

Patente und Schutzrechte für Ingenieure

Ausgewählte Kapitel des Europäischen Patentrechts — Fallstudien

WESTPHAL, MUSSGNUG UND PARTNER

VILLINGEN-SCHWENNINGEN – MÜNCHEN – LINZ

Am Riettor 5
78048 Villingen
Deutschland

Herzog-Wilhelm-Str. 26
80331 München
Deutschland

Promenade 6
4020 Linz
Österreich

Sebastian C. Schneider (Dipl.-Ing. Dr. techn.)

Patentanwalt, European Patent and Trade Mark Attorney

schneider@wemupat.eu

Ausgewählte Kapitel des Europäischen Patentrecht

- ◆ Überblick über das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt
 - ◆ Prüfungsverfahren (*examination*)
 - ◆ Einspruchsverfahren (*opposition*)
 - ◆ Beschwerdeverfahren (*appeal*)

- ◆ Fallstudie
 - ◆ Erwidern eines Prüfungsbescheids

Verfahren vor dem Euroäischen Patentamt (EPA)

proceedings before the European Patent Office (EPO)

- ◆ Europäische Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie
 - ◆ **neu** sind,
 - ◆ auf einer **erfinderischen Tätigkeit** beruhen und
 - ◆ **gewerblich anwendbar** sind (*Art. 52 (1) EPÜ*).

Neuheit (*novelty*)

erfinderische Tätigkeit (*inventive step*)

gewerbliche Anwendbarkeit (*industrial application*)

}
materiellrechtliche
Patentierungsvoraus-
setzungen

Verfahren vor dem Euroäischen Patentamt (EPA)

proceedings before the European Patent Office (EPO)

◆ Europäische Patentanmeldung

Die europäische Patentanmeldung muss enthalten:

- ◆ **Antrag** auf Erteilung eines europäischen Patents,
- ◆ **Beschreibung** der Erfindung,
- ◆ zumindest einen **Patentanspruch**,
- ◆ **Zeichnungen** (optional),
- ◆ **Zusammenfassung** enthalten,

Das EPA prüft, ob die durch das EPÜ vorgeschriebenen Voraussetzungen für eine Patenterteilung erfüllt sind.  **Prüfungsverfahren** (*examination proceedings*)

Prüfungsverfahren vor dem EPA

examination proceedings before the EPO

- ◆ Eingangs- und Formalprüfung (Eingangsstelle, Rechtsabteilung)
 - ◆ Recherche (Recherchenabteilung)
 - ◆ Europäischer Recherchenbericht (*search report*)
 - ◆ Schriftlicher Bescheid (*written opinion*)
 - ◆ Sachprüfung (Prüfungsabteilung)
 - ◆ Prüfungsantrag (*request for examination*)
 - ◆ **Prüfungsbescheid** (*communication pursuant to Art. 94 (3) EPC*)
 - ◆ **Erwiderung** auf den Bescheid durch den Anmelder (*response*)
 - ◆ Ladung zur mündlichen Verhandlung (*summons to oral proceedings*)
 - ◆ Mitteilung der erteilbaren Fassung (*communication pursuant rule 71 (3) EPC*)
 - ◆ Zustimmung des Anmelders  **Erteilungsbeschluss** (*decision to grant*)
 - oder
 - ◆ Zurückweisungsbeschluss (*decision to refuse*)
- Rücknahme (*withdrawal*) 
- 



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 03 00 5120

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	DE 100 25 539 A (DIEHL AKO STIFTUNG GMBH & CO) 29. November 2001 (2001-11-29) * the whole document *	1-12	D06F39/04 A47L15/42
A	EP 0 352 499 A (ZANUSSI A SPA INDUSTRIE) 31. Januar 1990 (1990-01-31) * the whole document *	1-11	
A,D	DE 199 35 987 A (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERÄTE) 1. Februar 2001 (2001-02-01) * Spalte 2, Zeile 20 - Zeile 35 * * Spalte 3, Zeile 40 - Spalte 4, Zeile 5 * * Abbildungen 1,2 *	1,6,11	

2

Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt		
Recherchenort MÜNCHEN	Abschlußdatum der Recherche 16. Mai 2003	Prüfer Weinberg, E
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**Bescheid/Protokoll (Anlage)**Datum
Date 04.08.2005
Date**Communication/Minutes (Annex)**Blatt
Sheet 1
Feuille**Notification/Procès-verbal (Annexe)**Anmelde-Nr.:
Application No.: 03 005 120.5
Demande n°:

1. STAND DER TECHNIK

In diesem Bescheid werden folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente (D) genannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D1: DE 100 25 539 A

D2: EP 0 352 499 A

D3: DE 199 35 987 A

2. NEUHEIT (Art. 54 EPÜ)

Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 und der abhängigen Ansprüche 2-6 ist nicht neu im Sinne von Art. 54 (1) und (2) EPÜ, so dass die Erfordernisse des Art. 52(1) EPÜ nicht erfüllt sind.

- a. D1 offenbart alle Merkmale des Gegenstands des unabhängigen Anspruchs 1, insbesondere (siehe D1, Absätze [0009], [0010], [0021] - [0026], Figuren 1-6)

....

Prüfungsverfahren vor dem EPA

examination proceedings before the EPO

- ◆ Möglichkeiten des Patentanmelders
 - ◆ Argumente des Prüfers überzeugend entkräften
 - ◆ Patentansprüche ändern (wenn nötig)

- ◆ Änderungen der Anmeldungsunterlagen (*amendments*)
 - ◆ Die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent kann im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsordnung geändert werden (*Art. 123 (1) EPÜ*),

aber
 - ◆ die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent dürfen **nicht** in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (*Art. 123 (2) EPÜ*).

Prüfung der Neuheit

assessment of novelty

◆ Wann ist ein beanspruchter Gegenstand neu?

„Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört“ (Art. 54 (1) EPÜ).

Vorgehensweise bei der Prüfung:

- ◆ Bestimmen des relevanten Standes der Technik (Recherche)
- ◆ Denken in abstrakten Gegenständen:
Welche **Merkmale** (*features*) stehen im zu prüfenden Patentanspruch?
- ◆ Beschreibt der Stand der Technik **einen Gegenstand**, der **alle** diese Merkmale aufweist?
- ◆ Wenn nein, dann ist der Gegenstand des Anspruchs neu.

Maßstab beim Lesen des Standes der Technik ist der unvoreingenommene **Durchschnittsfachmann**. Ein Merkmal ist aus dem Stand der Technik (z.B. einer schriftlichen Publikation) bekannt, wenn es für den Fachmann (*skilled person*) **eindeutig** und **unmittelbar** (d.h. ohne Anwendung zusätzlichen Fachwissens) dem Stand der Technik entnehmbar ist (**EPA: „fotografischer“ Neuheitsbegriff**).

Prüfung der Neuheit

assessment of novelty

◆ Neuheit bei Auswahlerfindungen

Beispiel: Legierungen

Stand der Technik: Cu-Ni-Legierung, 30-60% Cu, Rest Ni (z.B. 30% Cu, 70% Ni)

- ◆ Erfindung 1 : Cu-Ni-Legierung, 39.4% - 42,3% Cu, neuer technischer Effekt
- ◆ Erfindung 2 : Cu-Ni-Legierung, 39.4% - 42,3% Cu, keine signifikante Verbesserung
- ◆ Erfindung 3 : Cu-Ni-Legierung, 29.7% - 32,7% Cu, neuer technischer Effekt
- ◆ Erfindung 4 : Cu-Ni-Legierung, 35% - 55% Cu, neuer technischer Effekt

Kriterien für Neuheit bei Auswahlerfindungen

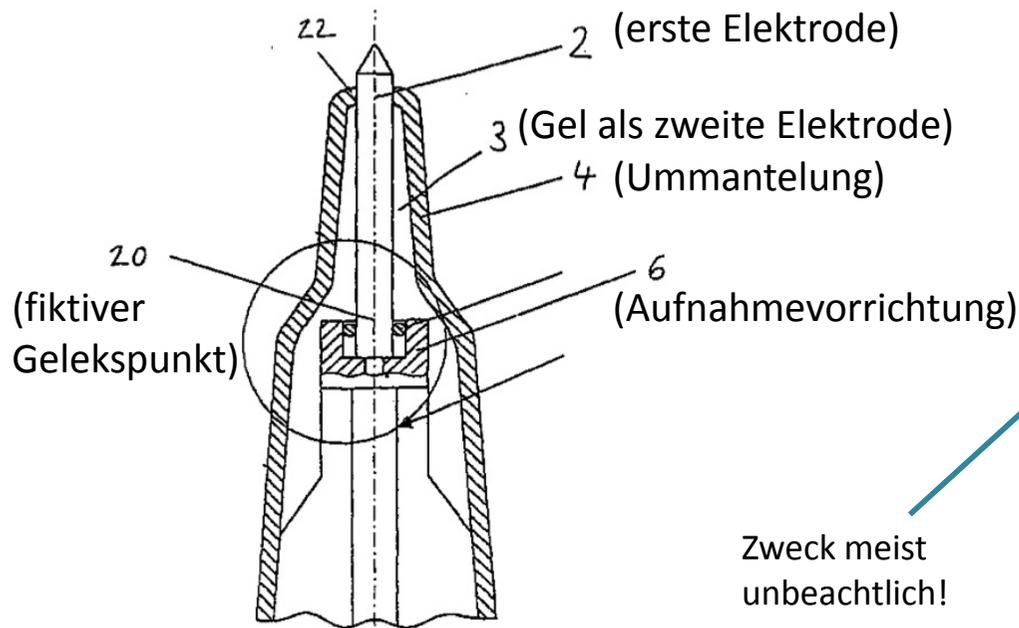
- ◆ Der ausgewählte Bereich muss eng sein (im Vergleich zum Stand der Technik),
- ◆ er muss genügend Abstand von dem durch Beispiele belegten Stand der Technik haben.
- ◆ Der ausgewählte Bereich darf kein willkürlich ausgewählter Ausschnitt sein (also keine Ausführungsform des Standes der Technik sondern gezielte Auswahl).

Es stellt sich die Frage, ob der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik und angesichts der technischen Gegebenheiten den (engeren) Auswahlbereich **ernsthaft in Betracht** gezogen hätte (vgl. T 26/85).

Prüfung der Neuheit

assessment of novelty

◆ Beispiel: Einstechelektrode zur pH-Wert-Messung



Patentanmeldung

Patentanspruch 1: (DE 100 04 583 C2)

Messvorrichtung mit

- ◆ einer langgesteckten **ersten Elektrode zum Einstechen in ein Messgut** und
- ◆ einer die erste Elektrode wenigstens teilweise umgebenden **Ummantelung**, dadurch gekennzeichnet dass
- ◆ die erste Elektrode **schwenkbar** gelagert ist.

Zweck meist unbeachtlich!

Prüfung der Neuheit

assessment of novelty

- ◆ Beispiel: Einstechelektrode zur pH-Wert-Messung

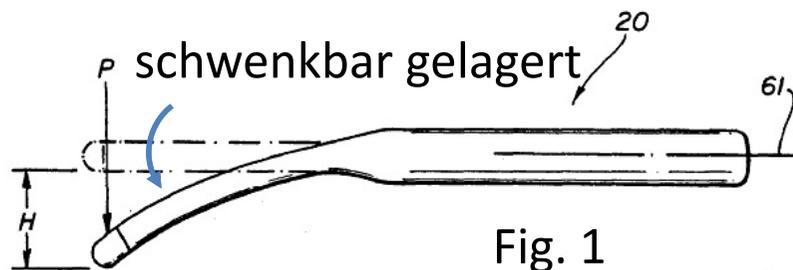


Fig. 1

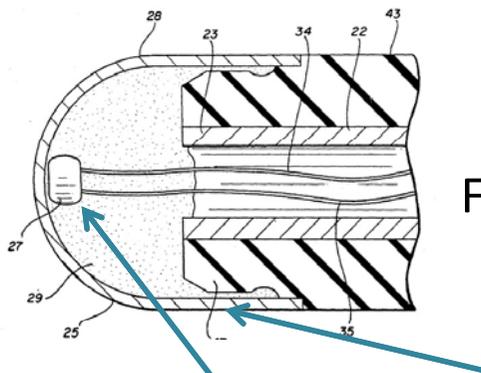


Fig. 7

erste Elektrode

Stand der Technik

(US 5,013,161, "electronic clinical thermometer")

Patentanspruch 1: (DE 100 04 583 C2)

Messvorrichtung mit

- ◆ einer langgesteckten **ersten Elektrode** zum Einstechen in ein Messgut und
- ◆ einer die erste Elektrode wenigstens teilweise umgebenden **Ummantelung**, dadurch gekennzeichnet dass
- ◆ die erste Elektrode **schwenkbar gelagert** ist.

Prüfung der erfinderischen Tätigkeit

assessment of inventive step

- ◆ Wann liegt eine erfinderische Tätigkeit vor?
 - „Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.“ (Art. 56 S.1 EPÜ).

- ◆ Versuch einer Objektivierung bei der Beurteilung der “Erfindungshöhe”
 - ◆ Aufgabe–Lösung–Ansatz („Problem–Solution Approach“)
 - ◆ „Could–Would Approach“ (ergänzend)

- ◆ Vorgehensweise
 - ◆ Nächstliegender Stand der Technik (**ein** Gegenstand als *closest prior art*)
 - ◆ Unterschied zum nächstliegender Stand der Technik (*distinguishing features*)
 - ◆ technische Wirkung dieses Unterschieds (*technical effect*)
 - ◆ objektive technische Aufgabe (*objective technical problem*)
 - ◆ Ist die Lösung der objektiven Aufgabe naheliegend? (*obvious solution?*)

Prüfung der erfinderischen Tätigkeit

assessment of inventive step

◆ Nächstliegender Stand der Technik

Möglicher Ausgangspunkt einer Weiterentwicklung.

... Ein Dokument kann sich als in Bezug auf eine Erfindung nächster Stand der Technik nicht aufgrund bloßer – im Nachhinein feststellbarer – äußerlicher Ähnlichkeiten qualifizieren. Vielmehr müssen auch deren Eignung für den erfindungsgemäß angeführten Zweck beschrieben oder klar erkennbar sein. ...

Zitat aus Beschwerdekammer- Entscheidung T 506/95

Prüfung der erfinderischen Tätigkeit

assessment of inventive step

◆ Aufgabe–Lösung–Ansatz

Naheliegen der Lösung der objektiven Aufgabe

- ◆ Keine rückschauende Betrachtungsweise (*ex post factum analysis*)!
- ◆ Gibt es im Stand der Technik Hinweise auf die Lösung der objektiven Aufgabe (die z.B. ein Teilproblem bei der Erfindung betrifft) ?
- ◆ Wäre der Fachmann bei routinemäßigen Versuchen auf die Lösung der objektiven Aufgabe gekommen?

Zentrale Frage: Konnte der Fachmann beim Hinzufügen des Unterschiedsmerkmals und in Kenntnis des Standes der Technik **eine angemessene Erfolgserwartung** auf die Lösung der objektiven technischen Aufgabe haben?

Prüfung der erfinderischen Tätigkeit

assessment of inventive step

◆ Could-Would Approach

Annahme: Das Merkmal, das den Unterschied zum nächstliegenden Stand der Technik ausmacht ist an sich bekannt.

... Jedoch ist nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu fragen, ob der Fachmann zur Erfindung *hätte gelangen können* („**could**“) [...], sondern ob der Fachmann mit der vernünftigen Erwartung auf eine erfolgreiche Lösung der patentgemäßen Aufgabe *dies auch getan hätte* („**would**“). ...

Zitat aus Beschwerdekammer-Entscheidung T 524/97

- ◆ Gibt es irgendwelche Gründe, die den Fachmann davon abhalten könnten, ein an sich bekanntes technisches Merkmal bei dem nächstliegenden Stand der Technik zu verwenden?
- ◆ Liegt ein Vorurteil der Fachwelt vor (*teaching away*)?

Prüfungsverfahren vor dem EPA

examination proceedings before the EPO

Fallstudie “Dampfbügeleisen”

Prüfungsbescheid gem. Art 94 (3) EPÜ
und Erwidderung auf den Bescheid

Fallstudie “Dampfbügeleisen”

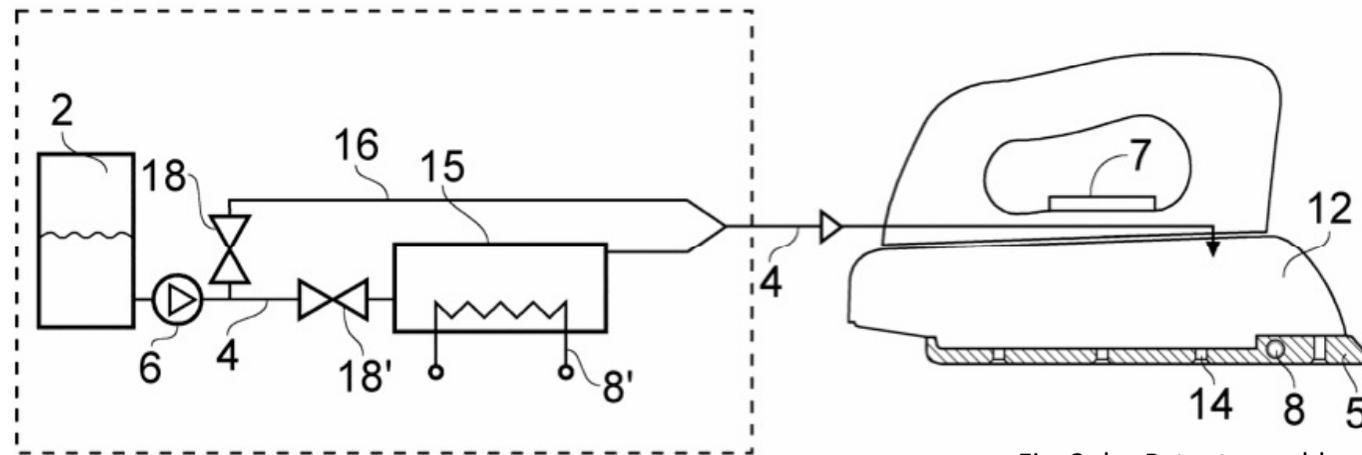


Fig. 2 der Patentanmeldung

Patentanspruch 1

Dampfbügelssystem umfassend

- ◆ eine beheizbare **Bügelsohle** (5) mit einer Bügelfläche für den Kontakt mit dem zu bügelnden Stoff,
- ◆ einem **Wassertank** (2),
- ◆ eine **Verdampfungskammer** (12) und
- ◆ eine **Zufuhrleitung** (4) zur Förderung des Wassers vom Wassertank (2) über die Verdampfungskammer (12) zur Bügelsohle (5), wobei
- ◆ die Verdampfungskammer (12) mit der Bügelsohle (5) in **Kontakt** ist und
- ◆ mit **Öffnungen** (14) in der Bügelfläche der Bügelsohle (5) für den Austritt des Dampfs verbunden ist, *dadurch gekennzeichnet dass* das Dampfbügelssystem
- ◆ eine **Pumpe** (6) in der Zufuhrleitung (4) umfasst.

Fallstudie “Dampfbügeleisen”

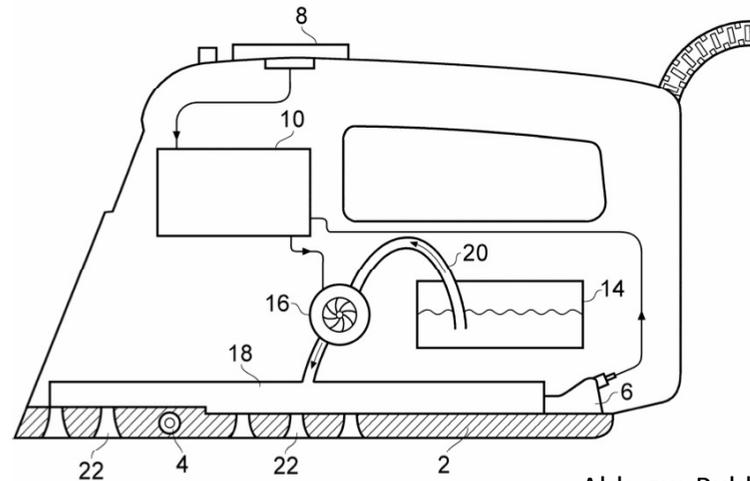


Abb. zur Publikation D1 aus dem Stand der Technik

Stand der Technik D1

Dampfbügelssystem mit folgenden Merkmalen:

- ◆ eine beheizbare **Bügelsohle (2)** mit einer Bügelfläche für den Kontakt mit dem zu bügelnden Stoff,
- ◆ einem **Wassertank (14)**,
- ◆ eine **Verdampfungskammer (18)** und
- ◆ eine **Zufuhrleitung (20)** zur Förderung des Wassers vom Wassertank (14) über die Verdampfungskammer (18) zur Bügelsohle (5), wobei
- ◆ die Verdampfungskammer (18) mit der Bügelsohle (2) in **Kontakt** ist und
- ◆ mit **Öffnungen (22)** in der Bügelfläche der Bügelsohle (2) für den Austritt des Dampfes verbunden ist, und wobei das Dampfbügelssystem
- ◆ eine **Pumpe (16)** in der Zufuhrleitung (20) umfasst.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist nicht neu gegenüber dem aus D1 bekannten Bügeleisen!

Fallstudie “Dampfbügeleisen”

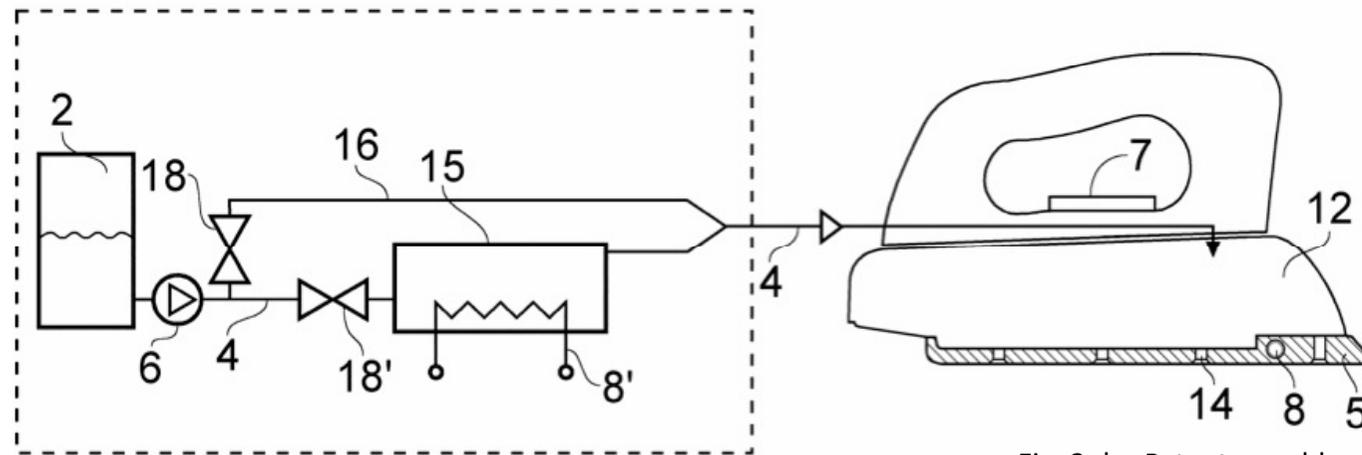


Fig. 2 der Patentanmeldung

Patentanspruch 2

Dampfbügelsystem nach Anspruch 1, bei dem

- ◆ sich eine Vorverdampfungskammer (15) in der Zufuhrleitung (4)
- ◆ zwischen der Pumpe (6) und der Bügelsohle (5) befindet.

Patentanspruch 3

Dampfbügelsystem nach Anspruch 2, das zusätzlich

- ◆ eine Bypass-Leitung (16) zur Umgehung der Vorverdampfungskammer (15) aufweist.

Fallstudie “Dampfbügeleisen”

Publikation D1, Seite 2, erster Absatz:

... In einer weiteren Ausführungsform ist eine **Vorheizkammer** mit eigenem Heizwiderstand **in der Zulaufleitung 20** zwischen der **Wasserpumpe 16** und der **Verdampferkammer 18** angeordnet (dies ist nicht in Fig. 1 gezeigt). Die Vorheizkammer erzeugt Dampf zum Vorheizen der Verdampferkammer 18, wodurch die erforderliche Zeit zum Aufheizen der Bügelsohle 2 auf die eingestellte Temperatur verringert wird. ...

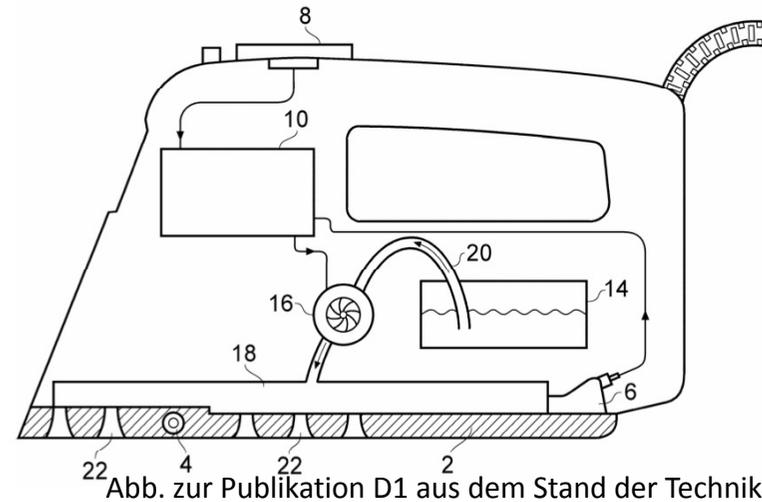


Abb. zur Publikation D1 aus dem Stand der Technik

Patentanspruch 2

Dampfbügelsystem nach Anspruch 1, bei dem

- ◆ sich eine **Vorverdampfungskammer (15)** **in der Zufuhrleitung (4)**
- ◆ **zwischen der Pumpe (6)** **und der Bügelsohle (5)** befindet.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 ist nicht neu gegenüber dem aus D1 bekannten Bügeleisen!

Patentanspruch 3

Dampfbügelsystem nach Anspruch 2, das zusätzlich

- ◆ eine **Bypass-Leitung (16)** zur Umgehung der Vorverdampfungskammer (15) aufweist.



Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 ist neu gegenüber dem aus D1 bekannten Bügeleisen!

Wiederholung:

fotographischer Neuheitsbegriff

Ein Merkmal ist aus dem Stand der Technik bekannt, wenn es für den Fachmann **eindeutig** und **unmittelbar** – d.h. ohne weitere, seinem Fachwissen entsammende Überlegungen – dem Stand der Technik entnehmbar ist.

Fallstudie “Dampfbügeleisen”

- ◆ Ist der Gegenstand des Patentanspruchs 3 erfinderisch?

Problem–Solution Approach:

- ◆ Publikation D1 als nächstliegender Stand der Technik
- ◆ unterscheidendes Merkmal: **Bypass–Leitung**
- ◆ technische Wirkung:
... Durch eine Bypass–Leitung nach Anspruch 3 kann der Feuchtigkeitsgrad des Dampfes erhöht und gesteuert werden. ... Patentanmeldung:
S. 2, 2. Absatz
- ◆ objektive technische Aufgabe: „Verbesserung des Bügelergebnisses“
Merke: Die objektive Aufgabe resultiert allein aus dem Unterschied zum nächstliegenden Stand der Technik!
- ◆ **Ist die Lösung der objektiven Aufgabe, nämlich der Einbau einer Bypass–Leitung, naheliegend?**

Fallstudie “Dampfbügeleisen”

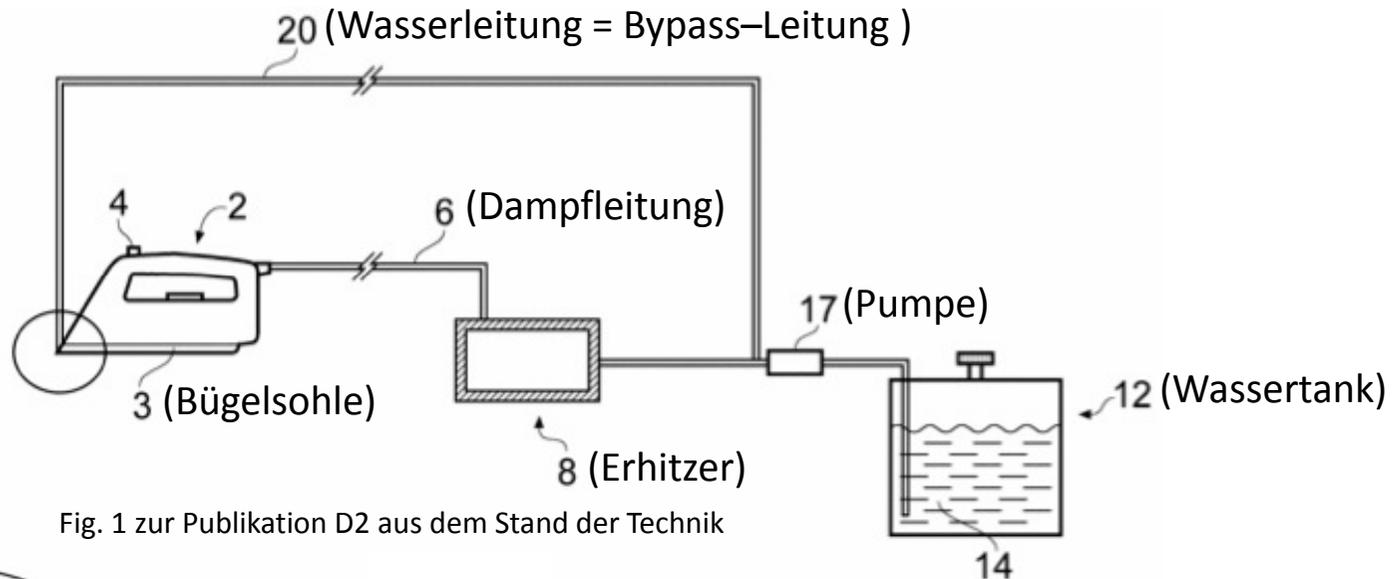


Fig. 1 zur Publikation D2 aus dem Stand der Technik

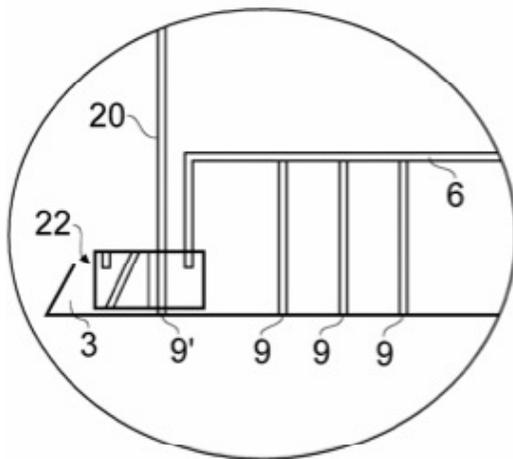


Fig. 2b zur Publikation D2 aus dem Stand der Technik

◆ Could–Would Approach

Die Lösung der objektiven technischen Aufgabe „Verbesserung des Bügelergebnisses durch Steuerung des Wasseranteils“ mittels einer Bypass-Leitung ist aus der Publikation D2 bekannt. ➡ Der Fachmann hätte zu der Lösung gemäß Anspruch 3 kommen können (**could**).

Hätte ein Fachmann mit der vernünftigen Erwartung auf eine erfolgreiche Lösung die technische Lehre der Publikation D2 bei dem aus der Publikation D1 bekannten Bügelsystem verwendet (**would**)?

Fallstudie “Dampfbügeleisen”

- ◆ Could–Would Approach zu Patentanspruch 3
Würde der Fachmann ...?
 - ◆ Publikationen D1 und D2 liegen auf dem selben technischen Gebiet.
 - ◆ Publikationen D1 und D2 betreffen beide ein Handbügeleisen.
 - ◆ Der Vorteil der Steuerung des Wasseranteils ist in D2 explizit beschrieben.

Eine Anwendung der aus der Publikation D2 bekannten technischen Lehre (das Verwenden einer Bypassleitung) bei einem aus der Publikation D1 bekannten Dampfbügelsystem ist naheliegend (*obvious*).

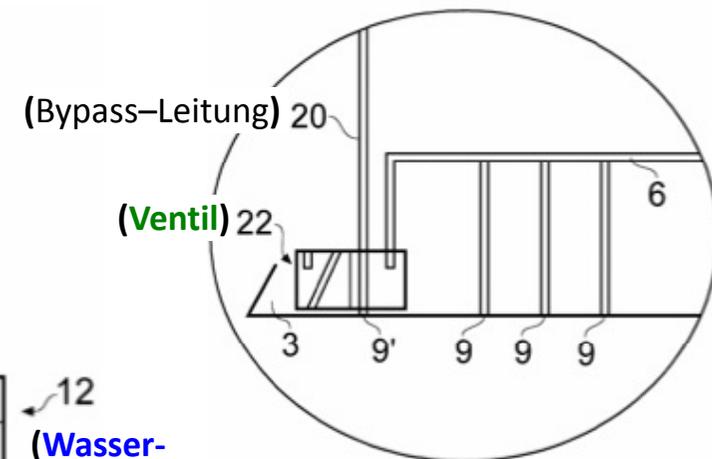
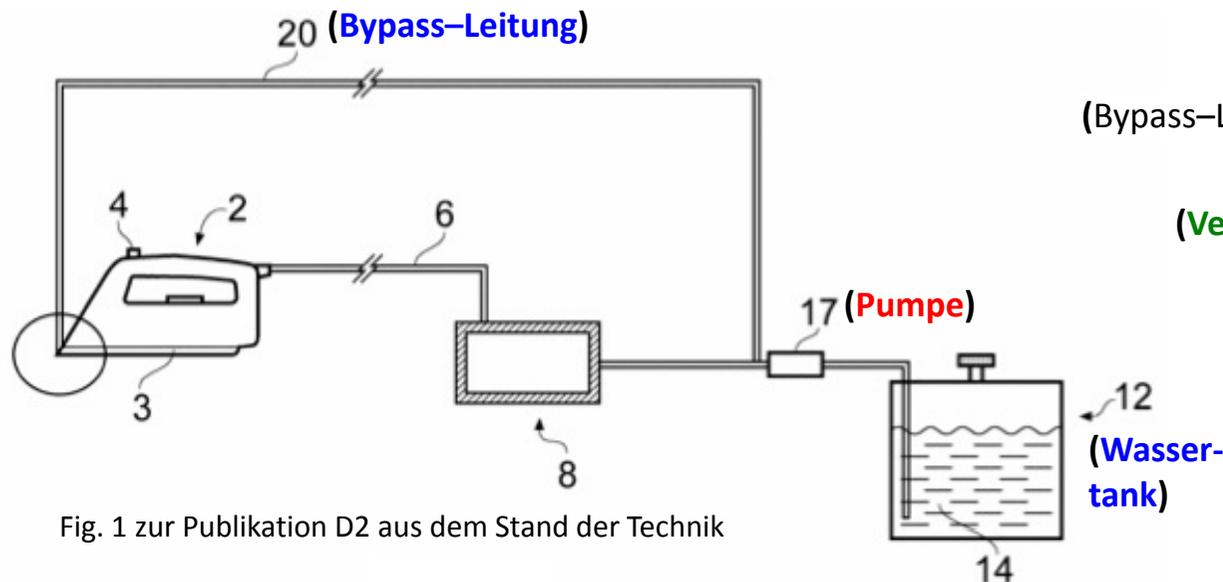
Der Gegenstand des Patentanspruchs 3 beruht folglich nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Fallstudie “Dampfbügeleisen”

Patentanspruch 4

Dampfbügelsystem nach Anspruch 3, bei dem

- ◆ sich die **Pumpe** (6) **zwischen Wassertank** (2) **und der Bypassleitung** (16) befindet und
- ◆ in der Bypass-Leitung (16) ein **Ventil** (18) angeordnet ist.



Es gibt keine Synergieeffekte zwischen dem Merkmal des Anspuchs 3 und dem des Anspuchs 4.

➡ Isolierte Betrachtung der objektiven Teilaufgaben.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 4 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Fallstudie “Dampfbügeleisen”

Patentanspruch 5

Dampfbügelsystem nach Anspruch 3, bei dem

- ◆ die Bypass – Leitung zusätzlich die Pumpe (6) umgeht und
- ◆ sich eine weitere Pumpe in der Bypass – Leitung befindetet.

Aus dem Stand der Technik ist kein Bügelsystem mit zwei Pumpen bekannt.

➡ Der Fachmann konnte nicht zu der Lösung gemäß Anspruch 5 gelangen.

Beschränkung auf Anspruch 5?

Die Umgehungslösung (und vermutlich einfachere und bessere Lösung) steht bereits in der Patentanmeldung. ➡ Patent wäre de facto wertlos.

Lässt sich Anspruch 3 mit einem technischen Merkmal so einschränken, dass beide Ausführungsformen (Ansprüche 4 und 5, Fig. 2a und 2b der Patentanmeldung) geschützt werden und sich der Anspruch dennoch ausreichend vom Stand der Technik unterscheidet? ➡ **Erwiderung des Prüfungsbescheids mit geändertem Patentanspruch 1** (= Anspruch 3 + zusätzliches Merkmal).

Fallstudie “Dampfbügeleisen”

◆ Erwiderung des Prüfungsbeispruchs

Patentanmeldung Seite 4:

Um die Feuchtigkeit des Dampfes, der aus dem Dampfbügeleisen 10 austritt, zu erhöhen und zu steuern, ist eine Bypass-Leitung 16 vorgesehen. Sie umgeht die Vorverdampfungskammer 15, wie in Fig. 2A und 2B dargestellt, und mündet zwischen der Vorverdampfungskammer 15 und der Verdampfungskammer 12 in die Zufuhrleitung 4.

- 5 Alternativ kann die Bypass-Leitung 16 auch direkt in die Verdampfungskammer 12 münden. Dadurch wird das direkt aus dem Wassertank 2 durch die Bypass-Leitung 16 gepumpte Wasser mit dem von der Vorverdampfungskammer 15 kommenden Dampf gemischt. Im Allgemeinen ermöglicht eine Bypass-Leitung 16 das Befeuchten des in der Vorverdampfungskammer 15 erzeugten Dampfes **bevor** er aus dem Dampfbügeleisen 10 austritt.
- 10

Fallstudie “Dampfbügeleisen”

◆ Erwiderng des Prüfungsbeisheids

Geänderter Patentanspruch 1:

Dampfbügelssystem umfassend

- ◆ eine beheizbare **Bügelsohle** (5) mit einer Bügelfläche für den Kontakt mit dem zu bügelnden Stoff,
- ◆ einen **Wassertank** (2),
- ◆ eine **Verdampfungskammer** (12), ~~und~~
- ◆ eine **Zufuhrleitung** (4) zur Förderung des Wassers vom Wassertank (2) über die Verdampfungskammer (12) zur Bügelsohle (5),
- ◆ **eine Pumpe (6) in der Zufuhrleitung (4) und**
- ◆ **eine Vorverdampfungskammer (15), die sich in der Zufuhrleitung (4) zwischen der Pumpe (6) und der Bügelsohle (5) befindet,** wobei
- ◆ die Verdampfungskammer (12) mit der Bügelsohle (5) in **Kontakt** ist und
- ◆ mit **Öffnungen** (14) in der Bügelfläche der Bügelsohle (5) für den Austritt des Dampfes verbunden ist, *dadurch gekennzeichnet dass* das Dampfbügelssystem
- ~~eine Pumpe (6) in der Zufuhrleitung (4) umfasst~~
- ◆ zur Umgehung der Vorverdampfungskammer (15) eine **Bypass-Leitung** (16) aufweist,
- ◆ **die derart angeordnet ist, dass das aus dem Wassertank (2) durch die Bypass-Leitung (16) gepumpte Wasser mit dem von der Vorverdampfungskammer (15) kommenden Dampf gemischt wird,**
- ◆ **bevor er aus den Öffnungen (14) austritt.**

Fallstudie “Dampfbügeleisen”

◆ Erwiderng des Prüfungsbeisheids

Argumentation zu Neuheit und Erfindungshöhe

Neuheit

◆ Unterscheidendes Merkmal

“Bypass-Leitung, die derart angeordnet ist, dass das aus dem Wassertank durch die Bypass-Leitung gepumpte Wasser mit dem von der Vorverdampfungskammer kommenden Dampf gemischt wird, bevor er aus den Öffnungen austritt“
ist aus dem Stand der Technik (Publikationen D1 und D2) nicht bekannt.

Der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 ist neu.

Erfinderische Tätigkeit (Problem–Solution Approach)

◆ D1 als nächstliegender Stand der Technik

◆ Unterschied zum Stand der Technik (siehe oben zur Neuheit)

◆ technische Wirkung: verbessertes Bügelergebnis durch Dampf mit definiertem Feutegehalt.

◆ Objektive technische Aufgabe: Verbessern des Bügelergebnisses

Fallstudie “Dampfbügeleisen”

◆ Erwiderng des Prüfungsbeisheids

Argumentation zu Neuheit und Erfindungshöhe

Erfinderische Tätigkeit (Problem–Solution Approach)

- ◆ Nicht–Naheliegen der Lösung:
- ◆ Publikation D2 „lehrt“ Wasser direkt aus einer Öffnung austreten zu lassen
- ◆ Publikation D2 lehrt nicht Wasser und Dampf vor dem Austritt zu mischen.
- ◆ Fachmann konnte nicht zur erfindungsgemäßen Lösung kommen ohne einen erfinderischen Schritt zu machen

Der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 ist neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Ende der Fallstudie

Prüfungsverfahren vor dem EPA

examination proceedings before the EPO

◆ Probleme, Stolpersteine ...

Klarheit der Ansprüche (Art. 84 EPÜ)

Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen deutlich und knapp gefasst sein und von der Beschreibung gestützt werden.

- ◆ Relativ strenge Anforderungen
- ◆ Nur ein unabhängiger Anspruch pro Kategorie (Vorrichtung, Verfahren, Erzeugnis), Ausnahmen möglich
- ◆ Merkmale im Anspruch müssen den Gegenstand des Anspruchs definieren (keine aufgabenhaften Merkmale: „~~Vorrichtung, dadurch gekennzeichnet dass das sie das Problem löst~~“, funktionelle Merkmale sind jedoch möglich!)
- ◆ Keine Verfahrensmerkmale in Vorrichtungsansprüchen (unter Umständen „product-by-process“ Anspruch)
- ◆ Keine Negativmerkmale („~~Vorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass sie XY nicht aufweist~~“)
- ◆ Definition eines Gegenstandes durch Merkmale eines anderen Gegenstandes (oder durch eine bestimmte Verwendung) sind nur bedingt möglich

Prüfungsverfahren vor dem EPA

examination proceedings before the EPO

◆ Probleme, Stolpersteine ...

Erweiterungsverbot des Art. 123 (2) EPÜ

- ◆ *Die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent dürfen **nicht** in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.*

Eine Änderung, insbesondere ein in einen Patentanspruch aufgenommenes Merkmal und **eindeutig** und **unzweifelhaft** den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen entnehmbar sein.

◆ Neuheitstest

Gibt es irgend einen Gegenstand (Ausführungsform), der unter einen geänderten Patentanspruch fällt und der der am Anmeldetag eingereichten Fassung der Patentanmeldung nicht eindeutig und unzweifelhaft entnehmbar ist, also **neu** gegenüber der ursprünglichen Fassung ist (auch hier: **fotographischer Neuheitsbegriff**)?

Prüfungsverfahren vor dem EPA

examination proceedings before the EPO

◆ Probleme, Stolpersteine ...

Erweiterungsverbot des Art. 123 (2) EPÜ

◆ Wesentlichkeitstest

Das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch verstößt nicht gegen Art. 123 (2), sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, dass (*T 331/87, T 60/90*)

1. das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden sei,
2. es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen solle, nicht unerlässlich sei und
3. das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordere.

Prüfungsverfahren vor dem EPA

examination proceedings before the EPO

◆ Probleme, Stolpersteine ...

Die unentrinnbare Falle („*unescapable trap*“)

In eine solche kann der Patentinhaber geraten, wenn ein Patent mit einem unzulässig erweiterten Patentanspruch erteilt wird.

◆ Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ

Ein Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass [...] der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung [...] hinausgeht.

◆ Erweiterungsverbot nach Art. 123 (3) EPÜ

Das europäische Patent darf nicht in der Weise geändert werden, dass sein Schutzbereich erweitert wird.

„Tödliche“ Kombination im Einspruchsverfahren, weil ein unzulässiges (da in den ursprünglichen Patentanmeldungsunterlagen nicht enthaltene) Merkmal nicht mehr gestrichen werden kann, ohne den Schutzbereich zu erweitern.

➡ **Widerruf des Patents** (tlw. andere Ansichten nationaler Gerichte im Nichtigkeitsverfahren).

Prüfungsverfahren vor dem EPA

examination proceedings before the EPO

◆ Abschluss des Prüfungsverfahrens

- ◆ Mitteilung gemäß Regel 71 (3) EPÜ

Bevor die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patents beschließt, teilt sie dem Anmelder mit, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, und fordert ihn auf,

- ◆ *innerhalb einer Frist von vier Monaten die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr zu entrichten sowie*
- ◆ *eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.*

Mit der Gebühreinzahlung und dem Einreichen der Übersetzung stimmt der Anmelder der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung zu.

- ◆ Beschluss gemäß Art. 97 (1) EPÜ (formelle Patenterteilung)
- ◆ Veröffentlichung der Patenterteilung im Europäischen Patentblatt (wichtiges Datum!)
- ◆ Validierung des Europäischen Patents in den Vertragstaaten (Frist: 3 Monate)
Übersetzungserfordernis gemäß Art. 65 EPÜ (außer in Staaten des **London Agreement**)



(11) **EP 1 627 583 B1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: **07.10.2009** Patentblatt 2009/41 (51) Int Cl.: **A47F 3/00** (2006.01) **A47F 3/04** (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **05011052.7**

(22) Anmeldetag: **21.05.2005**

(54) **Warenpräsentationsbehälter, insbesondere Kühltheke**

Case for displaying goods, especially refrigerated display case

Meuble pour la présentation de marchandises, en particulier meuble présentoir réfrigéré

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

(30) Priorität: **18.08.2004 DE 102004040121**
04.09.2004 DE 102004042854

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
22.02.2006 Patentblatt 2006/08

(73) Patentinhaber: **Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG**
45476 Mülheim/Ruhr (DE)

(72) Erfinder:
• **Ernst, Peter**
45478 Mülheim/Ruhr (DE)

• **Ochsenschläger, Robert**
45470 Mülheim/Ruhr (DE)

(74) Vertreter: **Nunnenkamp, Jörg et al**
Andrejewski - Honke
Patent- und Rechtsanwälte
P.O. Box 10 02 54
45002 Essen (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
DE-A1- 10 236 212 DE-U1- 20 102 325
US-A- 4 733 335 US-A- 4 845 601
US-A1- 2002 072 323 US-A1- 2003 072 147

Das Europäische Patent

The European Patent

- ◆ Das Europäische Patentübereinkommen (*European Patent Convention*) schafft auf europäischer Ebene ein Patenterteilungsverfahren, ein Einspruchsverfahren und ein (freiwilliges) Beschränkungsverfahren.
- ◆ Die Wirkung eines Europäischen Patents (im Falle einer Patentverletzung) sowie die Erklärung der Nichtigkeit (bei fehlender Patentfähigkeit) richtet sich größtenteils nach nationalem Recht (in Österreich größtenteils nach dem Patentverträge-Einführungsgesetz).
- ◆ Mit der Patenterteilung “zerfällt” das Europäische Patent praktisch in voneinander unabhängige nationale Einzelpatente.

Innerhalb von 9 Monaten ab der Veröffentlichung der Patenterteilung besteht jedoch noch die Möglichkeit eines Einspruchsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt. Der Einspruch (*opposition*) ist im EPÜ geregelt.

Das Einspruchsverfahren

Opposition Proceedings

Artikel 99 EPÜ

- (1) Innerhalb von **neun Monaten** nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann **jedermann** nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist.
- (2) Der Einspruch erfasst das europäische Patent **für alle Vertragsstaaten**, in denen es Wirkung hat.
- (3) Am Einspruchsverfahren sind neben dem Patentinhaber die Einsprechenden beteiligt.

Das Einspruchsverfahren

Opposition Proceedings

- ◆ Der Einspruch ist ein sogenannter „Popularrechtsbehelf“, da jedermann befugt ist, gegen ein Europäisches Patent einzusprechen.
- ◆ Der Einspruch ist ein einheitliches Verfahren und dessen Ergebnis für alle Vertragsstaaten bindend.
- ◆ Nach Ablauf der Einspruchsfrist besteht keine Möglichkeit mehr, auf EPÜ-Ebene das Patent anzufechten.
- ◆ Der Einsprechende ist am Verfahren beteiligt.

Das Einspruchsverfahren

Opposition Proceedings

- ◆ Einspruchsgründe (*grounds for opposition*)
 - ◆ Der Gegenstand des Patents ist nicht patentierbar gemäß Art. 52 bis 57 EPÜ (fehlende Neuheit, fehlende Patentfähigkeit, therapeutisches Verfahren, etc.),
 - ◆ Das Patent offenbart die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann (fehlende Ausführbarkeit bzw. Nacharbeitbarkeit),
 - ◆ Der Gegenstand des europäischen Patents geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (unzulässige Erweiterung, ggf. „unentrinnbare Falle“).

siehe Art. 100 EPÜ

Das Einspruchsverfahren

Opposition Proceedings

◆ Zulässigkeitsvoraussetzungen

- ◆ Rechtzeitigkeit des Einspruchs (9 Monate am Veröffentlichung der Patenterteilung).
- ◆ **Substantiierte** Begründung der Einspruchsgründe (Wird fehlende Neuheit oder fehlende Erfindungshöhe geltend gemacht, muss zu jedem Merkmal im Patentanspruch Stellung genommen werden und nachvollziehbar argumentiert werden, warum man der Meinung ist, dass es Stand der Technik ist).
- ◆ Rechtzeitige Zahlung der Einspruchsgebühr.
- ◆ Ein unzulässiger Einspruch eröffnet dem EPA keine Möglichkeit zur Überprüfung des Patents.

Das Einspruchsverfahren

Opposition Proceedings

- ◆ **Verfahrensverlauf**
 - ◆ Mündliche Verhandlung zwingend wenn ein Beteiligter dies beantragt (praktisch immer der Fall).
 - ◆ Die Einspruchsabteilung bestehend aus einem Vorsitzenden (technischer Prüfer), einem ersten Prüfer (üblicherweise, der der das Patent erteilt hat) und einem zweiten Prüfer entscheidet über die Zulässigkeit des Einspruchs und über das Vorliegen (oder Nicht-Vorliegen) eines Einspruchsgrundes (Begründetheit des Einspruchs).
 - ◆ Mögliche Ergebnisse: Verwerfen des Einspruchs als unzulässig, Zurückweisung (*rejection*) des Einspruchs als unbegründet, Widerruf (*revocation*) oder Teilwiderruf des Patents (Übersetzungserfordernis für eine eventuell geänderte Patentschrift!).

Das Einspruchsverfahren

Opposition Proceedings

- ◆ **Verfahrensverlauf**
 - ◆ Im Einspruchsverfahren wird der Gegenstand des Patents erneut auf seine Patentfähigkeit überprüft.
 - ◆ Manchmal wird vom Einsprechenden Stand der Technik ins Verfahren eingebracht, der im Prüfungsverfahren nicht geprüft werden kann (z.B. offenkundige Vorbenutzung).
 - ◆ Das Einspruchsverfahren hat die Grundzüge eines kontradiktorischen gerichtlichen Verfahrens (Anspruch auf rechtliches Gehör, Begründungspflicht bei Beschlüssen, Beschwerderecht).
 - ◆ Die Einspruchsabteilung prüft die vorgebrachten Einspruchsgründe, kann aber auch von sich aus weitere Einspruchsgründe prüfen (Amtsermittlungsgrundsatz).

Das Einspruchsverfahren

Opposition Proceedings

◆ Verfahrensverlauf

- ◆ Jeder Beteiligte trägt seine Kosten selbst (Kostenaufwerlegung nur in Ausnahmefällen).
- ◆ Patentinhaber muss im Falle eines Teilwiderrufs des Patents der geänderten Fassung zustimmen, sonst vollständiger Widerruf.
- ◆ Veröffentlichung einer geänderten Patentschrift.
- ◆ Die Entscheidung der Einspruchsabteilung ist mit der **Beschwerde** anfechtbar (genauso die Entscheidung der Prüfungsabteilung).

Das Beschwerdeverfahren

Appeal

- ◆ Voraussetzungen für ein Beschwerdeverfahren
 - ◆ Beschwerdefähige Entscheidung (sämtliche verfahrensabschließende Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungs-, Einspruchs- und Rechtsabteilung) – Statthaftigkeit der Beschwerde
 - ◆ Beschwerdeberechtigung und Beschwer: jeder Verfahrensbeteiligte, der durch eine Entscheidung beschwert ist
 - ◆ Form und Frist: Beschwerdefrist von zwei Monaten ab Zustellung der Entscheidung, Begründungsfrist von vier Monaten, Zahlung der Beschwerdegebühr innerhalb der Beschwerdefrist

Das Beschwerdeverfahren

Appeal

- ◆ Wirkung der Beschwerde
 - ◆ Wirkung der angefochtenen Entscheidung ist aufgeschoben (Suspensiveffekt der Beschwerde)
 - ◆ Der Fall muss an die nächste Instanz abgegeben werden, die Beschwerdekammern des EPA (Devolutiveffekt der Beschwerde)

- ◆ Verfahrensverlauf
 - ◆ Mündliche Verhandlung zwingend wenn ein Beteiligter dies beantragt (praktisch immer der Fall).
 - ◆ Mögliches Ergebnis: Verwerfen der Beschwerde als unzulässig, Zurückweisung der Beschwerde als unbegründet, Aufhebung der Entscheidung und Zurückverweisung an das EPA (kassatorische Entscheidung), Aufhebung der Entscheidung mit eigener Sachentscheidung der Beschwerdekammer (reformatorische Entscheidung)

Die Große Beschwerdekammer

Enlarged Board of Appeal

- ◆ Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer
 - ◆ Revision einer Beschwerdekammerentscheidung nur bei schwerwiegenden Verfahrensfehlern.
 - ◆ Verfahrensfehler: schwerwiegender Verstoß gegen Art. 113 EPÜ (rechtliches Gehör), Beeinflussung der angefochtenen Entscheidung durch eine Straftat (z.B. Falschaussage eines Zeugen), Mitwirkung von Personen an der Entscheidung, die keine Beschwerdekammermitglieder sind oder wegen Befangenheit abgelehnt wurden, etc...)

- ◆ Antrag auf Stellungnahme durch die Große Beschwerdekammer
 - ◆ Antragsberechtigt sind die Beschwerdekammer und der Präsident des EPA
 - ◆ Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung kann eine Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt werden.
 - ◆ Bei divergierender Rechtssprechung betreffend eine Rechtsfrage kann diese Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt werden.

Das Europäische Patent in Österreich

◆ Art. 64 EPÜ

- ◆ Das europäische Patent gewährt seinem Inhaber ab dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung im Europäischen Patentblatt in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, [...] dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde.
- ◆ Ist der Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren, so erstreckt sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.
- ◆ Eine Verletzung des europäischen Patents wird nach nationalem Recht behandelt (Möglichkeit divergierender Entscheidungen in unterschiedlichen EPÜ-Staaten).

Das Europäische Patent in Österreich

- ◆ Patentverträge-Einführungsgesetz
 - ◆ Patentanmeldungen auf Grund des EPÜ können beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden.
 - ◆ Übersetzungserfordernis für Europäische Patentschriften, die nicht in Deutscher Sprache veröffentlicht wurden.
 - ◆ Unwirksamkeit des Europäischen Patents wenn eine Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht wird (Frist: 3 Monate ab Veröffentlichung der Patenterteilung).
 - ◆ Schutzbereich richtet sich nach der Übersetzung, wenn der übersetzte Anspruch enger ist als im Original.
 - ◆ Ergänzende Recherche (Suche nach älteren nationalen Rechten)
 - ◆ Zuständigkeit bei Anträgen auf Erklärung der Nichtigkeit (Nichtigkeitsabteilung des ÖPA)

Fragen , Diskussion , ...

WESTPHAL, MUSSGNUG UND PARTNER

VILLINGEN-SCHWENNINGEN – MÜNCHEN – LINZ

Am Riettor 5
78048 Villingen
Deutschland

Herzog-Wilhelm-Str. 26
80331 München
Deutschland

Promenade 6
4020 Linz
Österreich

Sebastian C. Schneider (Dipl.-Ing. Dr. techn.)

Patentanwalt, European Patent and Trade Mark Attorney