



Newsletter Ausgabe 2/2017

Düsseldorf/München, 16. Mai 2017

Wann sind Ansprüche eines Patents nicht neuheitsschädlich ?

Eine neue Entscheidung des Europäischen Patentamts, die [T 1658/12](#), betraf die Frage der Offenbarung einer Patentanmeldung, hier einer internationalen Anmeldung.

In der Anmeldung, die dieser Entscheidung zugrunde lag, hatte das Europäische Patentamt die Ansprüche als neuheitsschädlich gegenüber einer internationalen Anmeldung eingestuft, allerdings nur gegenüber Merkmalen, die allein in den eingereichten Ansprüchen der Anmeldung zu finden waren und auch nur in Kombination mehrerer Ansprüche.

Der Anmelder wehrte sich dagegen in der Beschwerde mit dem Argument, dass in der Beschreibung keine entsprechende Offenbarung zu finden sei - und dies mit Erfolg.

Die Beschwerdekammer führte nämlich aus, dass die Rolle von Ansprüchen in einer Anmeldung nicht primär eine Offenbarung sei, sondern zur Festlegung des Schutzbereichs diene. Ähnliches gelte für Offenbarung, die unter der Rubrik "Summary of the Invention" in einer internationalen Anmeldung zu finden sei.

Wenn sich bestimmte Merkmalskombinationen nur in diesem Teil einer Anmeldung finden lassen, so muss somit genau geprüft werden, ob diese Offenbarung wirklich mit der technischen Lehre der Beschreibung übereinstimmt, oder nicht eher ein Artefakt ist, der aus dem Entstehungsprozess der Anmeldung herrührt.

Derjenige Teil einer Anmeldung, der wirklich zur Offenbarung vorgesehen ist, ist die Beschreibung der Anmeldung und nur auf diese kommt es an.

Im Ergebnis wurde somit die betreffende internationale Anmeldung nicht als neuheitsschädlich bewertet und die Sache an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Der "fiktive Geschäftsmann" - eine neue Figur im Patentrecht (?)

Eine interessante jüngst ergangene weitere Entscheidung einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts betrifft die Frage, inwieweit Zeugenaussagen von Nichttechnikern - hier: Bankern - in einem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt eine Rolle spielen können.

Im betreffenden Fall, der [T 1463/11](#), ging es um computerimplementierte Erfindungen im Bereich Verkaufssysteme. Genauer stellte sich die Frage, ob in der Fachwelt zum Prioritätszeitpunkt ein Vorurteil bestanden hätte, bestimmte Plug-Ins statt auf dem System des Verkäufers auf einem zentralisierten System auszuführen.

Der Anmelder legte hierzu mehrere beeidete Zeugenaussagen von Bankern vor, um genau dies zu untermauern.

In ihrer Begründung führte nun die Beschwerdekammer einen "fiktiven Geschäftsmann" (notional businessman) ein, um die technischen von den nichttechnischen Merkmalen zu trennen.

Dieser "fiktive Geschäftsmann" unterscheidet sich von einem echten Geschäftsmann insbesondere dadurch, dass er - anders als der fiktive Fachmann - eben keine technischen Kenntnisse besitzt.

Im vorliegenden Fall wurde außerdem angenommen, dass dieser fiktive Geschäftsmann dem Durchschnittsfachmann vorgesetzt ist, letzterem aber keine technischen Vorgaben macht, wie er bestimmte Dinge umzusetzen hat.

Unter diesen Voraussetzungen wurden die Zeugenaussagen ins Verfahren eingeführt und im Ergebnis tatsächlich die erfinderische Tätig-

In eigener Sache

Am 18. Mai 2017 hält Guido Quiram in der IHK Krefeld einen Vortrag zur erfolgreichen Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte in der Praxis. Näheres finden Sie [hier](#)

Am 18. Mai 2017 hält Dr. Aloys Hüttermann auf der European Conference der IPO in Paris einen Vortrag zum Thema "The Pemetrexed Decision in Germany". Näheres finden Sie [hier](#)

Am 19. Mai 2017 findet in den Räumen unserer Kanzlei ein Lunch-Seminar zum Thema "Most effective Chinese and U.S. patent prosecution" statt. Für weitere Informationen sowie kurzfristige Anmeldungen bitten wir um Rückmeldung [hier](#)

Am 8. Juni 2017 findet in den Räumen unserer Kanzlei das 10. Rheinische Biopatentforum statt. Sprecher sind dabei Tarun Gandhi, Chada & Chada (Indien) Atushi Shiomi, Tsukuni & Associates (Japan), Tilman Breiten-

So überraschend diese Entscheidung auf den ersten Blick erscheint, ist sie doch in einer Linie mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern hinsichtlich des Erfordernisses, dass Stand der Technik ebenso wie ein Prioritätsdokument auch ausführbar sein muss.

So wurde bereits im Jahr 2001 in der Entscheidung [T_1080/99](#) entschieden, dass der Abstract einer Patentanmeldung im Lichte der Beschreibung zu lesen ist. Insbesondere sei auch eine unabhängig veröffentlichte - in diesem Fall misslungene - englische Übersetzung eines japanischen Abstracts nicht isoliert zu betrachten.

Die praktische Bedeutung dieser Entscheidung ist somit, dass man sich nicht allein auf die Ansprüche eines Dokuments verlassen kann, will man aus diesem ein Patent in einem Einspruchsverfahren angreifen. Es sollte immer auch geprüft werden, ob auch entsprechende Passagen in der Beschreibung zu finden sind.

keit bejaht. Es handele sich zwar um Aussagen von Geschäftsleuten, sie ließen aber Schlüsse auf das technische Verständnis zum Prioritätszeitpunkt zu.

Es bleibt abzuwarten, ob der "fiktive Geschäftsmann" eine singuläre Gestalt bleiben wird, oder innerhalb der Rechtsprechung des Europäischen Patentamts auf die Dauer seinen festen Platz einnehmen wird.

Einen interessanten Ansatz, mittels eines solchen "fiktiven Geschäftsmanns" technische und nichttechnische Merkmale eines Anspruchs voneinander zu trennen, eröffnet die T 1463/11 aber auf jeden Fall.

stein, Director DSM Innovation Center Intellectual Property, Violeta Georgieva, Legal and Regulatory Manager, EuropaBio Brussels, Dr. Bettina Wanner, Bayer Intellectual Property GmbH sowie Mitglieder unserer Kanzlei.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Für ein vollständiges Programm sowie eine Anmeldung bitten wir um Rückmeldung [hier](#)

Fragen und Anregungen

Über Fragen und Anregungen freuen wir uns sehr - bitte kontaktieren Sie uns [hier](#).

[Impressum](#): Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21 - D-40221 Düsseldorf - Tel +49 211 159 249 0 - Fax +49 211 159 249 20
Perchtinger Strasse 6 - D-81379 München - Tel +49 89 7007 4234 - Fax +49 89 7007 4262

Die Inhalte dieses Newsletters geben nur allgemeine Informationen wieder und stellen keine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes dar. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Kanzlei Michalski · Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.