

Entschliessung

Frage Q213

Der Durchschnittsfachmann im Zusammenhang mit dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht

AIPPI

bemerkt folgendes:

- 1) AIPPI hat beschlossen, die erfinderische Tätigkeit im Kontext der Patentierbarkeit zu untersuchen, und schreitet dabei – wegen der Komplexität dieser Fragestellung – schrittweise voran, beginnend mit Überlegungen zum Fachmann; die vorliegende Resolution ist deshalb der erste Schritt in einem umfassenderen Prozess.
- 2) AIPPI hat bereits in der Vergangenheit Fragen der Patentrechts untersucht, was zur Annahme einiger Resolutionen geführt hat, einschließlich Q69, Q126, Q167 und Q180, aber keine dieser Resolutionen betraf den Fachmann im Kontext des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit.
- 3) Die beim Kongress 1978 (Q69) in München verabschiedete Resolution betraf in einigen Aspekten die Eigenschaften des Fachmanns, aber lediglich im Zusammenhang mit dem Erfordernis der ausreichenden Offenbarung.

Die beim Kongress in München verabschiedete Resolution legte unter anderem fest, dass die Patentbeschreibung die Erfindung ausreichend klar und vollständig offenbaren muss damit der Fachmann die Erfindung ausführen kann, und dass dieser Fachmann:

- a) ein Fachmann desjenigen technischen Gebiets ist, mit dem sich das Patent befasst;
- b) durchschnittliche Kenntnisse und durchschnittliche Fähigkeiten auf dem relevanten technischen Gebiet besitzt; und
- c) nicht die gesamte Technologie jederzeit verfügbar hat, aber den Stand der Technik kennt, der Teil des durchschnittlichen Wissens ist, das für die Arbeit des Fachmanns erforderlich ist.

berücksichtigt folgendes:

- 1) Das Konzept des Fachmanns scheint hinsichtlich der Beurteilung der Patentierbarkeit, der Beurteilung der Frage der ausreichenden Offenbarung und der Beurteilung des Schutzbereichs des Patentbesitzes allgemein anerkannt

zu sein.

- 2) Es gibt breite Übereinstimmung, dass die Definition des Fachmanns in allen Bereichen, die sich auf die Patentierbarkeit beziehen, einschließlich der erfinderischen Tätigkeit und der ausreichenden Offenbarung, vereinheitlicht werden sollte.
- 3) Es gibt weiters breite Übereinstimmung bezüglich des Erfordernisses der genauen Definition des Fachmanns in administrativen und Gerichtsverfahren, wenn diese Frage von den Parteien berücksichtigt wird.
- 4) Es gibt jedoch eine beachtliche Meinungsvielfalt innerhalb der Landesgruppen der AIPPI bezüglich der Natur des Fachmanns und dessen Eigenschaften. Diese Meinungsvielfalt zeigt, dass es erforderlich ist, weitergehende Untersuchungen zu diesem Thema zu unternehmen.
- 5) Diese Resolution beabsichtigt es weder sich mit der Frage, in welchem Verhältnis der Inhalt des Standes der Technik zum Neuheitserfordernis steht, noch mit der Frage der Beurteilung der Patentverletzung zu befassen

beschließt folgendes:

- 1) Der Fachmann ist eine legale Fiktion.

Es sollte für die Formulierung der Definition des Fachmanns in administrativen oder Gerichtsverfahren, in denen die erfinderische Tätigkeit im Kontext der Patentierbarkeit oder die Gültigkeit eines Patents eine Rolle spielt, einen einheitlichen Ansatz geben.

Diese Definition sollte die Eigenschaften des Fachmanns umfassen.

- 2) Der Fachmann hat wenigstens die folgenden Eigenschaften;
 - a) Diese Person besitzt das allgemeine Wissen sowie das Wissen in dem Fachgebiet (oder in den Fachgebieten), auf das bzw. die sich die Erfindung bezieht, das von einem Durchschnittsfachmann dieses Fachgebiets (oder dieser Fachgebiete) zu erwarten ist, oder das für den Fachmann durch Routine-Recherchen zugänglich ist.
 - b) Diese Person besitzt diejenigen Fähigkeiten, die von einem Durchschnittsfachmann des Fachgebiets, auf das sich die Erfindung bezieht, erwartet werden.
 - c) Diese Person ist in der Lage, Routine-Versuche und Routine-Untersuchungen durchzuführen, und es kann von ihr erwartet werden, dass sie Lösungen, die im Vergleich zum Stand der Technik vorhersagbar sind, erhält.
- 3) Für die Beurteilung der Patentierbarkeit sollte die Bestimmung des Fachmanns zum Prioritätstag oder einem anderen unter dem anzuwendenden Recht relevanten Tag erfolgen.
- 4) Im Allgemeinen ist der Fachmann eine einzige Person.

Je nach dem technischen Gebiet oder der Komplexität der Erfindung kann der Fachmann einem Team von Personen unterschiedlicher Fachgebiete

entsprechen, sofern dies auf dem technischen Gebiet der Erfindung zum maßgeblichen Zeitpunkt eine übliche Praxis war.

- 5) Die Eigenschaften des Fachmanns, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden, sollten dieselben sein wie bei den anderen Erfordernissen der Patentierbarkeit oder der Gültigkeit von Patenten.
- 6) Da die Frage, ob der Fachmann eine Kreativität besitzen kann, die über jene Eigenschaften hinausgeht, die vorstehend beschrieben wurden, direkt verbunden ist mit der Frage der Beurteilung des Naheliegens einer Erfindung, die AIPPI anlässlich der ExCo in Hyderabad 2011 diskutieren wird, wird empfohlen, dass diese Frage dann zu dieser Zeit wieder aufgegriffen wird.