

Entschließung

Frage Q217

Die Patentierungsvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit

AIPPI

Bemerkt folgendes:

- 1) AIPPI hat beschlossen, die erfinderische Tätigkeit insoweit zu untersuchen wie sie sich auf die Patentierbarkeit bezieht. Diese Untersuchung begann mit der Prüfung von Auswählerfindungen, wurde dann fortgesetzt mit der Definition des Durchschnittsmannes und prüft nun das breitere Thema der Definition und der Kriterien der erfinderischen Tätigkeit im Allgemeinen.
- 2) AIPPI hat die erfinderische Tätigkeit neben anderen Themen mit Q209 in Buenos Aires betrachtet, die Nachforschung in die erfinderische Tätigkeit aber auf den speziellen Zusammenhang mit Auswählerfindungen beschränkt.
- 3) AIPPI setzte dies durch eine Betrachtung der Definition des Durchschnittsfachmannes im Kontext des Erfordernisses für erfinderische Tätigkeit mit Q213 in Paris fort, wobei die breitere und allgemeine Frage der erfinderischen Tätigkeit ausdrücklich ausgeschlossen wurde.
- 4) AIPPI hatte trotz der Bedeutung dieser Frage nicht viele Gelegenheiten, die erfinderische Tätigkeit zu untersuchen. Q35 „Methode und Vorbereitung der Untersuchung zur Vereinheitlichung des Patentrechts“, die die Behandlung der erfinderischen Tätigkeit einschloss, wurde beim Kongress in London 1960 betrachtet und führte zu einer Entschließung beim Kongress in Berlin 1963.
- 5) Die zu Q35 erzielte Entschließung, die die Patentierbarkeitserfordernisse betraf, war zum Gegenstand der erfinderischen Tätigkeit kurz.

Eine Erfindung ist patentierbar vorausgesetzt:

...

- c) sie stellt eine Erfindung dar. Z.B. kann sie keine Erfindung sein, wenn der Gegenstand des Patents angesichts des Standes der Technik naheliegend ist.

Erwägt folgendes:

- 1) Die Landesgruppen geben fast einstimmig an, dass die Harmonisierung der Definition und der Kriterien für erfinderische Tätigkeit wünschenswert ist.
- 2) Es gibt einen relativ großen Grad an Gemeinsamkeit unter den Gruppen in Bezug auf die Definition der erfinderischen Tätigkeit.
- 3) Es herrscht eine beträchtliche Divergenz unter den Gruppen darin, wie die Definition in der Praxis angewendet wird. Jedoch fallen die Gruppen hauptsächlich in zwei Kategorien: solche, die den Aufgabe-Lösungs-Ansatz anwenden und solche, die einen allgemeinen Ansatz verfolgen. Nichtsdestotrotz haben die meisten Landesgruppen ihrem Wunsch nach Harmonisierung Ausdruck verleihen.
- 4) Ein Eckpfeiler bei der Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit ist der fiktive „Durchschnittsfachmann“. AIPPI verweist daher auf die in der Entschließung zu Q213 bezogene Position, insbesondere:

„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 die sich der Erfindung bezieht, erwartet werden;
Untersuchungen durchzuführen, und es kann von ihr erwartet werden, dass sie die Lösung, die im Vergleich zum Stand der Technik vorhersagbar ist, erhält.“

Weiters verweist die AIPPI auf die in der Entschließung zu Q213 bezogene Position, insbesondere:

"Die Beurteilung des Fachmanns sollte für den Prioritätstag oder einen anderen nach dem jeweils anzuwendenden Recht für die Beurteilung der Patentfähigkeit relevanten Tag vorgenommen werden."

- 5) Es gibt einen relativen großen Grad an Gemeinsamkeit bei folgenden Themen: Prüfungsrichtlinien (als nützlich angesehen); dass die Interpretation des Standes der Technik und der Ansprüche aus Sicht des Fachmannes erfolgen sollte; keine Beschränkung der Anzahl der miteinander kombinierten Entgegenhaltungen des Standes der Technik (vorausgesetzt es werden bestimmte Erfordernisse erfüllt); Relevanz des technischen Gebietes und des technischen Problems in Bezug auf die Untersuchung der erfinderischen Tätigkeit (in unterschiedlichem Ausmaß); Zulässigkeit der Nachreichung von die erfinderische Tätigkeit stützenden Daten und der Verwendung von Hilfserwägungen.
- 6) Bei mehreren Themen herrscht unter den Gruppen eine erhebliche Divergenz, unter anderem hinsichtlich der Verwendung und der Definition des technischen Problems, hinsichtlich der Erfordernisse bezüglich der Lehre oder der Veranlassung, Entgegenhaltungen miteinander zu kombinieren, und hinsichtlich der Offenbarung des technischen Problems in den Anmeldungsunterlagen.

Beschließt folgendes:

- 1) Es sollte eine gemeinsame, weltweit in allen Rechtsordnungen akzeptierte Definition der erfinderischen Tätigkeit geben.
- 2) Eine beanspruchte Erfindung sollte als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend („nicht naheliegend“) erachtet werden, wenn sie als Ganzes angesichts der Unterschiede zwischen der beanspruchten Erfindung und dem Stand der Technik für einen Fachmann am Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, am Prioritätstag nicht naheliegend gewesen wäre.
- 3) In allen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren einer Rechtsordnung sollte die Definition der erfinderischen Tätigkeit einheitlich angewendet werden.
- 4) Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist der folgende Rahmen nützlich:
 - a) Ermittle unter Berücksichtigung des Wesens der Erfindung den relevanten Stand der Technik;
 - b) Ermittle den Unterschied oder die Unterschiede, durch den bzw. die sich die beanspruchte Erfindung vom relevanten Stand der Technik unterscheidet;
 - c) Untersuche, ob es für einen Fachmann naheliegend gewesen wäre, den Stand der Technik abzuändern, um die Erfindung als Ganzes zu erhalten, und zwar auf Grundlage von Faktoren, wie zum Beispiel, aber ohne darauf beschränkt zu sein, das übliche Allgemeinwissen, Offenbarungen im Stand der Technik, das zu lösende technische Problem und/oder technische Wirkungen.
- 5) Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Erfindung
 - a) sollte der Stand der Technik so interpretiert werden wie er vom Fachmann verstanden wird; und
 - b) sollte ein Dokument zum Stand der Technik im Zusammenhang des gesamten Dokuments interpretiert werden.
- 6)
 - a) Das Fehlen der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Erfindung kann aufgrund einer einzelnen Entgegenhaltung des Standes der Technik gezeigt werden, bei der ein oder mehrere Element(e) der Erfindung fehlt bzw. fehlen, wenn das bzw. die mehreren fehlende(n) Element(e) innerhalb des üblichen Allgemeinwissens des Fachmannes lag bzw. lagen.
 - b) Zwei oder mehr als zwei Entgegenhaltungen können miteinander kombiniert werden, um die fehlende erfinderische Tätigkeit zu beweisen. Es ist ein Grund erforderlich, die Entgegenhaltungen zu kombinieren, dieser muss aber nicht explizit oder implizit in den Entgegenhaltungen vorhanden sein. Der Grund zum Kombinieren der Entgegenhaltungen kann sich zum Beispiel aus dem üblichen Allgemeinwissen des Fachmannes, aus der Betrachtung des durch die Erfindung zu lösenden Problems oder aus der Nähe des Standes der Technik ergeben.

- 7) Die Beurteilung, ob es für den Fachmann naheliegend gewesen wäre, den relevanten Stand der Technik abzuändern, um zur Erfindung zu gelangen, darf nicht auf einer rückschauenden Betrachtungsweise beruhen.
- 8) Die Nähe des technischen Gebietes der Erfindung zum technischen Gebiet des Standes der Technik ist für die Untersuchung der erfinderischen Tätigkeit relevant.

Das Wesen der Erfindung kann eine Berücksichtigung von Stand der Technik auf Gebieten gestatten, die der Erfindung nicht nahe sind oder die den anderen Entgehaltungen des Standes der Technik nicht nahe sind.

- 9) Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit können technische Wirkungen oder vorteilhafte Ergebnisse in Betracht gezogen werden. Die Wirkungen oder die Ergebnisse, auf die man sich beruft, sollten in der ursprünglich eingereichten Anmeldung enthalten oder zumindest von dieser ableitbar sein.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit können in den Anmeldungsunterlagen enthaltene und nachgereichte Daten als Beweis für solche technischen Wirkungen oder vorteilhaften Ergebnisse berücksichtigt werden.

- 10) Hilfserwägungen können in Betracht gezogen werden, um die erfinderische Tätigkeit zu stützen.

Hilfserwägungen können z.B. sein: unerwartete/überraschende oder vorteilhafte technische Wirkungen oder Ergebnisse, der Nachweis von wirtschaftlichem Erfolg, die Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses oder eines ungelösten Problems, das Scheitern von Anderen, das Nachahmen durch Mitbewerber, das weitverbreitete Lizenzieren und das Überwinden von technischer Skepsis.

Eine enge Verbindung zwischen der beanspruchten Erfindung und den Hilfserwägungen ist erforderlich.

- 11) Prüfungsrichtlinien für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sollten von nationalen und regionalen Patentämtern festgelegt werden. Prüfungsrichtlinien können für Prüfer und Anmelder hilfreich sein, um die Prüfung auf eine faire, gleichbleibende, vernünftige und effiziente Art und Weise durchführen zu können. Diese Prüfungsrichtlinien können in bestimmten Fällen auch in Gerichtsverfahren hilfreich sein.

Solche Richtlinien sollten öffentlich verfügbar sein und die Anwendung der relevanten Gesetze und den verfahrensmäßigen und analytischen Rahmen, innerhalb dessen die Erfindungen geprüft werden, erläutern.