

Jahresseminar 2016 der Deutschen Landesgruppe der AIPPI

AIPPI World Congress 2016 Mailand

Arbeitsfrage Patente: Erweiterung des Anmeldungsgegenstands

Dr. Stefan Schohe
Boehmert & Boehmert

30. Mai 2016

Gegenstand des Berichts

- Arbeitsfrage “Added matter: the standard for determining adequate support for amendments“

Fassung vom 22.12.15

- Bearbeiter:

Jochen Ehlers, Dietmar Haug, Christof Karl, Matthias Roessler, Stefan Schohe, Thorsten Bausch

Aktuelle Situation in Deutschland

Fragen 1 und 2: Gesetzliche Grundlagen

- Gesetzlich geregelt in §§ 21, 22 und 38 PatG sowie Art. 100, 123 (2) und (3) EPÜ
 - Änderungen der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen grundsätzlich zulässig
 - Änderungen dürfen nicht über den Gegenstand der Anmeldung hinausgehen
 - gilt für alle Anmeldungsteile
 - Änderungen nach Erteilung dürfen den Schutzgegenstand nicht erweitern

Fragen 3 bis 6: Allgemeine Grundsätze

- Gegenstand der Anmeldung ist, was der Fachmann **unmittelbar und eindeutig** unter **Hinzuziehung seines allgemeinen Fachwissens** der **gesamten** Anmeldung **zum Anmeldezeitpunkt** entnehmen konnte
 - ständige Rechtsprechung des EPA und der deutschen Gerichte, ständige Praxis des EPA und des DPMA
 - schließt implizite Offenbarung ein
 - gilt unabhängig vom Verfahren und Verfahrensstand
- Zusatzkriterium in Deutschland
 - als zu der Erfindung gehörig offenbart (Aliud - Diskussion)

Frage 3a: Fallspezifische Kriterien - Kombination von Merkmalen -

- Weitgehend einheitliche Rechtsprechung des EPA und der deutschen Gerichte
 - Kombination der Merkmale muß (zumindest implizit) offenbart sein
 - EPA: Fachmann muß die Kombination ernsthaft in Betracht gezogen haben
 - Kein „Cherry Picking“

Frage 3a: Fallspezifische Kriterien - Verallgemeinerungen -

- Deutsche Rechtsprechung
 - zulässig, wenn für Fachmann die allgemeine Lehre als zu der Erfindung gehörend entnehmbar und Ausgangsmerkmal eine Ausgestaltung dieser Lehre ist (BGH X ZR 117/11 – Polymerschaum)
 - Verallgemeinerung zu Gattungsbezeichnung möglich, abhängig vom technischen Kontext
 - e.g. Verallgemeinerung von Brom, Chlor, Fluor zu Halogen

Frage 3a: Fallspezifische Kriterien - Verallgemeinerungen -

- Rechtsprechung des EPA
 - Verständnis des Fachmanns wird enger gesehen
 - in der Regel explizite Offenbarung erforderlich
 - Strengere Prüfungsmaßstäbe
 - T 383/88: “The slightest doubt...rules out the amendment”
 - In der Regel nur dann zulässig, wenn (explizit) im Zusammenhang mit spezieller Lehre offenbart
 - z.B. Verallgemeinerung zu Funktion, wenn Funktion eines strukturellen Merkmals offenbart

Frage 3a: Fallspezifische Kriterien

- Streichung eines Merkmals -

- Deutsche Rechtsprechung
 - Lehre ohne das gestrichene Merkmal muß offenbart sein
 - Insbesondere zulässig, wenn gestrichenes Merkmal als optional oder als spezifische Ausgestaltung einer allgemeinen Lehre offenbart (vgl. BGH – Kommunikationskanal)

Frage 3a: Fallspezifische Kriterien

- Streichung eines Merkmals -

- Rechtsprechung des EPA
 - Standardtest (T 331/87): zulässig, wenn
 - Merkmal nicht als wesentlich dargestellt
 - Merkmal für Lösung der Aufgabe und Funktionieren der Erfindung nicht unerlässlich
 - Streichung erfordert keine Änderung der anderen Merkmale, um die Streichung zu kompensieren
 - Kritik in T 910/03 und T 2311/10
 - wesentlich/unerlässlich kein brauchbares Kriterium

Frage 3a: Fallspezifische Kriterien

- Zwischenverallgemeinerung -

- Begriffsdefinition
 - Aufnahme einzelner Merkmale aus einem Ausführungsbeispiel in allgemeineren Anspruch
- Deutsche Rechtsprechung
 - grundsätzlich zulässig, wenn ursprüngliche Offenbarung für Verallgemeinerung (siehe oben)
 - nicht zulässig: willkürliche Kombination von Merkmalen, nicht offenbartes Funktionsprinzip

Frage 3a: Fallspezifische Kriterien - Zwischenverallgemeinerung -

- Rechtsprechung des EPA
 - generell restriktivere Praxis
 - Herauslösen eines Merkmals aus einem Ausführungsbeispiel bedarf grundsätzlich einer Rechtfertigung
 - Ausgangspunkt der Betrachtung ist in der Regel das Ausführungsbeispiel, nicht die durch das Merkmal weitergebildete allgemeine Lehre

Frage 3a: Fallspezifische Kriterien - Zwischenverallgemeinerung -

- Unterschiedliche Kriterien des EPA, insbesondere
 - Gegenstand des geänderten Anspruchs löst **zweifelsfrei** eine offenbarte technische Aufgabe
 - entnommene Merkmale **zweifelsfrei** auf allgemeinen Kontext bezogen und steht nicht in **engem** Zusammenhang mit übrigen Merkmalen
 - keine **enger** funktioneller oder struktureller Zusammenhang, keine **untrennbare** Verknüpfung
 - Isolierte Aufnahme durch Gesamtoffenbarung gerechtfertigt
 - keine neue Information durch Änderung

Frage 3a: Fallspezifische Kriterien - Merkmale aus Zeichnungen -

- Grundsätzlich zulässig, aber technische Information muß eindeutig entnehmbar sein
 - EPA: Merkmal muß Ergebnis einer bewußten technischen Überlegung sein
 - schematische Zeichnungen offenbaren i.d.R. keine konkreten Maße
- In der Regel Zwischenverallgemeinerung

Frage 3a: Fallspezifische Kriterien - Bereichsangaben -

- Deutsche Rechtsprechung
 - Beschränkung von breitem Bereich auf engeren Bereich generell möglich
 - offen gelassen, ob bei nicht numerisch begrenztem Bereich alle Zwischenwerte offenbart sind
- Rechtsprechung des EPA
 - Nicht explizit oder implizit spezifizierte Zwischenbereiche nicht offenbart
 - keine Offenbarung aller Einzelwerte in einem Bereich

Frage 7: Behebung von Mängeln nach der Erteilung des Patents

- Generell möglich, sofern keine Erweiterung des Schutzbereichs
- Unterschiedliche Praxis bei einschränkendem Merkmal
 - Rechtsprechung des EPA: unentrinnbare Falle
 - Deutsche Rechtsprechung
 - keine Berücksichtigung für Patentfähigkeit, falls Fortbildung eines Merkmals
 - unentrinnbare Falle bei Aliud

Patentpolitische Überlegungen und Verbesserungsvorschläge

Fragen 8 und 10: Interessenausgleich

- Interessenausgleich zwischen Patentinhaber und Öffentlichkeit gewährleistet durch
 - Berücksichtigung des **gesamten** Inhalts der ursprünglichen Anmeldung
 - Erfordernis der **unmittelbaren und eindeutigen** Offenbarung
 - Verständnishorizont des Fachmanns
 - Verbot der Erweiterung des Schutzbereichs

Fragen 9, 11: Mögliche Verbesserung

- Geltende Grundsätze sind adäquat
 - Problem liegt in der Anwendung
- Restriktive Praxis des EPA benachteiligt Inhaber unverhältnismäßig insbesondere bei
 - Zwischenverallgemeinerungen
 - Bereichsangaben
 - Streichung von Merkmalen
 - Beseitigung von Mängeln nach der Erteilung

Fragen 9, 11:

Verbesserungsvorschläge

- Verstärkter Rückgriff auf Primärkriterien
 - Beanspruchte Merkmalskombination muß für den Fachmann als mögliche Ausführungsform der Erfindung **in der Anmeldung** offenbart sein
 - insbesondere bei Zwischenverallgemeinerung, Streichung von Merkmalen und Bereichsangaben
 - Überprüfung von Sekundärkriterien anhand von Primärkriterien
 - Kriterium der Wesentlichkeit eines Merkmals bei Streichung sollte z.B. hinterfragt werden

Fragen 9, 11:

Verbesserungsvorschläge

- Obligatorische Ermittlung des **vollständigen** Verständnisses des Fachmanns
 - unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens
 - einschließlich der impliziten Offenbarung
 - einschließlich Verständnis der Funktionsweise und des Zusammenwirkens der Merkmale
 - einschließlich Verständnis des Fachmanns von Aufgabe und Lösung

Fragen 9, 11:

Verbesserungsvorschläge

- Abschaffung der unentrinnbaren Falle
 - Interessen der Öffentlichkeit gewahrt, wenn nicht offenbartes einschränkendes Merkmal bei Patentfähigkeit nicht berücksichtigt wird
 - Vollständiger Widerruf des Patents ohne Möglichkeit der Abhilfe unverhältnismäßig
 - Deutsche Rechtspraxis sachgerecht

Harmonisierungsvorschläge

Fragen 13 bis 19

Grundsätzliche Aspekte

- Harmonisierung wünschenswert
 - insbesondere mit Hinblick auf PCT
- Harmonisierung entsprechend den Grundsätzen in Deutschland/Europa
 - Anwendung der Grundsätze für Neuheitsprüfung
 - einheitlich für alle Verfahren und Spruchkörper
 - keine Erweiterung des Schutzbereichs
 - Anmeldetag als maßgebliches Datum

Frage 20: Behandlung unzulässiger Merkmale in Patenten

- Unzulässige einschränkende Merkmale schränken Schutzbereich ein, werden aber für Patentfähigkeit nicht berücksichtigt
 - Angemessener Schutz der Öffentlichkeit
 - keine unangemessene Sanktionierung des Patentinhabers nach Prüfung durch Patentamt
- Unzulässige erweiternde Merkmale führen zu Widerruf/Nichtigerklärung

Frage 21:

Weitere Aspekte: Teilanmeldungen

- Maßgeblich für Änderungen sollte nur die ursprüngliche Stammanmeldung sein
 - Keine doppelte Prüfung wie nach dem EPÜ
 - Berichtungsmöglichkeit bei Fehlern der Teilanmeldung
 - insbesondere bei fremdsprachiger Stammanmeldung
 - keine Infizierung mit Mängeln vorangegangener Teilanmeldungen
 - insbesondere keine vererbte unentrinnbare Falle

Vielen Dank!

Team

Jochen Ehlers

Eisenführ Speiser

Dietmar Haug

Patentanwaltskanzlei Haug

Christof Karl

Bardehle Pagenberg

Matthias Rössler

KNH Patentanwälte

Stefan Schohe

Boehmert & Boehmert

Torsten Bausch

Hoffmann Eitle