

engel patentanwaltskanzlei  
marktplatz 6  
98527 suhl – germany

www.engel-patent.com  
office@engel-patent.com  
fon: +49 (3681) 7977-0  
fax: +49 (3681) 7977-99

christoph k. engel

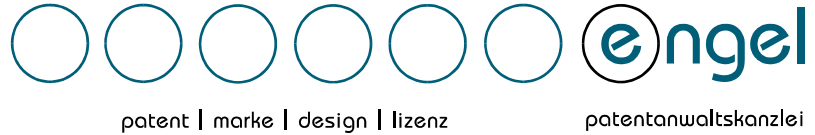
patentanwalt dipl.-ing.

european patent attorney

european trademark and design attorney

susann reinhardt

rechtsanwältin



## NEWS 05/2009

### Wann ist eine Erfindung, insbesondere ein Stoff neu?

#### Offenbarungsgehalt von Druckschriften, speziell wenn darin Strukturformeln genannt sind

Ein wesentliches Kriterium bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit einer zum Patent angemeldeten Erfindung ist die Neuheit gegenüber dem Stand der Technik. Der dabei zu berücksichtigende Stand der Technik umfasst die am Anmeldetag veröffentlichten Druckschriften, mündliche Verlautbarungen, gegenständliche Veröffentlichungen und sogar Patentschriften, die zu diesem Zeitpunkt bereits angemeldet waren, aber erst später veröffentlicht werden<sup>i</sup>. Da die Neuheit eines Erfindungsgegenstands durch Vergleich seiner Merkmale mit den einzelnen Quellen des Standes der Technik geprüft wird und erreicht ist, wenn wenigstens ein die Erfindung prägendes Merkmal vom Inhalt der jeweiligen Quelle abweicht, ist diese Prüfung in vielen Fällen relativ leicht durchzuführen – im Unterschied zu der wesentlich komplexeren Prüfung auf erfinderische Tätigkeit, bei welcher ein Gesamtvergleich mit allen Quellen des Standes der Technik erforderlich wird und die Grenzen wesentlich unschärfer verlaufen.

Aber auch die Neuheitsprüfung kann Probleme bereiten, insbesondere wenn in älteren Dokumenten zur Lösung eines vergleichbaren Problems ein großer Lösungsbereich abstrakt angegeben wird, konkrete Lösungswege aber nur einen schmalen Korridor in diesem Bereich bilden. Beispielsweise könnte in einer älteren Druckschrift eine chemische Reaktion unter Verwendung von Kupfer als Katalysator beschrieben sein. Der Autor hätte dabei beiläufig und vielleicht sogar aus Unwissenheit erwähnt, dass auch andere Metalle als Katalysatoren denkbar wären, obwohl tatsächlich nur die Verwendung von Kupfer beschrieben wurde. Betrachtet man den Neuheitsbegriff zu formal, würde dieser Stand der Technik beliebige metallische Katalysatoren im Zusammenhang mit dieser chemischen Reaktion vorwegnehmen und einer späteren Patenterteilung für ein Herstellungsverfahren entgegen stehen, selbst wenn dort für die Fachwelt überraschend ein bis dahin nicht als geeignet angesehenes Metall als Katalysator zum Einsatz kommt. Dieses Ergebnis erscheint nicht gerechtfertigt.

Gerade wenn sich die Erfindung auf chemische Stoffe oder deren Einsatz bezieht, entstehen solche Probleme häufiger, wenn in älteren Patentedokumenten bestimmte Einzelverbindungen durch abstrakte Strukturformeln beschrieben wurden. Dies geschieht zumeist mit dem Ziel, den gewünschten Patentschutz über den tatsächlich gefundenen Stoff hinaus auf eine Stoffgruppe oder ganze Stoffklasse auszudehnen, obwohl dem früheren Erfinder nur ein einziger oder einige wenige Vertreter aus dieser Gruppe bekannt waren, welche die vor der Erfindung stehende Aufgabe tatsächlich lösen konnten.

Um die Frage, ob eine Vorveröffentlichung den Gegenstand einer jüngeren Patentanmeldung neuheitsschädlich vorwegnimmt, sachgerecht zu prüfen, darf nicht formal auf denkbare Inhalte abstrakter Gattungsbegriffe abgestellt werden. Vielmehr soll der Gesamtinhalt der technischen Information der Vorveröffentlichung ermittelt werden, wie er sich für den Fachmann erschließt. Dies hat der BGH in der kürzlich veröffentlichten Entscheidung „Olanzapin“<sup>ii</sup> mit besonderer Bezugnahme auf

den sachlichen Offenbarungsgehalt von chemischen Strukturformeln unterstrichen. Beim Studium der gesamten Quelle (bei Patentdokumenten also Beschreibung, Ansprüche und ggf. Zeichnungen) kann der Fachmann zunächst die explizit beschriebenen Ausführungsformen einer dort offenbarten Lehre erkennen. Die verwendeten Begriffe wird er dabei mit ihrer üblichen Sinnggebung verstehen, es sei denn, dass die Begriffe in der Druckschrift abweichend definiert werden<sup>iii</sup>. Ein abstrakt formulierter Vorrichtungsanspruch begehrt zwar u.U. für eine Vielzahl von Abwandlungen Schutz, tatsächlich offenbart sind aber zunächst nur die konkret beschriebenen Ausführungsformen dieser Vorrichtung.

Darüber hinaus können sich dem Fachmann aber auch Einzelheiten offenbaren, die nicht ausdrücklich erwähnt sind, jedoch für die Ausführung der beschriebenen Lehre so selbstverständlich sind, dass sie vom Fachmann „mitgelesen“ werden. Dies bedeutet aber nicht, dass die Offenbarung eines Dokuments um das allgemeine Fachwissen ergänzt wird. Das Fachwissen dient bei der Ermittlung des Offenbarungsgehalts als Maßstab für das Verständnis, welches der Fachmann der beschriebenen Lehre entgegen bringt. Abwandlungen und Weiterentwicklungen, zu denen der Fachmann möglicherweise durch die Druckschrift angeregt wird, gehören nicht zur Offenbarung.

Auf der Basis dieser Grundsätze hält der BGH in der Entscheidung „Olanzapin“ für den Offenbarungsgehalt chemischer Strukturformeln ausdrücklich fest, dass die unter eine solche Formel fallenden Einzelverbindungen grundsätzlich noch nicht offenbart sind. Zu prüfen ist vielmehr, welche konkreten Verbindungen offenbart sind. Das sind neben den ausdrücklich benannten nämlich nur diejenigen, für welche sich in der Druckschrift ausreichende Angaben finden, die es dem Fachmann gestatten, die konkrete Verbindung ohne Schwierigkeiten „in die Hand zu bekommen“. Darunter ist nicht zu verstehen, dass die allgemeine Strukturformel alle diejenigen Verbindungen offenbart, die der Fachmann unter Rückgriff auf sein Fachwissen (ggf. durch Versuche) in der Lage wäre herzustellen – dies ist eine Frage der erfinderischen Tätigkeit. Damit der Fachmann die einer allgemeinen Strukturformel unterfallenden Einzelverbindungen „in die Hand bekommen“ kann, werden i.d.R. ergänzende Informationen benötigt, die ihre Individualisierung ermöglichen. Sind solche Informationen nicht ausdrücklich angegeben, sind die nicht explizit genannten Einzelverbindungen nur dann offenbart, wenn der Fachmann sie „mitliest“, weil sie ihm als eine übliche Verwirklichung der Strukturformel geläufig sind und sich beim Lesen der Strukturformel gleichsam aufdrängen<sup>ii</sup>. Auf die Anzahl der von der Strukturformel erfassten Einzelverbindungen kommt es dabei nicht an. Zeigt sich, dass die Strukturformel neben den ausdrücklich benannten Einzelverbindungen auch solche umfasst, die als Lösung des beschriebenen Problems nicht taugen oder jedenfalls nicht ohne weiteres aufzufinden sind, so offenbart die Strukturformel gerade nicht die weiteren, nicht benannten Einzelverbindungen, die das Problem zwar auch lösen könnten, dem Fachmann aber nicht „in die Hand gegeben“ sind. Allein die Fähigkeit des Fachmanns, solche weiteren Einzelverbindungen unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens aufzufinden, darf nicht zur Erweiterung des tatsächlichen Offenbarungsgehalts der Druckschrift führen.

Im Einzelfall beraten wir Sie gern dazu, ob eine Vorveröffentlichung möglicherweise das Ergebnis Ihrer Neuentwicklung vorwegnimmt oder dieser nicht entgegensteht.

---

<sup>i</sup> § 3 PatG

<sup>ii</sup> BGH 16.12.2008 „Olanzapin“

<sup>iii</sup> BGH 02.03.1999 „Spannschraube“