

Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

7

105. Jahrgang Juli 2014

Aus dem Inhalt

Beiträge

- | | |
|------------------|---|
| Ehlers | Streichung von Merkmalen in angemeldeten Patentansprüchen – zugleich Anmerkung zu BGH Kommunikationskanal |
| Friedrich | Zur Frage des „Mitlesens“ von in einer Druckschrift nicht wörtlich offenbarter Information durch den Fachmann |
| Rosenich | Die Defensivpublikation – Schutz vor Patenttrollen und anderen Trittbrettfahrern |
| Tönnies | Defensivpublikationen – Der dritte Weg zwischen Patentanmeldung und Geheimhaltung? |
| Scheil | Aktuelles aus der VR China – Entwurf einer Neuregelung zum chinesischen Arbeitnehmererfinderrecht |

Entscheidungen

- | | |
|-----------------------------------|---|
| BGH | Reifendemontiermaschine – Auslegung von Rückbezügen |
| BGH | Proteintrennung – Offenbarung und Sinngehalt |
| Hoge Raad der Niederlanden | Stent – Auslegung der Patentansprüche <i>mit Anmerkung Van Lookeren Campagne</i> |
| OLG Düsseldorf | Rapssaatenschälung – Pflicht des Gesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH zur unentgeltlichen Anbietung und Überlassung einer Erfindung |
| EuGH | Accera – Verfahrenseinleitung nach Produktpiraterie VO durch Zollbehörden bei fehlender Initiative des Rechtsinhabers |

Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

105. Jahrgang
München, Heft 7
Juli 2014
Seiten 301 – 352
Zitierweise: Mitt. (Jahr), (S.)

Im Internet:

www.gewerblicher-rechtsschutz.de

Die recherchierbare
Online-Ausgabe

Inhalt

Beiträge

Ehlers	Streichung von Merkmalen in angemeldeten Patentansprüchen – zugleich Anmerkung zu BGH Kommunikationskanal	301
Friedrich	Zur Frage des „Mitlesens“ von in einer Druckschrift nicht wörtlich offenbarter Information durch den Fachmann	304
Rosenich	Die Defensivpublikation – Schutz vor Patenttrollen und anderen Trittbrettfahrern	306
Tönnies	Defensivpublikationen – Der dritte Weg zwischen Patentanmeldung und Geheimhaltung?	309
Scheil	Aktuelles aus der VR China – Entwurf einer Neuregelung zum chinesischen Arbeitnehmererfinderrecht	312

Entscheidungen

	Patent	
BGH	Urt. vom 1.4.2014, X ZR 31/11 – Reifendemontiermaschine Auslegung von Rückbezügen	318
BGH	Urt. vom 18.3.2014, X ZR 77/12 – Proteintrennung Offenbarung und Sinngehalt	322
BGH	Beschl. vom 6.5.2014, X ZB 11/13 – Prüfungsgebühr Rückzahlung von Gebühren	328
BPatG	Beschl. vom 5.5.2014, 3 Ni 26/12 (EP) – L-Arginin Kostenentscheidung nach Klagerücknahme in Nichtigkeit	330
Hoge Raad der Niederlanden	Entsch. vom 4.4.2014, ECLI:NL:HR:2014:816 – Stent Auslegung der Patentansprüche <i>mit Anmerkung Van Lookeren Campagne</i>	332 333
	Leitsätze	
	Marke – Leitsätze	334
	Urheberrecht	
BGH	Beschl. vom 3.4.2014, I ZB 42/11 – Reichweite des Unterlassungsgebots Leitsätze	336
	Arbeitnehmererfinderrecht	
OLG Düsseldorf	Urt. vom 28.2.2014, I-2 U 39/12 – Rapssaatenschälung Pflicht des Gesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH zur unentgeltlichen Anbietung und Überlassung einer Erfindung	337
	Leitsatz	

Inhalt

	Wettbewerbsrecht – Leitsätze	344
	Kostenrecht – Leitsätze	
OLG Düsseldorf	Beschl. vom 21.11.2013, I-20 W 54/12 – Kosten des Patentanwalts beim Kostenwiderspruch	345
	Verfahrensrecht	
BGH	Beschl. vom 6.11.2013, I ZB 48/13 – Admin-C Ablehnung der Zustellung der Klageschrift an Beklagte im Ausland und deren Admin-C im Inland	346
	Leitsätze	
	Sonstiges	
EuGH	Urt. vom 9.4.2014, C-583/12 – Accera Verfahrenseinleitung nach Produktpiraterie VO durch Zollbehörden bei fehlender Initiative des Rechtsinhabers	348

Rezensionen

Beyerlein	Heermann/ Schlingloff (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht (UWG)	352
------------------	---	-----

Beilagenhinweis:

Mit dieser Ausgabe verteilen wir Beilagen der IP for IP Intellectual Property for Intellectual People GmbH sowie der Wolters Kluwer Deutschland GmbH.

Wir bitten um freundliche Beachtung.

Impressum

Schriftleitung

Verantwortlicher Schriftleiter: Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Malte Köllner, Vogelweidstraße 8, 60596 Frankfurt, Tel.: 069/69 59 60-0, Telefax: 069/69 59 60-22, E-Mail: info@kp-patent.de. Weitere Mitglieder der Schriftleitung: Patentanwälte Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Stefan Schohe, München, Dipl.-Biol. Dr. phil. nat. Anastassios Pischitzis, Frankfurt. Einsendungen, die sich auf den Inhalt der Zeitschrift beziehen, sind an die obige Anschrift des verantwortlichen Schriftleiters zu richten. Aufsätze und Bemerkungen geben die Meinung des Verfassers, nicht die der Schriftleitung oder des Verlages wieder.

Beiträge werden nur zur zeitlich unbeschränkten Alleinveröffentlichung angenommen. Die Annahme zur Veröffentlichung muss schriftlich erfolgen. Mit der Annahme erwirbt der Verlag vom Verfasser alle Nutzungsrechte, auch zur digitalen Nutzung (z.B. auf CD und im Internet) und zur weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken im Wege fotomechanischer oder anderer Verfahren. Für Manuskripte, die unaufgefordert eingesandt werden, wird keine Haftung übernommen.

Verlag

Carl Heymanns Verlag – Eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Freisinger Straße 3, 85716 Unterschleißheim, Telefon 089/3 6007-0, Telefax 089/3 60 07-33 10

Carl Heymanns Verlag – Eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Köln, Luxemburger Straße 449, Postadresse: 50926 Köln, Telefon 02 21/9 43 73-7000, Telefax 02 21/9 43 73-72 01. <http://www.heymanns.com>

Kundenservice: Telefon 026 31 / 8 01-22 22, e-mail: info@wolterskluwer.de

© 2014 Wolters Kluwer Deutschland GmbH/Carl Heymanns Verlag

Die Zeitschrift einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jeder Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne die Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, auch von Teilen der Zeitschrift zum innerbetrieblichen Gebrauch.

Bezugsbedingungen

Die Zeitschrift erscheint grundsätzlich monatlich. Jahrespreis inkl. Online-Zugang 248,00 €, Vorzugspreis für Bewerber/Studenten 124,00 € inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten (14,40 € Inland/28,80 € Ausland). Bei Mehrfachlizenzen zzgl. 2,00 € je Nutzer/Monat zzgl. 19 % MwSt. Aufkündigung des Bezugs bis 30.09. zum Jahresende. Einzelheft 25,80 € inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten.

Anzeigen

Anzeigenverkauf: Karsten Kühn, Telefon 0221/943 73-77 97, Fax -177 97, E-Mail: kkuehn@wolterskluwer.de

Anzeigendisposition: Karin Odening, Telefon 0221/943 73-74 27, Fax -174 27, E-Mail: kodening@wolterskluwer.de

Die Anzeigen werden nach der Preisliste Nr. 33 vom 1. 1. 2014 berechnet.

rdz GmbH, Sankt Augustin

Druck: Williams Lea Et Tag GmbH, München

ISSN 0026-6884

ner Maßgabe wohl auch zu einem anderen Ergebnis gelangt.

Der erste Prüfungsschritt, bei dem bestimmt wird, ob das gestrichene Merkmal in der Offenbarung nicht als Wesentlich hingestellt worden ist, findet hingegen in der BGH-Entscheidung „Kommunikationskanal“ keine Entsprechung. Der Bundesgerichtshof hat seine Untersuchung darauf beschränkt, ob in der Gesamtoffenbarung ein Zusammenhang zwischen gestrichenen Anspruchsmerkmalen und *der beanspruchten Lösung* ersichtlich wird, und es dahin stehen lassen, ob in einem anderen, nicht-beanspruchten Kontext das gestrichene Merkmal als „wesentlich“ hingestellt worden ist.

Diesem Unterschied kommt eine entscheidende Bedeutung zu. Die Praxis des Europäischen Patentamts ignoriert, dass eine umfassende und detaillierte Offenbarung eine Vielzahl von Darstellungen umfassen kann, die – jede für sich – bestimmte Elemente als „wesentlich“ erscheinen lassen. Sie bestraft hierbei einen Anmelder geradezu für eine umfassende Offenbarung. Es ist auch im Einzelfall häufig schwer festzustellen, welches Element „als wesentlich hingestellt“ worden ist, und welches nicht. Ist ein Element schon dann „als wesentlich hingestellt“, wenn es nur in der Beschreibung „vorbehaltslos“ offenbart wird, oder bedarf es einer stärkeren Betonung um „als wesentlich hingestellt“ zu gelten? In der Praxis des Europäischen Patentamts haben sich keine erkennbaren Abgren-

zungskriterien entwickelt. Noch deutlicher tritt die Untauglichkeit dieses ersten Schrittes aber anhand einer anderen Erwägung zutage: Die prioritätsbegründende Ursprungsanmeldung, die der BGH-Entscheidung „Kommunikationskanal“ zugrunde lag, offenbarte mindestens zwei deutlich zu Tage tretende, unterschiedliche Erfindungen. Warum soll es dem Anmelder in einer solchen Situation aber dann verwehrt bleiben, ein Merkmal in einem angemeldeten Anspruch zu streichen, das in der Gesamtoffenbarung nur für eine andere als die beanspruchte Erfindung als Wesentlich hingestellt worden ist? In einem solchen Fall tritt für den Leser „unmittelbar und eindeutig“ zutage, dass ein solches Merkmal – auch wenn es in der Anmeldung nicht ausdrücklich als unwesentlich oder optional hingestellt wurde – keinen Beitrag zur Lösung der beanspruchten Erfindung liefert.

Die Praxis des Europäischen Patentamts bedarf an dieser Stelle einer deutlichen Korrektur. In der derzeitigen Form ist der Drei-Punkte-Test gemäß der Entscheidung T331/87 untauglich. Die Prüfungsabteilungen und Technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts lesen nicht gerne BGH-Entscheidungen, sie seien vermeintlich nicht „einschlägig“. Gleichwohl ist uns mit dieser BGH-Entscheidung endlich ein überzeugendes Urteil an die Hand gegeben worden, mit dem vielleicht auf Sicht eine Änderung dieser leidigen Praxis des Europäischen Patentamts erreicht werden kann.

Zur Frage des „Mitlesens“ von in einer Druckschrift nicht wörtlich offenbarer Information durch den Fachmann

Rainer Friedrich*

Dem „Mitlesen“ dessen in einer Vorveröffentlichung oder Patentschrift, was aus der Sicht des Fachmanns selbstverständlich ist und deshalb keiner Offenbarung bedarf, schien durch „Olanzapin“ ein faktisches Ende gesetzt. Neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes könnte der Einbeziehung von „Selbstverständlichem“ oder implizit Offenbarem in den Offenbarungsgehalt neues Leben einhauchen.

Das Urteil „Olanzapin“ des Bundesgerichtshofes¹ fasste sich unter anderem mit der Frage, ob der Fachmann eine individuelle Verbindung in einer Druckschrift „mitlese“, welche eine Strukturformel mit zwei variablen Substituenten offenbarte. Eine Tabelle offenbarte die von den Verfassern tatsächlich verwendeten Substituenten. Die fragliche Verbindung war weder in der Tabelle als von den Verfassern hergestellte Einzelverbindung aufgeführt, noch im Text der Abhandlung an irgendeiner Stelle erwähnt, und lediglich eine von zwölf Verbindungen, die bei der gedanklichen Aufstellung der Substituentenlisten unter die allgemeine Formel fallen konnten.

Der BGH erkannte an, dass der Fachmann, ein mit Pharmakologen und Medizinern zusammenarbeitender erfahrener organischer oder pharmazeutischer Chemiker, die fragliche Verbindung bei der gedanklichen Aufstellung der Substituentenlisten als unter die allgemeine Formel fallend erkennen konnte². Gleichwohl kam der BGH zu der Auffassung, der Fachmann lese die individuelle Verbindung nicht mit. Dies würde nämlich voraussetzen, dass sich dem Fachmann beim Lesen der Strukturformel und der (gedachten) Substituentenlisten die Verbindung sogleich als gemeint aufdrängt. Dafür gab es aber weder im Vorbringen der Parteien einen Anhalt, noch hatte hierfür die Beweisaufnahme etwas erbracht³.

Dem Ansatz des Bundespatentgerichts, dem Fachmann das Füllen einer „Lücke“ in der Tabelle der angezogenen Druckschrift im Rahmen der Ermittlung des Offenbarungsgehalts zuzutrauen, erteilte der BGH eine Absage. Eine solche Untersuchung sei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit vorbehalten⁴.

* Patentanwalt, European Patent Attorney Dr. Rainer Friedrich, df-mp, München. Der Autor hat auf der Klägersseite am Urteil „Proteintrennung“ mitgewirkt.

1 BGH, Urt. vom 16.12.2008, X ZR 89/07, Mitt. 2009, 119 – Olanzapin.

2 BGH Mitt. 2009, 119, Rdn. 32.

3 BGH Mitt. 2009, 119, Rdn. 33.

4 BGH Mitt. 2009, 119, Rdn. 34.

Dass eine chemische Verbindung unter eine vorveröffentlichte Formel fällt, besagt nach Auffassung des BGH für die Offenbarung der konkreten Verbindung noch wenig. Maßgeblich ist, ob die konkrete Verbindung offenbart wird. Dazu bedarf es Angaben, die den Fachmann ohne weiteres in die Lage versetzen, die diese chemische Verbindung betreffende Erfindung auszuführen, d.h. den betreffenden Stoff in die Hand zu bekommen⁵. Durch die Mitteilung einer allgemeinen Formel sind die darunter fallenden einzelnen Verbindungen als solche nicht offenbart; um sie dem Fachmann im Sinne der Neuheitsprüfung „in die Hand zu geben“, bedarf es in der Regel weitergehender Informationen insbesondere zu ihrer Individualisierung. Als offenbart kann eine nicht ausdrücklich genannte Einzelverbindung nur dann gelten, wenn der Fachmann sie „mitliest“, etwa weil sie ihm als die übliche Verwirklichungsform der genannten allgemeinen Formel geläufig ist und sich ihm daher sofort als jedenfalls auch gemeint aufdrängt, wenn er die allgemeine Formel liest⁶.

Im Rahmen der Neuheitsprüfung ist also zu prüfen, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen (allgemeinen) Lehre „unmittelbar und eindeutig“ entnimmt. Abwandlungen und Weiterentwicklungen dieser Information gehören ebenso wenig zum Offenbarten wie diejenigen Schlussfolgerungen, die der Fachmann kraft seines Fachwissens aus der erhaltenen technischen Information ziehen mag. Es können aber Abwandlungen einbezogen werden, die nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift für den Fachmann derart naheliegen, dass sie sich ihm bei aufmerksamer, weniger auf die Worte als ihren erkennbaren Sinn achtenden Lektüre ohne weiteres erschließen, so dass er sie gewissermaßen „in Gedanken gleich mitliest, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist“⁷.

Diese Ausführungen des BGH schienen den Raum für ein „Mitlesen“ erheblich einzuschränken, erforderten sie doch ein quasi „unbewusstes“ Sich-Vergegenwärtigen der zu ergänzenden Information vor dem geistigen Auge des Fachmanns. Unter welchen Umständen ein solches wohl kein weiteres Nachdenken zulassendes Hineinlesen von der Druckschrift nicht im Wortsinne zu entnehmender Information zu bejahen sein möge, erläutert der BGH in „Olanzapin“ naturgemäß nicht. Mit chemischer Erfahrung ausgestattete Leser des Urteils mochten gleichwohl – wie auch wohl das Bundespatentgericht – überrascht gewesen sein, dass eine Strukturformel mit wenigen möglichen Substituenten hierfür jedenfalls nicht als ausreichend erachtet wurde.

Im kürzlich ergangenen Urteil „Proteintrennung“⁸ sieht der BGH ausweislich eines der Leitsätze eine Bestätigung von „Olanzapin“. Dem in diesem jüngeren Verfahren angegriffenen Patent wurde ein älteres Recht (K6 a) entgegeng gehalten, welches ein Verfahren offenbarte, das mit Ausnahme eines einzigen alle Merkmale des beanspruchten Verfahrens vorwegnahm. Der abschließende Verfahrensschritt „eine erhaltene Faktor-VIII-Lösung wird gefriergetrocknet“ war der Druckschrift jedoch nicht wörtlich zu entnehmen.

Die Entgegenhaltung K6 a hatte auf Probleme hingewiesen, die bei der Verabreichung von nach dem offenbarten Verfahren hergestellten Präparaten an Patienten auftreten können. Daraus ergab sich für den BGH hinreichend deutlich, dass die Präparate „jedenfalls auch“ für therapeutische Zwecke einsetzbar sein sollen. Damit erschloss sich dem Fachmann zugleich, dass es weiterer Verfahrensschritte bedarf, um diese Einsetzbarkeit zu erzielen⁹.

Nach dem Vortrag der Nichtigkeitsklägerin war eine Gefriertrocknung im Prioritätszeitpunkt das in der Praxis allgemein übliche Mittel, um eine nicht nur kurzfristige therapeutische Einsetzbarkeit zu gewährleisten. Damit gehörte dieser Schritt zu den Maßnahmen, deren Notwendigkeit sich dem Fachmann bei der Lektüre der Druckschrift K6 a ohne weiteres erschloss¹⁰.

Dabei war es irrelevant, dass am Prioritätstag ein zeitnaher therapeutischer Einsatz auch ohne Gefriertrocknung möglich war. Der BGH entnahm der Entgegenhaltung, dass das mit dem offenbarten Verfahren hergestellte Präparat nicht nur für besondere Anwendungsfälle, sondern auch für einen therapeutischen Einsatz in größerem Umfang geeignet sein soll. Dies setzt voraus, dass das Präparat über einen Zeitraum hinweg lagerfähig gehalten werden kann, der für therapeutische Zwecke allgemein als erforderlich angesehen wird. Zur Gewährleistung dieses Einsatzzwecks wurde am Prioritätstag nach dem insoweit von der Beklagten nicht in Zweifel gezogenen Vortrag der Kläger bei als Arzneimittel zugelassenen Präparaten ausschließlich auf Gefriertrocknung zurückgegriffen¹¹. Andere von der Beklagten aufgezeigte Maßnahmen sind bei am Prioritätstag am Markt verfügbaren Präparaten nicht zur – praktischen – Anwendung gekommen, waren also nur theoretisch verfügbar.

Es mag beim ersten Lesen überraschen, dass der BGH „Proteintrennung“ für eine Fortführung und nicht vielmehr für eine Abkehr von „Olanzapin“ hält. Im Gegensatz zur Sachlage in „Olanzapin“, wo es eine Mehrzahl von „gleichberechtigten“ möglicherweise implizit offenbarten Alternativen gab, stand dem Fachmann beim Lesen der Entgegenhaltung in „Proteintrennung“ jedoch nur eine „vernünftige“ und zugleich zwingende (da für die therapeutische Anwendung notwendige) Maßnahme vor dem geistigen Auge. „Proteintrennung“ zeigt beispielhaft auf, unter welchen Umständen die in „Olanzapin“ erwähnten Abwandlungen – die nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift für den Fachmann derart naheliegen, dass sie sich ihm bei aufmerksamer, weniger auf die Worte als ihren erkennbaren Sinn achtenden Lektüre ohne weiteres erschließen, so dass er sie gewissermaßen in Gedanken gleich mitliest, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist – in den Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung einbezogen werden können.

Die Praxis des Europäischen Patentamtes

Das Europäische Patentamt ist dafür bekannt, bei der Neuheitsprüfung einen strengen Maßstab anzulegen.

5 BGH Mitt. 2009, 119, Rdn. 27.

6 BGH Mitt. 2009, 119, Rdn. 28.

7 BGH Mitt. 2009, 119, Rdn. 26.

8 BGH, Urt. vom 18.3.2014, X ZR 77/12, Mitt. 2014, 322 – *Proteintrennung*.

9 BGH Mitt. 2014, 332, Rdn. 41.

10 BGH Mitt. 2014, 332, Rdn. 50.

11 BGH Mitt. 2014, 332, Rdn. 51–52.

Nicht explizit Beschriebenes kann berücksichtigt werden, wenn es für den Fachmann miterfasst ist. Das implizit Offenbarte muss aber die deutliche und unzweifelhafte Folge des explizit Genannten sein¹².

Ein solches Miterfassen kann für die Beschwerdekammern dann gegeben sein, wenn der Fachmann erkennt, dass ein in der Entgegenhaltung ausschließlich verwendetes Material das beanspruchte Merkmal quasi zwingend ermöglicht. In einer Entscheidung der Kammer 3.2.01¹³ definierte der Anspruch einen „Spielraum zum Auffangen der Relativbewegungen“. Ein solcher Spielraum war in der entgegeng gehaltenen D11 nicht ausdrücklich genannt, aber nach Auffassung der Beschwerdekammer mit der in den Figuren 7 bis 10 gezeigten Lagerung der Lagerböcke in einer mit Gummi gefüllten Tasche der Kupplungsplatte offenbart, da Gummi als elastisches Material Bewegungen zulässt. Da D11 in der Ausführung gemäß Figur 7 an der Verbindungsstelle zwischen Kupplungsplatte und Lagerbock bewusst eine Gummieinlage – und nicht z.B. eine Lagerschale aus Metall oder Scheiben wie in Figur 11 gezeigt zur Einstellung des Abstandes – vorsah, lese der mit Sachverstand lesende Fachmann dabei mit, dass die Elastizität des Materials Gummi ausgenutzt und damit eine Beweglichkeit in Richtung der Schwenkachse ermöglicht werden soll¹⁴.

Ein Mitlesen kann sich auch daraus ergeben, dass mögliche alternative Lesarten der Entgegenhaltung keinen Sinn ergeben. In einer weiteren Entscheidung der nämlichen Kammer¹⁵ wurde dem Fachmann zugetraut, bei der in Entgegenhaltung D3 angesprochenen Variante eines Seitengassacks, der sich aus dem Fahrzeugsitz heraus entlang der Innenseite der Fahrzeugtür entfaltet, mitzulesen, dass sich der in den Figuren 1 und 2 gezeigte Gassack aus der Sitzlehne heraus in Fahrzeugrichtung nach *vorne* entfaltet. Eine Entfaltung *seitlich* aus dem Fahrzeugsitz heraus in Richtung der Fahrzeugtür ergebe

keinen Sinn. Die auf die Interaktion mit dem Oberkörper eines Insassen abzielende Wirkung erfordere eine Anbringung im Bereich des Oberkörpers und damit eine Entfaltung aus der Sitzlehne heraus in horizontaler Richtung¹⁶.

Grundsätzlich ist jedoch auch nach Auffassung des Europäischen Patentamtes darauf zu achten, dass eine Argumentation zum „Mitlesen“ nicht auf Überlegungen und Argumente zurückgreift, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Patentgegenstandes zu berücksichtigen sind. Neuheit und erfinderische Tätigkeit sind gemäß Artikel 52(1) EPÜ zwei eigenständige Erfordernisse an die Patentfähigkeit einer Erfindung, und für deren Beurteilung gelten unterschiedliche Kriterien. Eine Vermischung dieser beiden eigenständigen Erfordernisse durch die Anwendung sich deckender Beurteilungskriterien ist unzulässig¹⁷.

Würdigung

Mögen sowohl „Olanzapin“ wie auch „Proteintrennung“ auf den ersten Blick das Publikum überrascht haben, so erweist sich das letztere Urteil bei genauerem Hinsehen doch als eine notwendige Fortführung der „Olanzapin“-Rechtsprechung. „Proteintrennung“ eröffnet einen nach „Olanzapin“ verloren geglaubten (engen) Spielraum für die Einbeziehung implizit offenbarter Merkmale in die Neuheitsprüfung, der vom Europäischen Patentamt seit jeher eingeräumt wird. Eine Einbeziehung von Überlegungen und Argumenten, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Patentgegenstandes zu berücksichtigen sind, ist unter beiden Jurisdiktionen ausgeschlossen. Die jüngste Rechtsprechung des BGH dient der Harmonisierung der Rechtsprechung zum „Mitlesen“.

12 EPA T 139/10 – 3.3.10 vom 9.1.2014, Pkt. 4.1 der Begründung.

13 EPA T 1253/09 – 3.2.01 vom 25.4.2012.

14 a.a.O., Pkt. 9 der Begründung.

15 EPA T 1525/09 – 3.2.01 vom 23.5.2012.

16 a.a.O., Pkt. 3.6 der Begründung.

17 EPA T 510/99 – 3.3.01 vom 24.4.2003, Pkt. 5.2 der Begründung.

Die Defensivpublikation – Schutz vor Patenttrollen und anderen Trittbrettfahrern

Paul Rosenich*

Defensivpublikationen sind aus einer modernen IP-Strategie nicht mehr wegzudenken. Es gibt weltweit einige Wege defensiv zu publizieren.

Nicht immer ist die Patentierung einer Erfindung der Weisheit letzter Schluss. Kreative – die oftmals auch nur beschränkte Budgetmittel zur Verfügung haben – suchen stets auch Alternativen zum Patent, um ihre Interessen breitest möglich abzusichern und sich weitestgehend zu schützen. Mittels Veröffentlichung Stand der Technik zu schaffen ist eine strategische und kostengünstige Alternative zum eigenen Schutzrecht für den Fall, dass es auch

– etwa zeitgleich – andere Entwickler am selben oder ähnlichen geistigen Eigentum gibt.

In großen Unternehmen sind inzwischen neben der Anzahl der Patentanmeldungen etwa 15 % Defensivpublikationen zu verzeichnen. Da vor allem bei sehr teuren internationalen Patentfamilien ein genauer Blick auf die Kosten immer notwendiger wird, kommt allein aus die-

* Liechtensteinischer und Schweizer Patentanwalt sowie europäischer Patentvertreter, Paul Rosenich, Patentbüro Paul Rosenich AG, Triesenberg/LI.