

Die erfinderische Tätigkeit

BGH, U. v. 16.12.2008 - X ZR 89/07 = GRUR 2009, 382 - Olanzapin

1. Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technische Information dem Fachmann offenbart wird. Der Offenbarungsbegriff ist dabei kein anderer, als er auch sonst im Patentrecht zugrunde gelegt wird (Fortführung des Sen.Urt. v. 16. Dezember 2003, X ZR 206/98, GRUR 2004, 407 - Fahrzeugleitsystem) (Rn.25).

2. Offenbart kann auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern "mitgelesen" wird. Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt jedoch keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient, nicht anders als die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt (Fortführung von BGH, 17. Januar 1995, X ZB 15/93, BGHZ 128, 270 - Elektrische Steckverbindung) (Rn.26).

3. Mit der Offenbarung einer chemischen Strukturformel sind die unter diese Formel fallenden Einzelverbindungen grundsätzlich noch nicht offenbart (Fortführung von BGH, 26. Januar 1988, X ZB 18/86, BGHZ 103, 150 - Fluoran) (Rn.27).

BGH, U. v. 30.04.2009 - Xa ZR 92/05 = GRUR 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung

Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es - abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist - in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (Rn.20)(Rn.21).

BGH, U. v. 29.09.2009 - X ZR 169/07 = GRUR 2010, 41 - Diodenbeleuchtung

1. Die Zuziehung von Experten oder sonst besser qualifizierten Fachleuten oder die Einholung von entsprechenden Erkundigungen kann vom zuständigen Fachmann erwartet werden, wenn das zu lösende Problem sich in einem sachlich naheliegenden Fachgebiet in ähnlicher Weise stellt bzw. wenn er aufgrund seiner eigenen Sachkunde erkennen kann, dass er eine Lösung auf einem anderen Gebiet finden kann (Bestätigung von Sen.Urt. v. 26. Oktober 1982, X ZR 12/81, GRUR 1983, 64, 66 f. - Liegemöbel und v. 11. März 1986, X ZR 17/83, GRUR 1986, 798 - Abfördereinrichtung für Schüttgut) (Rn.29).

2. Setzt die Frage, ob gegebenenfalls der Rat eines höher qualifizierten Fachmanns hilfreich sein könnte, voraus, dass der Fachmann bereits eine ihm durch den Stand der Technik nicht nahegelegte Lösung zumindest in Grundprinzipien erdacht hat, kann die erfinderische Tätigkeit nicht mit der Begründung verneint werden, die Lösung wäre dem Spezialisten nahegelegt gewesen (Rn.30).

BGH, U. v. 08.12.2009 - X ZR 65/05 = GRUR 2010, 407 – Einteilige Öse

Das Auffinden einer neuen Lehre zum technischen Handeln kann nicht schon dann als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend bewertet werden, wenn lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von im Stand der Technik Bekanntem zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen, sondern diese Wertung setzt voraus, dass das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung gab, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen (Rn.16)(Rn.17)(Rn.18)(Rn.19).

BGH, U. v. 15.04.2010 - Xa ZR 69/06 = GRUR 2010, 712 - Telekommunikationseinrichtung

Bestand zwischen zwei Teilbereichen eines Fachgebietes (hier: Datenübertragung in öffentlichen Fernmeldenetzen und Datenübertragung mittels Internet- und LAN-Technologie) traditionell eine gedankliche Kluft, kann für den Fachmann dennoch Veranlassung bestehen, zur Lösung eines technischen Problems Vorschläge aus beiden Bereichen heranzuziehen, wenn sich am Prioritätstag bereits Anwendungen und Verfahren herausgebildet haben, die die Grenze zwischen den beiden Bereichen überschreiten (hier: Internet-Telefonie), und wenn sich das technische Problem in beiden Bereichen in ähnlicher Weise stellt (Rn.86)(Rn.92).

BGH, U. v. 27.10.2010 - X ZR 79/09 = GRUR 2010, 814 - Fugenglätter

Beschränkt sich die Problemlösung darauf, ein als solches bekanntes, einfach strukturiertes Werkzeug (hier: Kunststoffkeil zum Glätten von Silikonfugen) aus einem modifizierten Material (hier: Elastomer statt Kunststoff) herzustellen und darüber hinaus nur auf die Anweisung, den Gegenstand geometrisch (Gesamtgröße und Bemaßung der Randaufkantung im Verhältnis zum Innenbereich) so auszulegen, dass die Eigenschaften des gewählten Materials optimal ausgenutzt werden können, handelt es sich auch dann um eine von einem durchschnittlich versierten Fachmann zu erwartende Entwicklungsleistung, wenn für die Auswahl des Werkstoffs Vorbilder im Stand der Technik nicht auszumachen sind (im Anschluss an BGH, 12. Februar 2003, X ZR 200/99, GRUR 2003, 693 - Hochdruckreiniger; BGH, 4. Februar 2010, Xa ZR 36/08 Tz. 27 - Gelenkanordnung) (Rn.26).

BGH, U. v. 22.11.2011 - X ZR 58/10 = GRUR 2012, 261 - E-Mail via SMS

1. Der Fachmann, der mit einer punktuellen Verbesserung einer in einem internationalen Standard vorgesehenen Datenstruktur befasst ist, hat in der Regel Veranlassung, zur Lösung des technischen Problems auf Mechanismen zurückzugreifen, die im Standard bereits vorgesehen sind.(Rn.38)

2. Ergibt sich aus dem Standard eine überschaubare Zahl von möglichen Lösungsansätzen, von denen jeder spezifische Vor- und Nachteile hat, gibt dies in der Regel Veranlassung, jeden dieser Lösungsansätze in Betracht zu ziehen.(Rn.46)

BGH, U. v. 20.12.2011 - X ZB 6/10 = GRUR 2012, 378 – Installiereinrichtung II

In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen

Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle spielen.(Rn.17)

BGH, U. v. 24.01.2012 – X ZR 88/09 = GRUR 2012, 475 – Elektronenstrahltherapiesystem

Dass die mobile Ausgestaltung eines klinischen Geräts zur wechselnden Verwendung in mehreren Operationssälen dem Fachmann grundsätzlich wünschenswert erscheint, rechtfertigt für sich genommen nicht, eine solche Ausgestaltung als nahegelegt anzusehen, wenn die im Stand der Technik verwendeten Geräte aufgrund ihres Umfangs und Gewichts weit davon entfernt sind, eine mobile Ausgestaltung zu erlauben, und der Stand der Technik keine Hinweise bietet, dass bestimmte technische Veränderungen eine solche Ausgestaltung erreichbar machen könnten.(Rn.45)

BGH, U. v. 06.03.2012 - X ZR 78/09 = GRUR 2012, 482 – Pfeffersäckchen

Betrifft ein Patent das Zurverfügungstellen eines mehrstufigen und im Allgemeinen nicht nur in einem einzigen Betrieb anzusiedelnden Produktionssystems (hier: die Vorkonfektionierung von Wursthüllen als Endlos-Rollenware und deren automatisierte Befüllung beim Wurstwarenhersteller), können als maßgeblicher Fachmann in verschiedenen Gewerken Kundige anzusehen sein, deren Fachkenntnisse sich in einem Team ergänzen.(Rn.18)

Die Anforderungen an die ausreichende Offenbarung

Unzulässige Erweiterung

BGH, U. v. 14.05.2009 Xa ZR 148/05 = GRUR 2009, 936 – Heizer

Das Streitpatent kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht in der Weise verteidigt werden, dass in einen übergeordneten Patentanspruch Merkmale aus nachgeordneten Patentansprüchen des erteilten Patents aufgenommen werden, die in ihrer Kombination eine Ausführungsform definieren, die in den Anmeldeunterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung offenbart ist (Rn.25)

BGH, U. v. 18.02.2010, - Xa ZR 52/08 = GRUR 2010, 599 - Formteil

Zur Offenbarung eines Merkmals als zur Erfindung gehörend kann die Darstellung in einer Zeichnung genügen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche der Anmeldeunterlagen beziehen. Maßgeblich ist, ob die merkmalsgemäße Ausgestaltung nach der Gesamtoffenbarung aus fachmännischer Sicht als mögliche Ausführungsform der zum Patent angemeldeten Erfindung erscheint (Rn.22)(Rn.23).

BGH, U. v. 08.07.2010 - Xa ZR 124/07 = GRUR 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument

Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen "unmittelbar und eindeutig" zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der

der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (vgl. BGH, 16. Dezember 2008, X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Tz. 25 - Olanzapin m.w.N.) (Rn.62).

BGH, U. v. 12.07.2011 - X ZR 75/08 = GRUR 2011, 1109 - Reifenabdichtmittel

Ist den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung zu entnehmen, dass ein Erzeugnis bestimmte Bestandteile "enthalten" soll, ist damit nicht ohne weiteres auch als zur Erfindung gehörend offenbart, dass ihm keine weiteren Bestandteile hinzugefügt werden dürfen. Für die Offenbarung, dass es zur Erfindung gehört, dass das Erzeugnis ausschließlich aus den genannten Bestandteilen "besteht", bedarf es vielmehr in der Regel darüber hinausgehender Anhaltspunkte in den ursprünglichen Unterlagen, wie etwa des Hinweises, dass das ausschließliche Bestehen des Erzeugnisses aus den genannten Bestandteilen besondere Vorteile hat oder sonst erwünscht ist (Rn.36).

Ausführbarkeit

BGH, U. v. 25.02.2010, - Xa ZR 100/05 = GRUR 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung

1. Eine ausführbare Offenbarung der Erfindung kann zu verneinen sein, wenn der geschützte Gegenstand im Patentanspruch durch offene Bereichsangaben für physikalische Eigenschaften über die dem Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen an die Hand gegebene Lösung hinaus so weit verallgemeinert wird, dass der Patentschutz über den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht (Rn.23).

2. Ist ein Verfahren offenbart, durch das ein Stoff oder ein sonstiges Erzeugnis erhalten werden kann, deren physikalische Eigenschaften in den offenen Bereich fallen, kann das ausführbar offenbarte erfindungsgemäße Erzeugnis dadurch charakterisiert werden, dass es durch das angegebene Verfahren erhältlich ist (Rn.23).

BGH, U. v. 13.07.2010 - Xa ZR 126/07 = GRUR 2010, 916 – Klammernahtgerät

Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. Es ist nicht erforderlich, dass mindestens eine praktisch brauchbare Ausführungsform als solche unmittelbar und eindeutig offenbart ist (Rn.17).

BGH, U. v. 05.04.2011 – X ZR 1/09 = GRUR 2011, 709 - Dentalgerätesatz

Für die Annahme mangelnder Neuheit eines Gerätesatzes, dessen Bestandteile in ihren technischen Merkmalen zur Erreichung eines bestimmten Zwecks aufeinander abgestimmt sind, reicht es nicht aus, dass im Stand der Technik eine Mehrzahl von Einzelteilen eines solchen Satzes ohne funktionale Abstimmung bekannt ist (Rn.29).

Priorität

EPA, Entscheidung v. 31.05.2001 – G 2/98 = GRUR Int 2002, 80 – Priorität für dieselbe Erfindung

Das in Artikel 87 (1) EPÜ für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis "derselben Erfindung" bedeutet, daß die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann.

BGH, U. v. 11.09.2001 - X ZR 168/98 = GRUR 2002, 146 - Luftverteiler

Ein Gegenstand einer europäischen Patentmeldung betrifft nur dann im Sinne des Art. 87 Abs. 1 EPÜ dieselbe Erfindung wie eine Voranmeldung, wenn die mit der europäischen Patentanmeldung beanspruchte Merkmalskombination dem Fachmann in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörig offenbart ist. Einzelmerkmale können nicht in ein und demselben Patentanspruch mit unterschiedlicher Priorität miteinander kombiniert werden (im Anschluss an die Stellungnahme G 3/98 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts v. 31. Mai 2001).