



IVR - Universität Stuttgart
Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht
www.ivr.uni-stuttgart.de

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design



Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 5: Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling, Patentanwalt
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

13.11.2013

1

Schutzvoraussetzungen § 1 (1) PatG

*(1) Patente werden für **Erfindungen** erteilt, die **neu** sind, auf einer **erfinderischen Tätigkeit** beruhen und **gewerblich anwendbar** sind.*

Schutzvoraussetzungen für einen patentfähigen Gegenstand

1. *Erfindung*
2. **Neuheit: § 3 PatG**
3. **erfinderische Tätigkeit: § 4 PatG**
4. **gewerbliche Anwendbarkeit: § 5 PatG**

2

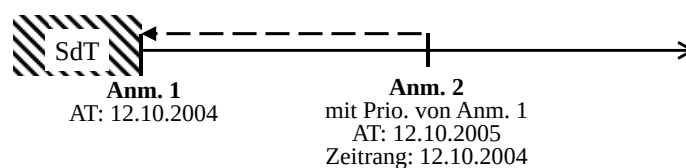
Neuheit § 3 (1) PatG

- **Neuheitsfiktion:**
 - Erfindung **gilt** als neu, wenn sie **nicht zum Stand der Technik** gehört
- **Stand der Technik:**
 - **alle Kenntnisse**, die **vor** dem für den **Zeitrang** der Anmeldung maßgeblichen **Tag** der **Öffentlichkeit** zugänglich gemacht wurden
- **Zeitrang** maßgeblicher Tag der Anmeldung:
 - **Anmeldetag** der Anmeldung (§ 35 PatG) oder
 - **Prioritätstag** der Anmeldung (§§ 40, 41 PatG)

13.11.2013

3

Zeitrang: Anmeldetag / Prioritätstag



Anmeldetag: Vom Amt zuerkannt (§ 34 (3) PatG)

Priorität: § 40, 41 PatG Art. 87, 88, 89 und Art. 4 PVÜ

Der (1) **Anmelder** einer (2) **ersten Voranmeldung** (Anm. 1) kann innerhalb von (3) **12 Monaten** nach der Voranmeldung für die (4) **gleiche Erfindung** eine **Nachanmeldung** (Anm. 2) unter Inanspruchnahme der Priorität, d.h. des Zeitrangs, der Voranmeldung einreichen.

Wirkung der Priorität:

- Die Nachanmeldung erhält den Zeitrang der früheren Voranmeldung.
- Das Prioritätsrecht verhindert, dass eine Erstanmeldung oder deren Benutzung gegenüber einer Nachanmeldung des gleichen Anmelders im gleichen Staat (**innere Prio.:** § 40 PatG) oder in einem anderen Staat (**ausländische Prio.:** § 41 PatG) für die gleiche Erfindung schädlicher Stand der Technik wird.

13.11.2013

4

Öffentliches Zugänglichmachen

- Eine **Erfindung** wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn
 - ein **unbegrenzter Personenkreis**
 - die **nicht zu entfernte**
 - **Möglichkeit** hatte, von der Erfindung Kenntnis zu nehmen.
- ≠ begrenzter, gezielt ausgewählter und (ausdrücklich oder konkludent) zur Verschwiegenheit verpflichteter Personenkreis!
 - ausdrücklich*: schriftliche o. mündliche Vereinbarung
 - konkludent*: besonderes und üblicherweise zu erwartendes Treueverhältnis, z.B.
 - Herstellerbetrieb-Auftraggeber,
 - befreundeten Wissenschaftlern,
 - Forschungsteam,
 - innerhalb eines Verlags

13.11.2013

5

Möglichkeiten einer Zugänglichmachung

- **Schriftlich:**
Veröffentlichung, insbesondere Patentdokument (80% der verfügbaren technischen Informationen); wissenschaftliche VÖ, Kataloge, Fotos, Handbücher Sprache ist unerheblich!
- **Mündlich:**
Vortrag, Vorlesung, Reden, Radio ... Problem: Nachweis, was gesagt wurde!
- **Benutzung:**
Handlung, mit der die Erfindung aufzuzeigen; Ausstellung/Messe, Demonstration, Anbieten, Verkaufen ...
- **sonstiger Weise:**
TV, Ton-/Bildträger, Lochkarte, Diskette, CD, ...

13.11.2013

VL 5

6

Neuheitsbegriff - Anspruchsmerkmale

Der **Neuheitsbegriff** ist

- **absolut**, weil unabhängig vom Ort der Veröffentlichung und
- **objektiv**, weil unabhängig von der tatsächlichen Kenntnis des Erfinders
(≠ § 3 GbmG: nur schriftlich (weltweit) oder durch Benutzung in DE)

Neuheit und Erfindung:

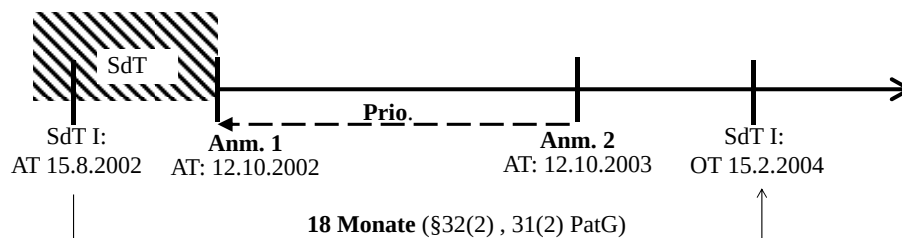
- Im vorveröffentlichten Stand der Technik muss die beanspruchte Erfindung, d.h. **alle beanspruchten Merkmale** (Anspruch 1), entweder **explizit** genannt oder **implizit** (was der Fachmann mitliest) offenbart sein.
- Sämtliche Merkmale müssen in **einer** Offenbarungsquelle (einer Ausführungsform) enthalten sein; ein **mosaikartiges** Zusammensetzen der Merkmale aus verschiedenen Quellen ist bei der Neuheitsprüfung nicht zulässig (anders bei erf. Tätigkeit).

13.11.2013

7

Nicht vorveröffentlichter Stand der Technik § 3 II PatG

- Auch Stand der Technik, der der Allgemeinheit zum Anmeldetag/Zeitrang **nicht** zugänglich ist, kann schädlich sein:
 - ältere deutsche Patentanmeldungen
 - ältere europäische Patentanmeldungen mit Benennung DE
 - ältere internationale Patentanmeldungen (PCT) mit Bestimmung DE die zum Anmeldetag/Zeitrang zwar **schon angemeldet** aber **noch nicht veröffentlicht** waren (18-Monatsfrist gem. § 32 PatG)



13.11.2013

8

Sonderregelung für Arzneimittel (§ 3 III PatG)

- Ein an sich bekannter Stoff gilt als **neu**,
 - wenn er zum ersten mal als Arzneimittel eingesetzt wird,
 - *Arzneimittel enthaltend Acetyl-Salicyl-Säure (ASS/Aspirin)*, oder
 - wenn er für eine neue Indikation/medizinische Anwendung verwendet wird
 - *Verwendung von ASS zur Behandlung von Neurodermitis (DPMA)*, bzw.
 - *Verwendung von ASS zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Neurodermitis (EPA)*
 - Product X for use as a medicament
 - Product X for the treatment of cancer
- Wobei dann in der Regel voneinander abhängige Schutzrechte entstehen
 - Cross-Lizenz-Vereinbarungen

13.11.2013

9

Unschädliche Offenbarung (§ 3 V PatG)

- offensichtlicher **Missbrauch** zum Nachteil des Erfinders/Rechteinhabers, 6-Monatsfrist,
 - eine vertragliche (CDA) oder eine gesetzliche Pflicht (Veröffentlichung durch Arbeitnehmer) wird verletzt
- amtliche o. amtlich anerkannte **Ausstellung**, 6-Monatsfrist
 - Weltausstellung oder int. Fachausstellung (mind. 3 Wochen), z.B. EXPO 2000

13.11.2013

10

Confidential Disclosure Agreement (CDA)

Wesentliche Bestandteile:

- Genaue Definition, warum es geht:
was wurde gezeigt oder übergeben?
- Geheimhaltung
- Eigentumsvorbehalt des Offenbarenden
- Vorbehalt von Rechten im Falle einer eigenen Patentanmeldung (§ 12 PatG) zur Verhinderung des Entstehens eines Vorbenutzungsrecht für den Anderen
- Keine Nutzungseinräumung und ausdrückliche Versagung einer Lizenzerteilung

13.11.2013

11

Beispiel CDA

Vereinbarung über die Vertraulichkeit einer technischen Mitteilung (Confidential Disclosure Agreement)

- I. (1) Frau/Herr:
(2) von Firma:
(3) erhält am:
(4) von Frau/Herrn:
(5) von Firma:
technische Informationen betreffend
...
- II. (a) Folgende Unterlagen/Demonstrationsobjekte wurden übergeben:
...
(b) Folgende Unterlagen/Demonstrationsobjekte werden gezeigt:
...
- III. Die bei (1) genannte Person verpflichtet sich persönlich und für die bei (2) genannte Firma, die mitgeteilten Informationen **geheim zu halten**, d.h. sie Dritten nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der bei (4) genannten Person bzw. der bei (5) genannten Firma zugänglich zu machen. Dies gilt jedoch nicht für Mitteilungen an direkte Mitarbeiter und Ansprechpartner innerhalb der bei (2) genannten Firma, sofern diesen die Information zur vereinbarten oder bestimmungsgemäßen Bearbeitung mitgeteilt werden muss (**need to know**) und ihnen dieselben Verpflichtung auferlegt worden sind.
- IV. Die bei (1) genannte Person verpflichtet sich ferner persönlich und für die bei (2) genannte Firma, eine Verwertung der mitgeteilten Informationen nur auf der Grundlage und **nach Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung** mit der bei (4) genannten Person bzw. der bei (5) genannten Firma vorzunehmen. Die vorgenannte Verpflichtung entfällt, wenn die bei (1) genannte Person oder die bei (2) genannte Firma zweifelsfrei nachweisen können, etwa aufgrund vorhandener Patentanmeldungen oder Veröffentlichungen, dass sie bereits vor dem bei (3) genannten Tag im Besitz

13.11.2013

der übermittelten Informationen waren. Letzteres gilt allerdings nicht, sofern geltend gemacht wird, dass sich die Informationen für den Fachmann als naheliegend aus einer oder mehreren Vorveröffentlichungen ergeben (Mosaikbetrachtung).

V. Unterlagen oder Demonstrationsobjekte, die von der bei (4) genannten Firma oder der bei (5) genannten Person übergeben werden (oben II a), bleiben deren **Eigentum** und sind anvertraut (§ 17, 18 UWG). Sie sind auf Anforderung jederzeit zurückzugeben.

VI. Ein **Nutzungsrecht** (Lizenz) wird durch die vorliegende Vereinbarung nicht eingeräumt. **Sämtliche Rechte**, insbesondere das Recht, Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen vorzunehmen, bleiben der bei (4) genannten Person bzw. der bei (5) genannten Firma **vorbehalten** (§ 12 Abs. 1 Satz 3 PatG, § 13 Abs. 3 GbmG).

VII. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig sein, so gilt der Rest der Vereinbarung weiter. Die ungültige Bestimmung ist mittels Vertragsauslegung durch eine solche gültige zu ersetzen, mit der dieselben Interessen der Vertragspartner zulässig verwirklicht werden.

Die bei (1) genannte Person für sich und die bei (2) genannte Firma:

Ort, Datum, Unterschrift

Die bei (4) genannte Person für sich bzw. die bei (5) genannte Firma:

Ort, Datum, Unterschrift

12

Fig. 1

**EP Patent 0 063 385
Yamaha (1985)**

Patentanspruch:
Viertakt-Brennkraftmaschine des Typs, der für jeden seiner Zylinder (a) eine Vielzahl von Einlassventilen (5) und eine Vielzahl von Auslassventilen (6) aufweist, wobei beide Ventiltypen mittels einer jeweiligen Nockenwelle (9, 10) angetrieben sind, welche dicht oberhalb der jeweiligen Einlass- bzw. Auslassventile angeordnet sind; wobei wenigstens drei Einlassventile (5) derart angeordnet sind, dass das intermediäre Einlassventil (5') weiter nach außen in Bezug auf eine Mittellinie (l_1) versetzt ist, welche die Brennkammer (3) in Einlass- bzw. Auslassabschnitte unterteilt, als die beiden Einlassventile (5, 5'), welche zu beiden Seiten des intermediären Einlassventils (5') angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass das intermediäre Einlassventil (5') unter einem kleineren Neigungswinkel (α_1) gegenüber der Achse (l_1) des Zylinders (a) in Bezug auf die Brennkammer (3) angeordnet ist, als der Neigungswinkel (α_2) der beiden übrigen Einlassventile (5) zu beiden Seiten des intermediären Einlassventils; und dass die Gesamtheit der Einlassventile (5, 5', 5) so angeordnet sind, dass sich ihre jeweiligen Achsen (l_2) so erstrecken, dass sie die Achse (O_1) der die Einlassventile (5) treibenden Nockenwelle (9) schneiden.

Fig. 2

**Stand der Technik GB 296125:
Lanzerotti-Spina (1928)**

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

13

**Audi 200
Fünfventiltechnik (1989)**

Die IAA liegt längst im Rückspiegel – aber sie wirkt nach. Von dem, was auf der größten Autoschau der Welt unter dem Motto »Technik für den Menschen« serviert wurde, kann sich der Mensch nur langsam erholen: Eine geballte Technik-Ladung, die für die meisten Autofahrer nur schwer verständlich ist. Umzingelt von allgegenwärtiger Elektronik, sieht sich der Normalverbraucher von phasengesteuerten Nockenwellen und 3-, 4- oder gar 5-Ventil-Zylinderköpfen verwirrt, wundert sich über Double-Wishbone-Aufhängung, Integrallenker-Achse, Hydractiv-Fahrwerk, Head-up-Displays, G-Lader und Allrad-Lenkung. Wohin führt uns diese sogenannte »Technik für den Menschen«? Hat sie überhaupt noch etwas mit den tatsächlichen Bedürfnissen und Wünschen zu tun? Dabei sind die meisten Wünsche an unsere Autos heute bereits erledigt. Zum Beispiel sind sämtliche bisherigen ADAC-Forderungen nach sinnvoller und sicherheitsgerechter Ausrüstung erfüllt. Und ein Blick in die Auto-Tests zeigt ein eben-

Super-Technik um jeden Preis?

Technische Spitzenleistungen als Reizwäsche im Kampf um Kunden und Marktanteile. Bleibt die Vernunft auf der Strecke?

sen, als kundzutun, daß man nun endlich vernünftige Kopfstützen habe oder der Warnblinkschalter am rechten Platz sitze. Oder sind das Dinge,

14

Erfinderische Tätigkeit - § 4 PatG

- **erfinderische Tätigkeit**
= nicht Naheliegen der Erfindung für den **Durchschnittsfachmann**
- **Durchschnittsfachmann:**
Fiktive Person mit durchschnittlichem Wissen und Können;
kein hervorragender, gewiefter Fachmann
- **Wissen des Fachmanns:**
 - Gesamter Stand der Technik seines Fachbereichs
 - sein fachmännisches Können
 - techn. Allgemeinwissen
 - Stand der Technik der benachbarten Fachgebieten
 - Nicht vorveröffentlichter Stand der Technik gem. § 3 II PatG bleibt unberücksichtigt (≠ Neuheitsprüfung)
- **Fachmann = Team von Fachmännern**
- Nichtveröffentlichter Stand der Technik nach § 3 (2) PatG wird nicht berücksichtigt

13.11.2013

15

Problem – Solution – Approach

- **Problem:**
Bestimmen der Aufgabe, die der Erfindung gegenüber dem **nächstliegenden Stand der Technik** zugrunde liegt.
Fragestellung: Welches sind die Unterscheidungsmerkmale zum Stand der Technik und welche Aufgabe lösen sie?
- **Solution:**
Liegt die Erfindung, d.h. die anspruchsgemäße Lösung der Aufgabe nahe?
Fragestellung: Sind Lösungen für diese oder ähnliche (fachverwandte) Aufgaben aus dem Stand der Technik bekannt?
 - **nein:** Lösung ist erfinderisch (Aufgabenerfindung)
 - **ja:** Gehen diese Lösungen in die gleiche Richtung wie die Erfindung?
Hat der Fachmann eine Veranlassung verschiedene, bekannte Lösungen miteinander kombinieren (Mosaikbildung), um zur Lösung der Aufgabe zu gelangen (could-would-test)?
 - **ja:** Lösung liegt nahe und ist deshalb nicht erfinderisch
 - **nein:** Lösung liegt nicht nahe und ist deshalb erfinderisch

13.11.2013

16

Beweisanzeichen für eine erfinderische Tätigkeit:

- Erzielung einer *überraschenden (nicht vorherzusehenden) Wirkung*, insbesondere bei Erfindungen mit vorbekannten Einzelmerkmalen (Kombinationserfindungen).
- Erreichen erheblicher technischer *Vorteile*.
- Das *Überwinden von technischen Schwierigkeiten*, die langjährig bestanden haben.
- Das *Überwinden von fachmännischen Vorurteilen* (eingebildeten Hindernissen).
- Fortentwicklung eines seit längerer Zeit *vernachlässigten technischen Gebietes*.
- Neuerung auf einen technisch sehr *ausgereiften Gebiet*.
- Das Auffinden *einfacherer und billigerer Herstellungswege* für Massengüter.
- Die Auswahl der *besten Möglichkeiten* aus einer Vielzahl von Lösungsvorschlägen.
- *Abweichen vom üblichen Entwicklungsweg* (Abkehr von einer alten eingebürgerten Bauart) durch Einschlagen einer neuen Richtung.
- Das Befriedigen eines schon *lange bestehenden Bedürfnisse* nach bisher erfolglosen Versuchen (Die Lösung eines »brennenden« Problems).
- Die *Übertragung nicht allgemein bekannter technischer Entwicklungen* aus einem fernliegenden (ganz wesensverschiedene) Fachgebiet.

13.11.2013

17

Erfinderische Tätigkeit bei computerimplementierten Erfindungen

Die für den vorliegenden Fall relevante ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern lässt sich kurz und bündig in den folgenden Grundsätzen zusammenfassen (T 154/04 (Abl. 2008, S. 60-61):

- Artikel 52 (1) EPÜ nennt **vier** Erfordernisse, die eine patentfähige Erfindung erfüllen muss: Es muss eine **Erfindung** vorliegen, und wenn eine Erfindung vorliegt, muss sie die Erfordernisse der **Neuheit**, der **erfinderischen Tätigkeit** und der gewerblichen **Anwendbarkeit** erfüllen.
- Eine implizite Bedingung für eine "Erfindung" im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ ist ihr **technischer Charakter** (Erfordernis der "Technizität").
- Artikel 52 (2) EPÜ steht der Patentfähigkeit von Gegenständen oder Tätigkeiten mit technischem Charakter auch dann nicht entgegen, wenn sie sich auf in dieser Vorschrift angegebene Sachverhalte beziehen, da diese nur "**als solche**" ausgeschlossen sind (Art. 52 (3) EPÜ).
- Die **vier Erfordernisse** – Vorliegen einer Erfindung, Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit – sind im Wesentlichen **eigenständige und voneinander unabhängige Patentfähigkeitskriterien**, die zu konkurrierenden Beanstandungen Anlass geben können. So ist insbesondere Neuheit nicht etwa Voraussetzung für eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ, sondern ein eigenständiges Erfordernis der Patentfähigkeit.

13.11.2013

18

Erfinderische Tätigkeit bei CP Erfindungen

- E) Bei der Prüfung auf **Patentfähigkeit** einer Erfindung in Bezug auf einen Anspruch sind die **technischen Merkmale** der Erfindung, d. h. die Merkmale, die zum **technischen Charakter der Erfindung beitragen**, durch Auslegung des Anspruchs zu bestimmen.
- F) Es ist zulässig, dass ein Anspruch eine **Mischung aus technischen und "nichttechnischen" Merkmalen** aufweist, wobei die nichttechnischen Merkmale sogar den bestimmenden Teil des beanspruchten Gegenstands bilden können. **Neuheit und erfinderische Tätigkeit können jedoch nur auf technische Merkmale gestützt werden**, die somit im Anspruch deutlich definiert sein müssen. Nichttechnische Merkmale, die nicht mit dem technischen Gegenstand des Anspruchs zur Lösung einer technischen Aufgabe zusammenwirken, **d. h. nichttechnische Merkmale "als solche", leisten keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik und werden daher bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht berücksichtigt**.
- G) Für die Zwecke des Aufgabe- Lösungs-Ansatzes muss es sich bei der Aufgabe um eine **technische Aufgabe** handeln, die einem Fachmann des betreffenden technischen Gebiets am relevanten Prioritätstag zur Lösung angetragen werden könnte. Die technische Aufgabe kann unter **Verweis auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet** formuliert werden, die folglich nicht Teil des technischen Beitrags ist, den die Erfindung zum Stand der Technik leistet. Dies kann insbesondere durch die Definition einer zu erfüllenden Bedingung erreicht werden (auch wenn sich die Zielsetzung erst a posteriori in Kenntnis der Erfindung erschließt).

13.11.2013

19

Beispiel Schutzfähigkeit von computerimplementierten Erfindungen

Anspruch 1 (Hauptantrag)

"1. Verfahren zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen (U1, U2), das Folgendes umfasst:

den Empfang von Verkaufsdaten für dieses Produkt aus mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

die Bereitstellung einer Verkaufsstellen- Datenbank (205), die geografische Daten und kennzeichnende Daten von diesen ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) sowie von mindestens einer anderen Verkaufsstelle (U1, U2) enthält;

die Ermittlung der Entfernung zwischen der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) und jeder einzelnen der ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) anhand der geografischen Daten;

die Formulierung eines Gewichtungsfaktors für jede der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle, wobei der Gewichtungsfaktor eine Funktion der Entfernung und der kennzeichnenden Daten ist; und

die Schätzung des Absatzes in der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) anhand der Verkaufsdaten für die ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und der Gewichtungsfaktoren."

Anspruch 1 (Hilfsantrag)

"1. Verfahren zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen *mithilfe eines Datenverarbeitungssystems* (U1, U2), das Folgendes umfasst:

den Empfang von Verkaufsdaten für dieses Produkt aus mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

die Bereitstellung einer Verkaufsstellen- Datenbank (205), die geografische Daten und kennzeichnende Daten von diesen ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und mindestens einer anderen Verkaufsstelle (U1, U2) enthält;

den *Einsatz eines Prozessors* zur Ermittlung der Entfernung dsu zwischen dieser anderen Verkaufsstelle (U1, U2) und jeder einzelnen der ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 S5) anhand der geografischen Daten;

den *Einsatz des Prozessors* zur Formulierung eines Gewichtungsfaktors für jede einzelne der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle, wobei dieser Gewichtungsfaktor eine Funktion der Entfernung und der kennzeichnenden Daten ist; und

den *Einsatz des Prozessors* zur Schätzung des Absatzes in der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) anhand der Verkaufsdaten für die ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und der Gewichtungsfaktoren."

Beispiel Schutzfähigkeit von computerimplementierten Erfindungen

Hauptantrag: nicht technisch, keine Erfindung

Hilfsantrag: Erfindung ja, aber naheliegend:
„einzige technische Aspekt des beanspruchten Systems, nämlich die Verwendung eines Prozessors zur Implementierung des nichttechnischen Verfahrens und des entsprechenden Algorithmus, ist das naheliegende Resultat der Verwendung von Computersystemen für Marktanalysen wie beispielsweise in Dokument D1.“

13.11.2013

21

BGH v.26.10.2011: Wiedergabe topografischer Informationen

1. Der Gegenstand eines die Wiedergabe topografischer Informationen mittels eines technischen Geräts betreffenden Verfahrens ist nicht nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. c oder d EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zumindest ein *Teilaspekt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre ein technisches Problem bewältigt* (Rn.30).
2. *Bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit sind nur diejenigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen* (Rn.31).
3. Die Auswahl einer für die Navigation eines Fahrzeugs zweckmäßigen (hier: zentralperspektivischen) Darstellung positionsbezogener topografischer Informationen bleibt als nicht-technische Vorgabe für den technischen Fachmann bei der Prüfung eines Verfahrens zur Wiedergabe topografischer Informationen auf erfinderische Tätigkeit außer Betracht (Rn.39).

13.11.2013

22

BGH v. 24.02.2011 - Webseitenanzeige

- Ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems liegt vor, wenn Gerätekomponenten **modifiziert** oder grundsätzlich **abweichend adressiert** werden.
- Von einem zur Lösung eines technischen Problems eingesetzten technischen Mittel kann ferner dann gesprochen werden, wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten **außerhalb** der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage **Rücksicht** nimmt (BGHZ 185, 214 Rn. 27 - dynamische Dokumentengenerierung).
- Es (das Verfahren) erschöpft sich vielmehr darin, Informationen über das Benutzerverhalten zu **erfassen**, zu **speichern** und in bestimmter Weise **aufzubereiten**. ... Damit geht das Verfahren nicht über den Bereich der Datenverarbeitung als solche hinaus.
- Dass das Verfahren den **Dialog** zwischen Benutzer und Server **vorteilhaft** gestalten kann, liegt schon nicht auf technischem Gebiet.

13.11.2013

23

Gewerbliche Anwendbarkeit § 5 (1) PatG

*Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem **gewerblichen Gebiet** einschließlich der **Landwirtschaft** hergestellt oder benutzt werden kann.*

- Möglichkeit genügt, dass eine Erfindung in einem technischen Gewerbebetrieb hergestellt oder technisch angewendet werden kann (Offensichtlichkeitsprüfung - BGH in Bl. 85, 117). Es ist unschädlich, wenn die Erfindung daneben auch nicht gewerblich angewendet werden kann (Benzolsulfonylharnstoff - BGH in GRUR 77, 652).
- In der Regel unproblematisch!

13.11.2013

24

Fall 1

Ein Erfinder stellt während einer Ausstellung in Stuttgart dem Publikum seine Erfindung vor. Eine Patentanmeldung hat er zu diesem Zeitpunkt nicht eingereicht. Ein Monat nach der Ausstellung möchte er ein Patent anmelden.

1. Hat er ein Problem?
2. Wenn ja, kann er noch etwas tun, um seine Erfindung trotzdem zu schützen?

13.11.2013

25

Fall 2

Ein Universitätsprofessor versendet seine in einem Aufsatz dargestellten Erkenntnisse in Preprints (Vorkopien des zu veröffentlichten Manuskripts) an 39 seiner ihm bekannten wissenschaftlichen Kollegen an anderen Universitäten ohne eine ausdrückliche schriftliche Geheimhaltungsverpflichtung.

Sind seine Erkenntnisse noch neu i.S.d. § 3 PatG?

(GRUR 1993, 466 - Pre-print-Versendung Fotovoltaisches Halbleiterbauelement)

13.11.2013

26

Fall 3

Der P hat eine Orangensaftpresse entwickelt und ein Muster gebaut, das voll funktionsfähig ist. P verkauft sein einziges Muster an den S, weil er zwischenzeitlich eine Idee für eine Bananensaftpresse hat und ihm O-Saft nicht mehr schmeckt.

Wenige Tage später ruft der S bei P an und lobt die O-Saftpresse sehr. P möchte nun noch mehr Maschinen verkaufen und meldet schnell ein Patent an.

Ist seine Erfindung noch neu i.S.d. § 3 PatG?

Macht es einen Unterschied,

- a) ob S ein Saffhersteller, den P angeschrieben hat und ihm seine Maschine zum Verkauf angeboten hat oder
- b) ob S den P beauftragt hat, eine Neuentwicklung für ihn zu machen?

13.11.2013

27

Fall 4

Ein Erfinder E möchte seine Erfindung einem möglichen Hersteller D anbieten, bevor er eine Anmeldung beim DPMA einreicht. Er hofft, dass bei vorhandenem Interesse der D die Anmeldekosten übernimmt.

- a) Kann er dies tun, ohne dabei seine Erfindung zu veröffentlichen?
- b) Was kann er tun, um zu verhindern, dass der Dritte sich zu einem späteren Zeitpunkt auf ein eigenes Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG) beruft?
- c) Was kann er tun, wenn der Dritte vor ihm die Erfindung anmeldet?
- d) Was ist, wenn der D die Erfindung kurz nach der gemeinsamen Besprechung ins Internet stellt?

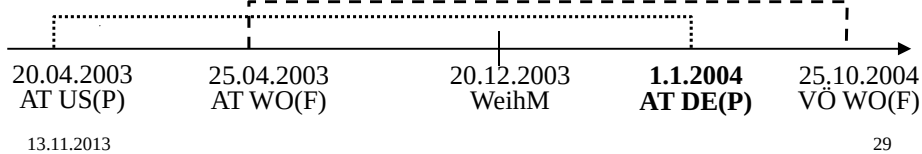
13.11.2013

28

Fall 5

Der Amerikaner P hat ein deutsches Patent für einen Eieröffner am 1.1.2004 angemeldet. Eine Recherche hat ergeben, dass es eine int. WO-Patentanmeldung mit einem identischen Eieröffner gibt, die von F am 25.04.2003 unter wirksamer Benennung von DE angemeldet wurde (das Deutsche Patentamt ist Benennungsstaat). Die Veröffentlichung der WO-Anmeldung erfolgte am 25.10.2004.

- Ist der Eieröffner von P neu?
- Was wäre, wenn in der WO-Anmeldung DE nicht benannt wäre?
- Was wäre, wenn der F die Erfindung auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart am 20.12.2003 vorgeführt hätte;
- bzw. auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg am 20.12.2003?
- Was wäre, wenn die Patentanmeldung von P die Priorität einer US-Voranmeldung mit Anmeldetag 20.04.2003 wirksam beanspruchen würde?



13.11.2013

29

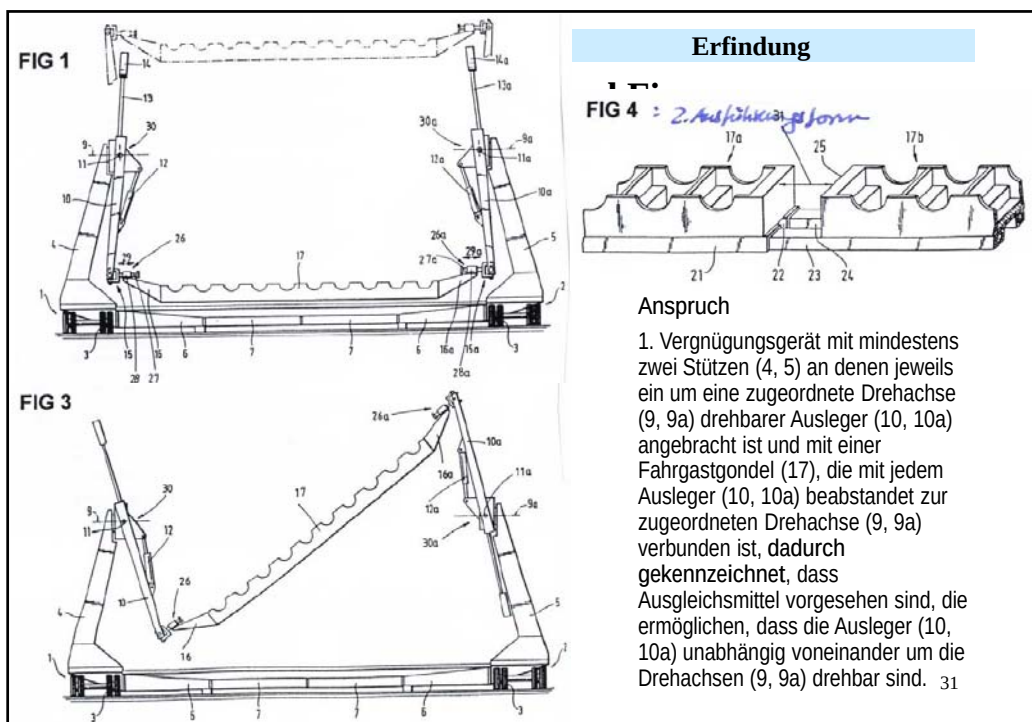
Fall 6

Vergnügungsgerät

- Ist das beanspruchte Vergnügungsgerät neu und/oder erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik in Form der DII?
- Falls nein, wie müsste der Anspruch 1 geändert werden, er neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht?

13.11.2013

30



Patentansprüche Vergnügungsgerät

1. Vergnügungsgerät mit mindestens zwei Stützen (4, 5) an denen jeweils ein um eine zugeordnete Drehachse (9, 9a) drehbarer Ausleger (10, 10a) angebracht ist und mit einer Fahrgastgondel (17), die mit jedem Ausleger (10, 10a) beabstandet zur zugeordneten Drehachse (9, 9a) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß Ausgleichsmittel vorgesehen sind, die ermöglichen, daß die Ausleger (10, 10a) unabhängig voneinander um die Drehachsen (9, 9a) drehbar sind.
2. Vergnügungsgerät nach Anspruch 1, bei dem ein separater Motor für jeden Ausleger (10, 10a) vorgesehen ist.
3. Vergnügungsgerät nach Anspruch 1 oder 2, bei dem zumindest ein Ausleger (10, 10a) um eine rechtwinklig zu der zugeordneten Drehachse (9, 9a) stehende Schwenkachse (11, 11a) schwenkbar ist.
4. Vergnügungsgerät nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem mindestens ein Schiebelager (26, 26a) vorgesehen ist.
5. Vergnügungsgerät nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Ausgleichsmittel an zumindest einem Ende (16, 16a) der Fahrgastgondel (17) vorgesehen sind.
6. Vergnügungsgerät nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Fahrgastgondel (17) teleskopierbar ist.
7. Vergnügungsgerät nach Anspruch 6, bei dem die Fahrgastgondel (17) Abschnitte (17a, 17b) umfasst, die aufeinanderzu und voneinanderweg verschiebbar sind.
8. Vergnügungsgerät nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Fahrgastgondel (17) drehbar an den Auslegern (10, 10a) gelagert ist.

13.11.2013

32

DOKUMENT DII (Stand der Technik)

Die in der Figur dargestellte Vorrichtung weist zwei Stützsäulen 1, 2 auf. Zwei Tragarme 3, 4 sind mittels Wellen 5, 6 drehbar an den Stützsäulen angebracht. An einem Ende jedes Tragarms 3, 4 ist ein Gegengewicht 7, 8 vorgesehen. Das andere Ende jedes Tragarms 3, 4 ist über ein Kardangeln 9, 10 jeweils mit einem Ende einer Gondel 11 verbunden.

Die Gondel 11 besteht aus zwei Teilen 12, 13, die durch einen Gleitmechanismus 14 miteinander verbunden sind. Dadurch können die beiden Gondelteile aufeinanderzu- und voneinander weg gleiten.

Die Wellen 5, 6 der Tragarme 3, 4 werden unabhängig voneinander durch Elektromotoren 15, 16 angetrieben.

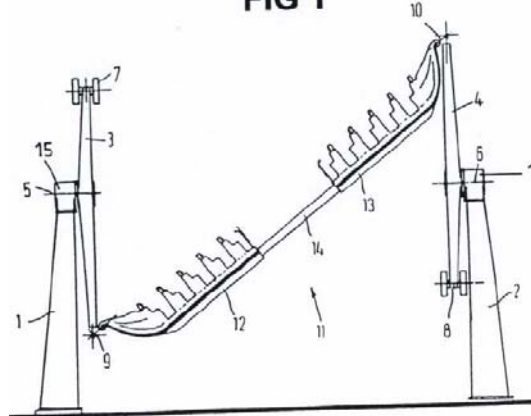
Wenn die beiden Motoren 15, 16 in synchronisierter Weise betrieben werden, können die beiden Tragarme 3, 4 phasengleich rotieren, das heißt, die zwischen den Tragarmen 3, 4 aufgehängte Gondel 11 schwingt oder rotiert dann in horizontaler Lage.

Wenn die beiden Motoren 15, 16 jedoch in nicht synchronisierter Weise betrieben werden, sind die Tragarme 3, 4 nicht mehr im Gleichlauf. Der Gleitmechanismus 14 stellt in diesem Fall sicher, daß die Abstandsänderungen, die während des Betriebs zwischen den beiden Kardangeln 9, 10 auftreten, ausgeglichen werden. In Abhängigkeit von der Steuerung der beiden Motoren 15, 16 kann die Gondel 11 dann spektakuläre Bewegungen in einem zylindrischen, dreidimensionalen Raum ausführen.

Es ist auch möglich, den Gleitmechanismus 14 an einem oder beiden Gondelenden vorzusehen, so daß der Abstandsausgleich nicht zwischen den beiden Gondelteilen 12, 13 sondern zwischen dem oder den Armen 3, 4 und der Gondel 11 erfolgt.

Eine spezielle Situation, bei der sich die Winkellagen der Tragarme 3 und 4 um 180° unterscheiden, ist in der Figur dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt ist die Gondel 11 gegenüber der Horizontalen geneigt.

FIG 1





IVR - Universität Stuttgart
Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht
www.ivr.uni-stuttgart.de

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design



Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 4: Von der Erfindung zur Patentanmeldung: Entwerfen einer Patentanmeldung und Formulieren von Patentansprüchen

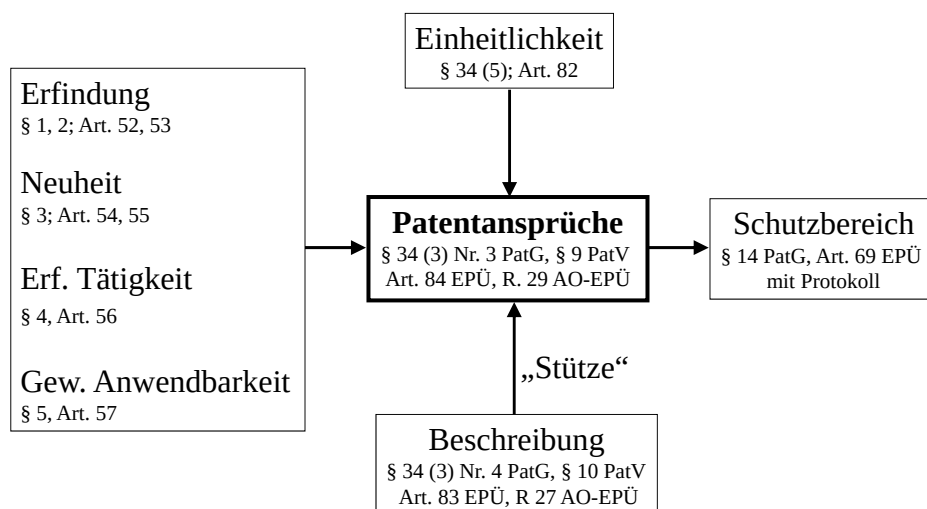
Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling, Patentanwalt
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

13.11.2013

VL 6

1

Anforderungen an die Patentansprüche



13.11.2013

VL 6

2

Vorgehensweise

1. Recherche zum Stand der Technik:
 - Fachliteratur
 - Patentliteratur
 - HdW Stuttgart, Infostelle Patente
 - Internet DPMA: <http://depatisnet.dpma.de>
 - Internet EPA: <http://ep.espacenet.com>

2. Vorabeeschätzung der Erfindung:

Ist die Erfindung neu gegenüber dem Stand der Technik?
 Worin liegt der Überschuss, kann er eine erfinderische Tätigkeit begründen?

3. Formulieren von Patentansprüchen!

13.11.2013

VL 6

3

Formulieren von unabhängigen Patentansprüchen I

- A. **Analyse der Erfindung:**
 Für jedes Dokument/jeden Stand der Technik einzeln:
 - B. Wie arbeitet der Stand der Technik?
 - C. Nachteile des Standes der Technik?
 - D. Welches Problem (**Aufgabe**) löst die Erfindung gegenüber diesem SdT?
 - E. Welche Merkmale sind für die Lösung notwendig? → **Merkmalsanalyse**
 - F. Kontrolle: Was ist das objektive Leistungsergebnis (**Wirkung, Funktion**) der Lösung gegenüber dem Stand der Technik? Dies muss C, D entsprechen.
- G. Welcher Stand der Technik kommt der Erfindung am nächsten?
(Ausgangsdokument)
- H. Welche Merkmale haben das Ausgangsdokument und die Lösung gemeinsam?
 Diese Merkmale ergeben den **Oberbegriff** (§9 PatV).
- I. Welche Merkmale der Lösung sind im Zusammenhang mit dem Ausgangsdokument **neu**? Diese Merkmale ergeben den **Kennzeichenteil** (§9 PatV).

→ H. + I. ergeben den ersten Entwurf des unabhängigen Patentanspruchs

13.11.2013

VL 6

4

Formulieren von unabhängigen Patentansprüchen II

Check 1: Kann die Lösung einfacher formuliert werden?

Unwesentliche Merkmale streichen!

Check 2: Sind Alternativen zu den einzelnen Merkmalen möglich, die dieselbe Wirkung (Funktion) erreichen? Gibt die Erfindung dem Fachmann Hinweise, wie er den Wortlauf der Patentansprüche umgehen kann?

Umgehungsmöglichkeiten durch allgemeinere Formulierungen ausschließen!

Check 3: Welche **Argumente** sprechen dafür, dass die Merkmale des Kennzeichens in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs nicht nahegelegt sind, z.B. durch andere Dokumente?

Check 4: Enthält die Erfindung mehr als nur **eine Lösung**? Oder löst sie mehr als nur eine Aufgabe? Ist eine weitere Anmeldung erforderlich?

→ Ggf. Überarbeitung/Neuformulierung des Anspruchs 1:

→ H.+I. ergeben dann den richtigen Patentanspruch

13.11.2013

VL 6

5

Formulieren von abhängigen Patentansprüchen

Abhängige Ansprüche enthalten:

- **Vorteilhafte Weiterbildung** (Optionen) durch zusätzliche Merkmale
- **Konkretisierung** vorteilhafter Ausführungsformen
- **Alternativen** von Konkretisierungen
- Bzw. alles was bei **Neuformulierungsversuchen** gestrichen wurde, kann sich als Gegenstand von Unteransprüchen eignen

13.11.2013

VL 6

6

Aufbau der Patentanmeldung I

1. Technisches Gebiet - Worum es geht

- "Titel:...,
→ wie im Oberbegriff
- "Die Erfindung betrifft ..."
→ es folgt der **Oberbegriff** des Patentanspruches, die sogenannte Gattung

Überlegungen, auf denen die Ansprüche basieren, können in die Beschreibung aufgenommen werden!

2. Würdigung des Standes der Technik - Was ist schon bekannt

- "Eine derartige ... (Titel) ist ... **bekannt**", mit Fundstelle.
- "Dabei ergehen sich folgende **Nachteile** ..."
→ Diskussion der **Nachteile** des am nächsten kommenden Standes der Technik, und zwar so, dass diese Nachteile praktisch zur Aufgabe hinführen.
- "Es ist ferner aus ... **bekannt**, ..."
→ Diskussion weiteren Standes der Technik, sofern dieser nicht auf die Lösung hinweist - zur Verdeutlichung, dass aus diesem weiteren Stand der Technik die Überwindung der eingangs geschilderten Nachteile nicht nahegelegt wird.

13.11.2013

VL 6

7

Aufbau der Patentanmeldung II

3. Aufgabe, die mit der Erfindung gelöst werden soll

*"Demgemäß ist es **Aufgabe** der Erfindung, ein(e) ... der eingangs genannten Art derart weiterzubilden, dass ..."*

→ die Aufgabe muss so entwickelt werden, dass sie mit den Mitteln des Kennzeichens des Patentanspruches 1 gelöst wird. Die Aufgabenstellung darf nicht die Lösung enthalten.

4. Lösung der gestellten Aufgabe = Erfindung

*"Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch **gelöst**, dass ..."*

→ Wiederholung des Kennzeichens des Patentanspruches 1.

5. Vorteile und Wirkungsweise

→ Analyse der Erfindung ! Überraschende Ergebnisse !
Kombinationswirkungen der Merkmale erläutern.

6. Ggfs Ausführungen zum **nicht Naheliegen** der Erfindung

"Die Erfindung wird auch nicht dadurch nahegelegt, dass ... , da ...,"

→ Diskussion weiteren Standes der Technik, der durch Kombination mit dem eingangs genannten Stand der Technik die Erfindung ergeben könnte.

13.11.2013

VL 6

8

Aufbau der Patentanmeldung III

7. **Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen** der Erfindung und Konkretisierung (→ *abhängige Unteransprüche*)
- *"Eine besonders **vorteilhafte Weiterbildung** der Erfindung sieht vor, dass ..."*
 → in dieser Art werden die **wichtigsten** Unteransprüche abgehandelt, wobei sich jeweils an den Absatz, der das Kennzeichen des betreffenden Unteranspruches zitiert, eine Schilderung der Vorteile, die speziell durch diese Maßnahmen erzielt werden sollen, anschließt.
 - *"Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen definiert."*

13.11.2013

VL 6

9

Aufbau der Patentanmeldung IV

8. Erläuterung von **konkreten Ausführungsbeispielen** anhand der Figuren
- *"Ein **Ausführungsbeispiel** wird im folgenden unter Hinweis auf die beigegeführten **Zeichnungen** näher beschrieben. Es zeigen: Figur 1 ...; Figur 2 ...; usw....,"*
 → Hier muss die vorhandene **Information voll ausgeschöpft** werden. Das ist das **Reservoir der "Offenbarung"** der Erfindung, auch bei späteren Anspruchsänderungen (siehe § 38 PatG u. A 123 EPU). Die Erfindung muss darin so deutlich beschrieben werden, **dass ein Fachmann sie danach ausführen kann** (§ 34(4) PatG u. A 83 EPÜ)

9. Patentansprüche

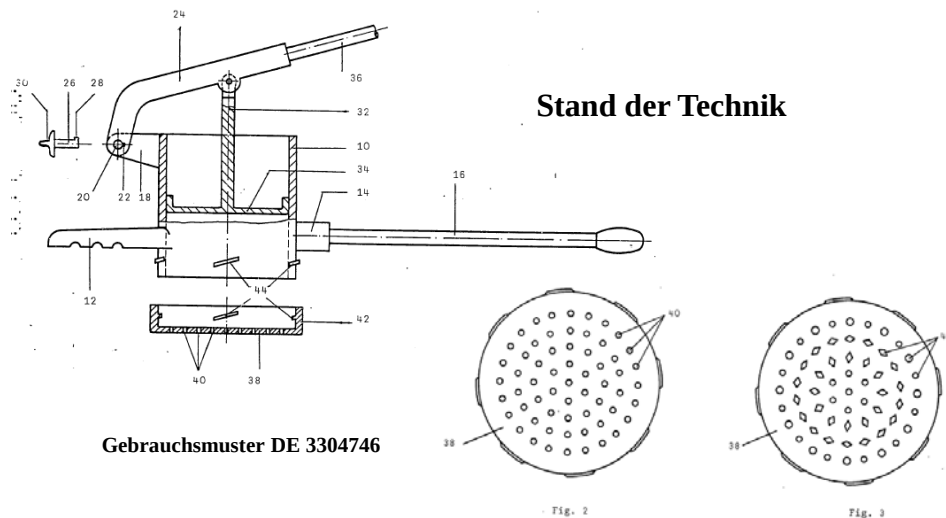
10. Zusammenfassung, evtl. Bezugszeichenliste

13.11.2013

VL 6

10

Beispiel 1: Spätzlemaschine



13.11.2013

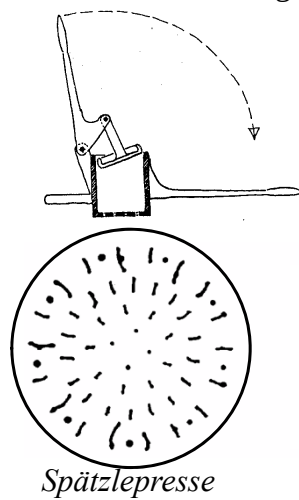
Spätzlemaschine

Erfindung:

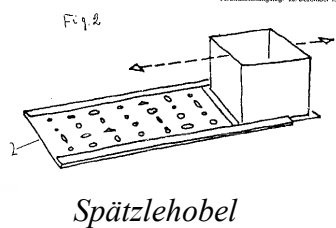
Löcher zur Herstellung von „handgeschabten“ Spätzle.

Von der Erfindung sollen **drei**
Ausführungsformen abgedeckt sein:

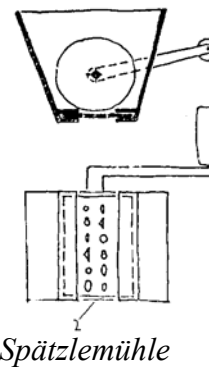
Patent DE 33 047 46 C2



13.11.2013



VL 6



12

Spätzlemaschine: Vorgehensweise Anspruch 1

- A. **Analyse der Erfindung:**
- B. Wie arbeitet der Stand der Technik?
- C. Nachteile des Standes der Technik?
- D. Welches Problem (**Aufgabe**) löst die Erfindung gegenüber diesem SdT?
- E. Welche Merkmale sind für die Lösung notwendig? **Merkmalsanalyse:**

- E. Was ist das objektive Leistungsergebnis (**Wirkung, Funktion**) der Lösung gegenüber dem Stand der Technik? Dies muss C, D entsprechen.

13.11.2013

VL 6

13

Spätzlemaschine: Vorgehensweise Anspruch 1

- G. Welcher Stand der Technik kommt der Erfindung am nächsten?
(**Ausgangsdokument**)
- H. Welche Merkmale haben das Ausgangsdokument und die Lösung gemeinsam? Diese Merkmale ergeben den **Oberbegriff** (§9 PatV).

- I. Welche Merkmale der Lösung sind im Zusammenhang mit dem Ausgangsdokument **neu**? Diese Merkmale ergeben das **Kennzeichen** (§9 PatV).

13.11.2013

VL 6

14

Anspruch 1 der Spätzlemaschine

Oberbegriff

Kennzeichenteil

dadurch gekennzeichnet, dass

13.11.2013

VL 6

15

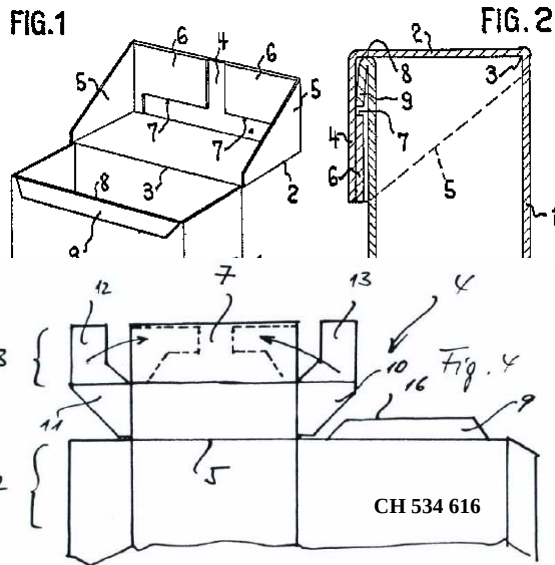
Abhängige Ansprüche

13.11.2013

VL 6

16

Beispiel 2: Faltschachtel mit geschlossenem Deckel



Stand der Technik ist
eine „normale“
Zigarettschachtel

17

Analyse der Erfindung: Faltschachtel I

- A. Analyse der Erfindung: Für jedes Dokument/jeden Stand der Technik einzeln:
- B. Wie arbeitet der Stand der Technik?
- C. Nachteile des Standes der Technik?
- D. Welches Problem (**Aufgabe**) löst die Erfindung gegenüber diesem SdT?

Analyse der Erfindung: Faltschachtel II

- E. Welche Merkmale sind für die Lösung notwendig?
→ **Merkmalsanalyse**
- F. Was ist das objektive Leistungsergebnis (**Wirkung, Funktion**) der Lösung gegenüber dem Stand der Technik? Dies muss C, D entsprechen.

13.11.2013

VL 6

19

Analyse der Erfindung: Faltschachtel III

- G. Welcher Stand der Technik kommt der Erfindung am nächsten?
- H. Welche Merkmale haben das Ausgangsdokument und die Lösung gemeinsam? Diese Merkmale ergeben den **Oberbegriff** (§9 PatV).
- I. Welche Merkmale der Lösung sind im Zusammenhang mit dem Ausgangsdokument **neu**? Diese Merkmale ergeben das **Kennzeichen** (§9 PatV)

13.11.2013

VL 6

20

Faltschachtel - Anspruch 1 kann lauten:

1. Faltschachtel,

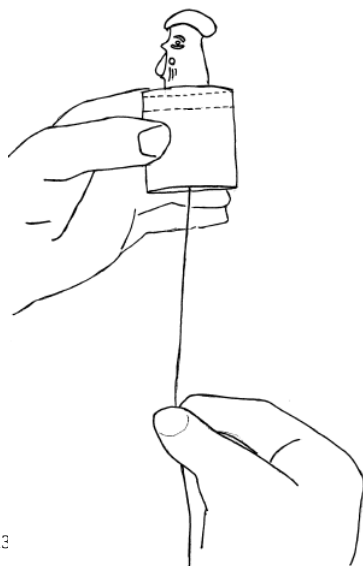
dadurch gekennzeichnet,

13.11.2013

VL 6

21

Beispiel 3: Hühnergegacker



Erfindung:

Durch Ziehen an der Schnurr kann ein Hühnergegacker ähnlicher Ton erzeugt werden.

Stand der Technik:

Lebendes Huhn!?

13

VL 6

22

Beispiel für Anspruch 1

13.11.2013

VL 6

23

Arbeitsblatt Formulierung von Patentansprüchen I

- A. **Analyse der Erfindung:** Für jedes Dokument/jeden Stand der Technik einzeln:
- B. Wie arbeitet der Stand der Technik?
- C. Nachteile des Standes der Technik?
- D. Welches Problem (**Aufgabe**) löst die Erfindung gegenüber diesem SdT?
- E. Welche Merkmale sind für die Lösung notwendig? → **Merkmalsanalyse.**

13.11.2013

VL 6

24

Arbeitsblatt Formulierung von Patentansprüchen II

- F. Was ist das objektive Leistungsergebnis (**Wirkung, Funktion**) der Lösung gegenüber dem Stand der Technik? Dies muss C, D entsprechen.
- G. Welcher Stand der Technik kommt der Erfindung am nächsten? (**Ausgangsdokument**)
- H. Welche Merkmale haben das Ausgangsdokument und die Lösung gemeinsam? Diese Merkmale ergeben den **Oberbegriff** (§9 PatV).
- I. Welche Merkmale der Lösung sind im Zusammenhang mit dem Ausgangsdokument **neu**? Diese Merkmale ergeben das **Kennzeichen** (§9 PatV).

13.11.2013

VL 6

25



IVR - Universität Stuttgart
Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht
www.ivr.uni-stuttgart.de

DREISS PATENTANWÄLTE
Patente · Marken · Design



Deutsches und europäisches Patentrecht (Gewerblicher Rechtsschutz I)

Kapitel 7: Anmeldeberechtigung und Patentanmeldeverfahren vor dem DPMA

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling, Patentanwalt
Tel: 0711-248938-0 · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

13.11.2013

1

Recht auf das Patent

§ 6 PatG

Das **Recht auf das Patent hat der Erfinder** oder sein Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu.

Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem zu, der die Erfindung **zuerst** beim Patentamt angemeldet hat.

§ 7 PatG

Damit die sachliche Prüfung der Patentanmeldung durch die Feststellung des Erfinders nicht verzögert wird, gilt im Verfahren vor dem Patentamt der **Anmelder als berechtigt**, die Erteilung des Patents zu verlangen. ...

§ 8 PatG

Der **Berechtigte**, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist ... kann vom Patentsucher verlangen, **dass ihm der Anspruch auf Erteilung des Patents abgetreten wird.** ...

13.11.2013

VL 7

2

Materielle und Formelle Anmeldeberechtigung

Materielle Berechtigung:

- Grundsatz: Das Recht auf das Patent hat der **Erfinder** (natürliche Person) oder sein Rechtsnachfolger (nat. oder jur. Person: Firma, GmbH...) (§ 6 PatG)
- Aber: **Anmelderfiktion**, d.h. der Anmelder **gilt** als Berechtigter (§ 7 PatG), d.h. Anmelder kann unterschiedlich zu Erfinder sein!
≠ USA, wo der Anm. immer auch der Erfinder sein muss
- Das Patent steht dem zu, der **zuerst angemeldet** hat (*first-to-file*), unabhängig davon wer tatsächlich der erste Erfinder war (aber: ggf. Vorbenutzungsrecht § 12 PatG)
≠ USA, wo es auf den Erfindungstag (zu dessen Feststellung: Interference Verfahren) und nicht auf den Anmeldetag ankommt: *first-to-invent* – aber **Umstellung 2013 auf first-to-file**
- Wenn der Anmelder nicht berechtigt ist, kann der Berechtigte die Herausgabe (**Vindikation**) der Anmeldung bzw. des Patent verlangen (§ 8 PatG)

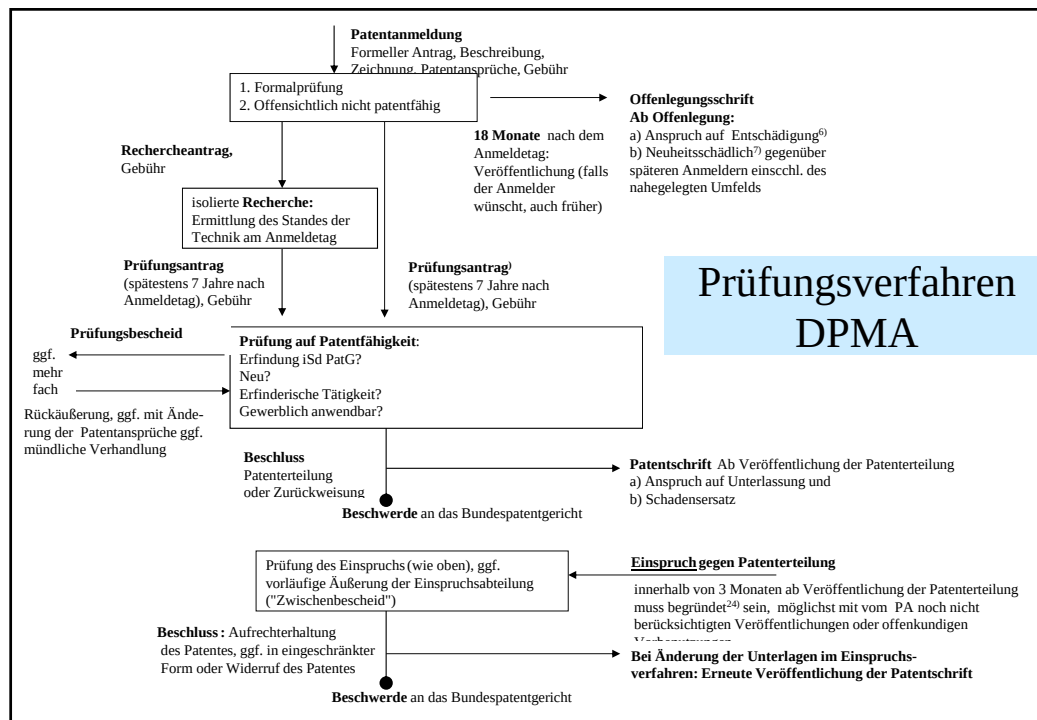
Formelle Berechtigung:

- Prozessfähigkeit (§ 32 ZPO) – Fähigkeit, Verfahrenshandlungen vornehmen zu können (≠ Geschäftsunfähigkeit, Kinder unter 7 Jahren, Betreute Personen etc.)
- Ausländer benötigen einen Vertreter (PA o. RA) (§ 25 PatG)
- Mehrere Anmelder gelten als Gemeinschaft und stellen einen einheitlichen Antrag

13.11.2013

VL 7

3



VI.7VL 7

Prüfungsantrag - § 44 PatG Erster „negativer“ Prüfbescheid (DE 3610016 C2)

Deutsches Patent- und Markenamt

Die Prüfung der Patentanmeldung hat zu nachfolgendem Ergebnis geführt. Zur Äußerung wird eine Frist von **vier Monaten** gewährt, die mit Zustellung beginnt.

In der Beschreibungseinleitung ist als Stand der Technik genannt:

1. Ein Stufenbohrer mit fester Länge. Dieser Zusammenhang dürfte durch die US 4,531,867 belegt sein.
2. Bohrwerkzeuge mit sog. Senkeisen, d.h. die Schneiden der zweiten Bohrstufe sind auf einem am Werkzeugschaft durch Klemmen befestigten Körper angeordnet.

Als **Aufgabenstellung** soll dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegen:

1. eine sichere Spanabfuhr bei kurzer Baulänge,
2. eine einfache Verstellbarkeit des Abstandes der Schneiden.

Aufgrund des gezeigten Standes der Technik sind diese Aufgabenteile unter sich nicht **einheitlich**, d.h. sie zielen in unterschiedliche Richtungen.

Der Inhalt des Anspruchs 1 ist auf den unter 1. genannten aufgabenmäßigen Zusammenhang gerichtet. Hierzu ist beispielsweise auf die **DE-OS 31 25 480** zu verweisen, wo der die zweiten Schneiden tragende Körper **Aussparungen 14** aufweist, die mit den Spannuten der ersten Schneiden fluchtend angeordnet sind. Der Anspruch 1 lässt sich somit vollständig auf diese Druckschrift lesen und ist somit **mangels Neuheit** seines Inhalts nicht zuzulassen.

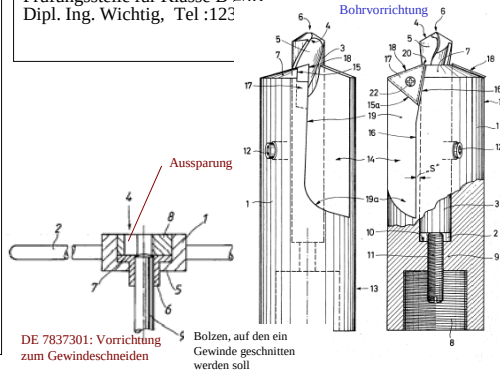
Auch ein präzisierte Anspruch 1 könnte keine Aussicht auf einen Erfolg haben, weil auch nach außen geschlossene Aussparungen für den Durchgang von Spänen bei spanabhebenden Werkzeugen bekannt sind, vgl. z.B. **DE 78 37 301 (s. Bz. 8 Gewindeschneideisen mit Aussparung)**; und die Übertragung als **ohne erfinderische Tätigkeit** möglich zu werten ist.

Die Unteransprüche 2 bis 6 beinhalten Selbstverständlichkeiten ...

Bei dieser Sachlage ist eine Patenterteilung nicht möglich.

Prüfungsstelle für Klasse B 23B
Dipl. Ing. Wichtigt, Tel.: 123

DE 3125480:
Bohrvorrichtung



Einheitlichkeit der Anmeldung

- § 34 (5): Die Anmeldung darf nur **eine einzige Erfindung** enthalten oder eine **Gruppe von Erfindungen**, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.
- Falls die Anmeldung nicht einheitlich ist:
Ausscheidung auf Aufforderung der Prüfungsstelle:
„Zwangsteilung“.

PATENT SPECIFICATION (11) **1 426 698**

(21) Application No. 17808/74 (22) Filed 23 April 1974
 (40) Complete Specification published 3 March 1976
 (51) INT. CL. G01L 5/46
 (52) Index at acceptance
 GIX 14

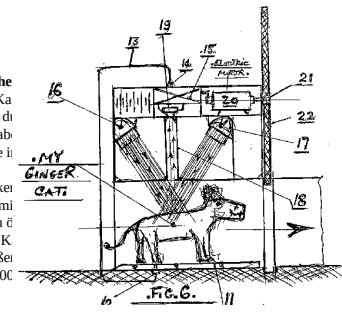
(19) 

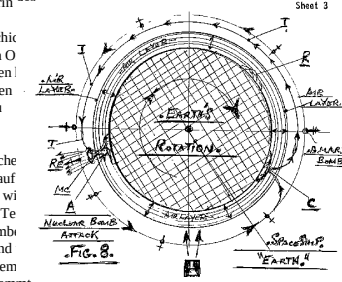
Einheitlichkeit

1. Eine Vorrichtung zur Detektion einer elektromagnetischen Strahlungsmenge, umfassend eine Röhre, mit einem Ende offen und dem anderen Ende geschlossen durch einen parabolischen Reflektor, so dass durch das offene Ende der Röhre hereinkommende Strahlung auf einen Punkt des Reflektors gerichtet wird, aber die konvexe Oberfläche von einer parabolischen, konfokalen, konvexen Spiegel Fläche auf einen Körper in der Röhre trifft, welches die ursprünglich parallelen, die Röhre hereinkommenden, Ströme von Strahlungsenergie veranlasst weitergeführt zu werden, in einer enger gruppierten Weise als parallele Strahlen, welche dann durch eine konvexe Linse geleitet werden, welche diese fokussiert auf eine bewegbar angebrachte Platte, eine entweder schwarze oder spiegelnde Fläche habend, und falls diese Platte eine schwarze Oberfläche hat, der "Druck" ausgeübt von den Photonen der Strahlungsenergie die Platte gegen eine Kompressionsfeder drückend, die Kraft von welcher fein angepasst werden kann, oder falls die Platte eine spiegelnde Fläche hat, der Zug ausgeübt von den Photonen der Strahlungsenergie, die Platte gegen den Effekt einer Zugfeder ziehend, die Kraft von welcher auch fein angepasst werden kann, die Bewegung der Platten, entweder durch "Photonen-Druck" oder "Photonen-Zug", ausgelegt zum Verbinden zweier Kontakte, Teil eines elektrischen Regelkreises für eine Regelooperation formend, in Reaktion auf einen Wert von der Stärke der Strahlungsenergie die offene Seite der Röhre hereinkommend.

2. Eine farblich selektive Katzenklappenregelinne vorgesehen um automatisch den Durchgang einer Katze von einer Fellfärbung, zum Beispiel rötlich-braun, die ein Zugangsloch in einer Küchentüre zu erlauben, ab eine Katze mit schwarzem Fell auszuschließen, wie in Anspruch 1 beansprucht, wird verwendet um zu differenzieren, zwischen dem von der auf den Rücken Katze gerichteten Beleuchtung reflektierten Licht, mit ausreichender Genauigkeit um die Katzenklappe zu öffnen in Gegenwart einer Katze einer Färbung, aber eine Katze mit schwarzem Fell auf ihrem Rücken auszuschließen.

3. Ein automatischer Vergeltungssatellit, eine 1000 Megatonnen "CND" Bombe umfassend, Teil eines automatisch antwortenden nuklearen Abschreckungssystems, oder ARNDS System, worin ein Satellit, welcher entweder in Hochgeschwindigkeitsumlauf außerhalb der Luftschicht der Erde platziert werden kann, oder in stationärem Orbit ungefähr 23000 Meilen draußen, Radarsuchantennen, passend um Signale einer Mehrzahl von ballistischen Interkontinentalraketen an eine Computereinheit zu übertragen, wobei der Staat oder die Region der Erdoberfläche von welcher die Raketen abgefeuert wurden berechnet werden kann, und der automatische Vergeltungssatellit eine Strahlungsdetektoreinheit aufgebracht hat wie in Anspruch 1, welche aktiviert wird falls ein nuklearer Raketenangriff auf irgendeinem Teil der Erde ausgeführt wurde und mit der "CND" Bombe dann durch die Luftschicht der Erde geführt werdend auf den Teil der Erdoberfläche zu fallen von welchem Computer bestimmt dass die nukleare Attacke gestammt hat.





Sheet 3

11

Teilung der Patentanmeldung

- § 39: Freiwillige Teilung der Anmeldung jederzeit (bis Erteilungsbeschluss) möglich: Insbesondere wenn mehrere Erfindungen in der Anmeldung enthalten sind

Änderungen und Offenbarung

- § 38 PatG Art. 123 EPÜ: Änderungen im Prüfungsverfahren sind möglich, dürfen aber den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern!
- Gegenstand der Anmeldung: Für den Fachmann aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen entnehmbar, also: Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnung!
- **Neue** oder **zusätzliche** Merkmale /Ergänzungen dürfen **nicht** mit aufgenommen werden (*unzulässigen Erweiterung*). Änderungen dürfen nur im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung erfolgen!

13.11.2013

VL 7

13

Laufdauer und Zusatzanmeldung § 16

- (1) Das Patent dauert **zwanzig Jahre**, die mit dem Tag beginnen, der auf die Anmeldung der Erfindung folgt.

Bezweckt eine Erfindung **die Verbesserung oder weitere Ausbildung einer anderen, dem Anmelder durch ein Patent geschützten Erfindung**, so kann er bis zum Ablauf von **achtzehn Monaten** nach dem Tag der Einreichung der Anmeldung oder, sofern für die Anmeldung ein früherer Zeitpunkt als maßgebend in Anspruch genommen wird, nach diesem Zeitpunkt die Erteilung eines **Zusatzpatents** beantragen, das mit dem Patent für die ältere Erfindung endet.

Wird in der Praxis relativ selten angewandt!

13.11.2013

VL 7

14

Schutzdauer und Verlängerung

- § 16 (1): maximal **20 Jahre**
- § 17: Aufrechterhaltungsgebühren, ab dem 3. Jahr zu zahlen:

– 3 u. 4: 70 €	– 11: 470 €
– 5: 90 €	– 12: 620 €
– 6: 130 €	– 13: 760 €
– 7: 180 €	– 14: 910 €
– 8: 240 €	– 15: 1060 €
– 9: 290 €	– 16: 1230 €
– 10: 350 €	– 17: 1410 €
	– 18: 1590 €
	– 19: 1760 €
	– 20: 1940 €

Achtung:

- Halber Gebührensatz bei Erklärung einer **Lizenzbereitschaft** § 23 PatG.
- Für **Zusatzpatente** sind keine Jahresgebühren zu entrichten § 16 u.17 (2) PatG

13.11.2013

VL 7

15

Fall 1

Die Freunde A, B, und C sitzen gemütlich zusammen beim Stammtisch. In der kreativen Runde kommt ihnen eine Idee für einen neuen Bierflaschenverschluss. Zusammen machen Sie auf einem Bierdeckel, der gerade zur Hand ist, eine Skizze vom Funktionsprinzip. A schreibt noch seinen Namen und seine Handynummer auf den Bierdeckel. Da sie unbedingt ein Patent haben möchten, schreibt A auch noch das Wort Patent mit drauf. Auf dem Nachhauseweg kommt A am Patentamt vorbei und wirft den Bierdeckel in den Nachbriefkasten des Patentamts. Was passiert nun?

13.11.2013

VL 7

16

Fall 2

A hat vor 10 Monaten eine Patentanmeldung beim DPMA eingereicht und hat auch gleich Prüfungsantrag gestellt. Der Prüfer möchte das Patent nicht erteilen, da er auf Neuheitsschädlichen Stand der Technik gestoßen ist.

A hat zwischenzeitlich das Produkt weiter entwickelt und möchte auch noch für die weiteren Merkmale Schutz haben. Deshalb reicht er mit der Beantwortung des Prüfbescheids eine zusätzliche Figur 3 ein und fügt noch 2 weitere Ansprüche an, die auf die neuen Merkmale gerichtet sind.

Geht das? Wenn nein, was kann A tun!

13.11.2013

VL 7

17

Fall 3

A hat eine Patentanmeldung eingereicht und möchte nun von Ihnen wissen, welche Vor- und/oder Nachteile mit der Stellung des Rechercheantrags bzw. der Prüfungsantrags verbunden sind. A hat bisher weder Rechercheantrag noch Prüfungsantrag gestellt und fragt sich, ob er überhaupt einen solchen Antrag, der ja mit Kosten verbunden ist, stellen muss.

Was sagen Sie A?

13.11.2013

VL 7

18