Patentierungsvoraussetzung „Erfinderische Tätigkeit“

Tag der Forschung - 2012
Fachhochschule Schmalkalden

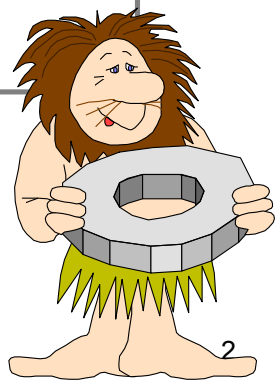
engel patentanwaltskanzlei
marktplatz 6
98527 suhl – germany
www.engel-patent.com
office@engel-patent.com
fon: +49 (3681) 7977-0
fax: +49 (3681) 7977-99

patent | marke | design | lizenz

engel patentanwaltskanzlei

Beurteilungskriterien für Erfindungen

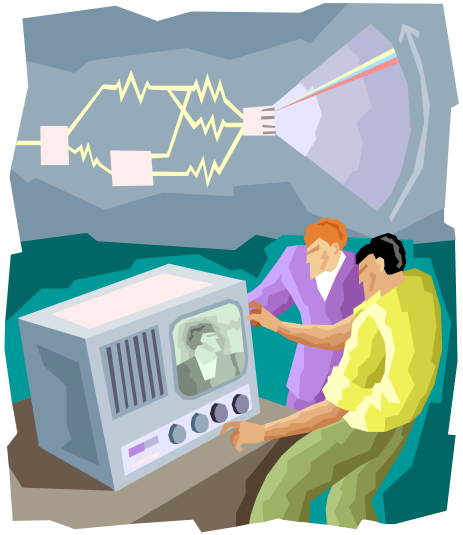
- Gewerbliche Anwendbarkeit - **§ 5 PatG**
  - auf irgendeinem gewerblichen Gebiet anwendbar
- Neuheit - **§ 3 PatG**
  - Erfindung gehört nicht zum Stand der Technik
  - zu prüfen im Einzelvergleich
- Erfinderische Tätigkeit - **§ 4 PatG**



Erfinderische Tätigkeit

§ 4 PatG, Art. 56 EPÜ

„Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.“



?!

(c) engel patentanwaltskanzlei

Prüfung der erfinderischen Tätigkeit

- Gesamtheit der Erfindung wird dem gesamten Stand der Technik gegenüber gestellt
  - keine Zerlegung der Erfindung in „wichtige“ und „unwichtige“ Merkmale *(Besonderheit: Software)*
  - Zusammenschau des gesamten StdT
  - ältere, nicht vorveröffentlichte Anmeldungen werden nicht berücksichtigt
- Definition des maßgeblichen „Fachmanns“
  - Gelangt dieser im Rahmen seines fachmännischen Handelns zur „Erfindung“?

Fachmann

- Sachverständiger auf dem betroffenen Gebiet
  - durchschnittliches Wissen und Können
  - keine überragenden Fähigkeiten
  - kennt den gesamten StdT seines Fachgebietes
- Zuständiger für die objektive Aufgabenstellung
  - Wen würde man mit der Problemlösung beauftragen?
  - Arbeiten ggf. 2 Fachleute benachbarter Technikgebiete zusammen? – BGH „Diodenbeleuchtung“ 29.09.2009
- Handwerker, Techniker, Ingenieur, Master

Was ist relevanter Stand der Technik?

- relevant sind
  - Druckschriften, in denen die objektive Aufgabe – oder Teile davon – erkennbar sind
  - allgemeines Fachwissen (Enzyklopädien, Lehrbücher, Fachzeitschriften)
- nicht zu berücksichtigen sind
  - Druckschriften, die sich weder mit der Aufgabe befassen noch darauf hindeuten
  - die vom zuständigen Fachmann nicht berücksichtigt werden konnten (fernliegend)

(c) engel patentanwaltskanzlei

Prüfung der Erfinderischen Tätigkeit

Problem-Solution-Approach

- Nächstliegenden Stand der Technik bestimmen
- Unterschiede zwischen beanspruchtem Gegenstand und diesem StdT ermitteln
- Objektive Aufgabe aus den Unterschieden und dem angestrebten Effekt bestimmen
  - Kontrollfrage: Wird die Aufgabe tatsächlich gelöst ?
- Ist es naheliegend, ausgehend vom nächst-liegenden StdT und unter Berücksichtigung des weiteren StdT, die abweichenden Merkmale anzuwenden, um die objektive Aufgabe zu lösen?

Could – Would – Prüfung

- es ist nicht zu fragen, ob der Fachmann bestimmte Merkmale einsetzen *könnte*, sondern ob er sie auch einsetzen *würde*
- die Frage nach der erfinderischen Tätigkeit lautet daher nicht:

  Could the skilled man have done it?

  Sondern:

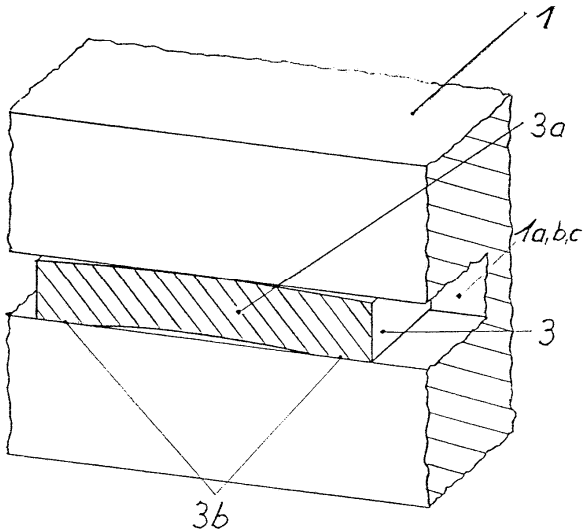
  Would he have done it?

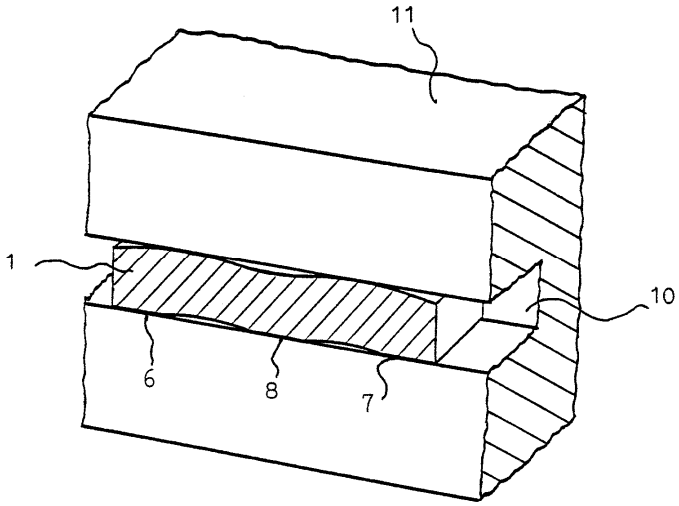
(c) engel patentanwaltskanzlei

Steckbausteinsystem

DE 91 04 940 U1

Neuheit





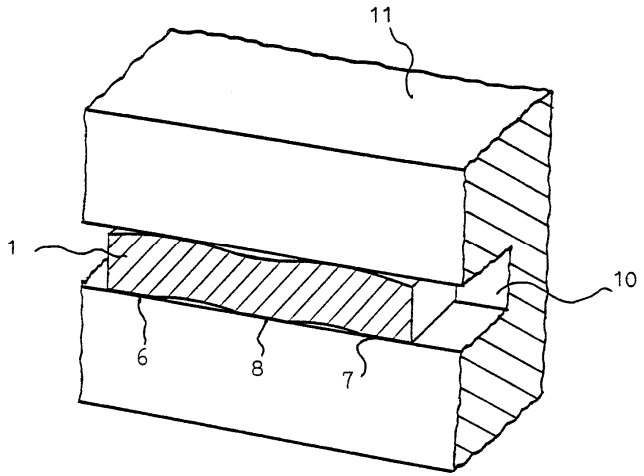
- Bauelement mit Nut
- Einsteckleiste mit gewölbtem Querschnitt

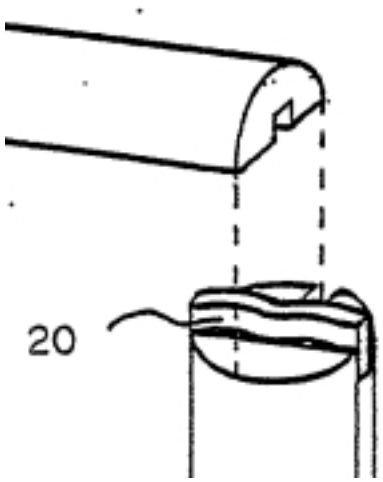
NEU: doppelte Wölbung

Weiterentwicklung oder Erfindung?

- Erhöhung der Klemmkraft
- größere Toleranzfähigkeit
- verringerter Verschleiß

- Möglichkeit zur stirnseitigen Verbindung von zwei Bauelementen
- „Quantensprung“ der Kombinationsmöglichkeiten





DE 196 42 507 C1

Bauelement für ein Steckbausteinsystem

1. Bauelement (1) für ein Steckbausteinsystem in der Form einer Einsteckleiste mit durchgehend oder nur an den beiden stirnseitigen Enden (3) gewölbtem Querschnitt, <u>dadurch gekennzeichnet, dass</u> es an den beiden stirnseitigen Enden (3) oder durchgehend einen Querschnitt mit doppelter Wölbung (4, 5) besitzt.

(c) engel patentanwaltskanzlei

DE 37 29 785 (Airbag-Auslöser)

Verfahren zum Betrieb einer Sicherheitseinrichtung für Fahrzeuginsassen mit

- einem Speicherelement für elektrische Energie,
- sowie mit mehreren, mit dem Speicherelement verbindbaren Auslösemitteln für Rückhaltevorrichtungen wie Gassack oder Gurtstraffer,

dadurch gekennzeichnet, dass

- nach Betätigung jedes Auslösemittels die dem Auslösemittel zugeführte Energie gemessen wird,
- nach Erreichen eines festlegbaren Energiegrenzwertes die Energiezufuhr zu dem zuvor betätigten Auslösemittel unterbrochen wird.

Sicherheitseinrichtung - Verhältnis zum Stand der Technik

- aus StdT vorbekannt waren Kurzschlusssicherungen
  → Abschaltung bei deutlichem Überstrom
  → kein Schutz vor Nebenschlüssen mit geringerem Stromfluss
- Erfindung misst stattdessen den Energieverbrauch und schaltet den zuletzt aktivierten Verbraucher ggf. ab
  → abweichende Wirkung
  → BPatG sieht die genauere Erfassung des Energieverbrauchs als naheliegende Maßnahme
- StdT betrifft aber nicht das Messen des Energieverbrauchs sondern nur die Reaktion auf einen stark überhöhten Strom
  → dies stellt keine Anregung für andere Perspektive bei der Lösungssuche dar, selbst wenn das Problem bekannt war
  → es hätten auch andere technische Ansätze verfolgt werden können (keine Einbahnstraßensituation)

(c) engel patentanwaltskanzlei

Betrieb einer Sicherheitseinrichtung

BGH Xa ZR 92/05, 30.04.2009

- „Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es – abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist – in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen."

- i.d.R. bedarf es konkreter Veranlassung zur Anwendung an sich bekannter Merkmale für die Problemlösung

Erfindungshöhe – bei fehlendem Hinweis

BGH "Elektronenstrahltherapiesystem", X ZR 88/09, 24.01.2012

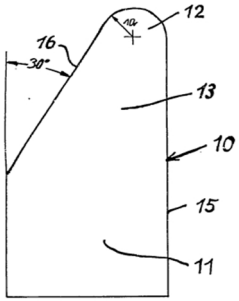
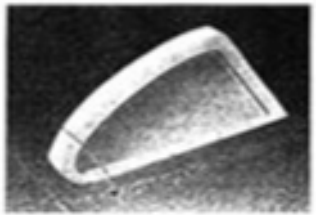
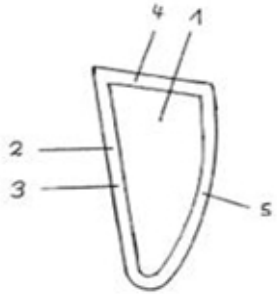
Dass die mobile Ausgestaltung eines klinischen Geräts zur wechselnden Verwendung in mehreren Operationssälen dem Fachmann *grundsätzlich wünschenswert* erscheint, rechtfertigt für sich genommen nicht, eine solche Ausgestaltung als *nahegelegt* anzusehen, wenn die im Stand der Technik verwendeten Geräte aufgrund ihres Umfangs und Gewichts weit davon entfernt sind, eine mobile Ausgestaltung zu erlauben, und der Stand Technik *keine Hinweise* bietet, dass bestimmte technische Veränderungen eine solche Ausgestaltung erreichbar machen könnten.

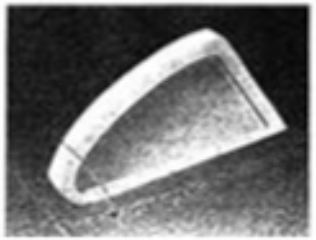
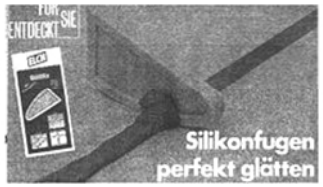
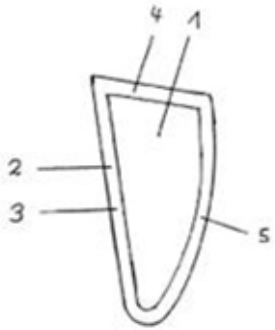
Stoßwellen-Lithotripter

EP 0 317 507 B1 - BGH X ZR 115/96

- Das Naheliegen der Einzelmerkmale einer Vorrichtung begründet für sich noch nicht das Naheliegen der Kombination aus ihnen.
- Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist eine Abkehr von eingefahrenen Wegen mit heranzuziehen.

(c) engel patentanwaltskanzlei

DE 85 03 947 U1	Heimwerkermagazin	Patent
		
a) Werkzeug zum Ausformen von Fugen aus dauerelastischer Verfugungsmasse	1. Werkzeug zur Nacharbeit von mit dauerelastischer Fugenmasse gefüllten Fugen mit einer ebenen Platte	
b) gebildet durch eine Fugenschablone (10)	1.1 mit im Wesentlichen konstanter Dicke	
b1) aus Gummi oder gummiähnlichem Material mit einer Shorehärte von ca. 60-70	2. und einem beidseitig umlaufenden Rand,	
c) mit einem abgerundeten Fugenausformungsabschnitt (12) , mit	2.1 der senkrecht zur Plattenebene übersteht und	
c1) einer Dicke von min. 10 mm im Bereich	2.2 aus drei aneinander anschließenden Kanten besteht, von denen	
c2) einer Schneidkante	2.2.1 zwei gerade sind und	
c3) einem Freiwinkel α von ca. 4-6°	2.2.2 eine bogenförmig verläuft wobei	
	3. die beiden geraden Kanten und	
	4. die längere der beiden geraden Kanten und die gebogene Kante jeweils einen spitzen Winkel einschließen,	

Heimwerkermagazin	Patent
 	
Nachteil: nur in begrenztem Umfang zur Aufnahme des abgetragenen Materials geeignet	**Aufgabe:** bei verbesserter Handhabung sollen Fugen geglättet und überschüssige Fugenmaterialien exakt und ohne weitere Hilfsmittel abgetragen werden
	Lösung:
	5. das (Werkzeug) aus einem Elastomer besteht und
	5.1 im Inneren relativ dünn und
	5.2 relativ weich ist
	5.3 und somit durch Biegen optimal angepasst werden kann.

Erfinderische Tätigkeit bei fehlender Anregung?

BGH "Fugenglätter" X ZR 79/09, 27.04.2010

- Fachmann beginnt mit Fehleranalyse des bekannten Werkzeugs
  - Fugenmasse lässt sich bei Unebenheiten nicht entfernen, da Werkzeug sich nicht anpasst
- '947 strebt flexibleren Einsatz durch Freiwinkel an → keine Anregung für anderes Material aus StdT
- aber: Fachmann erkennt leicht, dass
  - verbessertes Arbeitsergebnis bei größerer Elastizität zu erwarten ist
  - die Sammelfunktion durch Verformbarkeit verbessert wird
  - die Aufgabe durch Einsatz eines Elastomers zu lösen ist

Hinweise für erfinderische Tätigkeit I

- bei routinemäßiger Tätigkeit konnte der Fachmann die Lösung nicht auffinden
- Lösung beinhaltet Elemente aus entfernt liegenden Fachgebieten
- erfindungsgemäße Lehre verlässt die im Fachgebiet üblichen Entwicklungsbahnen und Denkstrukturen
- Erfindung erhebt sich über die logische, zu erwartende technische Weiterentwicklung
- Fachmann hatte keine Veranlassung für Weiterentwicklung

Hinweise für erfinderische Tätigkeit II

- erfinderische Tätigkeit kann nicht nur in der Lösung sondern auch in der Stellung der Aufgabe liegen
- Fachwelt hat sich längere Zeit vergeblich um eine Lösung bemüht
- bisherige Entwicklungsrichtung wird durch Erfindung verlassen, Überwindung von Vorurteilen
- zum Auffinden der erfinderischen Lösungen waren umfangreiche Forschungen nötig
- erzielter technischer Fortschritt, überraschendes Ergebnis
- nachfolgendes Lob der Fachwelt, Lizenzvergabe
- hohe Anzahl nötiger Entgegenhaltungen

Hinweise gegen erfinderische Tätigkeit

- Lösung der Aufgabe war in unmittelbar benachbarten Fachgebieten zu finden
- im StdT gab es Hinweise auf die Richtung der Weiterentwicklung, die zwangsläufig zur beanspruchten Lösung führt
- gestellte Aufgabe erfordert Zusammenarbeit von Fachleuten unterschiedlicher Fachgebiete, deren kombiniertes Fachwissen dann ohne weiteres zur Lösung führt
- Mehrfacherfindung innerhalb kurzer Zeit

Praktische Vorgehensweise

- Sicherstellen der Neuheit – z.B. durch Recherche
- Berücksichtigung der genannten Indizien
- Offenbarung vieler Einzelheiten zur Erfindung als Abgrenzungsoptionen
- Nutzung von Unteransprüchen zur Darstellung wichtiger Erfindungsaspekte → effektive Prüfung
- ausführliche Darstellung der Vorteile der Erfindung
- begründete Erwiderung auf ggf. anfangs negativen Prüfungsbescheid
- Nutzung der Instanzen bei bedeutsamen Erfindungen

(c) engel patentanwaltskanzlei