

Die aktuelle Lage bei Verstößen gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen und die praktische Handhabung von Zurückweisungsbescheiden

Yasuhiro Takeda

- I. Überblick über das Unternehmen *Bridgestone*
- II. Stand bezüglich der Verstöße gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen
- III. Auswirkung der Verstöße gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen
- IV. Hintergrund zu den Verstößen gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen
- V. Fallbeispiele von *Bridgestone*
- VI. Praktische Anpassung
- VII. Abschließende Bemerkung

I. ÜBERBLICK ÜBER DAS UNTERNEHMEN *BRIDGESTONE*

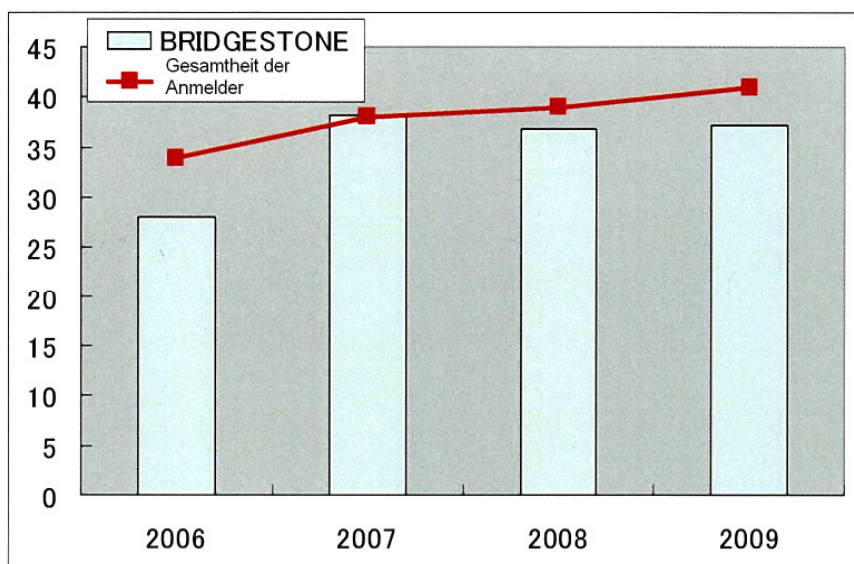
Das japanische Unternehmen *Bridgestone Corporation* wurde im Jahre 1931 von *Shojiro Ishibashi* gegründet. Basierend auf dem Gedanken, dass Japan wegen seiner Armut an Bodenschätzen Gewinn durch das verarbeitende Gewerbe erwirtschaften muss, strebte *Ishibashi* von Beginn weg den Exportbereich an und wählte den Firmennamen „*Bridgestone*“. Der Name „*Bridgestone*“ entstand aus einer Kombination der Schriftzeichen des Familiennamens *Ishibashi*, 石 (*Ishi* – Stone) und 橋 (*Hashi* – Bridge). Der Konzernumsatz des Unternehmens ist unter den Einflüssen der Lehman-Pleite auf 3 Billionen Yen gefallen; der Umsatz im Jahr 2009 lag bei 2,6 Billionen Yen.

Hauptprodukte unseres Unternehmens sind verschiedene Arten von Reifen, die einen Anteil von mehr als 80 % des Umsatzes ausmachen. Die übrigen Umsatzanteile in Höhe von ca. 20 % stehen im Zusammenhang mit einer Diversifikationsstrategie und werden mit Produkten außer Reifen wie zum Beispiel Industriegummiartikeln, Fahrrädern, Sportartikeln etc. erzielt. Unsere 186 Produktionsstätten sind weltweit auf 25 Länder verteilt und auch unsere technischen Zentren befinden sich sowohl in Japan als auch in den USA, Europa und China.

II. STAND BEZÜGLICH DER VERSTÖSSE GEGEN DIE ERFORDERNISSE FÜR DIE ANFERTIGUNG DER ANMELDEUNTERLAGEN

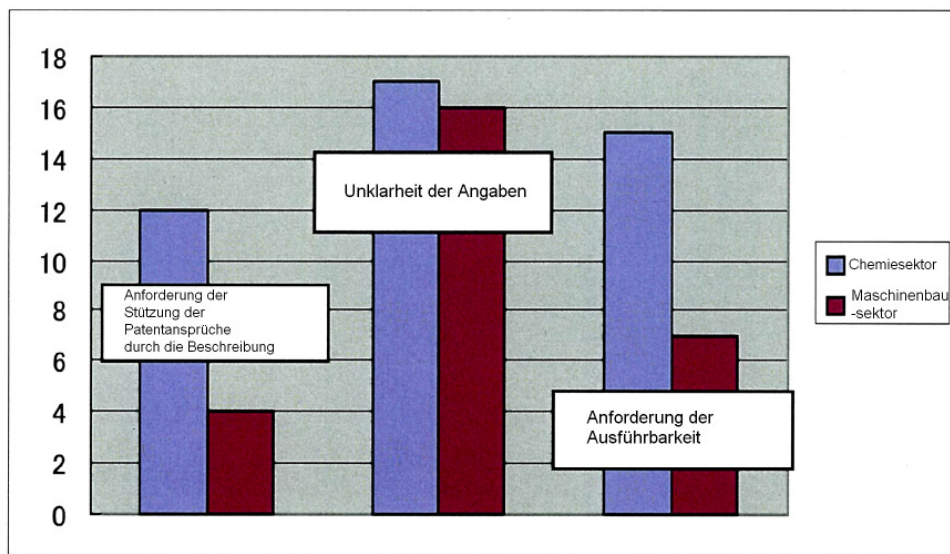
Zunächst ist anzumerken, dass die Anzahl von Zurückweisungsbescheiden aufgrund von Verstößen gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen seit einigen Jahren eine steigende Tendenz aufweist.

Die folgende Graphik zeigt den Anteil von vorläufigen Zurückweisungsbescheiden, in denen auf die Verstöße gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen verwiesen wird. Bei der Gesamtheit der Anmelder ist eine Zunahme um 10 % von 30 % auf 40 % zu vermerken. Auch die Fallbeispiele unseres Unternehmens weisen dieselbe Tendenz auf, wenn auch in etwas geringerem Masse.



Im Folgenden sollen die Fallbeispiele unserer Firma etwas eingehender analysiert werden. Bei unseren japanischen Anmeldungen erging in der Zeitspanne von 2008 bis 2009 in 37 Fällen ein Zurückweisungsbescheid wegen Verstoßes gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen. Wir haben diese Fälle nach dem jeweiligen technischen Gebiet und der Kategorie des Verstoßes gegen die Formulierungsanforderungen geordnet und eingehend überprüft. Bezüglich der technischen Gebiete wurde eine Aufteilung in Maschinenbausektor und Chemiesektor vorgenommen; hinsichtlich der Art des Verstoßes gegen die Anfertigungserfordernisse fand eine Aufteilung in das Stützungserfordernis, das Klarheitserfordernis und die Anforderung der Ausführbarkeit statt.

Bezüglich der Aufteilung nach technischen Gebieten liegen im Ganzen mehr Fälle des Chemiesektors als solche des Maschinenbausektors vor. Was die Art des Verstoßes betrifft, wurde im Maschinenbausektor in zahlreichen Fällen die wechselseitige Beziehung zwischen den einzelnen Merkmalen als unklar beurteilt, während im Chemiesektor Verstöße gegen das Stützungserfordernis wegen zu weit gefasster Patentansprüche oder Zahlenwertbegrenzungen oder Verstöße gegen die Anforderung der Ausführbarkeit zahlreich waren.



III. AUSWIRKUNG DER VERSTÖSSE GEGEN DIE ERFORDERNISSE FÜR DIE ANFERTIGUNG DER ANMELDEUNTERLAGEN

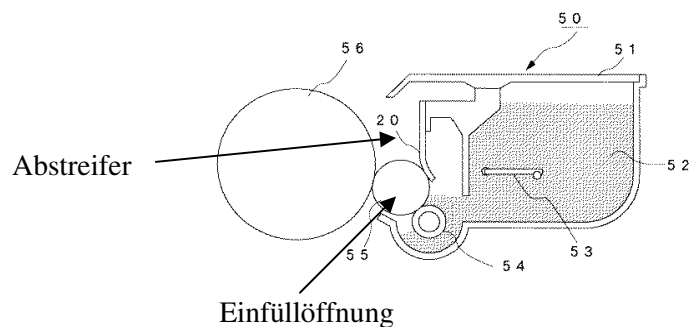
Wie vorstehend erläutert, hat sich in Japan die Anzahl von Zurückweisungsbescheiden aufgrund von Verstößen gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen vermehrt. Im Folgenden soll näher auf die Auswirkungen dieser Zunahme eingegangen werden. So betrachtet derjenige, der sich in einem Unternehmen täglich mit der Problematik des geistigen Eigentums befasst, einen Verstoß gegen die strikten Anfertigungserfordernisse anders, je nach dem, ob er sich an der Stelle des Anmelders befindet oder von einem Dritten angegriffen wird. Als Anmelder und vom Standpunkt des künftigen Patentinhabers wird diese Anforderung zweifelsfrei als zu streng empfunden. Für den Beklagten im Rahmen einer Patentverletzungsklage stellt jedoch der Verstoß gegen das Anfertigungserfordernis einen leicht zu behauptenden Einwand dar, sofern die Parteien zur Nichtigkeit streiten.

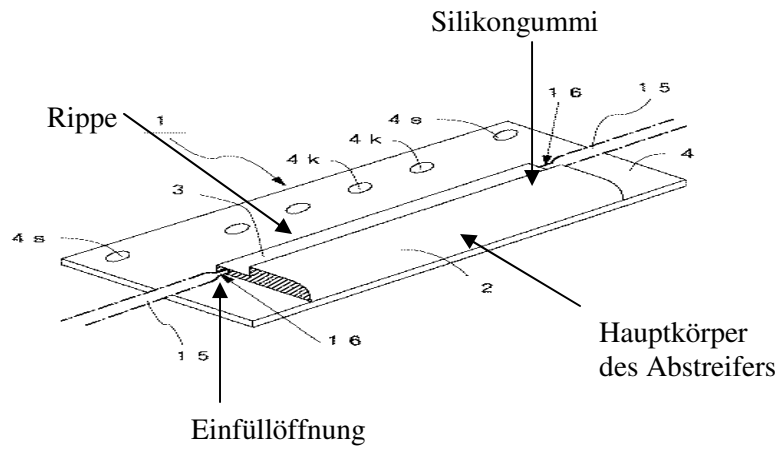
Das folgende Fallbeispiel betrifft zwar nicht einen Verstoß gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen, es soll jedoch erläutert werden, um aufzuzeigen, dass die Angaben in der ursprünglichen Beschreibung von größtem Belang sind:

Die vorliegende Erfindung betrifft das Herstellungsverfahren eines Abstreifers, das ein Bauteil eines Kopiergerätes ist. Der vorliegende Abstreifer besteht aus einem Blech mit einem einseitig angeordneten Silikongummi. Der Hauptkörper des Abstreifers wird bei der Formgebung des Silikongummi mit einer Rippe (einem flacheren Teil) versehen, wobei die Einfüllöffnung der Gussform, in die der Silikongummi eingegossen wird, sich an dem Teil dieser Gussform befindet, der der Rippe entspricht. Das Element A ist die Gussform, an dessen Rand der Silikongummi von oben eingegossen wird. In einer veröffentlichten Schrift ist jedoch eine Gussform offenbart, deren Einfüllöffnung sich in der Mitte befindet.

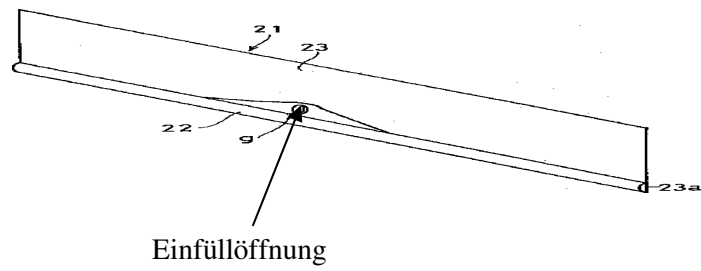
Unser Unternehmen hat als Klägerin versucht, diese veröffentlichte Schrift mit verbesserten Patentansprüchen zu umgehen und um das Element A weiterhin im Schutzbereich aufrechtzuerhalten eine Einschränkung dahingehend ausgeführt, dass „sich die Einfüllöffnung in der Nähe des Randes des Hauptkörpers des Abstreifers befindet“. Diese Verbesserung wurde jedoch zurückgewiesen mit der Begründung, dass sie nicht als „im Umfang der in der Beschreibung oder den Abbildungen offenbarten Merkmale“ ausgeführt betrachtet werden kann.

Obwohl es sich hier nicht um den Fall eines Verstoßes gegen die Anfertigungserfordernisse handelt, ist es denkbar, dass wir auf das Problem des Stützungserfordernisses gestoßen wären, falls wir eine Anmeldung mit denselben Patentansprüchen eingereicht hätten. Vermutlich wäre die Anmeldung bei einer Einschränkung auf ein Einfüllen an der Randseite akzeptiert worden; in dem Fall wäre jedoch das Merkmal des Elementes A (Anspruchssatz) durch das Patent nicht umfasst gewesen.

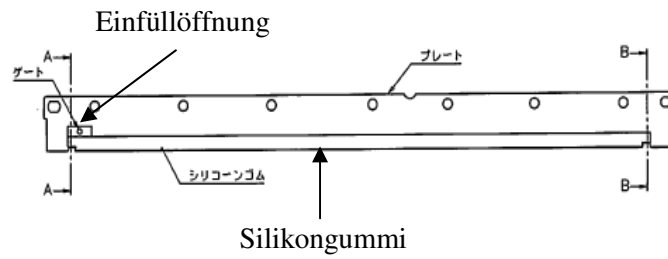




Veröffentlichte Schrift:



Element A:



Ferner wurde überprüft, ob die Praxis bezüglich der Verstöße gegen die Erfordernisse für die Anfertigung von Anmeldeunterlagen in Japan, den USA und Europa unterschiedlich ist. In der folgenden Auflistung sind die Fälle aufgeführt, in denen im Zeitraum von November 2005 bis Juni 2008 gegen einen Zurückweisungsbeschluss wegen Verstoßes gegen die Anfertigungserfordernisse eine Berufungsklage gegen die Beschwerdeentscheidung erhoben worden ist und zu denen außerdem in Europa und den USA eine entsprechende ausländische Anmeldung geführt wird; deren Prüfungsablauf haben wir untersucht. (Quelle: Unterlagen der *Japan Intellectual Property Association*, Sektion Ost-japan, erste Division der Chemieabteilung.)

Aus dieser Untersuchung gingen im Ganzen 14 Fallbeispiele (s. S. 95) hervor, wobei bei allen in Japan eingereichten Berufungsklagen gegen die Beschwerdeentscheidung ein Verstoß gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen festgestellt wurde und eine Beschwerdeentscheidung vorlag. Ein Teil der entsprechenden europäischen und amerikanischen Anmeldungen befindet sich noch in der Prüfungsphase, doch sind ansonsten alle Anmeldungen ohne Verweis auf einen Verstoß gegen ein Anfertigungserfordernis registriert worden. Daher muss aus dieser Auflistung gefolgert werden, dass die Praxis der Prüfung in Japan, den USA und Europa unterschiedlich ist. Dieses Ergebnis ist für ein Unternehmen wie das unsere, das seine Geschäftsaktivitäten auf globaler Ebene entwickelt, äußerst besorgniserregend.

Aus dem Vorstehenden wird deutlich, dass in Japan ein Verstoß gegen die Anfertigungserfordernisse in der Praxis relativ streng gehandhabt wird.

<i>Fall Nr.</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Entsprechende USP</i>	<i>Entsprechende EPC</i>	<i>Gebiet</i>	
1	H17(gyo-ke)10344	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit	USP6,427,535	N/A	Elektrotechnik
2	H17(gyo-ke)10050	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit	N/A	EP0914653	Physik
3	H17(gyo-ke)10645	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit und Klarheitserfordernis	USP6,634,216	N/A	Elektrotechnik
4	H17(gyo-ke)10183	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit	USP5,685,120	EP0683838B1	Maschinenbau
5	H17(gyo-ke)10579	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit und die Stützungserfordernisse	USP5,745,636	N/A	Maschinenbau
6	H19(gyo-ke)10171	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit	USP6,187,120	EP0873839B1	Elektrotechnik
7	H17(gyo-ke)10820	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit	USP5,928,635	EP0636033B	Biotechnologie
8	H17(gyo-ke)10818	Verstoß gegen Stützungserfordernisse	USP6,414,014	EP0584001	Arzneimittel
9	H18(gyo-ke)10442	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit	USP7,001,597	EP0751782B1	Arzneimittel
10	H17(gyo-ke)10712	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit und Stützungserfordernisse	USP5,859,205	EP0460167B	Biotechnologie
11	H17(gyo-ke)10312	Verstoß gegen Anforderung der Ausführbarkeit	USP6,232,324	EP0823254B	Biotechnologie
12	H19(gyo-ke)10236	Verstoß gegen Stützungserfordernisse	USP5,792,795	EP0825858B1	Arzneimittel
13	H17(gyo-ke)10295	Anforderung der Ausführbarkeit	USP6,600,008	EP0974615A1 (in Prüfung)	Chemie
14	H17(gyo-ke)10368	Anforderung der Ausführbarkeit (gleiches Patent wie Zeile 13)	USP6,600,008	EP0974615A1 (in Prüfung)	Chemie

IV. HINTERGRUND ZU DEN VERSTÖßEN GEGEN DIE ERFORDERNISSE FÜR DIE ANFERTIGUNG DER ANMELDEUNTERLAGEN

Hinsichtlich der Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen wurden bisher mehrere Gesetzesreformen und Revisionen der Prüfungsrichtlinien durchgeführt. So findet insbesondere seit der Revision der Prüfungsrichtlinien im Jahr 2003 das Stützungserfordernis (Erfordernis der Substantiierung) aktive Anwendung. Durch die Prüfungsrichtlinien wurden zu den zwei Kategorien von Verstößen gegen das Stützungserfordernis 1 und 2 die beiden Kategorien 3 und 4 hinzugefügt. Die Kategorien 1 und 2 werden in den Prüfungsrichtlinien wie folgt beschrieben:

1. Ein Merkmal, das einem Merkmal in den Patentansprüchen entspricht, ist in der detaillierten Erklärung der Erfindung weder beschrieben noch angedeutet.
2. 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.

Die nachfolgenden Kategorien 3 und 4 betreffen Fälle, in denen die Patentansprüche und die Beschreibung einander praktisch nicht entsprechen, wodurch die Grundlage für die Zurückweisung von sogenannten „zu weit gefassten Patentansprüchen“ geklärt wurde:

3. Der in der in der detaillierten Erklärung der Erfindung offenbarte Inhalt kann selbst im Lichte des technischen Allgemeinwissens zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht auf den Umfang der Erfindung gemäß den Patentansprüchen erweitert bzw. verallgemeinert werden.
4. Es wird ein Patent beansprucht, das den in der detaillierten Erklärung der Erfindung offenbarten Umfang überschreitet, da den Patentansprüchen das in der detaillierten Erklärung beschriebene Mittel zur Lösung des Problems nicht zu entnehmen ist.

Ferner bestätigte die Große Kammer des Obergerichts für Geistiges Eigentum durch ein Urteil im Jahre 2005 das Stützungserfordernis und legte die Beurteilungsmaßstäbe fest. Anhand der Beurteilungsmaßstäbe im Hinblick auf das Stützungserfordernis wird beurteilt, ob die in den Patentansprüchen offenbarte Erfindung der in der detaillierten Erklärung beschriebenen Erfindung entspricht oder nicht, und ob zum Umfang der Beschreibung festgestellt werden kann, dass aufgrund dieser der Fachmann das der Erfindung zugrunde liegende Problem auch ohne entsprechende Angaben oder Andeutungen im Lichte des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der Anmeldung lösen kann oder nicht. Ferner wurde die Einreichung von Experimentaldaten nach Anmeldung stark eingeschränkt und darüber hinaus dem Patentanmelder oder dem Patentinhaber die Beweislast bezüglich des Stützungserfordernisses auferlegt.

Beim japanischen Patentamt wurde seit 2006 die Anzahl der Prüfer infolge der Zunahme der zu prüfenden Fälle erhöht. Auch infolge der Änderung der Prüfungsantrags-

frist von herkömmlichen sieben Jahren auf drei Jahre im Oktober 2001 ist die Anzahl von Fällen in der Prüfungsphase von 430.000 Fällen im Jahre 2000 auf 870.000 Fälle im Jahre 2008 angestiegen. Als Anpassung an diese Zunahme wurde die Zahl der Prüfer seit 2006 jährlich um etwa 100 Personen erhöht. Aus diesem Grund sind auch Prüfer mit wenig Erfahrung in die Bearbeitung mit einbezogen, und es ist denkbar, dass dieser Umstand mehr oder weniger mit der Zunahme von Verstößen gegen die Erfordernisse für die Anfertigung der Anmeldeunterlagen in Zusammenhang steht.

V. FALLBEISPIELE VON BRIDGESTONE

- a) *Zuerst soll ein Fallbeispiel beschrieben werden, bei dem der Stand der Technik nicht anerkannt wurde und sich die Frage eines Verstoßes gegen die Anforderung der Ausführbarkeit stellte:*

Anspruch 1 der ursprünglichen Beschreibung lautet:

„Gummi-Komposition für Beförderungsband, dadurch gekennzeichnet, dass diese Gummi-Komposition als Polymerkomponenten Naturkautschuk und endgruppenmodifizierten Polybutadienkautschuk enthält und sich das Gewichtsverhältnis von Naturkautschuk zu endgruppenmodifiziertem Polybutadienkautschuk in einem Bereich von 90/100 bis 30/70 befindet.“

Ziel ist eine Energieverminderung während der Fahrt des Beförderungsbandes.

Hiergegen erging eine Mitteilung von Zurückweisungsgründen wegen Verstoßes gegen die Anforderung der Ausführbarkeit mit der Begründung, dass

„das Herstellungsverfahren oder das Beschaffungsverfahren des endgruppenmodifizierten Polybutadienkautschuks selbst mit dem technischen Allgemeinwissen eines Fachmannes nicht begreiflich ist, da zu diesem Herstellungsverfahren oder Beschaffungsverfahren keine konkreten Angaben gemacht sind“.

Wir haben keine Verbesserungen ausgeführt und ausschließlich im Wege eines Widerspruchs unter Heranziehung einer Vorveröffentlichung argumentiert, in der das Herstellungsverfahren von endgruppenmodifiziertem Polybutadienkautschuk offenbart ist.

Es erging jedoch ein Zurückweisungsbeschluss mit der Begründung:

„Die Veröffentlichung enthält hinsichtlich des Merkmals ‘wird eine Amidoverbindung als Modifizierungsmittel verwendet’ des Ausführungsbeispiels keine Angaben. Es ist zwar herauszulesen, dass die Gummi-Komposition aus Naturkautschuk und Polybutadienkautschuk die von dem Anmelder als herkömmlich betrachtete Technik ist, und auch der Punkt, dass das Polybutadienkautschuk endgruppenmodifiziert ist, ist deutlich als wichtiges Merkmal erkennbar. Da diesbezüglich jedoch keine Offenbarungen angegeben sind, ist die Anforderung der Ausführbarkeit nicht erfüllt“

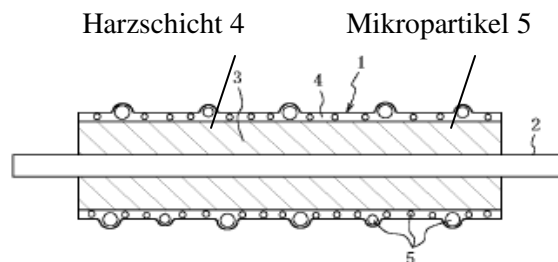
Daraufhin wurde Beschwerde erhoben und eine Vorveröffentlichung angegeben, in der ein mittels einer Amidoverbindung endgruppenmodifizierter Polybutadienkautschuk offenbart ist, und ferner eine dahingehende Verbesserung ausgeführt, dass die enthaltene Industriemenge eingeschränkt (und hinsichtlich des Modifizierungsmittels keine Einschränkung ausgeführt) wurde.

Auch diese Verbesserung wurde aufgrund Verstoßes gegen das Stützungserfordernis zurückgewiesen mit der Begründung, dass

„konkret nur ‘ein mittels einer Amidoverbindung endgruppenmodifizierter Polybutadienkautschuk’ beschrieben ist, so dass keine Erweiterung ausgeführt werden kann“.

Es wurde eine Verbesserung ausgeführt, durch die der endgruppenmodifizierte Polybutadienkautschuk dahingehend eingeschränkt wird, dass als Modifizierungsmittel eine Amidoverbindung verwendet wird. Diese Verbesserung ist gegenwärtig Gegenstand eines schwebenden Verfahrens.

- b) *Bei dem nächsten Fallbeispiel wurde der technische Sinn des Inhalts des Erfindungsmerkmals als nicht begreiflich beurteilt.*



Anspruch 1 der betreffenden ursprünglichen Beschreibung betrifft

„eine Entwicklerrolle, gekennzeichnet durch eine Welle, eine auf der Außenseite der Welle gebildete elastische Schicht und eine auf der äußeren Umfangsfläche der elastischen Schicht gebildeten mindestens einlagige, mittels UV-Bestrahlung oder Elektronenstrahl-Bestrahlung ausgehärtete Harzschicht, wobei Mikropartikel in die Harzschicht eingebracht sind und das Verhältnis a/b des maximalen Partikeldurchmessers a der Mikropartikel zu der Dicke der Harzschicht b $1.0 - 5.0$ beträgt“.

Ziel dieser Erfindung ist es,

„eine Entwicklerrolle zur Verfügung zu stellen, für die in der Massenproduktion keine lange Trocknungsleitung nötig ist, für die keine Schleifprozedur der elastischen Schicht nötig ist, und die ferner auf der Oberfläche der Harzschicht passende Mikrounebenheiten aufweist.“

Im Prüfungsablauf erfolgten zwei Mitteilungen von Zurückweisungsgründen wegen Mangel an Erfindungshöhe. Nach einer Spezifizierung des "Partikeldurchmessers" erging eine Mitteilung von Zurückweisungsgründen wegen Unklarheit der Angaben mit der Begründung:

„[Bezüglich des als Erfindungshöhe spezifizierten maximalen Partikeldurchmessers] ist es zweifelhaft, ob ohne Spezifizierung des maximalen Durchmessers der Mikropartikel und nur durch die Spezifizierung der Partikelgrößenverteilung (a/b) die vorstehende Aufgabe gelöst und eine universelle vorteilhafte Wirkung erzielt werden kann. Ferner ist in dem Ausführungsbeispiel als erzielt vorteilhaftes Resultat für das Verhältnis a/b ausschließlich 1.3 – 2.7 angegeben, so dass nicht bis auf 1.0 – 5.0 ausgeweitet bzw. verallgemeinert werden kann“.

In einer Widerspruchseingabe und Verbesserungseingabe wurde eine Einschränkung des Verhältnisses a/b auf die in dem Ausführungsbeispiel angegebenen Werte 1.3 – 2.7 ausgeführt und argumentiert, dass, falls die Dicke der Harzschicht 4 größer ist als der Partikeldurchmesser der eingebrachten Mikropartikel 5, die Bildung der Unebenheiten auf der Oberfläche der Harzschicht 4 ungenügend wäre, so dass eine Erklärung anhand des Verhältnisses a/b möglich ist.

Daraufhin erging ein Zurückweisungsbeschluss mit der Begründung:

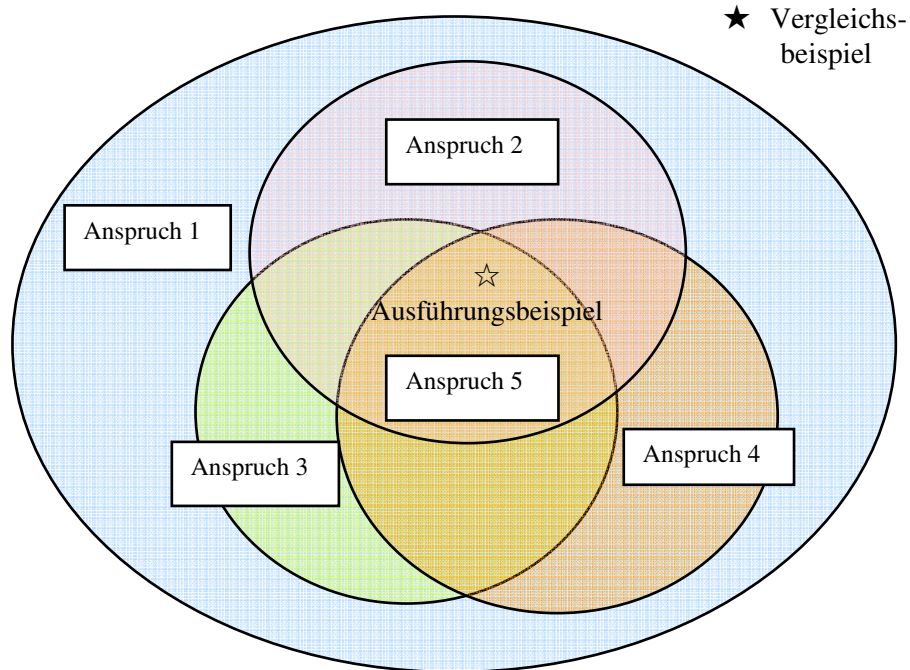
„Die technische Bedeutung der Erfindung gemäß Anspruch 1, bei dem die Partikelgrößenverteilung überhaupt nicht berücksichtigt wird und nur die Voraussetzung des maximalen Partikeldurchmessers und der Dicke der Harzschicht spezifiziert sind, ist nach wie vor unklar. Bspw. ist in einer ausschließlichen Spezifizierung des maximalen Partikeldurchmessers der Fall umfasst, bei dem nur ein großes Partikel heraussteht und nur dieses Partikel diese Voraussetzung erfüllt, während die anderen Partikel die Voraussetzung überhaupt nicht erfüllen. Es kann unter keinen Umständen angenommen werden, dass in einem solchen Fall die Wirkung erzielt werden kann, die der Anmelder behauptet.“

Wir führten eine dahingehende Verbesserung aus, dass das Verhältnis a/b, die Partikelgrößenverteilung und die Dicke der Harzschicht jeweils spezifiziert wurden und erhoben Beschwerde, worauf ein Zurückweisungsbeschluss (Beschwerdeentscheidung) mit der folgenden Begründung erging:

„Hinsichtlich des Schutzbereichs ist die Rauheit der Oberfläche als technisches Merkmal der vorliegenden Anmeldung wichtig. Die Anforderung der Klarheit ist jedoch nicht erfüllt, da nicht Angaben zu der Partikeldurchmesserverteilung (Bereich der Durchmesser der Mikropartikel), sondern Angaben zu der Partikelgrößenverteilung (Häufigkeitsverhältnis der Durchmesser der Mikropartikel) gemacht sind.“

Aus Rücksicht auf die Zukunft unseres Unternehmens haben wir keine Berufungsklage gegen die Beschwerdeentscheidung erhoben, so dass die Entscheidung der Beschwerdekammer bestandskräftig geworden ist.

- c) *Das nächste Fallbeispiel ist kompliziert und wird hier daher in einer vereinfachten Form erläutert:*



In diesem Fall erging ein Zurückweisungsbescheid mit der Begründung, dass die Patentansprüche gegenüber dem Ausführungsbeispiel zu weit gefasst sind.

Anspruch 1 weist das Merkmal A auf,
 Anspruch 2 weist das Merkmal A+B auf,
 Anspruch 3 weist das Merkmal A+C auf,
 Anspruch 4 weist das Merkmal A+D auf,
 Anspruch 5 weist das Merkmal A+B+C+D auf.

Das in der Beschreibung angegebene Ausführungsbeispiel erfüllt ausschließlich das Merkmal A+B+C+D. Ausführungsbeispiele, bei denen bspw. Anspruch 1 erfüllt ist, die anderen Ansprüche jedoch nicht, oder solche, bei denen Anspruch 2 erfüllt ist, die Ansprüche 3 und 4 jedoch nicht usw. waren nicht angegeben. Ferner war als Vergleichsbeispiel nur ein Fall angegeben, der Anspruch 1 nicht erfüllte.

Der Prüfer hat diese Anmeldung zurückgewiesen mit der Begründung:

„Eine Ausweitung bis auf Anspruch 1 ist nicht möglich, da nur ein Ausführungsbeispiel angegeben ist, das alle Merkmale enthält“.

- d) *Bei dem vierten Fallbeispiel wurde die Übersetzung der Anmeldung als unklar beurteilt. Der ursprüngliche Anspruch 1 einer als erstes in den USA beantragten Anmeldung ist ein Anspruch bezüglich eines Herstellungsverfahrens und enthält die Begriffe „comprising“ und „about“.*

Danach erfolgte auf Basis dieser Anmeldung gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft eine japanische Anmeldung, die in Anspruch 1 Wörter wie „*fukumu*“ (含む (deutsch: „enthalten“), eine Direktübersetzung des Begriffs „comprising“, oder „*yaku*“ (約, deutsch: „etwa“), eine Übersetzung des Begriffs „about“, aufwies.

Diesbezüglich erging ein Zurückweisungsbescheid aufgrund von Unklarheit der Angaben, mit der Begründung, dass

„die Erfindung aufgrund der Angabe ‚etwa‘ unklar ist. Ferner ist hinsichtlich der Angabe ‚ein Verfahren, das enthält‘ nicht spezifiziert, welche weiteren Arbeitsgänge in dem Verfahren enthalten sind, so dass die Erfindung unklar ist“.

Die amerikanische Stammanmeldung der vorliegenden Anmeldung wurde ohne Zurückweisungsgründe im Sinne von Verstößen gegen die Anfertigungserfordernisse eingetragen. Bei Übersetzungen von Begriffen wie „about“ und „comprising“ ins Japanische ist also große Vorsicht geboten.

Der Begriff „about“ kann bspw. bewusst weggelassen werden, oder die Angabe „comprising“ kann mit der Angabe „*naninani-o tokuchô to suru*“ (何々を特徴とする), deutsch: „gekennzeichnet durch ...“) übersetzt werden.

VI. PRAKTISCHE ANPASSUNG

Wie aus den vorstehenden Fallbeispielen ersichtlich ist, ist ein Teil der Zurückweisungsgründe, welche aufgrund von Verstößen gegen das Anfertigungserfordernis von Anmeldungen erlassen wurden, anzuerkennen. Dies ist auf jeden Fall eine Tatsache, die der Anmelder zur positiven Entwicklung des Geschäfts berücksichtigen muss. Zur Erlangung eines sowohl für den Angriff als auch für den Schutz starken Patentes ist es dabei wichtig, als erstes den Verstoß gegen das Anfertigungserfordernis auszuräumen. Je nach Fall kann ohne diese Ausräumung selbst nicht bis zu der Stufe der Patentierbarkeit der Neuheit und Erfindungshöhe vorgedrungen werden. Es ist anzunehmen, dass das Problem eines Verstoßes gegen Anfertigungserfordernisse in vielen Fällen seine Ursache in einer mangelhaften Kommunikation zwischen dem Erfinder, dem Sachbearbeiter in der Patentabteilung und dem Vertreter hat. Als spezifisches Problem der japanischen Sprache ist die Unklarheit des Subjekts und des Prädikats zu vermerken.

In unserem Unternehmen wird als konkrete Gegenmaßnahme das Problembewusstsein mit dem Vertreter geteilt und in Zusammenarbeit eine Checkliste für den Erstentwurf der Beschreibung erstellt und angewendet. Im Allgemeinen erstellt der Vertreter

basierend auf den Wünschen des Sachbearbeiters in der Patentabteilung einen Entwurf der Beschreibung und stellt diesen dem Sachbearbeiter zu. Der Sachbearbeiter prüft nun

die Patentansprüche dahingehend, ob

- der Hauptanspruch das notwendige und kleinste Merkmal ist,
- hinsichtlich der Erfindung keine unklaren Angaben vorliegen,
- bei den Ansprüchen die Rechtsausübung berücksichtigt ist,

und die Beschreibung dahingehend, ob

- die Erläuterung der Aufgabe und des Ziels der Erfindung klar sind,
- Angaben vorhanden sind, die die Patentansprüche stützen,
- die Angaben der Ausführungsbeispiele keine Überschüsse oder Mängel aufweisen.

Ferner bitten wir den Vertreter, eine Tabelle zu erstellen, aus der für jedes Merkmal der Patentansprüche ersichtlich wird, in welchem Teil der Beschreibung und der Abbildungen das entsprechende Merkmal angegeben ist, um zu vermeiden, dass der Entwurf der Beschreibung gegen die Anfertigungserfordernisse verstößt.

<i>Anspruch</i>	<i>Merkmal</i>	<i>Absatz Nr.</i>	<i>Fig. Nr.</i>
1	A	【 0 0 0 9 】	1
	B	【 0 0 1 3 】	
	C	【 0 0 1 1 】	
2	D	【 0 0 2 5 】	2
	E	【 0 0 1 4 】	
3	F	【 0 0 2 4 】	3
	G	【 0 0 2 7 】	

Des Weiteren wird, obwohl dies zwar Feinheiten sind, darauf geachtet, dass die Textpassagen in den Patentansprüchen nicht zu lang sind, und wird ferner zur Vermeidung von Übersetzungsfehlern die Verwendung von firmeninternen Fachbegriffen, Fachbegriffen unserer Geschäftswelt u. dgl. vermieden.

Die Erfinder ihrerseits haben die Tendenz, in der Eile der Anmeldung das Ergänzen von Ausführungsbeispielen zu vernachlässigen. Es ist daher wichtig, dem Erfinder verständlich zu machen, dass daraus nicht nur Bemängelungen im Sinne von Verstößen gegen die Anfertigungserfordernisse resultieren, sondern dass dadurch auch die Rechte nicht entstehen und die Rechtsausübung nicht erfolgt, so dass die Errungenschaft der Entwicklung nicht genügend geschützt werden kann und beträchtlicher Schaden entsteht.

Andererseits werden für die Vertreter Informationsveranstaltungen u. dgl. durchgeführt, um sicherzustellen, dass die betreffende Technik und deren Inhalt zureichend verstanden werden.

In Fällen, deren Technik kompliziert oder deren Aufgabe neu ist usw., werden persönliche Zusammentreffen aktiv genutzt, um technische Sachverhalte wirksam zu erläutern. Ferner ist es insbesondere für Prüfer mit wenig Erfahrung wichtig, Besichtigungen von Produktionsstätten, Informationsveranstaltungen zu der Technik u. dgl. durchzuführen, damit der Prüfer so das Verständnis der Technik seines Bereiches vertieft.

Im Folgenden sollen anhand des vorstehenden Fallbeispiels der Erstanmeldung im Ausland (USA), in der Angaben wie „about“ und „comprise“ erschienen, die diesbezüglich zu berücksichtigenden Punkte erläutert werden:

Anfangs soll auf den Fall einer Anmeldung gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft eingegangen werden. Im Allgemeinen ist man gezwungen, für den Begriff „about“ die direkte Übersetzung „*yaku*“ (約, deutsch: „etwa“) zu verwenden, was in Japan im Falle einer Verwendung im Zusammenhang mit Zahlenwertbereichen jedoch normalerweise zu einer Zurückweisung aufgrund von „Unklarheit der Angaben“ führt. In dem Fall kann mittels einer Verbesserung durch Streichen der Angabe „etwa“ ein Zurückweisungsbescheid vermieden werden.

Wenn man jedoch berücksichtigt, dass durch eine Verbesserung mittels Streichung ein bewusstes Ausschließen stattfindet und es schwierig wird, dieselbe Behauptung aufrecht zu erhalten, ist durch die Tatsache, dass es sich um eine Anmeldung gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft handelt, genug Spielraum vorhanden, um bspw. die folgenden Gegenmaßnahmen zu verwenden:

1. von Anfang an den Begriff „etwa“ nicht zu verwenden und einen Versuch mit der Angabe „gleich“ zu machen, oder
2. nicht auf den Begriff „etwa“ zu bestehen und stattdessen bspw. die Werte in einem etwas weiteren Umfang anzugeben.

Im Falle des Begriffs „comprise“ erscheint die Übersetzung „*fukumu*“ (含む, deutsch: „enthalten“) (*open end claim*) passend. Für den Begriff „consist of“ erscheint für die Übersetzung zur Unterscheidung von dem Begriff „bestehen aus, bilden“ (*closed end claim*) ebenfalls die Direktübersetzung „*fukumu*“ (含む, deutsch: „enthalten“) passend.

In gewissen Fällen besteht ferner die Möglichkeit, den Ausdruck „enthalten“ nicht zu verwenden und mit einer Umbeugung in eine japanische Ausdrucksweise vorzugehen. Bspw. wird selbst bei einer Verwendung des Begriffs „gekennzeichnet durch“ der Umfang der Rechte nicht reduziert. Im nationalen Stadium einer PCT-Anmeldung wird der japanischsprachige Text als „Übersetzung“ eingereicht, so dass die Übersetzung korrekterweise in einem ersten Schritt so eingereicht wird, wie sie ist. D.h., hinsichtlich des Begriffs „etwa“ wird die Übersetzung grundsätzlich zuerst mit der Angabe „etwa“ eingereicht und danach in einer freiwilligen Verbesserung oder infolge einer Zurückweisung gestrichen.

Andererseits sind wir hinsichtlich des Begriffs „enthalten“ der Meinung, dass es ratsam ist, von Anfang an die Angabe „gekennzeichnet durch“ zu wählen, wenn beurteilt werden kann, dass zwischen der Angabe „enthalten“ und „gekennzeichnet durch“ inhaltlich kein Unterschied entsteht, da dadurch unnötige Verbesserungen und Zurückweisungen vermieden werden können.

VII. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG

Zum Abschluss einige Anmerkungen zu der zukünftigen Entwicklung.

Zunächst ist zu bemerken, dass international eine Tendenz zur Harmonisierung besteht. Das Programm zur Förderung des geistigen Eigentums 2010 nennt bezüglich der Anforderungen zur Anfertigung der Beschreibung als Aufgabe, „eine auf Vergleichsanalysen mit anderen Ländern basierte Überprüfung auszuführen und die nötigen Maßnahmen zu treffen“. Im Hinblick auf die Zulassungsraten in Japan, den USA und Europa, die sich in letzter Zeit näher gekommen sind, sowie der gegenwärtigen Entwicklung einer Zunahme von PPH-Fällen usw. ist zu erwarten, dass sich an einem bestimmten Punkt von selbst eine Einigung ergeben wird.

Das PPH-Projekt wurde am 25. März 2008 zwischen Japan und Deutschland als Pilotprojekt für eine beschleunigte Prüfung gestartet. Im Rahmen des PPH-Pilotprojektes kann für eine Anmeldung, die in Deutschland für patentfähig befunden wird, in einem einfachen Verfahren eine beschleunigte Prüfung beim japanischen Patentamt erfolgen.

Das Beispiel der Richter in dem vorstehend erläuterten Fall der „Polarisationsfolie“, bei dem etwa die Beweislast bezüglich der Erfüllung der Anforderungen der Angaben dem Anmelder auferlegt wurde und der Beurteilungsstandard für eine Person mit durchschnittlichen Kenntnissen auf dem betreffenden technischen Gebiet der Erfindung (d.h. für einen Fachmann) unterschiedlich war, je nachdem, ob es sich um die Beurteilung der Erfindungshöhe oder um das Anfertigungserfordernis handelte, hat andererseits gezeigt, dass Faktoren vorhanden sind, die an einer kurzfristigen Änderung zweifeln lassen.