

**Das japanische Patentgesetz
und unterinstanzliche Gerichtsentscheidungen zu den Erfordernissen
für die Anfertigung der Beschreibung sowie der Patentansprüche**

Ryôichi Mimura

- I. Einleitung
- II. Bestimmungen im Patentgesetz und in sonstigen Regelungen zu den Erfordernissen für die Anfertigung der Beschreibung sowie der Patentansprüche
- III. Inhalt der Prüfungsrichtlinien des Patentamtes hinsichtlich des Stützungs- und Ausführbarkeitserfordernisses
 - 1. Zum Stützungserfordernis
 - 2. Zum Ausführbarkeitserfordernis
- IV. Urteil der Großen Kammer des Obergerichts für Geistiges Eigentum vom 11. Nov. 2005 (2005 (*gyo-ke*) Nr. 10042)
- V. Zum Verhältnis zwischen dem Stützungs- und Ausführbarkeitserfordernis
- VI. Urteil des Obergerichts für Geistiges Eigentum vom 28. Jan. 2010 (2009 (*gyo-ke*) Nr. 10033)
- VII. Ausblick zu der Diskussion im Hinblick auf die Erfordernisse für die Anfertigung der Beschreibung sowie der Patentansprüche

I. EINLEITUNG

In Artikel 36 des japanischen Patentgesetzes (JPatG) sind die Erfordernisse für die Anfertigung der Patentansprüche sowie der Beschreibung bestimmt. Danach müssen neben dem sogenannten „Erfordernis der Anspruchsklarheit“ insbesondere auch das sogenannte „Erfordernis der Stützung der Patentansprüche durch die Beschreibung“ und das „Erfordernis der Ausführbarkeit der Erfindung“ erfüllt sein.

Zu dem Erfordernis, dass die Patentansprüche eine Stütze in der Beschreibung finden, hat die Große Kammer des Obergerichts für Geistiges Eigentum in seinem Urteil vom 11. November 2005 klar Stellung zu Sinn und Zweck des Stützungserfordernisses in Bezug auf eine sogenannte „Parametererfindung“ bezogen. Im Weiteren hat das Obergericht für Geistiges Eigentum vor kurzem in seinem Urteil vom 28. Januar 2010 Aussagen zum Verhältnis zwischen Stützungs- und Ausführbarkeitserfordernis getroffen und diesen Zusammenhang konkreter bestimmt.

Hier sollen die Bestimmungen im japanischen Patentgesetz und in der dazugehörigen Ausführungsverordnung erläutert werden, und zwar in Bezug auf die Erfordernisse für die Anfertigung der Beschreibung sowie der Patentansprüche, und insbesondere in Bezug auf das Stützungs- und Ausführbarkeitserfordernis. Im Weiteren soll in diesem

Zusammenhang auch der Inhalt der Prüfungsrichtlinien des Patentamtes dargelegt werden. Zusätzlich wird der Inhalt der vorgenannten Urteile des Obergerichts für Geistiges Eigentum vorgestellt.

II. BESTIMMUNGEN IM PATENTGESETZ UND IN SONSTIGEN REGELUNGEN ZU DEN ERFORDERNISSEN FÜR DIE ANFERTIGUNG DER BESCHREIBUNG SOWIE DER PATENTANSPRÜCHE

Art. 36 JPatG regelt das Erfordernis für die Anfertigung der Beschreibung und der Patentansprüche wie folgt:

Art. 36 (Patentanmeldungen)

- (1) Wer ein Patent begehrt, reicht einen Antrag mit folgenden Angaben beim Präsidenten des Patentamts ein:
 - (i) Name oder Bezeichnung des Patentanmelders sowie dessen Wohnsitz oder Sitz;
 - (ii) Name des Erfinders sowie dessen Wohnsitz oder Sitz.
- (2) Dem Antrag sind eine Beschreibung, ein oder mehrere Patentansprüche, notwendige Zeichnungen sowie eine Zusammenfassung beizufügen.
- (3) Die Beschreibung nach Abs. 2 muss Folgendes enthalten:
 - (i) die Bezeichnung der Erfindung;
 - (ii) eine einfache Erklärung der Zeichnungen;
 - (iii) eine detaillierte Erklärung der Erfindung.
- (4) Die detaillierte Erklärung der Erfindung nach Nr. (iii) des vorangehenden Absatzes muss folgende Voraussetzungen erfüllen:
 - (i) Die Erklärung muss die Erfindung gemäß der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) so klar und ausreichend beschreiben, dass ein Durchschnittsfachmann auf dem technischen Gebiet, zu dem die Erfindung gehört, die Erfindung ausführen kann;
 - (ii) Soweit demjenigen, der das Patent begehrt, im Zeitpunkt der Patentanmeldung eine veröffentlichte Erfindung (Erfindung gemäß Art. 29, Abs. 1 Nr. (iii); im Folgenden bleibt diese Nr. maßgeblich) bekannt ist, die im Zusammenhang mit der Erfindung steht, muss die Erklärung den Titel der öffentlichen Druckschrift, in der die veröffentlichte Erfindung aufgeführt ist, sowie Fundstellen zu sonstigen Informationen in Bezug auf die veröffentlichte Erfindung enthalten.
- (5) Die Patentansprüche gemäß Abs. 2 müssen in einzelne Ansprüche gegliedert sein und für jeden Anspruch gesondert alle Merkmale enthalten, die der Patentanmelder zur Definition der Erfindung, für die er ein Patent begehrt, für notwendig erachtet. Dabei sind Formulierungen, nach denen die in einem Anspruch beanspruchte Erfindung mit der in einem anderen Anspruch beanspruchten Erfindung identisch ist, nicht ausgeschlossen.

- (6) Die Formulierung der Patentansprüche gemäß Abs. 2 muss jeden der nachfolgenden Punkte erfüllen:
- (i) Die Erklärungen zu der Erfindung, für die ein Patent begehrt wird, sind in der detaillierten Erklärung der Erfindung beschrieben;
 - (ii) Die Erklärungen zu der Erfindung, für die ein Patent begehrt wird, sind klar;
 - (iii) Die Erklärungen in den einzelnen Ansprüchen sind prägnant;
 - (iv) Die Erklärungen sind gemäß der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) abgefasst.
- (7) Die Zusammenfassung nach Abs. 2 muss eine Kurzfassung zu der Erfindung, die in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder den Zeichnungen dargelegt ist, sowie sonstige Angaben gemäß der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie enthalten.

Die vorzitierten Regelungen zur Formulierung der Patentansprüche enthalten im Art. 36 Abs. 6 Nr. 2 das Klarheitserfordernis („Die Erklärungen zu der Erfindung, für die ein Patent begehrt wird, sind klar.“) und in Nr. 1 das Stützungserfordernis („Die Erklärungen zu der Erfindung, für die ein Patent begehrt wird, sind in der detaillierten Erklärung der Erfindung beschrieben.“).

Im Hinblick auf die detaillierte Erklärung der Erfindung in der Beschreibung enthält Art. 36 Abs. 4 Nr. (i) das Ausführbarkeitserfordernis:

Die Erklärung muss die Erfindung gemäß der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) so klar und ausreichend beschreiben, dass ein Durchschnittsfachmann auf dem technischen Gebiet, zu dem die Erfindung gehört, die Erfindung ausführen kann.

Dem Art. 36 Abs. 4 Nr. (i) entsprechend trifft die Ausführungsverordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie zum Patentgesetz in Bezug auf das Ausführbarkeitserfordernis folgende Regelung:

Ausführungsverordnung zum Patentgesetz, Par. 24^{bis}

Die detaillierte Erklärung nach Maßgabe der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie gemäß dem Art. 36 Abs. 4 Nr. (i) JPatG muss das durch die Erfindung zu lösende Problem, dessen Lösung sowie weitere Angaben enthalten, die aus Sicht des Durchschnittsfachmanns auf dem Gebiet der technischen Erfindung für das Verständnis der technischen Signifikanz der Erfindung notwendig sind.

Das „Klarheitserfordernis“, das „Stützungserfordernis“ und das „Ausführbarkeitserfordernis“ stellen, wenn sie nicht erfüllt werden, nicht nur Zurückweisungsgründe (Art. 49 (iv) JPatG), sondern auch Nichtigkeitsgründe (Art. 123 Abs. 1 (iv) JPatG) dar, soweit die Patenteintragung trotz des Vorliegens von Zurückweisungsgründen erfolgt. Ferner trägt der Anmelder die Beweis- und Darlegungslast, dass die Patentanmeldung diese Erfordernisse erfüllt.

III. INHALT DER PRÜFUNGSRICHTLINIEN DES PATENTAMTES HINSICHTLICH DES STÜTZUNGS- UND AUSFÜHRBARKEITSERFORDERNISSSES

1. *Zum Stützungserfordernis*

Im Oktober 2003 wurden die Prüfungsrichtlinien überarbeitet und die „Revidierten Prüfungsrichtlinien zu den Erfordernissen für die Anfertigung der Beschreibungen und Patentansprüche“ (nachstehend „Prüfungsrichtlinien“) erlassen, die das Stützungserfordernis wie folgt festlegen:

Die Erfindung gemäß den Patentansprüchen darf nicht den Umfang überschreiten, der in der detaillierten Erklärung der Erfindung dargelegt ist. Wäre in den Patentansprüchen eine Erfindung dargelegt, die nicht in der detaillierten Erklärung der Erfindung beschrieben ist, würde damit ein Schutzrecht für eine nicht offenbarte Erfindung begehrt. Die Bestimmungen der vorliegenden Nr. bezwecken, dies zu verhindern.

Ferner legt die Prüfungsrichtlinie die Beurteilungsmaßstäbe wie folgt fest:

Die Frage, ob die Formulierung der Patentansprüche den Bestimmungen des Art. 36, Abs. 6 Nr. (i) JPatG genügt, erfolgt im Wege eines Vergleichs zwischen der Erfindung gemäß den Patentansprüchen und der in der detaillierten Erklärung dargelegten Erfindung sowie einer entsprechenden Prüfung.

Im Rahmen des Vergleichs und der Prüfung werden die Erfindung gemäß den Patentansprüchen und die in der detaillierten Erklärung dargelegte Erfindung – unabhängig von ihrer formulierungstechnischen Vereinbarkeit – im Hinblick auf ihr materielles Beziehungsverhältnis geprüft.

Die Prüfungsrichtlinien des Patentamtes führen im Weiteren folgende Fallgruppen an, bei deren Vorliegen das Stützungserfordernis als nicht erfüllt angesehen wird:

- (i) Ein Merkmal, das einem Merkmal in den Patentansprüchen entspricht, ist in der detaillierten Erklärung der Erfindung weder beschrieben noch angedeutet.
- (ii) Das Beziehungsverhältnis zwischen den Patentansprüchen und der detaillierten Erklärung der Erfindung ist deswegen unklar, weil die in den Patentansprüchen und in der detaillierten Erklärung der Erfindung verwendeten Begriffe uneinheitlich sind.
- (iii) Der in der detaillierten Erklärung der Erfindung dargelegte Inhalt kann selbst im Lichte des Standes des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der Anmeldung nicht auf den Umfang der Erfindung gemäß den Patentansprüchen erweitert bzw. verallgemeinert werden.
- (iv) Es wird ein Patent beansprucht, das den in der detaillierten Erklärung der Erfindung dargelegten Umfang überschreitet, weil den Patentansprüchen das in der detaillierten Erklärung der Erfindung beschriebene Mittel zur Lösung des Problems nicht zu entnehmen ist.

2. Zum Ausführbarkeitserfordernis

Die Prüfungsrichtlinien des Patentamts regeln zum Ausführbarkeitserfordernis Folgendes:

Gemäß dieser Bestimmung ist die detaillierte Erklärung der Erfindung in einem solchen Umfang zu beschreiben, dass eine Person mit der Fähigkeit, sich auf dem technischen Gebiet der fraglichen Erfindung gewöhnlicher technischer Mittel zur Untersuchung und Entwicklung, so z.B. für das Verstehen der Literatur, für Experimente, für Analysen oder für die Herstellung zu bedienen und in einem üblichen Maß erfinderisch tätig zu sein (Fachmann), die Erfindung gemäß den Patentansprüchen auf Grundlage der in der Beschreibung und den Zeichnungen angegebenen Merkmale und nach dem Stand des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der Anmeldung ausführen kann. [...] Wenn also ein Fachmann bei seinem Versuch, die Erfindung gemäß den Anweisungen in den Beschreibungen und Zeichnungen zur Ausführung der Erfindung und nach dem Stand des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der Anmeldung auszuführen, nicht verstehen kann, wie die Erfindung auszuführen ist (wenn zum Beispiel *trial-and-error*-Versuche oder hochkomplizierte Experimente in einem dem Fachmann unzumutbaren Maß erforderlich werden, um herauszufinden, wie die Ausführung zu realisieren ist), ist die detaillierte Erklärung im Hinblick auf die Ausführung der Erfindung durch einen Fachmann als ungenügend zu erachten.

Außerdem führen die Prüfungsrichtlinien Fallgruppen an, bei deren Vorliegen das Ausführbarkeitserfordernis als nicht erfüllt angesehen wird. So stellen zunächst unter anderem folgende Fälle einen „Verstoß gegen das Ausführbarkeitserfordernis aufgrund von Mängeln in den Angaben zur Ausführungsform der Erfindung“ dar:

- Der Fachmann kann die Erfindung gemäß den Patentansprüchen deswegen nicht ausführen, weil in den Angaben zur Ausführungsform der Erfindung das technische Mittel, das den Angaben zur Bestimmung der Erfindung in den Patentansprüchen entspricht, in der detaillierten Erklärung zur Erfindung nur in einer abstrakten und funktionellen Form beschrieben ist, und mithin das Material, die Vorrichtung, der Prozess usw. zur Realisierung dieses technischen Mittels unklar bleibt und ferner der Fachmann diese nach dem Stand des technischen Allgemeinwissens nicht verstehen kann.
- Der Fachmann kann die Erfindung gemäß den Patentansprüchen deshalb nicht ausführen, weil in den Angaben zur Ausführungsform der Erfindung Zahlenwerte, wie zum Beispiel solche zu den Herstellungsbedingungen nicht aufgeführt sind und ferner der Fachmann diese auch nach dem Stand des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der Anmeldung nicht verstehen kann.

Des Weiteren stellt insbesondere folgender Fall einen „Verstoß gegen das Ausführbarkeitserfordernis wegen Nichtausführbarkeit eines Teils, der nicht durch die Ausführungsformen in der Erfindung gemäß den Patentansprüchen gedeckt ist“, dar:

Es bestehen konkrete Gründe dafür, dass, soweit in den Patentansprüchen die Erfindung des Oberbegriffs und in der detaillierten Erklärung der Erfindung nur die Ausführungsform in Bezug auf einen der vom vorgenannten Oberbegriff umfassten

Unterbegriffe in einer ausführbaren Weise dargelegt ist, die Erläuterungen nicht so klar und ausreichend sind, dass der Fachmann einen weiteren, dem besagten Oberbegriff unterfallenden Unterbegriff auf Grundlage der Ausführungsform in Bezug auf den erstgenannten Unterbegriff und nach dem Stand des technischen Allgemeinwissens (dies umfasst unter anderem auch Verfahren von Experimenten und Analysen) ausführen kann.

IV. URTEIL DER GROßEN KAMMER DES OBERGERICHTS FÜR GEISTIGES EIGENTUM VOM 11. NOV. 2005 (2005 (GYO-KE) NR. 10042)

Der durch die Große Kammer des Obergerichts für Geistiges Eigentum entschiedene Fall betrifft die Nichtigkeitsklage gegen eine Lösungsentscheidung, die noch auf einen Einspruch erging, der vor der Patentrechtsreform im Jahre 2003 (Gesetzesnummer 47) eingelegt worden war. Der Patentinhaber besaß das Patentrecht auf eine Erfindung mit der Bezeichnung „*Verfahren zur Herstellung einer Polarisationsfolie*“. Im Rahmen des Einspruchsverfahrens hatte das Patentamt aufgrund von Mängeln in den Angaben der Beschreibung das Patent für nichtig erklärt; gegen diese Entscheidung hatte der Inhaber Nichtigkeitsklage erhoben.

Das hier streitgegenständliche Patent betraf eine sogenannte Parametererfindung, bei der als Kennwerte zwei technische Variablen (Parameter) verwendet wurden, um mithilfe einer Formel ein Spektrum zur Bestimmung des Gegenstands anzugeben.

Die Große Kammer des Obergerichts für Geistiges Eigentum schloss sich in seinem Urteil der Ansicht des Patentamtes an, wies den Nichtigkeitsantrag des Patentinhabers ab und äußerte sich zu dem Stützungserfordernis (Art. 36, Abs. 6 Nr. (i) des geltenden Patentgesetzes) wie folgt:

Die Feststellung, ob die Patentansprüche das Stützungserfordernis erfüllen, erfolgt im Wege einer Gegenüberstellung der Patentansprüche mit der detaillierten Erklärung der Erfindung und durch Prüfung folgender Punkte, wobei der Patentinhaber die Beweislast hinsichtlich des Vorliegens der Stützungserfordernisse trägt:

- Entspricht die Erfindung gemäß den Patentansprüchen der Erfindung in der detaillierten Erklärung?
- Hat die Erfindung gemäß den Patentansprüchen einen solchen Umfang, dass der Fachmann auf Grundlage der detaillierten Erklärung erkennen kann, dass er das der Erfindung zugrunde liegende Problem lösen kann oder nicht?
- Hat die Erfindung gemäß den Patentansprüchen einen solchen Umfang, dass der Fachmann auch ohne diese Erklärungen oder Anweisungen nach dem Stand des technischen Allgemeinwissens das der Erfindung zugrunde liegende Problem lösen kann oder nicht?

Hinsichtlich der Möglichkeit einer Ergänzung von nicht in der Beschreibung enthaltenen Angaben durch Nachreichung von Versuchsdaten urteilte das Gericht, dass es der Zweckrichtung des Patentwesens – das die Patenterteilung unter dem Vorbehalt der Offenba-

zung der Erfindung vorsehe – widerspreche und somit unzulässig sei, wenn nach der Patentanmeldung zusätzlich zu den Angaben in der detaillierten Erklärung der Erfindung durch Nachreichung von Versuchsdaten eine Ergänzung vorgenommen werde, dadurch die Inhalte bis hin zum Umfang der in den Patentansprüchen zum Ausdruck kommenden Erfindung erweitert und verallgemeinert würden und so das Stützungserfordernis erfüllt werde.

V. ZUM VERHÄLTNIS ZWISCHEN DEM STÜTZUNGS- UND AUSFÜHRBARKEITSERFORDERNIS

Zum Verhältnis zwischen dem Stützungserfordernis und dem Ausführbarkeitserfordernis bestimmen die patentrechtlichen Regelungen, dass das Stützungserfordernis das Verhältnis zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung regelt, während das Ausführbarkeitserfordernis den Inhalt der Beschreibung festlegt.

Die Prüfungsrichtlinien des Patentamtes sehen jedoch, wie bereits ausgeführt, als Fallgruppe zur Verneinung des Stützungserfordernisses neben den Fällen, in denen die Angaben formulierungstechnisch nicht mit den Angaben in der detaillierten Erklärung übereinstimmen, die Fälle vor, in denen der Inhalt

„selbst im Lichte des Standes des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der Anmeldung nicht auf den Umfang der Erfindung gemäß den Patentansprüchen erweitert bzw. verallgemeinert werden kann“.

Sie setzen insofern eine vertiefte Prüfung voraus, die das substantielle Beziehungsverhältnis zwischen den Patentansprüchen und der detaillierten Erklärung berücksichtigt. Dies hat dazu geführt, dass sich die Beurteilung des Stützungserfordernisses und des Ausführbarkeitserfordernisses zum Teil überschneiden und die Differenzierung zwischen diesen beiden Erfordernissen undeutlich geworden ist.

VI. URTEIL DES OBERGERICHTS FÜR GEISTIGES EIGENTUM VOM 28. JANUAR 2010 (2009 (GYO-KE) NR. 10033)

Unter den vorbeschriebenen Umständen hat nun das Obergericht für Geistiges Eigentum durch sein Urteil vom 28. Januar 2010 die dogmatische Stellung des Stützungserfordernisses und des Ausführbarkeitserfordernisses im Rahmen des Patentgesetzes klargestellt und ferner das Beziehungsverhältnis zwischen diesen beiden Erfordernissen verdeutlicht.

Der dem Urteil zugrunde liegende Fall betrifft eine Nichtigkeitsklage gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer des Patentamtes, den Zurückweisungsbeschluss gegen eine Patentanmeldung aufrechtzuerhalten, und zwar zu einer Erfindung mit der Bezeichnung „*Verwendung von Flibanserin bei der Behandlung von sexuellen Störungen*“. Die

Entscheidung der Beschwerdekammer war damit begründet, dass die detaillierte Erklärung der Erfindung keine pharmakologischen Daten zur Wirksamkeit von Flibanserin-Mitteln im Hinblick auf die Behandlung von sexuellen Störungen oder als gleichwertig anzusehende Angaben aufweise, so dass insofern die vorliegende Anmeldung das Stützungserfordernis nicht erfülle und somit zurückzuweisen sei.

Demgegenüber hat das Obergericht für Geistiges Eigentum die Entscheidung der Beschwerdekammer wie folgt für nichtig erklärt:

- 1) Sinn und Zweck des Stützungserfordernisses in der Bestimmung des Art. 36 Abs. 6 Nr. (i) JPatG sei es, hinsichtlich der Formulierung der Patentansprüche die Gewährung von Alleinrechten auszuschließen, die im Verhältnis zu den Angaben der detaillierten Erklärung der Erfindung zu weitreichend wären. Wären also die Angaben in den Patentansprüchen weitreichender als der Umfang der technischen Merkmale, die in der detaillierten Erklärung der Erfindung beschrieben und offenbart sind, und würde ein Alleinrecht in einem derart großen Umfang erteilt, würde dies der Zweckrichtung des Patentwesens widersprechen, ein Alleinrecht als Gegenleistung für die Offenbarung nur im Umfang der offenbarten Technik zu erteilen, weshalb das Gericht hier eine solche Formulierung der Patentansprüche für unzulässig halten würde. Wenn zum Beispiel aus den Ausführungen zu den Ausführungsbeispielen usw. in der detaillierten Erklärung der Erfindung lediglich enge und begrenzte technische Merkmale hervorgingen, während die Patentansprüche Angaben enthielten, deren weitreichender technischer Umfang diese technischen Merkmale überschritte, so verstoße dies gegen die Bestimmung der vorgenannten Nr. und wäre somit nicht zulässig.
- 2) Bei der Auslegung des Art. 36 Abs. 6 Nr. (i) JPatG sei es hinreichend, wenn die Angaben in den Patentansprüchen anhand einer notwendigen und zweckmäßigen Auslegungsmethode daraufhin geprüft würden, ob der Umfang der Patentansprüche bei einem Vergleich mit den Angaben in der detaillierten Erklärung der Erfindung diesen Umfang überschreite oder nicht; soweit keine besonderen Umstände vorlägen, sei es nicht zulässig, die Auslegung und Beurteilung mit genau derselben Auslegungsmethode vorzunehmen wie der, die bei der Prüfung der Voraussetzungen des Art. 36, Abs. 4 Nr. (i) JPatG Anwendung gefunden habe. Wäre es also zulässig, bei einem Nichtvorliegen der Voraussetzungen des Art. 36 Abs. 4 Nr. (i) JPatG im Hinblick auf die Angaben in der detaillierten Erklärung der Erfindung dies stets als ein Nichtvorliegen der Voraussetzungen des Art. 36, Abs. 6 Nr. (i) JPatG zu verstehen, würde dies Sinn und Zweck des Art. 36 Abs. 4 Nr. (i) JPatG als eine vom Art. 36, Abs. 6 Nr. (i) JPatG separat und selbständig geschaffene Voraussetzung entleeren.

- 3) Die Voraussetzung „*Pharmakologische Daten oder als gleichwertig anzusehende Angaben*“ könne bei der Frage relevant werden, ob die Erfordernisse des Art. 36 Abs. 4 Nr. (i) JPatG hinsichtlich einer Verwendungserfindung zu einem Arzneimittel vorlägen, während es sich hier im Verhältnis zu den Voraussetzungen des Art. 36 Abs. 6 Nr. (i) JPatG bei Fehlen besonderer Umstände nicht um eine relevante Voraussetzung handele. Folglich stelle die Beurteilung der Beschwerdekammer, die allein aufgrund des Fehlens von „pharmakologischen Daten oder als gleichwertig anzusehenden Angaben“ zu dem Schluss gekommen sei, dass die Bedingungen des Art. 36 Abs. 6 Nr. (i) JPatG nicht erfüllt seien, einen Rechtsverstoß wegen unzureichender Begründung dar.
- 4) Ferner könnten im vorliegenden Fall die obigen besonderen Umstände nicht festgestellt werden, und die Angaben in den Patentansprüchen würden den Umfang der in der detaillierten Erklärung offenbarten technischen Merkmale nicht überschreiten, so dass die Erfordernisse des Art. 36 Abs. 6 Nr. (i) JPatG erfüllt seien und die Entscheidung der Beschwerdekammer fehlerhaft sei.

VII. AUSBLICK ZU DER DISKUSSION IM HINBLICK AUF DIE ERFORDERNISSE FÜR DIE ANFERTIGUNG DER BESCHREIBUNG SOWIE DER PATENTANSPRÜCHE

Hinsichtlich des im Art. 36 JPatG geregelten Stützungs- und Ausführbarkeitserfordernisses führen die Prüfungsrichtlinien des Patentamtes zwar für jedes Erfindungsgebiet ausführliche Beispiele an, jedoch war die dogmatische Stellung des jeweiligen Erfordernisses in den verschiedenen Erfindungsgebieten nicht unbedingt klar. Überdies war der Zusammenhang zwischen beiden Erfordernissen nicht unbedingt verständlich erläutert.

Das Obergericht für Geistiges Eigentum hat nun durch sein Urteil vom 28. Januar 2010 die dogmatische Stellung des Stützungs- und Ausführbarkeitserfordernisses im Rahmen des Patentgesetzes und das Verhältnis zwischen beiden Erfordernissen geklärt, was für die patentrechtliche Praxis von großer Bedeutung ist und als eine deutliche Vorgabe im Hinblick auf die künftigen Diskussionen zu den Erfordernissen für die Anfertigung der Beschreibung sowie der Patentansprüche gewertet werden kann.