

WIE VIEL ERFINDUNG BRAUCHT'S FÜR EIN PATENT?

Zentrale Voraussetzung für die Patentierbarkeit einer Erfindung ist neben der Neuheit auch ein „gewisser“ Unterschied zum bekannten Stand der Technik. Dieser Unterschied wird im europäischen Patentrecht „erfinderische Tätigkeit“ genannt. Ältere Ausdrücke sind „Erfindungshöhe“ oder „(genug) erfinderisch“. Die erfinderische Tätigkeit liegt dann vor, wenn sich die Erfindung für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

// Text: Paul Torggler, Foto: Julia Türtscher

Freich hat man mit der gesetzlichen Definition der erfinderischen Tätigkeit durch das Naheliegen noch nichts gewonnen, denn der Begriff des Naheliegens ist bei Weitem nicht so präzise wie man es vielleicht haben möchte. Es braucht jahrelange Berufserfahrung eines Patentanwalts, um von einer Erfindung mit hoher Trefferquote sagen zu können „naheliegend ja/nein“, oder mit anderen Worten „genug Erfindung ja/nein“. Es gibt aber Hilfestellungen zur Beantwortung dieser schwierigen Frage, die auch der Laie heranziehen kann.

DER EUROPÄISCHE „AUFGABE-LÖSUNGS-ANSATZ“

Im Bestreben, den vagen Begriff der erfinderischen Tätigkeit oder des Naheliegens etwas in den Griff zu bekommen, hat das europäische Patentamt den sogenannten „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ eingeführt, der mittlerweile auch von den meisten nationalen Patentämtern angewandt wird. Nach diesem Ansatz hat man zunächst festzustellen, welcher bekannte Stand der Technik der Erfindung am nächsten kommt. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt vor der Erfindung. Dann ermittelt man die objektive Aufgabe, die sich die Erfindung stellt, um den Stand der Technik zu verbessern.

Schließlich ist zu prüfen, ob der Fachmann auf dem Gebiet der Erfindung durch anderen Stand der Technik, der ihm ebenfalls bekannt ist, oder durch sein Fachwissen Anregungen dafür erhält, zur Lösung der gestellten Aufgabe gerade das vorzuschlagen, was die Erfindung lehrt. Wenn man zum Schluss kommt, dass der Fachmann gleich auf die erfindungsgemäße Lösung kommt, dann ist diese naheliegend und es liegt keine erfinderische Tätigkeit vor. Das Patent wird nicht erteilt. Wenn umgekehrt der Fachmann nicht gleich auf die erfindungsgemäße Lösung

kommt, dann liegt die erfinderische Tätigkeit vor und das Patent kann (soweit alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind) erteilt werden.

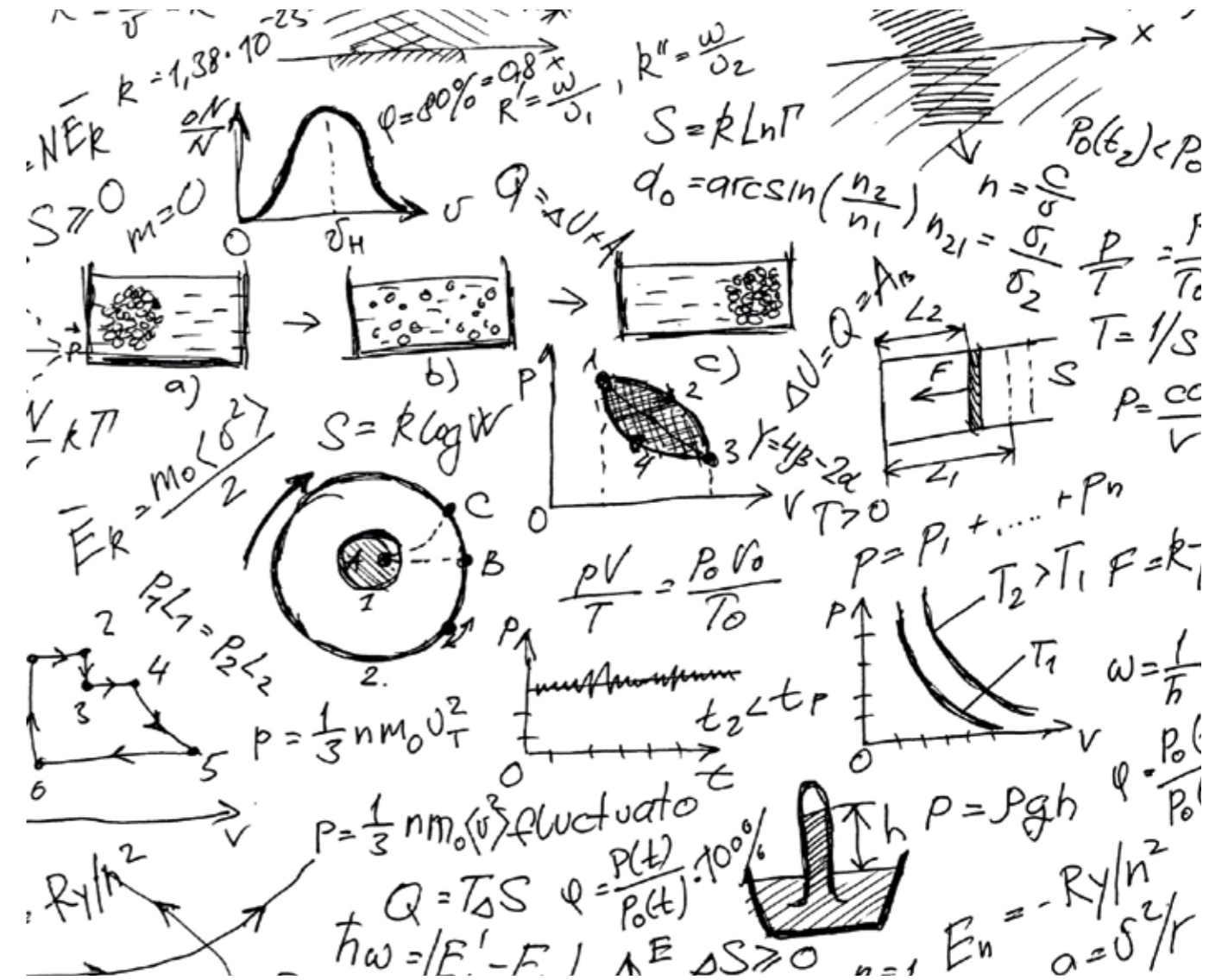
Der Fachmann ist übrigens eine fiktive Persönlichkeit mit ziemlich hybridem Charakter. Ihm wird einerseits unterstellt, dass er auf dem Gebiet der Erfindung weltweit praktisch den ganzen Stand der Technik kennt, andererseits verfügt er aber nur über durchschnittliches Fachwissen, um aus diesem riesigen Stand der Technik selbst technische Merkmale zu entnehmen und zu kombinieren. Er ist nur gewohnt, Routineschritte zu machen, mehr aber nicht.

KEINE EX-POST-BETRACHTUNGSWEISE

Bei einfachen Erfindungen, die – entgegen der oft vorherrschenden Meinung – durchaus auch patentfähig sein können, besteht die Gefahr darin, dass man in Kenntnis der Erfindung sagt „eh logisch!“ und dann fälschlich darauf schließt, dass die Erfindung für den Fachmann naheliegend gewesen sei. Eine solche rückschauende oder Ex-Post-Betrachtungsweise ist verboten! Man darf bei der Prüfung gemäß dem obigen Aufgabe-Lösungs-Ansatz also nicht davon ausgehen, dass die Erfindung bereits bekannt ist. Vielmehr muss der Fachmann als fiktive Person so tun, als ob er die Erfindung noch nicht kennt. Er hat nur sein Fachwissen und den übrigen Stand der Technik und muss dann schauen, ob er trotz seiner Durchschnittsintelligenz selber auf die Erfindung kommt. Wenn man das anwendet, kommt häufig heraus, dass auch einfache Erfindungen „erfinderische Tätigkeit“ aufweisen und damit patentfähig sind.

KOMBINATIONSERFINDUNGEN

Es ist häufig der Fall, dass von einer Erfin-



dung zwei Teile A und B jeweils für sich bekannt sind, aber die Kombination noch neu ist. Dann stellt sich die Frage, ob diese Kombination A und B auch „erfinderisch“ ist. Dabei geht es nicht um die Frage, ob der Fachmann die beiden Teile A und B kombinieren kann (could), sondern ob er es zur Lösung angesichts der gestellten Aufgabe auch wirklich tun würde (would). Im Englischen heißt dieser Beurteilungsstandard „could would approach“.

DIE ERFINDUNG IN DER REALEN WELT

Der Verfasser einer Patentanmeldung muss im Patentanspruch 1 (Hauptanspruch) in einem Satz die in der realen Welt konkret vorliegende Erfindung so charakterisieren, dass sie gegenüber dem Bekannten nicht nur neu ist, sondern auch genug Substanz enthält, um den geforderten Abstand, also die erfinderische Tätigkeit aufzuweisen. Andererseits darf der Patentanspruch nicht zu viele Merkma-

le aufweisen, weil der Patentanspruch auch den Schutzzumfang bestimmt, wenn es später zu einem Patentverletzungsverfahren kommt. Hier sind zu viele Merkmale ungünstig, denn wenn der Verletzer das eine oder andere Merkmal aus dem Patentanspruch 1 weglässt, liegt er schon außerhalb des Schutzzumfanges und kann nicht mehr erwischt werden.

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Erfindung genug erfinderisch ist, wird also eigentlich nicht die reale Erfindung selbst beurteilt, sondern das, was im Patentanspruch 1 vom Ersteller der Patentanmeldung angegeben worden ist. Es ist unmittelbar einsichtig, dass diese Aufgabe sehr schwierig ist und man ohne Übertreibung sagen kann, dass nur ein Patentanwalt einen im Schutzzumfang breiten und trotzdem noch erfinderischen Patentanspruch 1 aufstellen kann.

GEBRAUCHSMUSTER

Das Gebrauchsmuster ist der „kleine Bruder“ des Patentes. Von einem Gebrauchsmuster

wird im Gesetz ein „erfinderischer Schritt“ verlangt. Vor einigen Jahren hat man aus dieser Formulierung geschlossen, dass damit die Anforderungen an die „erfinderische Tätigkeit“ bei einem Gebrauchsmuster geringer sind als bei einem Patent. Das ist aber nach jüngsten höchstgerichtlichen Entscheidungen in Deutschland und in Österreich nicht mehr der Fall. Mit anderen Worten: Beim Gebrauchsmuster hat man die gleichen Anforderungen an die „erfinderische Tätigkeit“ wie beim Patent.

ZUSAMMENFASSUNG

Mit dem oben skizzierten Aufgabe-Lösungs-Ansatz ist es recht gut möglich, die Frage nach der ausreichenden „erfinderischen Tätigkeit“ zu beurteilen. Besonders wichtig ist die Abfassung eines guten Patentanspruches. Je besser dieser von einem Patentanwalt abgefasst ist, desto weniger Erfindung braucht es nämlich in der realen Welt, um doch noch zu einem Patent zu kommen. ●



Dr. Paul Torggler
Wilhelm-Greil-Straße 16, 6020 Innsbruck
www.patentattorney.at