeit bejaht werden, so ist auf mangelnde Neuheit zu schließen. In der Sache T 26/85 konnte der Fachmann nicht ernsthaft erwägen, im Überschneidungsbereich zu arbeiten, da der Stand der Technik überraschenderweise eine begründete Feststellung enthielt, die ihn eindeutig davon abgehalten hätte, diesen Bereich zu wählen, obwohl er im Stand der Technik beansprucht war. Die in Ziffer ii) genannten Kriterien können analog für die Neuheitsprüfung von sich überschneidenden Zahlenbereichen verwendet werden (siehe T 17/85). Bei sich überschneidenden chemischen Formeln kann die Neuheit bejaht werden, wenn sich der beanspruchte Gegenstand im Überschneidungsbereich durch ein neues technisches Element (neue technische Lehre) vom Stand der Technik unterscheidet, siehe T 12/90, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe, wie z. B. bei einem spezifisch ausgewählten chemischen Rest, der im Überschneidungsbereich allgemein vom Stand der Technik abgedeckt wird, aber im bekannten Dokument nicht individualisiert ist. Trifft dies nicht zu, ist zu prüfen, ob der Fachmann ernsthaft erwägen würde, im Überschneidungsbereich zu arbeiten bzw. ob er annehmen würde, dass der Überschneidungsbereich direkt und unmissverständlich im Stand der Technik impliziert ist (siehe z. B. T 536/95). Kann dies bejaht werden, so liegt keine Neuheit vor.

8.1 Fehlergrenzen bei Zahlenangaben

Der Fachmann weiß, dass technische Zahlenangaben in Zusammenhang mit Messungen mit einem Messfehler behaftet sind, der die Mess- oder Rechengenauigkeit begrenzt. Daher gilt in der naturwissenschaftlich-technischen Literatur allgemein die Konvention, dass die letzte angegebene Stelle von Zahlenwerten der Messgenauigkeit entspricht. Falls keine anderen Fehlergrenzen angegeben sind, ist der

Maximalfehler für die letzte angegebene Stelle aus der Rundungskonvention abzuschätzen (siehe T 175/97). So liegt beispielsweise die Fehlergrenze für den Wert 3,5 cm bei 3,45 - 3,54. Bei der Interpretation von Wertebereichen in Patentschriften wird der Fachmann von denselben Annahmen ausgehen.

9. Neuheit von Durchgriffsansprüchen

Ein Durchgriffsanspruch ist ein Anspruch, mit dem Schutz für ein chemisches Erzeugnis (sowie entsprechende Verwendungen und Zusammensetzungen usw.) erlangt werden soll, indem dieses Erzeugnis funktionell durch seine Wirkung (z. B. als Agonist/Antagonist) auf ein biologisches Target wie ein Enzym oder einen Rezeptor (siehe F-III, 9) definiert wird. So definiert der Anmelder in vielen Fällen chemische Verbindungen durch Bezugnahme auf ein neu identifiziertes biologisches Target. Allerdings sind Verbindungen, die an dieses Target binden und darauf wirken, nicht unbedingt allein deshalb neu, weil das Target, auf das sie ihre Wirkung entfalten, neu ist. Häufig liefert sogar der Anmelder selbst in seiner Anmeldung Testergebnisse, wonach bekannte Verbindungen auf das neue biologische Target wirken, und zeigt damit, dass Verbindungen, die unter die funktionelle Definition des Durchgriffsanspruchs fallen, im Stand der Technik bekannt sind und der entsprechende Durchgriffsanspruch folglich nicht neu ist.

Kapitel VII – Erfinderische Tätigkeit

1. Allgemeines

Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Neuheit (siehe G-IV, 5) und erfinderische Tätigkeit sind unterschiedliche Kriterien. Die Frage, ob eine erfinderische Tätigkeit gegeben ist, stellt sich nur, wenn die Erfindung neu ist.

Art. 56

2. Stand der Technik; Anmeldetag

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit gilt als "Stand der Technik" die in Art. 54 (2) hierfür festgelegte Definition (siehe G-IV, 1). Sie ist so auszulegen, dass als Stand der Technik Informationen gelten, die für ein bestimmtes Gebiet der Technik relevant sind (siehe T 172/03). Der Stand der Technik umfasst dabei nicht die in Art. 54 (3) genannten später veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen. Wie in G-IV, 3 erwähnt, ist der "Anmeldetag" im Sinne des Art. 54 (2) gegebenenfalls der Prioritätstag (siehe F-VI). Der Stand der Technik kann auch nur im einschlägigen allgemeinen Fachwissen bestehen, das nicht unbedingt schriftlich fixiert sein muss und nur dann der Substantiierung bedarf, wenn es angefochten wird (siehe T 939/92).

3. Fachmann

Es ist zu unterstellen, dass es sich bei dem "Fachmann" um einen erfahrenen Mann der Praxis auf dem jeweiligen Gebiet der Technik handelt, der über durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und darüber unterrichtet ist, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört (siehe T 4/98, T 143/94 und T 426/88). Es ist auch zu unterstellen, dass er zu allem, was zum "Stand der Technik" gehört, insbesondere den im Recherchenbericht angegebenen Dokumenten, Zugang hatte und über die auf dem betreffenden Gebiet der Technik üblichen Mittel und Fähigkeiten für routinemäßige Arbeiten und Versuche verfügte. Veranlasst die Aufgabe den Fachmann, die Lösung auf einem anderen technischen Gebiet zu suchen, so ist der Fachmann auf diesem Gebiet der zur Aufgabenlösung berufene Fachmann. Er befasst sich mit der ständig fortschreitenden Entwicklung auf seinem technischen Gebiet (siehe T 774/89 und T 817/95). Von ihm kann erwartet werden, dass er auch auf Nachbargebieten und allgemeinen technischen Gebieten nach Anregungen sucht (siehe T 176/84 und T 195/84) oder selbst auf weit entfernt liegenden Gebieten der Technik, wenn es dazu eine Veranlassung gibt (siehe T 560/89). Daher sind das Wissen und Können dieses Fachmanns bei der Beurteilung, ob die Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, zugrunde zu legen (siehe T 32/81). Es kann auch Fälle geben, in denen es zweckmäßig ist, eher an Personengruppen, beispielsweise ein Forschungs- oder Produktionsteam, zu denken als an eine Einzelperson (siehe T 164/92 und T 986/96). Zu beachten ist ferner, dass der Fachmann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und der ausreichenden

Offenbarung den gleichen Wissensstand hat (siehe T 60/89, T 694/92 und T 373/94).

3.1 Allgemeines Fachwissen

Das allgemeine Fachwissen kann aus verschiedenen Quellen entstehen; es hängt nicht zwangsläufig davon ab, dass ein bestimmtes Dokument zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlicht wurde. Eine Behauptung, dass etwas allgemeines Fachwissen ist, braucht nur dann belegt zu werden (z. B. durch ein Handbuch), wenn dies bestritten wird (siehe G-IV, 2).

Eine einzelne Veröffentlichung (z. B. eine Patentschrift, aber auch der Inhalt einer Fachzeitschrift) kann normalerweise nicht als allgemeines Fachwissen betrachtet werden (siehe T 475/88). In besonderen Fällen können Artikel in Fachzeitschriften für das allgemeine Fachwissen repräsentativ sein (siehe T 595/90). Dies gilt insbesondere für Übersichtsartikel (siehe T 309/88). Für den Fachmann, der an der Zusammenführung von Ausgangsmaterialien arbeitet, gehören Untersuchungen über diese Materialien, die von ganz wenigen Herstellern ausgeführt wurden, zum allgemeinen Fachwissen, auch wenn sie in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden (siehe T 676/94). Ausnahmsweise kann es sich auch um Angaben in Patentschriften oder naturwissenschaftlichen Veröffentlichungen handeln, wenn die Erfindung auf einem Forschungsgebiet liegt, das so neu ist, dass das einschlägige technische Wissen Lehrbüchern noch nicht entnommen werden kann (siehe T 51/87).

Grundlegende Handbücher und Monografien können als Ausdruck des allgemeinen Fachwissens betrachtet werden (siehe T 171/84); falls der Leser darin bezüglich bestimmter Probleme auf weiterführende Artikel verwiesen wird, können auch diese zum allgemeinen Fachwissen zählen (siehe T 206/83). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Information nicht dadurch zum Fachwissen wird, dass sie im Handbuch usw. veröffentlicht ist; vielmehr findet sie erst dann Eingang in Handbücher und Nachschlagewerke, wenn sie bereits allgemeines Fachwissen ist (siehe T 766/91). Daraus folgt, dass eine Information in einer solchen Publikation schon eine gewisse Zeit vor deren Publikationsdatum allgemeines Fachwissen gewesen sein muss.

4. Naheliegen

Bei jedem Patentanspruch, mit dem die Erfindung festgelegt wird, ist demnach zu prüfen, ob sich für einen Fachmann vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag des betreffenden Patentanspruchs in naheliegender Weise etwas aus dem zu diesem Zeitpunkt bekannten Stand der Technik ergeben hätte, was unter den Patentanspruch fällt. Ist dies der Fall, so ist der betreffende Patentanspruch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar. Der Ausdruck "in naheliegender Weise" bezeichnet etwas, das nicht über die normale technologische Weiterentwicklung hinausgeht, sondern sich lediglich ohne Weiteres oder folgerichtig aus dem bisherigen Stand der Technik ergibt, d. h. etwas, das nicht die Ausübung einer Geschicklichkeit oder

einer Fähigkeit abverlangt, die über das bei einem Fachmann voraussetzbare Maß hinausgeht. Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist es im Unterschied zur Neuheit (siehe G-VI, 3) zulässig, veröffentlichte Dokumente im Licht der Erkenntnisse auszulegen, die spätestens am Tag vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag der beanspruchten Erfindung verfügbar waren, und den Wissensstand zu berücksichtigen, der dem Fachmann im Allgemeinen spätestens an diesem Tag zugänglich war.

5. Aufgabe-Lösungs-Ansatz

Im Interesse einer objektiven und nachvollziehbaren Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sollte der so genannte "**Aufgabe-Lösungs-Ansatz**" angewendet werden. Nur in Ausnahmefällen sollte davon abgewichen werden.

Der "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" gliedert sich in drei Phasen:

- i) Ermittlung des "nächstliegenden Stands der Technik",
- ii) Bestimmung der zu lösenden "objektiven technischen Aufgabe" und
- iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre.

5.1 Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik

Unter dem nächstliegenden Stand der Technik ist die in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für eine naheliegende Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung führt. Die erste Überlegung bei der Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik ist die, dass er auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet oder zumindest demselben Gebiet der Technik wie die beanspruchte Erfindung oder einem eng verwandten Gebiet zuzuordnen sein sollte. In der Praxis ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem ähnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen (siehe T 606/89). In manchen Fällen gibt es mehrere gleichwertige Ausgangspunkte für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Dann kann es bei der Erteilung des Patents nötig sein, für alle diese Ausgangspunkte den Aufgabe-Lösungs-Ansatz durchzuführen. Bei einer Zurückweisung genügt es jedoch, ausgehend von einem relevanten Stand der Technik, zu zeigen, dass dem Gegenstand des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit fehlt.

Der nächstliegende Stand der Technik ist aus der Sicht des Fachmanns am Tag vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag der beanspruchten Erfindung zu beurteilen.

Bei der Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik ist zu berücksichtigen, was der Anmelder in seiner Beschreibung und den Patentansprüchen selbst als bekannt angibt. All diese Angaben über den bekannten Stand der Technik sind vom Prüfer als richtig anzusehen, es sei denn, der Anmelder erklärt, dass er sich geirrt hat (siehe C-IV, 7.2).

5.2 Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe

In der zweiten Phase wird die zu lösende **technische Aufgabe** objektiv bestimmt. Hierfür werden die Anmeldung (oder das Patent), der nächstliegende Stand der Technik und die zwischen der beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale untersucht (die auch als **Unterscheidungsmerkmal(e)** der beanspruchten Erfindung bezeichnet werden), anschließend wird die aus diesen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung bestimmt und dann die technische Aufgabe formuliert.

Merkmale, die offensichtlich für sich allein oder in Verbindung mit anderen Merkmalen nicht zum technischen Charakter einer Erfindung beitragen, sind für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit irrelevant (siehe T 641/00). Dieser Fall kann beispielsweise eintreten, wenn ein Merkmal ausschließlich zur Lösung einer nicht technischen Aufgabe beiträgt, z. B. in einem von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gebiet (siehe T 931/95).

Im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes besteht die technische Aufgabe darin, über die Änderung oder Anpassung des nächstliegenden Stands der Technik die technischen Wirkungen zu erzielen, die die Erfindung über den nächstliegenden Stand der Technik mit sich bringt. Die so definierte technische Aufgabe wird oft als die "**objektive technische Aufgabe**" bezeichnet.

Die auf diese Weise abgeleitete objektive technische Aufgabe entspricht möglicherweise nicht dem, was der Anmelder in seiner Anmeldung als "die Aufgabe" dargestellt hat. Letztere muss unter Umständen neu formuliert werden, da die objektive technische Aufgabe auf objektiv festgestellten Sachverhalten beruht, die sich insbesondere aus dem im Laufe des Verfahrens ermittelten Stand der Technik ergeben, der sich von dem dem Anmelder zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bekannten unterscheiden kann. Insbesondere aufgrund des im Recherchenbericht angeführten Stands der Technik kann die Erfindung in ein völlig anderes Licht gerückt werden als beim Lesen der Anmeldeunterlagen allein. Eine Neuformulierung kann dazu führen, dass die objektive technische Aufgabe weniger

anspruchsvoll abgefasst ist als ursprünglich in der Anmeldung beabsichtigt. Ein Beispiel dafür wäre ein Fall, in dem die ursprünglich genannte Aufgabe in der Bereitstellung eines Erzeugnisses oder eines Verfahrens besteht, das zu einer Verbesserung führen soll, aber keine Beweise dafür vorliegen, dass der beanspruchte Gegenstand dadurch gegenüber dem bei der Recherche ermittelten nächstliegenden Stand der Technik verbessert wird; vielmehr liegen nur Nachweise auf einen entfernteren Stand der Technik (oder möglicherweise überhaupt keine Nachweise) vor. In einem solchen Fall muss die Aufgabe dahin gehend umformuliert werden, dass sie auf die Bereitstellung eines alternativen Erzeugnisses oder Verfahrens gerichtet ist. Anschließend ist zu prüfen, ob die beanspruchte Lösung im Hinblick auf die neu formulierte Aufgabe im Lichte des angeführten Stands der Technik naheliegend ist (siehe T 87/08).

Inwieweit eine solche Neuformulierung der technischen Aufgabe möglich ist, muss entsprechend dem Sachverhalt im Einzelfall beurteilt werden. 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 ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar ist (siehe T 386/89). Es können auch neue Wirkungen herangezogen werden, über die der Anmelder erst im Verfahren berichtet, sofern für den Fachmann erkennbar ist, dass diese Wirkungen in der ursprünglich gestellten Aufgabe impliziert sind oder mit ihr im Zusammenhang stehen (siehe G-VII, 11 und T 184/82).

Hinzuweisen ist darauf, dass die objektive technische Aufgabe einer Erfindung so zu formulieren ist, dass sie keine technischen Lösungsansätze enthält, denn das Einbeziehen eines Teils eines technischen Lösungsgedankens aus der Erfindung in die Aufgabe muss bei der Bewertung des Stands der Technik unter dem Aspekt dieser Aufgabe zwangsläufig zu einer retrospektiven Betrachtungsweise der erfindnerischen Tätigkeit führen (siehe T 229/85). Wenn der Anspruch jedoch auf eine Zielsetzung auf einem nicht technischen Gebiet verweist, darf diese Zielsetzung bei der Formulierung der Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe aufgegriffen werden, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe (siehe T 641/00 und T 172/03).

Der Begriff "technische Aufgabe" sollte jedoch weit ausgelegt werden; er impliziert nicht notwendigerweise, dass die technische Lösung eine technische Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik bringt. So könnte die Aufgabe einfach darin bestehen, nach einer Alternative zu einer bekannten Vorrichtung oder einem bekannten Verfahren zu suchen, das die gleichen oder ähnliche Wirkungen hat oder kostengünstiger ist. Die technische Aufgabe kann nur dann als gelöst gelten, wenn glaubhaft ist, dass fast alle beanspruchten Ausführungsformen die technischen Wirkungen aufweisen, auf denen die Erfindung beruht.

Manchmal muss die objektive technische Aufgabe als Aneinanderreihung verschiedener "**Teilaufgaben**" gesehen werden. Das ist der Fall, wenn alle Unterscheidungsmerkmale in Kombination miteinander keine technische Wirkung erzielen, sondern vielmehr eine Reihe von Teilaufgaben unabhängig voneinander durch verschiedene Gruppen von Unterscheidungsmerkmalen gelöst werden (siehe G-VII, 6 und T 389/86).

5.3 "Could/would approach"

In der dritten Phase gilt es zu klären, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit der objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen **würde** (nicht nur könnte, sondern würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fällt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird (siehe G-VII, 4).

Mit anderen Worten geht es nicht darum, ob der Fachmann durch eine Änderung oder Anpassung des nächstliegenden Stands der Technik zu der Erfindung hätte gelangen können, sondern darum, ob er tatsächlich dahin gelangt **wäre**, weil der Stand der Technik ihn dazu veranlasste in der Hoffnung, dadurch die objektive technische Aufgabe zu lösen, bzw. in der Erwartung, eine Verbesserung oder einen Vorteil zu erzielen (siehe T 2/83). Selbst eine implizite Veranlassung oder ein implizit erkennbarer Anreiz ist ein ausreichender Beleg dafür, dass der Fachmann die Elemente aus dem Stand der Technik kombiniert hätte (siehe T 257/98 und T 35/04). Dies muss vor dem wirksamen Anmelde- oder Prioritätstag des zu prüfenden Anspruchs für den Fachmann der Fall gewesen sein.

5.4 Ansprüche, die technische und nicht technische Aspekte aufweisen

Bei der Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes auf solche Ansprüche, insbesondere bei computerimplementierten Erfindungen, sollte folgendermaßen vorgegangen werden:

- i) Die nicht technischen Aspekte des Anspruchs/der Ansprüche werden ermittelt; aus den in den Ansprüchen und der Beschreibung enthaltenen nicht technischen Aspekten wird eine Anforderungsspezifikation (siehe G-VII, 5.4.1) abgeleitet, die den Fachmann auf einem technischen Gebiet (z. B. einen Computerfachmann) über das nicht technische Konzept informiert.
- ii) Der nächstliegende Stand der Technik wird aufgrund der technischen Aspekte des Anspruchsgegenstands und der Beschreibung ermittelt.
- iii) Die Unterschiede gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik werden ermittelt.

- a) Gibt es keine (auch keine nicht technischen) Unterschiede, so wird ein Einwand nach Art. 54 erhoben.
- b) Sind die Unterschiede nicht technisch, so wird ein Einwand nach Art. 56 erhoben, der damit zu begründen ist, dass kein technischer Beitrag zum Stand der Technik geleistet wird.
- c) Umfassen die Unterschiede technische Aspekte, gilt Folgendes: erstens wird die objektive technische Aufgabe unter Berücksichtigung der Anforderungsspezifikation gemäß Ziffer i) oben formuliert; die Lösung der objektiven technischen Aufgabe muss die technischen Aspekte der ermittelten Unterschiede beinhalten; zweitens wird ein Einwand nach Art. 56 erhoben, wenn die Lösung der technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend ist.

5.4.1 "Anforderungsspezifikation" für die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe

Merkmale, die nicht zum technischen Charakter oder für sich allein oder in Verbindung mit anderen Merkmalen nicht zur technischen Lösung einer technischen Aufgabe beitragen, sind für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit irrelevant (siehe T 641/00). Dieser Fall kann beispielsweise eintreten, wenn ein Merkmal ausschließlich zur Lösung einer nicht technischen Aufgabe beiträgt, z. B. in einem von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gebiet.

Wenn Aspekte eines Anspruchs eine Zielsetzung auf einem nicht technischen Gebiet definieren und damit nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, darf diese Zielsetzung bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe in Form einer an einen Fachmann auf einem technischen Gebiet gerichteten "Anforderungsspezifikation" (d. h. einer vollständigen Beschreibung, wie sich das zu entwickelnde System verhalten soll) als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe aufgegriffen werden, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe. Wird keine objektive technische Aufgabe gefunden, so genügt der Anspruchsgegenstand jedenfalls nicht dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit, denn es kann kein technischer Beitrag zum Stand der Technik vorliegen; der Anspruch ist also aus diesem Grund zurückzuweisen.

Die objektive technische Aufgabe einer Erfindung ist so zu formulieren, dass sie keine technischen Lösungsansätze enthält, denn das Einbeziehen eines Teils eines technischen Lösungsgedankens aus der Erfindung in die Aufgabe muss bei der Bewertung des Stands der Technik unter dem Aspekt dieser Aufgabe zwangsläufig zu einer retrospektiven Betrachtungsweise der erfinderischen Tätigkeit führen. Die Anforderungsspezifikation gilt nicht als Teil des Stands der Technik, sondern wird lediglich zur Formulierung der technischen Aufgabe verwendet.

6. Verbindung von Bestandteilen des Stands der Technik

Im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist es zulässig, die Offenbarung von einem oder mehreren Dokumenten, Dokumententeilen oder sonstigen Bestandteilen des Stands der Technik (z. B. einer offenkundigen Vorbenutzung oder des ungeschriebenen allgemeinen Fachwissens) mit dem nächstliegenden Stand der Technik zu verbinden. Die Tatsache, dass mehr als eine Offenbarung mit dem nächstliegenden Stand der Technik in Verbindung gebracht werden muss, um zu einer Merkmalkombination zu gelangen, kann jedoch ein Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sein, z. B. wenn die beanspruchte Erfindung keine bloße Aneinanderreihung von Merkmalen ist (siehe G-VII, 7).

Ein anderer Fall liegt vor, wenn die Erfindung verschiedene, voneinander unabhängige "Teilaufgaben" löst (siehe G-VII, 7 und 5.2). Dann ist nämlich für jede Teilaufgabe separat zu beurteilen, ob die die Teilaufgabe lösende Merkmalkombination in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik herleitbar ist. Dementsprechend kann der nächstliegende Stand der Technik für jede Teilaufgabe mit einem anderen Dokument zu verknüpfen sein (siehe T 389/86). Damit der Gegenstand des Patentanspruchs erfinderisch ist, genügt es jedoch, wenn eine dieser Merkmalkombinationen eine erfinderische Tätigkeit voraussetzt.

Bei der Beantwortung der Frage, ob die Verknüpfung zweier oder mehrerer verschiedener Offenbarungen naheliegend ist, sollte der Prüfer insbesondere auch Folgendes berücksichtigen:

- i) Ist der Inhalt der Offenbarungen (z. B. der Dokumente) dergestalt, dass es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, dass der Fachmann, wenn er sich mit der durch die Erfindung gelösten Aufgabe befasst, diese miteinander in Verbindung bringen würde? Wenn beispielsweise zwei gemeinsam in Betracht gezogene Offenbarungen in der Praxis nicht ohne Weiteres in Verbindung gebracht werden können, weil für die Erfindung wesentliche offenbarte Merkmale miteinander nicht vereinbar sind, so sollte das Verbinden dieser Offenbarungen normalerweise nicht als naheliegend betrachtet werden.
- ii) Stammen die Offenbarungen, z. B. die Dokumente, aus ähnlichen, benachbarten oder weit auseinander liegenden Gebieten der Technik (siehe G-VII, 3)?
- iii) Die Verknüpfung zweier oder mehrerer Teile derselben Offenbarung wäre naheliegend, wenn es für einen Fachmann einen Anhaltspunkt dafür gäbe, diese Teile miteinander in Zusammenhang zu bringen. Es wäre in der Regel auch naheliegend, einen bekannten Leitfaden oder ein Standardnachsschlagewerk mit einem zum Stand der Technik gehörenden Dokument in Verbindung zu bringen; dies ist lediglich ein Sonderfall für die allgemeine Auffassung, dass es naheliegend ist, die Lehre aus einem oder mehreren Doku-

menten mit dem **allgemein üblichen Wissensstand** auf dem betreffenden Gebiet in Verbindung zu bringen. Es wäre generell gesprochen auch naheliegend, zwei Dokumente miteinander in Verbindung zu bringen, von denen eines eine klare, unmissverständliche Bezugnahme auf das andere enthält (zu Bezugnahmen, die als Bestandteil der Offenbarung gelten, siehe G-IV, 5.1 und G-VI, 1). Bei der Feststellung, ob es zulässig ist, ein Dokument mit einem Teil des Stands der Technik in Verbindung zu bringen, der der Öffentlichkeit in anderer Weise, beispielsweise durch Benutzung, zugänglich gemacht worden ist, gelten ähnliche Erwägungen.

7. Kombination gegenüber Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung

Die beanspruchte Erfindung ist in der Regel als Ganzes zu betrachten. Besteht ein Anspruch aus einer "Kombination von Merkmalen", so ist die Behauptung unrichtig, dass die einzelnen Merkmale der Kombination für sich genommen bekannt oder naheliegend seien und dass "deshalb" auch der beanspruchte Gegenstand insgesamt naheliegend sei. Wenn dagegen der Anspruch auf eine bloße "Nebeneinanderstellung oder Aneinanderreihung" von Merkmalen und nicht auf eine echte Kombination gerichtet ist, genügt der Nachweis, dass die einzelnen Merkmale naheliegend sind, um zu belegen, dass die Aneinanderreihung der Merkmale nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (siehe G-VII, 5.2, letzter Absatz). Eine Gruppe technischer Merkmale gilt als eine Kombination von Merkmalen, wenn sich durch die funktionelle Wechselwirkung zwischen den Merkmalen ein kombinatorischer technischer Effekt ergibt, der anders ausfällt als die Summe der technischen Wirkungen der Einzelmerkmale, z. B. größer. Mit anderen Worten: die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Merkmalen müssen einen Synergieeffekt hervorbringen. Liegt ein solcher nicht vor, so handelt es sich um eine bloße Aneinanderreihung von Merkmalen (siehe T 389/86 und T 204/06).

Beispielsweise ist die technische Wirkung eines einzelnen Transistors im Wesentlichen die eines elektronischen Schalters. Mehrere zu einem Mikroprozessor verbundene Transistoren dagegen wirken in synergistischer Weise zusammen und erzeugen technische Wirkungen, z. B. die Verarbeitung von Daten, die weit über die Summe der technischen Wirkung der Einzeltransistoren hinausgehen (siehe auch G-VII, Anlage 2).

8. Ex-post-facto-Analyse

Zu beachten ist, dass auch bei einer Erfindung, die auf den ersten Blick naheliegend erscheint, durchaus eine erfinderische Tätigkeit vorliegen kann. Ist eine neue Idee erst einmal beschrieben, so lässt sich oft theoretisch zeigen, wie man von einem bekannten Ausgangspunkt durch eine Reihe offensichtlich einfacher Schritte zu ihr gelangen kann. Der Prüfer sollte sich vor Ex-post-facto-Analysen dieser Art hüten. Wenn er im Recherchenbericht angeführte Dokumente kombiniert, sollte er immer berücksichtigen, dass die bei der

Recherche ermittelten Dokumente zwangsläufig in Kenntnis des Gegenstands der vermutlichen Erfindung ermittelt wurden. In allen Fällen sollte er versuchen, sich den gesamten Stand der Technik zu vergegenwärtigen, mit dem der Fachmann vor dem Beitrag des Anmelders konfrontiert war; außerdem sollte er versuchen, eine wirklichkeitsnahe Beurteilung dieser und anderer wichtiger Faktoren vorzunehmen. Er sollte alles berücksichtigen, was bereits über den Hintergrund der Erfindung bekannt ist, und triftigen Argumenten oder beigebrachten Beweismitteln des Anmelders in angemessener Weise Rechnung tragen. Wenn beispielsweise bei einer Erfindung gezeigt wird, dass sie beträchtlichen technischen Wert hat, insbesondere wenn sie neue und überraschende technische Vorteile bewirkt und nicht nur durch einen Extra- oder Bonuseffekt in einer "Einbahnstraßen-Situation" (siehe G-VII, 10.2) erzielt wurde, und wenn dieser technische Vorteil in überzeugender Weise mit einem oder mehreren Merkmalen in Beziehung gesetzt werden kann, die in dem die Erfindung definierenden Patentanspruch enthalten sind, so sollte der Prüfer nicht ohne Weiteres den Einwand erheben, dass bei einem solchen Patentanspruch keine erfinderische Tätigkeit vorliegt.

9. Ursprung einer Erfindung

Obgleich der Patentanspruch in jedem Fall auf technische Merkmale gerichtet sein sollte (und nicht nur z. B. auf eine Idee), muss der Prüfer bei der Beurteilung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, beachten, dass eine Erfindung beispielsweise auf Folgendem beruhen kann:

- i) Ersinnen einer Lösung für ein bekanntes Problem

Beispiel: Das Problem der bleibenden Kennzeichnung von Vieh, beispielsweise Kühen, ohne den Tieren Schmerz zuzufügen oder deren Fell zu beschädigen, stellt sich seit Beginn der Viehzucht. Die Lösung ("Gefrier-Kennzeichnung") besteht darin, die Entdeckung der Tatsache zu nutzen, dass dem Fell durch Gefrieren auf Dauer Pigment entzogen werden kann.

- ii) Einsicht in die Ursache eines beobachteten Phänomens (wobei die praktische Nutzung dieses Phänomens dann naheliegend ist)

Beispiel: Es wird festgestellt, dass der angenehme Geschmack von Butter durch geringfügige Mengen eines besonderen Bestandteils verursacht wird. Sobald diese Einsicht gewonnen wurde, ist die technische Nutzung, die in der Beigabe dieses Bestandteils zu Margarine besteht, naheliegend.

Viele Erfindungen basieren natürlich auf einer Kombination der obigen Möglichkeiten, beispielsweise können sowohl das Gewinnen einer Einsicht in eine Ursache als auch die technische Nutzung dieser Einsicht erfinderische Fähigkeiten erfordern.

10. Sekundäre Indizien

10.1 Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veränderung; willkürliche Auswahl

Ist eine Erfindung das Ergebnis einer vorhersehbaren nachteiligen Änderung des nächstliegenden Stands der Technik, die der Fachmann klar absehen und richtig beurteilen konnte, und ist dieser vorhersehbare Nachteil nicht von einem unerwarteten technischen Vorteil begleitet, so beruht die beanspruchte Erfindung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (siehe T 119/82 und T 155/85). Mit anderen Worten: Eine bloße vorhersehbare Verschlechterung des Stands der Technik beinhaltet keine erfinderische Tätigkeit. Wenn diese Verschlechterung jedoch mit einem unerwarteten technischen Vorteil einhergeht, kann eine erfinderische Tätigkeit vorliegen. Ähnliche Erwägungen gelten für den Fall, dass eine Erfindung bloß das Ergebnis einer willkürlichen, nicht funktionellen Veränderung eines zum Stand der Technik gehörende Gegenstands oder einer rein willkürlichen Auswahl aus einer Fülle möglicher Lösungen ist (siehe T 72/95 und T 939/92).

10.2 Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt

Eine unerwartete technische Wirkung kann als Anzeichen für eine erfinderische Tätigkeit zu werten sein. Sie muss sich jedoch aus dem Gegenstand der Patentansprüche selbst ergeben und nicht nur aus zusätzlichen, nur in der Beschreibung erwähnten Merkmalen. Wenn sich jedoch für den Fachmann etwas, das unter den Patentanspruch fällt, bereits in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hätte, beispielsweise weil aus Mangel an Alternativen eine "Einbahnstraßen-Situation" vorlag, dann ist die unerwartete Wirkung lediglich ein Extra-Effekt, der dem beanspruchten Gegenstand keine erfinderische Qualität verleiht (siehe T 231/97 und T 192/82).

10.3 Seit Langem bestehendes Bedürfnis; kommerzieller Erfolg

Wenn durch die Erfindung eine technische Aufgabe gelöst wird, die die Fachwelt lange Zeit zu lösen versuchte, oder ein seit Langem bestehendes Bedürfnis befriedigt wird, kann das ein Indiz für eine erfinderische Tätigkeit sein.

Der kommerzielle Erfolg allein ist nicht als ein Zeichen erfinderischer Tätigkeit zu betrachten; der Nachweis des unmittelbaren kommerziellen Erfolgs in Verbindung mit dem Nachweis eines seit langer Zeit bestehenden Bedürfnisses ist jedoch relevant, sofern der Prüfer zu der Überzeugung gelangt, dass der Erfolg auf die technischen Merkmale der Erfindung und nicht auf andere Einflüsse (beispielsweise Verkaufsverfahren oder Werbung) zurückzuführen ist.

11. Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel

Die vom Prüfer bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigenden zweckdienlichen Angaben und Beweismittel können in der ursprünglichen Patentanmeldung enthalten sein oder

vom Anmelder im Laufe des Verfahrens eingereicht werden (siehe G-VII, 5.2 sowie H-V, 2.2 und 2.4).

Werden neue Wirkungen zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit genannt, so ist allerdings stets Vorsicht angebracht. Solche neuen Wirkungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie in der ursprünglich gestellten Aufgabe, wie sie sich aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ergibt, impliziert sind oder zumindest im Zusammenhang mit ihr stehen (siehe auch G-VII, 5.2, T 386/89 und T 184/82).

Beispiel für eine solche neue Wirkung:

Die Erfindung in der eingereichten Fassung bezieht sich auf eine pharmazeutische Zusammensetzung mit einer bestimmten Wirksamkeit. Auf den ersten Blick scheint in Anbetracht des einschlägigen Stands der Technik mangelnde erfinderische Tätigkeit vorzuliegen. Später legt der Anmelder neue Beweismittel vor, die zeigen, dass die beanspruchte Zusammensetzung einen unerwarteten Vorteil in Form geringer Toxizität aufweist. In diesem Fall ist es zulässig, die technische Aufgabe neu zu formulieren und den Gesichtspunkt der Toxizität aufzunehmen, denn pharmazeutische Wirksamkeit und Toxizität stehen insofern miteinander im Zusammenhang, als der Fachmann die beiden Gesichtspunkte immer zusammen betrachten würde.

Durch die Neuformulierung der technischen Aufgabe kann es unter Umständen zu einer Änderung oder Hinzufügung der technischen Aufgabe in der Beschreibung kommen. Eine solche Änderung ist allerdings nur dann zulässig, wenn die in H-V, 2.4 genannten Bedingungen erfüllt werden. In dem obigen Beispiel einer pharmazeutischen Zusammensetzung könnte weder die neu formulierte Aufgabe noch die Angabe über die Toxizität ohne Verstoß gegen Art. 123 (2) in die Beschreibung aufgenommen werden.

12. Auswählerfindungen

Der Gegenstand von Auswählerfindungen unterscheidet sich vom nächstliegenden Stand der Technik darin, dass er ausgewählte Teilmengen oder Teilbereiche darstellt. Ist diese Auswahl mit einer besonderen technischen Wirkung verbunden und gibt es keine Hinweise, die den Fachmann zu der Auswahl führen, so liegt erfinderische Tätigkeit vor (die in dem ausgewählten Bereich auftretende technische Wirkung kann auch dieselbe sein, wie sie in dem breiteren bekannten Bereich erzielt wird, jedoch in einem unerwarteten Ausmaß). Das Kriterium des "ernsthaften Erwägens", das im Zusammenhang mit der Neuheitsprüfung bei sich überschneidenden Bereichen genannt wird, ist nicht zu verwechseln mit der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit ist zu ermitteln, ob der Fachmann die Auswahl getroffen bzw. den Überschneidungsbereich gewählt hätte, um das zugrunde liegende technische Problem zu lösen oder weil er sich davon eine

Verbesserung oder einen Vorteil erhoffte. Wird dies verneint, so weist der beanspruchte Gegenstand erfinderische Tätigkeit auf.

Der unerwartete technische Effekt muss für den ganzen beanspruchten Bereich gelten. Tritt er nur in einem Teil dieses Bereiches auf, löst der Anspruch nicht die auf diesem Effekt beruhende Aufgabe, sondern nur eine allgemeinere Aufgabe, z. B. "ein weiteres Produkt X" oder "ein weiteres Verfahren Y" bereitzustellen (siehe T 939/92).

13. Abhängige Ansprüche; Ansprüche verschiedener Kategorien

Ist ein unabhängiger Patentanspruch neu und nicht naheliegend, so braucht nicht geprüft zu werden, ob die von ihm abhängigen Patentansprüche neu und nicht naheliegend sind; hiervon ausgenommen sind Fälle, in denen das wirksame Datum für den Gegenstand des abhängigen Anspruchs ein späteres ist, als für den unabhängigen Anspruch und Zwischenliteratur in Betracht zu ziehen ist (siehe F-VI, 2.4.3).

Desgleichen muss, wenn ein Patentanspruch für ein Erzeugnis neu und nicht naheliegend ist, auch nicht mehr geprüft werden, ob Patentansprüche für ein Verfahren, das zwangsläufig zur Herstellung des betreffenden Erzeugnisses führt, oder Patentansprüche für eine Verwendung des Erzeugnisses neu und nicht naheliegend sind. Insbesondere Analogieverfahren, d. h. Verfahren, die ansonsten nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, sind trotzdem patentierbar, sofern sie zur Herstellung eines neuen und erfinderischen Erzeugnisses führen (siehe T 119/82). Zu beachten ist jedoch, dass in Fällen, in denen Erzeugnis-, Verfahrens- und Verwendungsansprüche verschiedene wirksame Daten haben, in Anbetracht von Dokumenten der Zwischenliteratur dennoch eine separate Prüfung in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit notwendig sein kann.

14. Beispiele

In der Anlage zu diesem Kapitel werden Beispiele dafür aufgeführt, wann eine Erfindung als naheliegend anzusehen ist und wann sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Es ist hervorzuheben, dass diese Beispiele nur der Illustration dienen und der in jedem Fall anzuwendende Grundsatz lautet: "War der Gegenstand für einen Fachmann naheliegend?" (siehe G-VII, 5). Die Prüfer sollten nicht versuchen, einen konkreten Fall in eines dieser Beispiele zu zwängen, wenn der Beispielfall nicht eindeutig anwendbar ist. Auch ist die Aufstellung nicht erschöpfend.

Anlage

Beispiele für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit - Indizien

1. Verwendung von bekannten Maßnahmen?

1.1 Erfindungen, bei denen die Verwendung von **bekanntem Maßnahmen naheliegend** ist und bei denen deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu verneinen ist

- i) Die Lehre eines früheren Dokuments ist unvollständig und wenigstens eine der Möglichkeiten zum "**Ausfüllen dieser Lücke**", auf die der Fachmann zwangsläufig oder ohne Weiteres kommen würde, führt zu der Erfindung.

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf eine Baustruktur aus Aluminium. In einem früheren Dokument wurde die gleiche Struktur offenbart und angegeben, dass es sich um ein Leichtbaumaterial handelt, die Verwendung von Aluminium jedoch nicht erwähnt.

- ii) Die Erfindung unterscheidet sich vom bisherigen Stand der Technik lediglich durch die Verwendung **bekannter Äquivalente** (mechanischer, elektrischer oder chemischer Art).

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf eine Pumpe, die sich von einer Pumpe bekannter Art lediglich dadurch unterscheidet, dass ihr Antrieb nicht durch einen Elektromotor, sondern einen hydraulischen Motor bewirkt wird.

- iii) Die Erfindung besteht lediglich in einer neuartigen Verwendung eines bekannten Stoffs unter Ausnutzung der **bekanntem Eigenschaften** dieses Stoffs.

Beispiel: Waschmittel, das als Reinigungsmittel ein bekanntes Gemisch mit der bekannten Eigenschaft, die Oberflächenspannung von Wasser herabzusetzen, enthält, wobei diese Eigenschaft bereits als eine der wesentlichen Eigenschaften von Reinigungsmitteln bekannt ist.

- iv) Die Erfindung besteht darin, dass bei einer bekannten Vorrichtung ein Material durch ein neu entwickeltes Material ersetzt wird, dessen Eigenschaften es für die betreffende Verwendung eindeutig prädestinieren (**analoger Austausch**).

Beispiel: Ein Elektrokabel hat eine Polyethylenhülle, die durch einen Klebstoff mit einem Metallschutz verbunden ist. Die Erfindung besteht in der Verwendung eines bestimmten neu entwickelten Klebstoffs, von dem bekannt ist, dass er sich für die Verbindung von Polymeren mit Metall eignet.

- v) Die Erfindung besteht lediglich darin, dass ein bekanntes technisches Verfahren in einer analogen Situation angewendet wird (**analoge Verwendung**).

Beispiel: Die Erfindung besteht darin, dass eine Impulssteuerung bei einem Elektromotor angewendet wird, der die Hilfseinrichtungen für Förderwagen (wie Gabelstapler) antreibt, wobei die Anwendung dieser Steuerung bei elektrischen Antriebsmotoren von Förderwagen bereits bekannt ist.

1.2 Erfindungen, bei denen die Verwendung von **bekanntem Maßnahmen nicht naheliegend** ist und bei denen deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit zu bejahen ist

- i) Bekannte Arbeitsverfahren oder Mittel werden für einen **anderen Zweck** mit neuer, **überraschender Wirkung** verwendet.

Beispiel: Es ist bekannt, dass man beim **induktiven** Stumpfnachtschweißen mit Hochfrequenzenergie arbeiten kann. Dementsprechend sollte es naheliegend sein, dass Hochfrequenzenergie mit ähnlicher Wirkung auch beim **konduktiven** Stumpfnachtschweißen eingesetzt werden kann. Würde man aber Hochfrequenzenergie zum kontinuierlichen konduktiven Stumpfnachtschweißen von nicht entzündeten Blechen verwenden (das Entfernen der Zunderschicht ist beim konduktiven Schweißen normalerweise notwendig, um eine Lichtbogenbildung zwischen Schleifkontakt und Blech zu vermeiden), so würde man die unerwartete zusätzliche Wirkung erzielen, dass sich die Entzündung als unnötig erweist, da bei Hochfrequenz der Strom über die ein Dielektrikum bildende Zunderschicht vorwiegend kapazitiv zugeführt wird. In diesem Fall läge somit eine erfinderische Tätigkeit vor.

- ii) Durch die neuartige Verwendung einer bekannten Vorrichtung oder eines bekannten Mittels lassen sich **technische Schwierigkeiten überwinden**, die im Wege normaler technischer Verfahren nicht behebbar waren.

Beispiel: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, die als Träger für Gasbehälter und zur Steuerung des Hebens und Senkens von Gasbehältern dient, wodurch das bisherige äußere Führungsgerüst hinfällig wird. Eine gleichartige Vorrichtung war bereits als Träger für Trockendocks und Pontons bekannt; bei der Anwendung einer solchen Vorrichtung bei Gasbehältern waren jedoch praktische Schwierigkeiten zu überwinden, die bei den bekannten Anwendungen nicht auftraten.

2. Naheliegende Kombination von Merkmalen?

2.1 Naheliegende und somit **nicht erfinderische Kombination** von Merkmalen:

Die Erfindung besteht lediglich in der **Aneinanderreihung** oder Nebeneinanderstellung bekannter Vorrichtungen oder Verfahren, die jeweils auf normale Art und Weise funktionieren, wobei sich keine erfinderische funktionelle Wechselwirkung ergibt.

Beispiel: Eine Maschine zur Wurstherstellung besteht aus einem Fleischwolf bekannter Art und einer Füllmaschine bekannter Art, die nebeneinander angeordnet sind.

2.2 Nicht naheliegende und somit **erfinderische Kombination** von Merkmalen:

Die Kombinationsmerkmale unterstützen sich in ihrer Wirkung gegenseitig derart, dass ein neues technisches Ergebnis erreicht wird. Dabei ist es unerheblich, ob die Einzelmerkmale jeweils für sich vollständig oder teilweise bekannt sind. Wenn jedoch die Kombination der Merkmale ein Bonuseffekt ist, der sich z. B. aus einer "Einbahnstraßen-Situation" ergibt, hat die Kombination möglicherweise keinen erfinderischen Charakter.

Beispiel: Ein Arzneimittelgemisch besteht aus einem schmerzstillenden Mittel (Analgetikum) und einem Beruhigungsmittel (Sedativum). Es wurde gefunden, dass sich die schmerzstillende Wirkung des Analgetikums durch den Zusatz des im Wesentlichen keine schmerzstillende Wirkung aufweisenden Sedativums in einer Weise verstärkt, die aufgrund der bekannten Eigenschaften der Wirkstoffe nicht vorherzusehen war.

3. Naheliegende Auswahl?

3.1 Naheliegende und somit **nicht erfinderische Auswahl** aus einer Reihe bekannter Möglichkeiten

- i) Die Erfindung besteht lediglich darin, dass aus einer Reihe **gleichartiger Alternativen** eine Auswahl getroffen wird.

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf ein bekanntes chemisches Verfahren, bei dem bekannt ist, dass dem Reaktionsgemisch auf elektrischem Wege Wärme zugeführt wird. Es gibt eine Reihe bekannter Alternativen für eine derartige Wärmezufuhr, und die Erfindung besteht lediglich in der Wahl einer Alternative.

- ii) Die Erfindung besteht darin, dass bestimmte Abmessungen, Temperaturbereiche oder andere Parameter aus einer begrenzten Anzahl von Möglichkeiten ausgewählt werden,

wobei klar ist, dass man zu diesen Parametern auch durch routinemäßige Erprobung oder Anwendung **normaler Entwicklungsverfahren** gelangen könnte.

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Ausführung einer bekannten Reaktion und ist durch eine bestimmte Durchflussgeschwindigkeit eines Inertgases gekennzeichnet. Bei dieser Durchflussgeschwindigkeit handelt es sich jedoch lediglich um ein Ergebnis, zu dem der Fachmann zwangsläufig gelangen würde.

- iii) Die Erfindung ist lediglich das Ergebnis einer **einfachen** direkten **Extrapolation** bereits bekannter Angaben.

Beispiel: Die Erfindung ist gekennzeichnet durch die Verwendung einer spezifizierten Mindestmenge eines Stoffs X in einer Zubereitung Y zur Verbesserung von deren Wärmestabilität; dieses kennzeichnende Merkmal kann durch bloße Extrapolation einer zum Stand der Technik gehörenden linearen Kurve abgeleitet werden, welche die Wärmestabilität zum Gehalt des Stoffs X in Beziehung setzt.

- iv) Die Erfindung besteht lediglich in der **Auswahl** bestimmter chemischer Verbindungen oder Zusammensetzungen (einschließlich Legierungen) **aus einer breiten Palette**.

Beispiel: Der Stand der Technik schließt die Offenbarung einer chemischen Verbindung ein, die durch eine spezifizierte Struktur gekennzeichnet ist, welche eine mit "R" bezeichnete Substituenten-Gruppe enthält. Dieser Substituent "R" ist so angegeben, dass er ganze Bereiche umfassend definierter Gruppen von Radikalen einschließt, z. B. alle Halogen- oder Hydroxy-substituierten oder nicht substituierten Alkyl- oder Aryl-Radikale, auch wenn aus praktischen Gründen nur eine sehr kleine Zahl spezifischer Beispiele angegeben ist. Die Erfindung besteht in der Auswahl eines bestimmten Radikals oder einer bestimmten Gruppe von Radikalen unter denen, die als Substituent "R" bezeichnet werden (wobei das ausgewählte Radikal bzw. die ausgewählte Gruppe von Radikalen im Stand der Technik nicht ausdrücklich offenbart ist, da es sich dann eher um mangelnde Neuheit als um mangelnde erfinderische Tätigkeit handeln würde). Für die sich ergebenden Verbindungen wird

- a) weder in der Beschreibung angegeben noch der Nachweis erbracht, dass sie über vorteilhafte Eigenschaften verfügen, welche die unter den Stand der Technik fallenden Beispiele nicht besitzen, oder
- b) in der Beschreibung angegeben, dass sie im Vergleich zu im Stand der Technik ausdrücklich genannten

Verbindungen vorteilhafte Eigenschaften besitzen, wobei es sich aber um Eigenschaften handelt, die ein Fachmann bei solchen Verbindungen erwarten würde, sodass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er die betreffende Auswahl treffen würde.

- v) Die Erfindung ist als zwangsläufige Weiterentwicklung des Standes der Technik zustande gekommen, wobei keine Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten zu treffen war ("Einbahnstraßen-Situation").

Beispiel: Aus dem Stand der Technik ist bekannt, dass sich in einer durch die Zahl der Kohlenstoffatome charakterisierten Reihe bekannter chemischer Verbindungen, von einer bestimmten Verbindung an, aufwärts eine zunehmend stärkere insektizide Wirkung zeigt. Für das nächsthöhere nach dem letzten bekannten Glied der Reihe liegt bezüglich der insektiziden Wirkung eine solche "Einbahnstraßen-Situation" vor. Stellt sich nun heraus, dass dieses Glied der Reihe nicht nur die erwartete stärkere Insektizidwirkung, sondern auch eine unerwartete selektive Wirkung hat, d. h. nur bestimmte Insekten vernichtet, dann ist es trotzdem als solches naheliegend.

3.2 Nicht naheliegende und somit **erfinderische Auswahl** aus einer Reihe bekannter Möglichkeiten

- i) Bei der Erfindung handelt es sich um eine **spezielle Auswahl** bestimmter Verfahrensbedingungen (z. B. Temperatur und Druck) aus einem bekannten Bereich, wobei durch diese Auswahl **unerwartete Wirkungen** hinsichtlich des Verfahrensablaufs oder der Eigenschaften des hergestellten Erzeugnisses erzielt werden.

Beispiel: Bei einem Verfahren, bei dem die Stoffe A und B bei erhöhter Temperatur in den Stoff C umgesetzt werden, ist im Temperaturbereich von 50 bis 130 °C eine mit wachsender Temperatur stetig ansteigende Ausbeute an Stoff C festgestellt worden. Es wurde nun gefunden, dass im bisher nicht näher untersuchten Temperaturbereich von 63 bis 65 °C die Ausbeute an Stoff C erheblich höher ist, als zu erwarten war.

- ii) Die Erfindung besteht in der Auswahl **bestimmter** chemischer Verbindungen oder Zusammensetzungen (einschließlich Legierungen) aus einer breiten Palette, wobei diese Verbindungen oder Zusammensetzungen **unerwartete Vorteile** aufweisen.

Beispiel: Bei dem vorstehend in G-VII, Anlage, 3.1 iv) gegebenen Beispiel für eine substituierte chemische Verbindung besteht die Erfindung wiederum in der Auswahl des Substituenten "R" aus der Gesamtheit möglicher Radikale, die

in der früheren Offenbarung angegeben ist. In diesem Fall umfasst die Auswahl jedoch nicht nur einen bestimmten Bereich der möglichen Palette und führt nicht nur zu Verbindungen, deren vorteilhafte Eigenschaften nachgewiesen werden können (siehe G-VII, 10 und H-V, 2.2), sondern es liegen auch keine Anhaltspunkte vor, die den Fachmann veranlassen würden, gerade diese spezielle und keine andere Auswahl zu treffen, um die vorteilhaften Eigenschaften zu erzielen.

4. Überwindung eines technischen Vorurteils?

In der Regel liegt eine erfinderische Tätigkeit vor, wenn der Fachmann aufgrund des Stands der Technik veranlasst wird, andere Wege einzuschlagen als das durch die Erfindung vorgeschlagene Vorgehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Fachmann die Durchführung von Versuchen nicht einmal in Betracht ziehen würde, um festzustellen, ob es sich hierbei um Alternativen zu den bisher bekannten Möglichkeiten der Überwindung eines tatsächlichen oder vermeintlichen technischen Hindernisses handelt.

Beispiel: Kohlensäurehaltige Getränke werden nach erfolgter Sterilisierung im heißen Zustand in sterilisierte Flaschen abgefüllt. Bei einem solchen Verfahren bestand 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 genauso vorgegangen wird, aber keine Vorkehrungen zur Abschirmung gegenüber der Außenatmosphäre getroffen werden (weil nämlich keine getroffen zu werden brauchen), wäre daher eine Erfindung.