

Die Auslegung und Formulierung von Patentansprüchen

Baldus

2021

ISBN 978-3-406-77169-9

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei

beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein

umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Baldus
Die Auslegung und Formulierung von Patentansprüchen


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Auslegung und Formulierung von Patentansprüchen

Leitfaden für die Praxis mit zahlreichen Beispielen

von

Dr. Oliver Baldus, LL. M.

Dipl. Phys./Dipl.-Kfm.
Patentanwalt/European Patent Attorney

2021

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG



beck-shop.de

DIE FACHBUCHHANDLUNG

www.beck.de
www.helbing.ch

ISBN 978 3 406 77169 9 (Beck)
ISBN 978 3 7190 4498 5 (Helbing)

© 2021 Verlag C. H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München

Satz, Druck, Bindung und Umschlagsatz: Druckerei C. H. Beck
(Adresse wie Verlag)



Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Vorwort

Die korrekte Auslegung und Formulierung von Patentansprüchen ist eine wesentliche Grundvoraussetzung sowohl für das Durchführen des Erteilungsverfahrens vor dem Patentamt als auch bei der Beurteilung einer späteren Verletzung des erteilten Patents im Zivilprozess. Nur wenn klar ist, welcher Gegenstand durch das Patent geschützt werden soll, kann ermittelt werden, ob dieser bereits aus dem Stand der Technik bekannt ist oder durch diesen nahe gelegt ist. Gleiches gilt auch im Fall der Patentverletzung. Bei dieser wird mittels der Auslegung bestimmt, ob der mutmaßliche Verletzungsgegenstand innerhalb des Schutzbereiches des erteilten Patentes liegt. Deshalb ist es bereits bei der Ausarbeitung von Patentanmeldungen von größter Wichtigkeit, sich über die spätere Auslegung der selbst aufgestellten Patentansprüche und der Bedeutung der Beschreibung für diese Auslegung im Klaren zu sein.

Aber nicht nur im Erteilungsverfahren, sondern auch im Beschwerdeverfahren gewinnt die Auslegung der Patentansprüche im Moment an Bedeutung. Vor den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes bedürfen substantielle Änderungen der Anträge nunmehr rechtfertigender Gründe. Eine Zulassung dieser Änderungen steht im Ermessen der Beschwerdekammer. Dies führt dazu, dass Patentansprüche im Beschwerdeverfahren nicht mehr beliebig substantiell geändert werden können. Insofern ist es auch an dieser Stelle geschickt, statt mit substantiellen Änderungen besser mit stichhaltigen Argumenten zu arbeiten, wie die im Erteilungsverfahren aufgestellten Patentansprüche auszulegen sind. Aber auch für die Beurteilung, ob eine unzulässige Erweiterung der ursprünglichen Patentansprüche oder eine wirksame Inanspruchnahme einer Priorität vorliegt, ist es erforderlich, sich über die gebotene Auslegung im Klaren zu sein. Zuletzt ist eine Bestimmung des geschützten Gegenstandes notwendig, um den Wert eines Patents zu bestimmen. Nur wenn das Patent einen Gegenstand schützt, für den eine marktmäßige Nachfrage besteht, kann dem Patent auch ein monetärer Wert zugeordnet werden. Falls dies nicht der Fall ist, besteht keine ökonomische Notwendigkeit, diesen durch ein Patent zu schützen, da hierdurch lediglich finanzielle Ressourcen verschwendet würden. All dies zeigt, dass der Auslegung von Patentansprüchen eine besondere Bedeutung zukommt.

Unabdingbare Voraussetzungen für die korrekte Auslegung von Patentansprüchen sind nicht nur ein ausgeprägtes technisches Verständnis und eine sprachliche Versiertheit, sondern auch ein gewisses Maß an entsprechendem Grundlagenwissen. In der Praxis stellt man jedoch fest, dass dieses Grundlagenwissen zu wenig verbreitet ist. Dies war der Grund dieses Buch für Praktiker zu schreiben, in dem die Auslegung und Formulierung von Patentansprü-

Vonwort

chen möglichst lebendig, allgemeinverständlich und anhand zahlreicher Beispiele und Verweise in die Rechtsprechung vermittelt wird.

München, im Februar 2021

Der Verfasser


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Allgemeines zur Auslegung	
I. Die Patenmeldung	1
II. Die Patentansprüche	2
1. Allgemeines	2
2. Systematik der Patentansprüche	2
3. Mengendarstellung des Schutzzumfangs	4
4. Auslegung der Patentansprüche	7
a. Die wortsinngemäße Auslegung:	11
b. Die systematische Auslegung:	13
c. Die aufgabenorientierte Auslegung:	16
5. Schutzbereichsangabe der Patentansprüche	17
6. Grundsatz des Vorrangs des Patentanspruchs	21
7. Verbot der einschränkenden Auslegung der Patentansprüche ...	24
8. Verbot der verallgemeinernden Auslegung der Patentansprüche	25
9. Der Rechtsnormcharakter der Patentansprüche	28
10. Technizität der Merkmale und Wirkungsketten	30
11. Wiedergabe von Informationen	35
12. Funktionelle Definition	36
13. Zahlenangaben	38
14. Markush-Gruppen	39
15. Unteransprüche	40
III. Die Beschreibung	42
1. Widerspruchsfreiheit der Beschreibung	43
2. Definitionen	44
3. Nennung der Aufgabe	46
4. Äquivalente Patentverletzung	50
5. Umfang der Beschreibung	55
6. Allgemeine Anforderungen an die Beschreibung	57
IV. Die Zeichnungen	58
V. Exkurs: Die Erfindung durch Weglassen	59
VI. Exkurs: Ausgeschlossene Gegenstände (Computerprogramme)	61
1. Allgemeines	61
2. Die Ausschlussstatbestände	61
3. Technische Merkmale	64
4. Schutzbereichsangabe	65
5. Allgemeines	66
6. Zusammenfassung	67

Inhaltsverzeichnis

VII. Exkurs: Bewertung von Patenten	68
VIII. Exkurs: Verfahren vor den Beschwerdekammern des europäischen Patentamtes	70

B. Die Auslegung spezieller Begriffe und Einzelfragen

I. Die Patentansprüche	73
1. Die „aufgabenhafte Formulierung“	73
2. Die Zweckangabe mit dem Begriff „... zum ...“	74
3. Die zweiteilige Anspruchsform mit dem Begriff „... gekennzeichnet ...“	75
4. Die Verwendung von „nichttechnischen Begriffen“	77
5. Der Begriff „bestehen aus“	78
6. Der Begriff „beziehungsweise“	79
7. Der Begriff „entfernt“	79
8. Der Begriff „und/oder“	80
9. Die Begriffe „Gerät“, „Einrichtung“, „Mittel“ und „Vorrichtung“	83
10. Die Begriffe „im Wesentlichen“, „etwa“ und „ungefähr“	83
11. Die Begriffe „insbesondere“, „beispielsweise“ und „vorzugsweise“	84
12. Die Begriffe „Mehrzahl“ oder „Vielzahl“	85
13. Die Begriffe „optimieren“, „maximieren“ und „minimieren“	86
14. Die Begriffe „steuern“ und/oder „regeln“	87
15. Die Begriffe „umfassend“, „aufweisend“, „inkludierend“ oder „mit“	88
16. Die Begriffe „vorstehende Ansprüche“ oder „vorangehende Ansprüche“	88
17. Die Begriffe „welcher“, „welche“, „welches“	88
18. Die Begriffe „zumindest“, „wenigstens“ und „mindestens“	89
II. Die Beschreibung	90
1. Die „alternative“ Ausführungsform	90
2. Die „Würdigung“ des Standes der Technik	91
3. Zwingende Angaben – Die Begriffe „müssen“, „erfordern“ und „benötigen“	91
4. Ausschließende Angaben	92
5. Deutsch und/oder Englisch – „Denglisch“	92
6. Der Begriff „erfindungsgemäß“	93
7. Der Begriff „erfindungswesentlich“	93
8. Die Begriffe „erfinderisch“ oder „auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend“	94
9. Die Begriffe „Gegenstand des Patentanspruchs“, „Gegenstand gemäß dem Patentanspruch“ oder „Gegenstand nach dem Patentanspruch“	95

C. Die Ausarbeitung einer Patentanmeldung – Ein Praxisleitfaden

I. Die Erfindungsmeldung	97
II. Die Patentansprüche	98
1. Anzahl der Patentansprüche	100
2. Zweiteilige Anspruchsform	101
III. Die Beschreibung	101
1. Die Titelangabe	102
2. Das technische Gebiet	102
3. Der Stand der Technik	103
4. Die technische Aufgabe	104
5. Die Darstellung der Erfindung	105
6. Vorteilhafte Wirkungen	105
7. Aufnahme der Unteransprüche	106
8. Zeichnungsbeschreibung	107
9. Gewerbliche Anwendbarkeit	111
10. Formfragen	111
11. Framing	113
IV. Figuren	113
V. Zusammenfassung	114

D. Beispiele aus dem Register

I. DE 20 14 173 A – Suzuki, J. et al. (1970)	116
II. DE 101 92 046 B4 – Dietrich J. et al. (2019)	118
III. DE 103 37 620 B4 – Arduc S. et al. (2017)	121
IV. DE 10 2006 030 221 B4 – Golavsek S. et al. (2019)	124
V. DE 10 2006 045 005 B4 – Meintschel J. et al. (2018)	127
VI. DE 10 2010 063 222 B4 – Roethling F. et al. (2019)	130
VII. DE 10 2011 082 516 B4 – Lübben E. et al. (2019)	133
VIII. DE 10 2015 214 367 B4 – Schoenherr M. (2019)	136
IX. DE 10 2016 208 847 C5 – Hemmerlein M. et al. (2020)	138
X. DE 10 2017 204 071 A1 – Kruska J. (2017)	142
XI. DE 10 2017 210 722 B4 – Gutmann T. et al. (2020)	145
XII. DE 10 2017 218 872 A1 – Heyl A. et al. (2017)	148
XIII. DE 10 2018 005 345 A1 – Lippert C. et al. (2018)	151
XIV. DE 10 2018 215 989 A1 – Kerschbaum, P. et Al. (2018)	154
XV. DE 10 2018 217 667 A1 – Malletschek A. et al. (2018)	157
XVI. DE 10 2018 221 320 A1 – Sümnick M. (2018)	160
XVII. DE 10 2019 102 406 B3 – Wolf T. (2020)	163
XVIII. DE 10 2019 109 992 B3 – Schabasser M. (2019)	166
XIX. DE 10 2019 116 422 B3 – Schäfer M. (2020)	169
XX. DE 10 2019 117 814 A1 – Franz M. et al. (2019)	172
XXI. DE 10 2019 119 728 B3 – Dirnberger O. (2020)	175

Wörterbuch:

1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12	1.1.1.13	1.1.1.14	1.1.1.15	1.1.1.16	1.1.1.17	1.1.1.18	1.1.1.19	1.1.1.20	1.1.1.21	1.1.1.22	1.1.1.23	1.1.1.24	1.1.1.25	1.1.1.26	1.1.1.27	1.1.1.28	1.1.1.29	1.1.1.30	1.1.1.31	1.1.1.32	1.1.1.33	1.1.1.34	1.1.1.35	1.1.1.36	1.1.1.37	1.1.1.38	1.1.1.39	1.1.1.40	1.1.1.41	1.1.1.42	1.1.1.43	1.1.1.44	1.1.1.45	1.1.1.46	1.1.1.47	1.1.1.48	1.1.1.49	1.1.1.50	1.1.1.51	1.1.1.52	1.1.1.53	1.1.1.54	1.1.1.55	1.1.1.56	1.1.1.57	1.1.1.58	1.1.1.59	1.1.1.60	1.1.1.61	1.1.1.62	1.1.1.63	1.1.1.64	1.1.1.65	1.1.1.66	1.1.1.67	1.1.1.68	1.1.1.69	1.1.1.70	1.1.1.71	1.1.1.72	1.1.1.73	1.1.1.74	1.1.1.75	1.1.1.76	1.1.1.77	1.1.1.78	1.1.1.79	1.1.1.80	1.1.1.81	1.1.1.82	1.1.1.83	1.1.1.84	1.1.1.85	1.1.1.86	1.1.1.87	1.1.1.88	1.1.1.89	1.1.1.90	1.1.1.91	1.1.1.92	1.1.1.93	1.1.1.94	1.1.1.95	1.1.1.96	1.1.1.97	1.1.1.98	1.1.1.99	1.1.1.100
-----	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

2. Charakter der Sprache und Literatur

2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6	2.1.7	2.1.8	2.1.9	2.1.10	2.1.11	2.1.12	2.1.13	2.1.14	2.1.15	2.1.16	2.1.17	2.1.18	2.1.19	2.1.20	2.1.21	2.1.22	2.1.23	2.1.24	2.1.25	2.1.26	2.1.27	2.1.28	2.1.29	2.1.30	2.1.31	2.1.32	2.1.33	2.1.34	2.1.35	2.1.36	2.1.37	2.1.38	2.1.39	2.1.40	2.1.41	2.1.42	2.1.43	2.1.44	2.1.45	2.1.46	2.1.47	2.1.48	2.1.49	2.1.50	2.1.51	2.1.52	2.1.53	2.1.54	2.1.55	2.1.56	2.1.57	2.1.58	2.1.59	2.1.60	2.1.61	2.1.62	2.1.63	2.1.64	2.1.65	2.1.66	2.1.67	2.1.68	2.1.69	2.1.70	2.1.71	2.1.72	2.1.73	2.1.74	2.1.75	2.1.76	2.1.77	2.1.78	2.1.79	2.1.80	2.1.81	2.1.82	2.1.83	2.1.84	2.1.85	2.1.86	2.1.87	2.1.88	2.1.89	2.1.90	2.1.91	2.1.92	2.1.93	2.1.94	2.1.95	2.1.96	2.1.97	2.1.98	2.1.99	2.1.100
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

3. Regeln der Text-Verarbeitung

3.1	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6	3.1.7	3.1.8	3.1.9	3.1.10	3.1.11	3.1.12	3.1.13	3.1.14	3.1.15	3.1.16	3.1.17	3.1.18	3.1.19	3.1.20	3.1.21	3.1.22	3.1.23	3.1.24	3.1.25	3.1.26	3.1.27	3.1.28	3.1.29	3.1.30	3.1.31	3.1.32	3.1.33	3.1.34	3.1.35	3.1.36	3.1.37	3.1.38	3.1.39	3.1.40	3.1.41	3.1.42	3.1.43	3.1.44	3.1.45	3.1.46	3.1.47	3.1.48	3.1.49	3.1.50	3.1.51	3.1.52	3.1.53	3.1.54	3.1.55	3.1.56	3.1.57	3.1.58	3.1.59	3.1.60	3.1.61	3.1.62	3.1.63	3.1.64	3.1.65	3.1.66	3.1.67	3.1.68	3.1.69	3.1.70	3.1.71	3.1.72	3.1.73	3.1.74	3.1.75	3.1.76	3.1.77	3.1.78	3.1.79	3.1.80	3.1.81	3.1.82	3.1.83	3.1.84	3.1.85	3.1.86	3.1.87	3.1.88	3.1.89	3.1.90	3.1.91	3.1.92	3.1.93	3.1.94	3.1.95	3.1.96	3.1.97	3.1.98	3.1.99	3.1.100
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

