Inhaltsübersicht

Vorwo	rt .		V			
Benut	zerhi	nweise	VII			
Inhalt	süber	sicht	IX			
Inhalt	sverz	eichnis	XI			
Abkür	zung	sverzeichnis	XIX			
1.	Gem	täß Art. 52 EPÜ patentierbare Erfindungen	1			
	1.1	Der Begriff »Erfindung« in Artikel 52 (1) EPÜ	1			
	1.2	Die gewerbliche Anwendbarkeit gemäß Art. 57 EPÜ	9			
	1.3	Nicht »als solche« patentierbare Erfindungen ohne technischen Charakter				
		(Art. 52 (2) u. (3) EPÜ)	14			
	1.4	Die Ausnahmen von der Patentierbarkeit in Art. 53 EPÜ	62			
2.	Neu	heit (Art. 54 EPÜ)	103			
	2.1	Der Neuheitsbegriff gemäß Art. 54 (1) u. (2) EPÜ	103			
	2.2	Ältere europäische Patentanmeldungen als neuheitsschädlicher Stand der Technik (Art. 54 (3) u. Art. 56 Satz 2 EPÜ)	108			
	2.3	Decided Residual and Residual a	111			
	2.4	Beweislast, Beweismittel und Beweiswürdigung	111			
	2.4	Die Verschiebung der Zeitgrenze des Standes der Technik durch das Prioritätsrecht (Art. 87, 88 u. 89 EPÜ)	116			
	2.5	Vom Stand der Technik ausgenommene, unschädliche Offenbarungen	400			
		(Art. 55 EPÜ)	132			
	2.6	Ausschluss der Zugänglichkeit durch Geheimhaltungsvereinbarungen	136			
	2.7	Öffentliche Zugänglichkeit	146			
	2.8	Ausführbarkeit als Voraussetzung für Stand der Technik	172			
	2.9	Die sachliche Würdigung einer zugänglichen Information	179 211			
	2.10	Neuheit von Product-by-process-Ansprüchen	211			
	2.11 2.12	Neuheit durch Reinheitsangaben chemischer Stoffe	217			
	2.12	Neuheit durch Auswahl	217			
	2.13		237			
	2.14	Wirkungen (zweite (weitere) nichtmedizinische Indikation) Neuheit von Stoffansprüchen durch Zweckbindung an eine erstmalige	237			
		medizinische Indikation (Art. 54 (4) EPÜ 2000)	244			
	2.15	Neuheit der Herstellung von Stoffen und Stoffgemischen durch Zweck-				
		bindung an eine zweite oder weitere spezifische medizinische Indikation				
		(Art. 54 (5) EPÜ 2000)	249			
3.	Erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ)					
-•	3.1	Die Entstehungsgeschichte der erfinderischen Tätigkeit	261			
	3.2	Der Gesetzeszweck der erfinderischen Tätigkeit	263			
	3.3	Die Begriffe der gesetzlichen Definition der erfinderischen Tätigkeit	264			
	3.4	Die Beurteilungsmethode der erfinderischen Tätigkeit	277			

Inhaltsübersicht

3.5	Bestimmung des nächstliegenden Standes der Technik	287
3.6	Ermittlung der objektiven technischen Aufgabe	303
3.7	Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevante technische	
	Spezialgebiete	351
3.8	Vom zuständigen Fachmann berücksichtigte Fachgebiete	359
3.9	Der Beitrag der Aufgabe bei der Anerkennung einer erfinderischen	
	Tätigkeit	376
3.10	Naheliegende Lösungen	382
3.11	Erfinderische Lösungen	430
	Der Nachweis unvorhersehbarer Wirkungen durch Vergleichsversuche .	461
3.13	Unvorhersehbare Zusatzwirkungen naheliegender Lösungsmittel	470
	Durch einen Anspruch anderer Kategorie begründbare erfinderische	
	Tätigkeit	481
3.15	Beweisanzeichen für Hilfserwägungen bei der Beurteilung der	
	erfinderischen Tätigkeit	499
Entscheidu	ngen	547
	_	
Sachregiste	r	559

Vorwor	t		V	
Benutz	erhiny	weise	VII	
Inhalts	übersi	cht	IX	
		chnis	ΧI	
Abkürz	ungsv	verzeichnis	XIX	
1. Gemäß Art. 52 EPÜ patentierbare Erfindungen				
1.2	Die ge 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4	ewerbliche Anwendbarkeit gemäß Art. 57 EPÜ Technischer Charakter als vorrangiges Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit Gewerbliche Anwendbarkeit und Ausführbarkeit Herstellung und Benutzung auf gewerblichem Gebiet Offenbarung der gewerblichen Anwendbarkeit in der Beschreibung (R. 27 (1) f) EPÜ 1973/R. 42 (1) f) EPÜ 2000)	9 10 11	
1.3		t »als solche« patentierbare Erfindungen ohne technischen Charakter 52 (2) u. (3) EPÜ) Entdeckungen (Art. 52 (2) a) EPÜ) 1.3.1.1 Definition des patentrechtlichen Begriffs »Entdeckung« 1.3.1.2 Auf einer Entdeckung basierende patentierbare Erfindungen 1.3.1.3 Entdeckte Stoffeigenschaften ohne technische Verwendung 1.3.1.4 Entdeckung erklärt die Wirkung bekannter Verwendungen eines Stoffs 1.3.1.5 Entdeckung erklärt die Wirkung des Lösungsmittels einer Aufgabe 1.3.1.6 Entdeckte Eigenschaft führt zu einer neuen Lehre zum technischen Handeln 1.3.1.7 Entdeckung von Naturstoffen	14 15 15 15 16 17 18	
	1.3.2 1.3.3		21 22 23	
	1.3.4	Lehre Ästhetische Formschöpfungen (Art. 52 (2) b) EPÜ) 1.3.4.1 Mittel und Maßnahmen mit ausschließlich ästhetischer Wirkung	24 26 27	

		1.3.4.2	Mittel und Maßnahmen mit ästhetischer und technischer	
			Wirkung als Lösung einer technischen Aufgabe	30
	1.3.5	Pläne, F	Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten	
			(2) c) EPÜ)	30
		1.3.5.1	Technischer Charakter durch maschinelle Ausführung	
			gedanklicher Tätigkeiten	31
		1.3.5.2	Maschinenimplementierte gedankliche Tätigkeiten ohne	
			technische Wirkung	33
		1.3.5.3	Maschinenimplementierte gedankliche Tätigkeiten mit	
			technischer Wirkung	35
		1.3.5.4	Naheliegende Maschinenimplementation gedanklicher	
			Tätigkeiten	36
	1.3.6	Pläne, F	Regeln und Verfahren für Spiele (Art. 52 (2) c) EPÜ)	37
	1.3.7	Pläne, I	Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten	
			2 (2) c) EPÜ)	39
		1.3.7.1	Technischer Charakter durch maschinelle Ausführung	
		42-2	geschäftlicher Tätigkeiten	40
		1.3.7.2	Maschinenimplementierte geschäftliche Tätigkeiten ohne	42
		1272	technische Wirkung	43
		1.3.7.3	Geschäftliche Motive technischer Maßnahmen und Merkmale	45
	1.3.8	D	mit technischer Wirkung	45 46
	1.3.0	1.3.8.1	mme für Datenverarbeitungsanlagen (Art. 52 (2) c) EPÜ) Die historische Entwicklung der Patentierbarkeit	40
		1.5.6.1	computerbezogener Erfindungen	47
		1.3.8.2	Computerprogramme zur Lösung technischer Aufgaben	51
	1.3.9		gabe von Information (Art. 52 (2) d) EPÜ)	55
	1.5.7	1.3.9.1	Wiedergabe kognitiver Information	56
		1.3.9.2	Wiedergabe funktioneller Information	59
1.4	Die A		en von der Patentierbarkeit in Art. 53 EPÜ	62
	1.4.1	Verstoß	der gewerblichen Verwertung gegen die öffentliche Ordnung	~-
		oder di	e guten Sitten gemäß Art. 53 a) EPÜ und dessen Bedeutung für	
			nologische Erfindungen	62
	1.4.2	Patenti	erbarkeitsausnahmen biotechnologischer Erfindungen gemäß	
		Art. 53	b) EPÜ	68
		1.4,2.1	Die Patentierbarkeitsausnahme von Pflanzensorten	70
		1.4.2.2	Die Patentierbarkeitsausnahme von Tierrassen	73
		1.4.2.3	Die Patentierbarkeitsausnahme von im wesentlichen biologi-	
			schen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren	75
	1.4.3	Die Pat	entierbarkeitsausnahme medizinischer Verfahren gemäß	
		Art. 53	c) EPÜ	77
		1.4.3.1	Der Gesetzeszweck der Ausnahme medizinischer Tätigkeiten	
			von der Patentierbarkeit	77
		1.4.3.2	Die Patentierbarkeitsausnahme von Verfahren zur	
			chirurgischen Behandlung	80
		1.4.3.3	Die Patentierbarkeitsausnahme von Verfahren zur	
			therapeutischen Behandlung	85
		1.4.3.4	Abgrenzungen und Überlappungen zwischen therapeutischen	
			und nichttherapeutischen Maßnahmen	87
		1.4.3.5	Die Patentierbarkeitsausnahme von Diagnostizierverfahren	92
		1.4.3.6	Medizinische Vorrichtungen und deren Betriebsverfahren	99

2.	Neu	neit (Art. 54 EPÜ)	03
	2.1		03
			04
			04
			05
		2.1.4 Der Begriff der »Öffentlichkeit«	٠ 70
	2.2	Ältere europäische Patentanmeldungen als neuheitsschädlicher Stand der	
	2.2		08
	2.3		00 11
	2.4	Die Verschiebung der Zeitgrenze des Standes der Technik durch das	11
	∠.⊤		16
		2.4.1 Die das Prioritätsjahr in Lauf setzende erste Anmeldung derselben	
			19
		2.4.2 Mehrfachprioritäten und Teilpriorität	21
		2.4.3 Der im Prioritätsintervall veröffentlichte Inhalt eines Prioritäts-	
			23
			24
			26
		2.4.5.1 Die zumindest implizite Offenbarung eines Schutzgegen-	
			26
		2.4.5.2 Identität der Erfordernisse »dieselbe Erfindung« in Art. 87 (1)	
		EPÜ und »derselbe Gegenstand« in Art. 87 (4) EPÜ 12	29
	2.5	Vom Stand der Technik ausgenommene, unschädliche Offenbarungen	
			32
	2.6		36
		2.6.1 Versendung und Überreichung von Dokumenten unter	
			36
			40
		2.6.3 Mündliche Beschreibung unter Geheimhaltungsbedingungen 14	45
	2.7		46
		2.7.1 Öffentliche Zugänglichkeit von Dokumenten	
		(schriftlicher Stand der Technik) 14	46
		2.7.2 Zugänglichkeit durch mündliche Beschreibung	
			53
			58
			58
			63
		2.7.3.3 Substantiierungserfordernisse der offenkundigen	
			68
	2.8		72
	2.9		79 70
			79
		2.9.2 Ausschluss nicht offenbarter bekannter Äquivalente von der Prüfung	00
			80
			82
			83 87
			87 89
			91
			71 91

			2.9.7.2	Interpretation von Entgegenhaltungen gemäß der technischen	
				Realität ihrer Gesamtoffenbarung	1
			2.9.7.3	Fehler in Zusammenfassungen und Referaten von	
				Originaldokumenten Die implizite Offenbarung neuheitsschädlicher technischer	1
			2.9.7.4	Die implizite Offenbarung neuheitsschädlicher technischer	
				Merkmale	1
			2.9.7.5	Die Berücksichtigung von Herstellungstoleranzen,	
				Messgenauigkeit und Messverfahren der Zahlenwerte von	
				Parametern	2
		2.9.8	Neuhei	itsschädliche Vorwegnahme durch Kombination von	
				nformationen	2
			2.9.8.1	Kombinierbarkeit sachlich getrennter Informationen eines	_
				Dokuments	2
			2.9.8.2	Kombination durch expliziten Hinweis auf andere	_
		_		Vorveröffentlichungen (Referenzoffenbarung)	2
	2.10	Neuh	eit von F	Product-by-process-Ansprüchen	2
				n Reinheitsangaben chemischer Stoffe	2
	2.12	Neuh	eit durch	Auswahl	2
		2.12.1		hl unter einen generischen Begriff fallender spezifischer	
			Austuh	urungsformen	2
				hl von Stoffen aus Listen und Substituentengruppen	2
		2.12.3	Auswa	hl aus kontinuierlichen Zahlenbereichen	2
	2.13	Neuh	eit der V	Verwendung bekannter Stoffe für verborgene technische	
		Wirku	ıngen (z	weite (weitere) nichtmedizinische Indikation)	2
	2.14	Neuh	eit von S	Stoffansprüchen durch Zweckbindung an eine erstmalige	
		media	zinische l	Indikation (Art. 54 (4) EPÜ 2000)	2
		2.14.1	Breite	der Zweckangabe bei erster medizinischer Indikation	2
		2.14.2	Kombi	nationserzeugnisse	2
		2.14.3	Kriteri	en für die Neuheit der ersten medizinischen Indikation	2
	2.15			Ierstellung von Stoffen und Stoffgemischen durch Zweckbindung oder weitere spezifische medizinische Indikation	
		(Art.	54 (5) EI	PÜ 2000)	2
		2.15.1	Der erl	forderliche Umfang der Zweckangabe bei einer zweiten und	
			weitere	en medizinischen Indikation	2
		2.15.2	Beding	rungen für die Neuheit einer zweiten oder weiteren medizinischen	•
			Indikat	tion	2
			2.15.2.	1 Neuheit durch unterschiedliche technische Wirkung	2
			2.15.2.2	2 Neuheit durch unterschiedliche Patientengruppe	2
			2.15.2.3	3 Neuheit durch unterschiedliche Verabreichungsart	2
2	E-f:	ndaria	sha Täti	gkeit (Art. 56 EPÜ)	,
۶.	3.1	D:≥ E	ntetehu	ngsgeschichte der erfinderischen Tätigkeit	2
	3.2	Der	ansiciui Pecetzeca	zweck der erfinderischen Tätigkeit	2
	3.3	Div B	egriffa d	ler gesetzlichen Definition der erfinderischen Tätigkeit	2
	3.5	3.3.1	Abarca	nzung der erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) gegen Neuheit	4
		J.J.1	/Art 5	4 (2) EPÜ)	2
		3.3.2	Der Re	egriff »Stand der Technik« in Art. 56 EPÜ	
		3.3.3	Der Re	griff »Fachmann« in Art. 56 EPÜ	2
		3.3.4	Der Ra	griff »naheliegend« in Art. 56 EPÜ	2
		2.2.7	יונייי	gam "mandingelle" III till 50 bi U	- 4

3.4	Die B 3.4.1 3.4.2 3.4.3	eurteilungsmethode der erfinderischen Tätigkeit Der Aufgabe-Lösung-Ansatz Der could-would-Ansatz Unzulässige ex-post-facto Betrachtungen	277 278 280 283			
3.5	3.5.1	nmung des nächstliegenden Standes der Technik Stand der Technik als Ausgangspunkt der Erfindung 3.5.1.1 Öffentliche Zugänglichkeit 3.5.1.2 Ausführbarkeit 3.5.1.3 Sachliche Würdigung einer wörtlichen Information 3.5.1.4 Auswahl des erfolgversprechendsten Ausgangspunkts	287 287 288 290 291 293			
	3.5.2	Rückgriff auf alte Techniken	300			
3.6	Ermit 3.6.1	tlung der objektiven technischen Aufgabe Die Unterscheidungsmerkmale als technisches Mittel der	303			
		Aufgabenlösung	305 305			
		Ursache der Aufgabenlösung (Kausalität)	309			
		merkmale	311			
		Anspruchsbreite	312			
		3.6.1.5 Ungelöste Teilaufgaben	315			
	3.6.2	Neuformulierung der objektiven technischen Aufgabe	317			
		Neuformulierung der objektiven technischen Aufgabe 3.6.2.2 Die für die Neuformulierung der objektiven technischen Auf-	317			
		gabe erforderliche »Ableitbarkeit« technischer Wirkungen 3.6.2.3 Im Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik »nicht	321			
		ableitbare« technische Wirkungen	330			
	2 (2	3.6.2.4 Der experimentelle Nachweis technischer Wirkungen	333			
	3.6.3	Fehler in der Aufgabenformulierung	336			
	3.6.4	Der Ausschluss nichttechnischer Ziele aus der Formulierung der	2.40			
	3.6.5	objektiven technischen Aufgabe Die Unterteilung der Unterscheidungsmerkmale in Lösungen von	340			
		Teilaufgaben	346			
3.7	Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevante technische					
	Spezia	algebiete	351			
	3.7.1	Das Spezialgebiet des zuständigen Fachmanns und die Spezialgebiete eines für komplexe Technologien zuständigen Teams	352			
	3.7.2	Das Spezialistenteam für Teilaufgaben auf unterschiedlichen technischen Fachgebieten	354			
	3.7.3	Lösungen auf einem von der Aufgabe abweichenden Fachgebiet	355			
3.8	Vom z	zuständigen Fachmann berücksichtigte Fachgebiete	359			
	3.8.1	Ausdehnung des Spezialgebiets auf das übergeordnete allgemeine Fachgebiet	359			
	3.8.2	Fachgebiet	363			
	3.8.3	Ausschluss entfernter Fachgebiete	368			
	3.8.4	Gedankenbrücken zu einem entfernten Fachgebiet	372			

3.9	Der Bo 3.9.1	eitrag der Aufgabe bei der Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit Naheliegende Aufgaben
	3.9.2	Erfinderische Aufgaben
3.10	Nahel	iegende Lösungen
	3.10.1	Bekannte Arbeitsmittel mit bekannter Eignung zur Lösung der objektiven technischen Aufgabe (Analoge Anwendung – Analoger
		Ersatz)
		3.10.1.1. Analoger Einsatz bekannter Vorrichtungsmerkmale 3.10.1.2 Analoge Verwendung bekannter Verfahrensmaßnahmen 3.10.1.3 Analoge Verwendung bekannter Materialien und einfacher Materialaustausch
	3.10.2	Einsatz und Austausch bekannter Äquivalente
	3.10.3	Auf Fachwissen beruhende Vorhersehbarkeit der Aufgabenlösung durch
		bekannte Arbeitsmittel
	3.10.4	Aneinanderreihung mehrerer bekannter Lösungsmittel (Aggregation).
	3.10.5	Naheliegende Auswahl des Lösungsmittels
	3.10.6	Durch normale Handlungen des Fachmanns geschaffene neue
		Lösungsmittel
		3.10.6.1 Routineversuche und Routinehandlungen
		3.10.6.2 Vereinfachen und Weglassen
		3.10.6.3 Anpassen
		3.10.6.4 Optimieren und Rationalisieren
		3.10.6.5 Umkehr der Reihenfolge von Verfahrensschritten und
		kinematische Umkehr von Vorrichtungsmerkmalen
		3.10.6.6 Dimensionieren
		3.10.6.7 Automatisieren
		3.10.6.8 Geringfügige Abwandlungen der Struktur bekannter
	2 10 7	chemischer Verbindungen
		Die Nachweispflicht von Fachwissen
3.11	Erfind	lerische Lösungen
	3.11.1	Fachmännisches Handeln überschreitende neue Lösungen
		3.11.1.1 Routinehandlungen überschreitende neue Lösungen
		3.11.1.2 Erfinderisches Vereinfachen und Weglassen
		3.11.1.3 Erfinderisches Anpassen
		3.11.1.4 Erfinderisches Optimieren
		3.11.1.5 Erfinderisches Dimensionieren
		3.11.1.6 Erfinderische Strukturabwandlungen chemischer Verbindungen
	3.11.2	Erfinderische Lösungsmittel ohne Vorbild
	3.11.3	Erfinderische Aufgabenlösung durch bekannte Arbeitsmittel
		3.11.3.1 Unvorhersehbare Wirkungen und Eignungen bekannter
		Arbeitsmittel
	2 11 4	bekannter Arbeitsmittel
	3.11.4	Unvorhersehbare funktionelle Wechselwirkung zwischen bekannten
	3 11 5	Arbeitsmitteln (Unerwartete Synergie)
		Erfinderische Auswahl
3.12	Der N	Jachweis unvorhersehbarer Wirkungen durch Vergleichsversuche
3.13	Unvoi	rhersehbare Zusatzwirkungen naheliegender Lösungsmittel
	3.13.1	Unbeachtliche Zusatzwirkungen (Bonus-Wirkungen)

3.13.2 Berücksichtigte Zusatzwirkungen	477
3.14 Durch einen Anspruch anderer Kategorie begründbare erfinderische Tätigkeit 3.14.1 Die gesonderte Prüfung aufeinander rückbezogener Ansprüche	481
unterschiedlicher Kategorie 3.14.2 Das erfinderische Erzeugnis, seine naheliegende zwangsläufige	481
Herstellung und seine naheliegende Verwendung	486
(Realisierung eines Desideratums)	487
3.14.4 Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Zwischenprodukten .	491
3.15 Beweisanzeichen für Hilfserwägungen bei der Beurteilung der erfinderischen	
Tätigkeit	499
3.15.1 Überwindung eines Vorurteils der Fachwelt	503
3.15.1.1 Der Begriff »allgemeines Vorurteil der Fachwelt«	504
3.15.1.2 Kein Vorurteil darstellende Sachverhalte	506
3.15.1.3. Die erforderliche Allgemeingültigkeit eines Vorurteils 3.15.1.4 Bedingungen für den Nachweis eines allgemeinen Vorurteils	508
der Fachwelt	512
3.15.1.5 Sachlich widerlegte Einzelmeinungen	515
3.15.2 Während eines langen Zeitraums unbeachtete technische Lehren 3.15.2.1 Zeitabstände ohne Relevanz für das Vorliegen erfinderischer	517
Tätigkeit	518
3.15.2.2 Befriedigung eines seit langem bestehenden Bedürfnisses	525
3.15.2.3 Stetes Bemühen der Fachwelt um Behebung seit langem	
bestehender Nachteile	530
3.15.2.4 Erkennen der Eignung seit langem bekannter technischer	
Lehren als Lösungsmittel	533
3.15.3 Entgegengesetzte Entwicklungsrichtung der Technik	535
3.15.4 Wirtschaftlicher Erfolg	540
Entscheidungen	547
Sachregister	559