

## Die Erfindungshöhe



«Mittelmass ist der falsche Massstab.»

(Erhard Horst Bellermann, deutscher Dichter und Bauingenieur)

### Thema

Wie «gross» muss eine Erfindung sein, damit sie patentiert werden kann? Wie weit muss der Erfinder über das Bekannte «hinausspringen», damit er im patentierbaren Bereich landet? Gibt es überhaupt einen objektiven Massstab für die Leistung des Erfinders?

So allgegenwärtig diese Fragen im Patentalltag auch sind, aus dem Gesetz heraus ergeben sich die konkreten Antworten nicht.

Rechtstheoretisch ist das Immaterialgüterrecht ein Mittel zum Zweck. Erfinder sollen dafür belohnt werden, innovative technische Lösungen zu finden und diese der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Als Belohnung für die Bereicherung des Standes der Technik erhalten sie den zeitlich begrenzten Patentschutz. Während der Dauer des Monopolrechts haben sie die Möglichkeit, den wirtschaftlichen Nutzen ihrer erfinderischen Leistung zu realisieren und ihre Forschungsinvestitionen zu amortisieren.

Der Patentschutz ist naturgemäss auf das Besondere und Überdurchschnittliche ausgerichtet. Dass es aber bei Erfindungen nicht um einzelne geniale Ausnahmeleistungen gehen kann, lässt sich daran ablesen, dass jährlich ca. 140 000 europäische Patente angemeldet und davon gut über 50 000 erteilt werden. Diese Menge an Erfindungen könnte man nicht gerecht und effizient beurteilen, wenn es keine Massstäbe gäbe.

*Werner A. Roshardt*

## Europäisches Patentgesetz

	Erfinderische Tätigkeit	Vergleich US-Patentgesetz
<p>Welche Vorgaben macht das Gesetz in Bezug auf die Beurteilung der Patentfähigkeit?</p>	<p>Im Patentgesetz gibt es zwei wichtige Kriterien zur Beurteilung der Patentfähigkeit. Erstens muss die Erfindung neu sein. Das heisst, dass der Anspruch nicht so abgefasst sein darf, dass er einen Gegenstand erfasst, der bereits im Stand der Technik enthalten ist.</p> <p>Zweitens darf sich die Erfindung für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Keinen Schutz sollen also die Neuerungen erhalten, die ein Techniker zum Hinterlegungszeitpunkt der Anmeldung im Rahmen seiner üblichen Entwicklungstätigkeit hätte auffinden können.</p> <p>Genauere Beurteilungskriterien liefert das Gesetz nicht. Jede Erfindung ist also ein Einzelfall, der durch den Prüfer (oder im Streitfall durch den Richter) zu beurteilen ist.</p>	<p>&gt; § 103 PATENT ACT: <i>«A patent may not be obtained if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.»</i></p>

	Definition des Fachmanns	Beispiele
<p>Wer ist der Fachmann?</p>	<p>Die Beurteilung hat also aus der Sicht des Fachmanns im betroffenen Gebiet der Technik zu erfolgen. Es kommt weder auf den (unbedarften) Mann von der Strasse noch auf den spezialisierten und renommierten Hochschulprofessor an.</p> <p>Um eine objektive Beurteilung zu erreichen, hat man sich in die Lage eines fiktiven Durchschnittsfachmanns zu versetzen: Welches Wissen und Können hätte eine gut ausgebildete und erfahrene Fachperson? Zu welcher Lösung wäre eine solche Person gekommen, wenn sie sich die Aufgabe gestellt hätte, die der Erfindung zugrunde liegt?</p>	<p>&gt; Skibindung: Person mit einem Fachhochschulabschluss in Mechanik und mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Skibindungen</p> <p>&gt; Medikament: Ein mit Pharmakologen und Medizinern zusammenarbeitender erfahrener organischer oder pharmazeutischer Chemiker</p> <p>&gt; Zahnbürsten: Ein mit der Entwicklung von Geräten für die Dentalhygiene befassten Techniker oder einem Zahnarzt</p>



Die Patentprüfung ist eine diffizile und nahezu widersprüchliche Angelegenheit: In Kenntnis der Erfindung ist nämlich zu beurteilen, was ein Techniker getan hätte, der die Erfindung nicht kannte. Zudem darf nicht vom Wissen einer konkreten Person (z.B. des Prüfers oder eines Sachverständigen) ausgegangen werden. Massgeblich ist der virtuelle Durchschnitt.

## Beurteilungsverfahren

	Problem/solution approach	Beispiele «nicht nahe liegend»
Wie stellt sich das standardisierte Verfahren zur Prüfung auf erfinderische Tätigkeit dar?	<p>Ob eine Erfindung die gesetzlichen Anforderungen an die Patentfähigkeit erfüllt, ist im Kern eine Ermessensfrage. Damit dieses Ermessen nicht willkürlich ausgeübt wird, hat das Europäische Patentamt im Laufe der Zeit ein standardisiertes Vorgehen entwickelt.</p> <p>Zunächst ist der nächstkommende Stand der Technik zu ermitteln (z. B. die relevanteste Patentveröffentlichung). Danach ist festzustellen, durch welche Ergebnisse und Wirkungen sich die Erfindung von diesem Stand der Technik unterscheidet. Das Erreichen dieser Wirkungen wird als die zu lösende Aufgabe betrachtet.</p> <p>Nun gilt es zu prüfen, ob der gesamte vorhandene Stand der Technik einen konkreten Hinweis enthält, der den Fachmann zur Erfindung geführt hätte. Wenn aus der nächstkommenen Entgegenhaltung z. B. die Merkmale A und B bekannt sind und aus einer weiteren Entgegenhaltung die Merkmale C und D, dann bedeutet dies noch nicht, dass die Kombination der vier Merkmale A bis D nahe liegend ist. Nur wenn aufgrund konkreter Hinweise in der einen Entgegenhaltung ersichtlich ist, dass sie mit der anderen hätte kombiniert werden können, wird die Erfindung als nahe liegend betrachtet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Entgegenhaltungen mit entgegengesetzten Stossrichtungen</li> <li>&gt; Kombination würde eine zusätzliche Veränderung der Merkmale erfordern</li> <li>&gt; Entgegenhaltungen stammen aus fern liegenden technischen Gebieten</li> <li>&gt; Positives Ergebnis aus der Kombination war nicht zu erwarten</li> </ul>



	Could/would Test	Beispiele «nahe liegend»
Wie wird eine rückblickende Betrachtungsweise verhindert?	<p>In Kenntnis der Erfindung mag die vorgeschlagene Lösung oft einfach und daher nahe liegend erscheinen. Dies ist aber eine rückblickende Betrachtungsweise, die es zu vermeiden gilt. Deshalb wird in der europäischen Prüfungspraxis ein Nachweis dafür verlangt, dass der Fachmann eine an sich mögliche Kombination von zwei Entgegenhaltungen auch tatsächlich vorgenommen hätte.</p> <p>Dass ein Fachmann zwei Entgegenhaltungen hätte kombinieren können (could), besagt nämlich noch nicht, dass er sie auch tatsächlich kombiniert hätte (would).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Aneinanderreihen funktionell nicht wechselwirkender Merkmale</li> <li>&gt; Allgemeiner Trend (z. B. Digitalisierung analoger Schaltungen)</li> <li>&gt; Neuer Parameterbereich ohne unerwartete Wirkung</li> <li>&gt; Die gleiche Lösung ist in einer anderen, vergleichbaren Anwendung schon vorgeschlagen worden</li> </ul>

## Praktische Konsequenzen

	Vorabklärungen	Empfehlungen
Ist es leichter, ein Patent zu errichten, als ein erteiltes Patent zu vernichten?	<p>Der problem/solution-Ansatz in Verbindung mit dem could/would-Test führt in der Regel dazu, dass beim Europäischen Patentamt nur das als nahe liegend betrachtet wird, was sich anhand von Druckschriften belegen lässt. Erfahrungssätze, die sich in einem bestimmten technischen Gebiet herausgebildet haben, lassen sich aber meist nicht in Lehrbüchern finden. Es wird deshalb auch kritisiert, dass der problem/solution-Ansatz zu formalistisch sei und eine zu geringe Patentierungshürde darstelle.</p> <p>Die Schwierigkeit, ein Patent zu Fall zu bringen, zeigt sich im europäischen Einspruchsverfahren. Es genügt nicht zu sagen «das ist doch nahe liegend» oder «das hätte der Fachmann kombiniert». Es sind konkrete Nachweise erforderlich, die sich in letzter Konsequenz oft gar nicht so leicht finden lassen.</p> <p>Der deutsche Bundesgerichtshof hat sich in jüngster Zeit zunehmend der Prüfungspraxis des Europäischen Patentamts angeschlossen (Olanzapin, Escitalopram) und diesen damit gestärkt. Es wird auch in Deutschland schwieriger werden, europäische Patente zu vernichten.</p> <p>In der Praxis führt dies zur Empfehlung, dass man auch schwache Erfindungen zum Patent anmelden sollte. Gelingt es nämlich, ein Patent zu erlangen, ist dieses nicht mehr so leicht aus der Welt zu schaffen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Im Zweifallsfall (schwache Erfindung) Patent anmelden</li> <li>&gt; Einsprüche nur mit gutem Beweismaterial einlegen</li> </ul>



Mit unserem Newsletter möchten wir unseren Klienten und all jenen, die an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Marken, Designs) interessiert sind, praxisbezogene und aktuelle Informationen weiter geben. Entsprechend den Interessen unseres Zielpublikums geben wir den immer wieder auftretenden, grundlegenden Fragestellungen breiten Raum. Kurz: Wir wollen praktische Tipps für *griffige IP-*

*Strategien* (grips®) vermitteln.

Die Beiträge sind bewusst kurz gehalten und können daher nie alle relevanten Aspekte der jeweiligen Thematik abdecken. Der Newsletter ersetzt also keine fallbezogene Beratung. Sprechen Sie mit Ihrem Patentanwalt, er wird Ihnen gerne weiterhelfen. Ihre Fragen und Anregungen zu den Beiträgen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Keller & Partner Patentanwälte AG  
Schmiedenplatz 5  
CH-3000 Bern 7  
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Bahnhofplatz 18  
CH-8400 Winterthur  
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: [info@kellerpatent.ch](mailto:info@kellerpatent.ch)  
[www.kellerpatent.ch](http://www.kellerpatent.ch)