

ExCo Buenos Aires 2009  
Verabschiedete Fassung  
14. Oktober 2009

## **Entschließung**

### **Frage Q209**

#### **Auswählerfindungen – das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit, andere Patentierungsvoraussetzungen und Schutzbereich**

---

#### **AIPPI**

##### **Bemerkt, dass**

- 1) einige Rechtssysteme gesonderte Vorschriften oder Regelungen für Auswählerfindungen haben, wohingegen andere Rechtssysteme die allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen anwenden;
- 2) die materiell- rechtlichen Voraussetzungen für die Patentfähigkeit von Auswählerfindungen in der Mehrzahl der Rechtssysteme im weiteren Sinne ähnlich sind, unabhängig davon, ob es gesonderte Vorschriften oder Regelungen gibt oder nicht;
- 3) sich, obwohl grundsätzlich keine besondere Beschränkung auf bestimmte Arten schutzfähiger Auswählerfindungen besteht, solche Auswählerfindungen in der Praxis, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur im Bereich der Chemie, pharmazeutischer Produkte und der Werkstoffkunde zeigen;
- 4) es eine deutliche Diskrepanz zwischen den einzelnen Rechtssystemen hinsichtlich der an die Neuheit, die erfinderische Tätigkeit und den Schutzbereich von Auswählerfindungen zu stellenden Erfordernisse gibt;
- 5) AIPPI Q81 bereits „den Schutz chemischer Stoffgruppen und Auswählerfindungen“ untersucht hat, ohne jedoch eine Resolution hierzu zu verabschieden.

##### **Unter Berücksichtigung, dass**

- 1) das grundsätzliche Institut der Auswählerfindungen in den meisten Rechtssystemen etabliert und allgemein anerkannt ist;
- 2) der Schutz von Auswählerfindungen die Forschung und Entwicklung neuer Technologien fördert;
- 3) es ein Bedürfnis für die Harmonisierung der Regelungen und der Rechtsanwendung betreffend Auswählerfindungen gibt, insbesondere hinsichtlich der Voraussetzungen

der Patentierbarkeit und von Einschränkungen bei der Einreichung von Versuchsunterlagen und Nachweisen nach Einreichung der Patentanmeldung;

- 4) die Frage der verspäteten Einreichung von Unterlagen im Zusammenhang mit Auswählerfindungen notwendigerweise die darüber hinaus gehende Frage nach Regelungen oder Richtlinien aufwirft, die auf die verspätete Einreichungen von Unterlagen in anderem Zusammenhang Anwendung finden.

**Verabschiedet die folgende EntschlieÙung:**

- 1) Es sollte möglich sein, ein Patent für eine Erfindung zu erhalten, die eine Auswahl aus einer früheren Offenbarung darstellt.
- 2) Eine Auswählerfindung sollte in allen technischen Bereichen patentierbar sein.
- 3) Die üblichen Patentierungsvoraussetzungen sollten für Auswählerfindungen Anwendung finden.
- 4) Um neu zu sein, darf eine Auswählerfindung im Stand der Technik nicht als Gattung offenbart oder ausgeführt sein.. Eine davon abweichende Eigenschaft oder ein davon abweichender Vorteil oder ein ähnlicher Vorteil von nicht vorhersehbarem Ausmaß sollte für die Neuheit nicht erforderlich sein;
- 5) Um als erfinderisch angesehen zu werden, sollte die Auswählerfindung unerwartete oder überraschende Eigenschaften aufweisenl, die sich in Anbetracht des Standes der Technik nicht aus der früheren Offenbarung, aus der die Auswahl vorgenommen wurde, in nahe liegender Weise ergibt.
- 6) Im wesentlichen die Gesamtheit der beanspruchten Auswahl muss solche unerwarteten oder überraschenden Eigenschaften aufweisen.
- 7) Richtlinien für Prüfer und Anmelder wären hilfreich, um eine eindeutige und objektive Abgrenzung einer Auswählerfindung vom Stand der Technik zu erreichen;
- 8) Es wird empfohlen, dass die Bewertung der Neuheit folgende Punkte berücksichtigt:
  - wie weit oder allgemein die frühere Offenbarung ist,
  - wie eng die Auswählerfindung definiert ist,
  - wie weit die Auswählerfindung von einem bestimmten, im Stand der Technik offenbarten Beispiel entfernt ist,
  - ob die Merkmale der Auswählerfindung ausdrücklich oder implizit im Stand der Technik beschrieben sind;
- 9) Falls der Anmelder die erfinderische Tätigkeit auf unerwartete oder überraschende Eigenschaften stützt, müssen diese unerwarteten oder überraschenden Eigenschaften bereits aus der eingereichten Patentanmeldung ableitbar sein.
- 10) Die Grundsätze, die auf die Vorlage weiterer Beweismittel Anwendung finden, sollten gleichfalls auf Auswählerfindungen Anwendung finden (dies betrifft auch Beweismittel zu Experimenten, um unerwartete oder überraschende Eigenschaften zu bestätigen);
- 11) Es sollte keine Voraussetzung für die Annahme einer Verletzung einer Auswählerfindung sein, dass die unerwarteten oder überraschenden Eigenschaften durch den vermeintlichen Verletzer genutzt werden.

- 12) Die Absicht eines Dritten, die Auswählerfindung zu nutzen, sollte für die Frage einer Patentverletzung nicht relevant sein!;
- 13) Weil die Frage der verspäteten Einreichung von Unterlagen im Zusammenhang mit Auswählerfindungen die darüber hinaus gehende Frage der verspäteten Vorlage von Unterlagen in anderem Zusammenhang aufwirft, wird empfohlen, dass AIPPI diese weitergehende Frage näher untersucht.