

Formalistische Prüfung

	Strenge Prüfung	Empfehlungen
Wie wichtig sind die formalen Aspekte in der Prüfung?	<p>Die guten alten Zeiten mit Patentbeschreibungen von einer A4-Seite sind vorbei. Die Beschreibung ist quasi das Opfer der sich laufend erweiternden Rechtsprechung. Zudem sind Patente heute meist strategische und taktische Wettbewerbs-Instrumente und nicht Diplome für geniale Ideen. Der Wunsch, Patentschriften als Lehrmittel nutzen zu können, geht an der heutigen Realität vorbei.</p> <p>Die Prüfer konzentrieren sich immer mehr auf die Klarheit der Ansprüche und die Zulässigkeit von Änderungen. Es gibt fast keine Anmeldung, bei welcher nicht direkt oder indirekt mangelnde Klarheit ein Thema ist. Oft ist es sogar so, dass mit dem Argument der mangelnden Klarheit nicht nur eine Klärung, sondern auch eine Einschränkung angestrebt wird.</p> <p>Besonders kritisch werden Anspruchsänderungen im Einspruchsverfahren geprüft. Sind sie nicht wortgetreu durch die Beschreibung oder die abhängigen Ansprüche gestützt, werden sie regelmässig als unzulässig zurückgewiesen.</p> <p>Eine breite, vielseitige und variantenreiche Beschreibung ist daher bei der gegenwärtigen Prüfungspraxis eminent wichtig. Hinzu kommt gelegentlich das Bedürfnis, den Mitbewerbern die Erfindung nicht auf dem Silbertablett zu präsentieren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Der Aufwand einer guten Erstanmeldung zahlt sich später mehrfach aus > Wer eine gute Anmeldung schreiben will, überlegt sich, wie er sein eigenes Patent umgehen würde > Man muss stets auf den Vorwurf der mangelnden Klarheit gefasst sein



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
www.kellerpatent.ch

Keller & Partner | grips

Keller & Partner Patentanwälte AG Bern und Winterthur

Nr. 4/4 2010

Die Patentbeschreibung



Thema

Kürzlich habe ich mir ein neues Küchengerät angeschafft. Zum Erstaunen meiner Frau, die sich fragte, wofür man ein solches Gerät denn benutzen kann, enthielt die Verpackung keine Anleitung. Für mich war das in Ordnung, hätte ich eine solche sowie so nicht gelesen. Was gibt es lästigeres als eine Beschreibung, die in schwerfälliger Weise etwas zu klären versucht, was häufig ohnehin nicht so funktioniert wie beschrieben!

Das «Beschreibungs-Problem» besteht nicht nur bei Küchengeräten, sondern auch bei Patenten. Wer kennt nicht die vernebelnden Darstellungen der Erfindung und die endlosen Buchstabenwüsten der Detailbeschreibung. Kein vernünftiger Techniker greift freiwillig zu diesem Lesestoff.

Neuerdings ist die Kritik an den Patentschriften auch von Hochschulsstudien untermauert worden. Die «weit verbreitete Verwendung missverständlicher oder unklarer Sprache» verhindere, dass Patentschriften als Inspirationsquelle für Forschung und Entwicklung verwendet werden. Patentbeschreibungen seien völlig ungeeignet als Lehrdokumente, obwohl sie doch eigentlich die Öffentlichkeit über die Erfindung informieren sollten.

Wie konnte es soweit kommen, dass die Beschreibung nicht mehr das ist, was sie in den Augen der Kritiker sein sollte?

Werner A. Roshardt



«Die Verpackung ist das Eine, der Inhalt das Andere.»

(Altväterliches Sprichwort)

Gesetzesvorschriften

	Offenbarung und Schutz	Grundsätze
Welche Bedeutung hat die Beschreibung für den Patentschutz?	<p>Die Beschreibung ist das Kernstück der Patentanmeldung. Mit ihr gibt der Erfinder der Öffentlichkeit seine Erfindung preis. Der Schutz, den er im Gegenzug erhält, muss dabei im Rahmen dessen bleiben, was in der Beschreibung erläutert ist. Offenbarungsgehalt und Schutzzumfang müssen also in der Balance sein.</p> <p>Meist hat der Erfinder zum Anmeldezeitpunkt nur einige wenige Ausführungsformen entworfen. In den Patentansprüchen wird dann aber versucht, die Erfindung möglichst allgemein zu charakterisieren. Wie allgemein die Ansprüche sein können, hängt aber davon ab, wie umfassend die Beschreibung ist.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Beschreibung muss Erfindung verständlich machen > Je breiter der gewünschte Schutz, desto weitläufiger die Beschreibung > Was nicht beschrieben ist, kann nicht beansprucht werden

	Auswirkungen im Verfahren	Nicht zulässig
Welche Auswirkungen hat das Offenbarungserfordernis für die Führung des Patenterteilungsverfahrens?	<p>Wird aus der Anmeldung später ein Prioritätsrecht geltend gemacht, dann ist dieses nur in dem Umfang gültig, wie die Beschreibung inhaltlich eine Stütze bildet.</p> <p>Im Verlauf des Prüfungsverfahrens ist weiter damit zu rechnen, dass die Ansprüche geändert werden müssen, sei es weil der Prüfer kritische Entgegenhaltungen ermittelt hat oder den Wortlaut des Anspruchs als unklar erachtet. Zulässig sind nur solche Änderungen, die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen klar und deutlich (meist wörtlich) enthalten sind.</p> <p>Die Beschreibung ist auch heranzuziehen, wenn es um den Schutzzumfang geht. Zwar ist das, was geschützt sein soll, knapp und deutlich in den Ansprüchen festzuhalten. Mit dem Rückgriff auf die Beschreibung ist aber sicherzustellen, dass die Ansprüche nicht an der Offenbarung vorbei interpretiert werden.</p> <p>Schliesslich haben die Anmeldeunterlagen nach deren Veröffentlichung die Wirkung, dass Dritte nicht dieselben Ideen nochmals patentieren können. Patenthindernd kann für Dritte nur das sein, was sich klar aus der Beschreibung ergibt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Eine Anspruchspräzisierung, die nicht ursprünglich offenbart ist > Eine Verallgemeinerung des Hauptanspruchs ohne Basis in Beschreibung > Eine Anspruchsauslegung, die am Sinngehalt der Beschreibung vorbei geht > Eine patenthindernde Wirkung gegen spätere Drittpatente aufgrund eines nicht-offenbarten technischen Merkmals



Praxis

	Problemstellung	Beispiele
Was ist eine gut formulierte Patentanmeldung?	<p>Meistens (aber nicht immer) ist es das Ziel des Anmelders, einen möglichst guten Schutz zu erlangen. Das Patent soll Nichtigkeitsangriffen standhalten und nicht leicht umgehbar sein.</p> <p>Eine gute Patentanmeldung zu formulieren ist ähnlich anforderungsreich wie Taubenschiessen im Nebel. Die amtliche Prüfung (und erst recht eine Nichtigkeitsklage) findet erst statt, wenn der Beschreibungstext formuliert ist und nicht mehr verbessert werden darf. Weder kann man wissen, welche Entgegenhaltungen zu überwinden sein werden, noch vorhersehen, welche Unklarheiten aufgedeckt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Objektiver Stand der Technik ist nie zu 100 % bekannt > Anforderungen an Klarheit hängen vom individuellen Prüfer ab



	Vorausschauende Beschreibung	Grundsätze
Wie realisiert man eine gute Anmeldung?	<p>Will man die Ansprüche ändern, um einen Neuheits- oder Klarheitseinwand zu überwinden, ist man auf die wörtlichen Aussagen in den Anmeldeunterlagen beschränkt. Man kann nicht Formulierungen verwenden, die nicht schon da sind.</p> <p>Deshalb ist man beim Anmelden bestrebt, alle möglicherweise relevanten Unterschiede zu erwähnen (auch wenn sie noch so banal erscheinen) und denselben technischen Sachverhalt mit verschiedenen Worten zu umschreiben.</p> <p>Eine Umgehung des Patents ergibt sich dann, wenn Ansprüche und Beschreibung nur auf eine konkret offenbarte Ausführungsform konzentriert sind. Der Leser wird dann leicht feststellen können, wie sich die vorteilhaften Wirkungen der Erfindung erreichen lassen, ohne den Anspruch zu verletzen. Um dies zu vermeiden, formuliert man Anmeldeunterlagen weitläufig und variantenreich.</p> <p>Ist die Beschreibung zu sparsam verfasst (weil der Anmelder sich nicht die Mühe gemacht hat oder weil er den eigentlichen Clou der Erfindung nicht erkannt hat oder sogar verheimlichen wollte), dann wird der Anspruch möglicherweise gar nicht in der gewünschten Breite erteilt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Besser zu viel als zu wenig schreiben > Redundanz schaffen, um später eine geeignete Formulierung auswählen zu können > Viele Ausführungsbeispiele und Varianten erhöhen das Verständnis der Erfindung