

Praxis des Gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts

Die Formulierung von Patentansprüchen

Deutsche, europäische und US-amerikanische Praxis

von
Dipl.-Ing. Dr. Willi Schickedanz

2., neu bearbeitete Auflage

Die Formulierung von Patentansprüchen – Schickedanz

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

Patentrecht, Gebrauchsmuster



Verlag C.H. Beck München 2009

Verlag C.H. Beck im Internet:

www.beck.de

ISBN 978 3 406 58293 6

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XV
I. Einführung	1
1. Problemstellung	1
2. Abgrenzung zwischen Definition, Zusammenfassung und Patentanspruch	1
3. Definitionen	3
3.1. Klassische Definitionstheorien	4
3.2. Moderne Definitionstheorien	5
4. Zusammenfassungen	6
4.1. Allgemeine Zusammenfassungen	6
4.2. Zusammenfassungen in Wissenschaft und Technik	7
5. Schutzrechtsansprüche	8
5.1. Patentansprüche	8
5.2. Gebrauchsmusteransprüche	9
5.3. Ansprüche auf Geschmacksmuster, Urheberrechte etc.	9
6. Zielsetzung	9
6.1. Spezielle Zielsetzung	9
6.2. Allgemeine Zielsetzung	11
6.3. Zur Gliederung	11
II. Funktionen des Patentanspruchs	13
1. Umfang des Patentschutzes (Schutzbereich)	13
1.1. Die Rechtslage seit 1978 in Deutschland und in den Ländern des Europäischen Patentübereinkommens	13
1.2. Die Rechtslage in den USA	23
1.3. Schlussfolgerungen	24
2. Gegenstand der Erfindung (Erfindungsdefinition)	25
2.1. Gesetzliche Regelungen	25
2.2. Regeln und Anmeldeverordnungen	28
2.3. Prüfungsrichtlinien	30
2.4. Die wesentlichen Merkmale der Erfindung	32
2.5. Stand der Technik, Aufgabe und wesentliche Merkmale	36
III. Problem der Mehrfachfunktion des Patentanspruchs	39
1. Das Beispiel „Transistor“	41
1.1. Der Spitzentransistor	42
1.1.1. Der Einfluss des Standes der Technik auf die Anspruchsformulierung ..	44
1.1.2. Die Rolle der „wesentlichen Merkmale“ bei der Anspruchsformulierung ..	56
1.1.3. Kritik des Anspruchs 1 des deutschen Spitzentransistor-Patents	58
1.2. Der Flächentransistor	61
1.2.1. Vergleich der deutschen mit den US-amerikanischen Flächentransistor-Patentansprüchen	64



X	Inhaltsverzeichnis	
1.2.1.1.	Die unabhängigen Ansprüche des US-amerikanischen Flächentransistor-Patents	64
1.2.2.	Erfordernis der Einheitlichkeit bei unabhängigen deutschen Patentansprüchen	66
1.2.3.	Erfordernis der Einheitlichkeit bei unabhängigen europäischen Patentansprüchen	67
1.2.4.	Erfordernis der Einheitlichkeit bei unabhängigen US-Patentansprüchen	68
1.2.5.	Dachdefinition von unabhängigen (nebengeordneten) Patentansprüchen	69
2.	Zwischenbilanz	71
IV. Zur formalen Beschreibung des wesentlichen Inhalts von Erfindungen ..		77
1.	Hauptanspruch, unabhängiger Patentanspruch und Nebenanspruch	77
1.1.	Unabdingbarkeit bzw. Nachholbarkeit des Patentanspruchs	85
1.2.	Der formale Aufbau des unabhängigen Patentanspruchs	88
1.2.1.	Der unabhängige einteilige Patentanspruch	89
1.2.1.1.	Der ungegliederte einteilige Anspruch	90
1.2.1.1.1.	Das Beispiel des Otto-Motor-Patents	90
1.2.1.1.2.	Das Beispiel des Metylenblau-Patents	92
1.2.1.1.3.	Das Beispiel des Polymerisationsbeschleuniger-Patents	93
1.2.1.1.4.	Das Beispiel eines Schwellwertdetektors, z. B. für einen automatischen Scheibenwischer	93
1.2.1.2.	Der gegliederte einteilige Anspruch (Merkmalsanalyse)	96
1.2.1.2.1.	Nochmals: Das Beispiel des Polymerisationsbeschleuniger-Patents	96
1.2.1.2.2.	Das Beispiel des Ein-Chip-Computers	97
1.2.1.2.3.	Das Beispiel der Skistiefel-Auskleidung	98
1.2.2.	Der (gegliederte) Mehrsatz-Patentanspruch	99
1.2.3.	Der Omnibus-Anspruch	101
1.2.4.	Der unabhängige zweiteilige Anspruch (Hartig'scher Anspruch, Jepson's claim)	102
1.2.4.1.	Dominanz der zweiteiligen Patentansprüche	104
1.2.4.1.1.	Anforderungen an den Oberbegriff (Präambel) des zweiteiligen Anspruchs	106
1.2.4.1.2.	Anforderungen an das Kennzeichen des zweiteiligen Anspruchs	110
1.2.4.1.3.	Der ungegliederte zweiteilige Anspruch	111
1.2.4.1.3.1.	Nochmals: Das Beispiel der Skistiefel-Auskleidung	112
1.2.4.1.3.2.	Das Beispiel „Triode“	112
1.2.4.1.3.2.1.	Das Kathodenstrahlrelais nach v. Lieben	113
1.2.4.1.3.2.2.	Die Verstärkerröhre nach Lee de Forest	115
1.2.4.1.3.3.	Abgrenzungsprobleme	118
1.2.4.1.4.	Der gegliederte zweiteilige Anspruch	121
1.2.4.1.4.1.	Der vollständig gegliederte zweiteilige Anspruch	121
1.2.4.1.4.1.1.	Das Beispiel Scheibenwischersteuerung	121
1.2.4.1.4.2.	Der teilweise gegliederte zweiteilige Anspruch	122
1.2.4.1.4.2.1.	Der zweiteilige Anspruch mit gegliedertem Kennzeichen	122
1.2.4.1.4.2.2.	Der zweigeteilte Anspruch mit gegliedertem Oberbegriff	122
2.	Vergleich und Bewertung der verschiedenen Anspruchstypen	123
2.1.	Der Ein-Satz-Anspruch	124
2.1.1.	Das Beispiel der Edison-Glühlampe	126
2.2.	Der Mehrsatz-Anspruch	129
2.2.1.	Das Beispiel des BENZ-Fahrzeugs	129

Inhaltsverzeichnis

XI

2.3.	Vergleich zwischen zweiteiligem und einteiligem Anspruch	134
2.3.1.	Das Problem des „Overclaiming“	135
2.3.2.	Der Jepson-type Claim im Vergleich zum deutschen/europäischen zweiteiligen Anspruch	140
2.3.3.	Sachgründe für die richtige Formulierung des Oberbegriffs	145
2.3.3.1.	Vor- und Nachteile des Anspruchs mit Genus-Proximum-Oberbegriff	145
2.3.3.1.1.	Exkurs: Aristoteles, Klassifikationen und Anspruchsformulierungen	151
2.3.3.2.	Vor- und Nachteile des Anspruchs mit Disclaimer-Oberbegriff	164
2.3.3.3.	Vor- und Nachteile des Anspruchs mit einem Oberbegriff, der einen aus mehreren Druckschriften zusammengesetzten Stand der Technik aufweist	169
2.3.3.4.	Vor- und Nachteile des Anspruchs mit einem Oberbegriff, der von nur einer Druckschrift ausgeht	169
2.3.3.5.	Vor- und Nachteile des Anspruchs mit einem Oberbegriff nach dem Muster „means plus function“	177
3.	Patentanspruchskategorien und Anspruchs-Sonderformen	183
3.1.	Erzeugnis- oder Sachpatentansprüche	186
3.1.1.	Vorrichtungen	188
3.1.1.1.	Das Beispiel „Walzwerk“	188
3.1.1.2.	Das Beispiel „Rüttelmaschine“	189
3.1.1.3.	Das Beispiel „Trockenrasierapparat“	193
3.1.1.3.1.	Anspruchsformulierung ohne Kenntnis des Standes der Technik	198
3.1.1.3.2.	Anspruchsformulierung bei Kenntnis des Standes der Technik	202
3.1.1.3.3.	Vergleich mit der Lösung gemäß dem „1997 Compendium“	205
3.1.2.	Einrichtungen	207
3.1.3.	Anordnungen und Schaltungen	208
3.1.3.1.	Schaltungen	209
3.1.3.1.1.	Topologische Darstellung	213
3.1.3.2.	Blockschaltbilder	216
3.1.3.3.	Schaltungen mit drahtlosen Wellen	218
3.1.3.3.1.	Die Marconi-Schaltung	219
3.1.3.4.	Elektronische Bauelemente	222
3.1.4.	Stoffe	224
3.1.4.1.	Chemische Verbindungen	227
3.1.4.1.1.	Chemische Strukturformel	228
3.1.4.1.2.	Definition einer Verbindung über Parameter	231
3.1.4.1.3.	Definition einer Verbindung über die Herstellung (Product-by-process-claims)	233
3.1.4.1.4.	Product-by-apparatus claims	234
3.1.4.1.5.	MARKUSH-Ansprüche	235
3.1.4.2.	Mischungen, Lösungen, Legierungen	235
3.1.5.	Biotechnologische Erfindungen	237
3.1.5.1.	Regelungen in Deutschland	237
3.1.5.2.	Regelungen des EPA	249
3.1.5.3.	Regelungen in den USA	252
3.1.5.4.	Allgemeines zu Biotechnologie-Patentansprüchen	271
3.1.5.5.	Patentansprüche auf transgene Tiere	278
3.1.5.6.	Patentansprüche auf transgene Pflanzen	281
3.1.5.7.	Patentansprüche auf Mikroorganismen	284
3.1.5.8.	DNA-Sequenzen, Vektoren, Plasmiden, Aminosäuren etc.	286
3.1.5.9.	Monoclonale Antikörper	289
3.1.5.10.	Stammzellen	291



3.2.	Verfahrensansprüche	293
3.2.1.	Herstellungsverfahren	295
3.2.1.1.	Mechanische Herstellungsverfahren	295
3.2.1.2.	Chemische Herstellungsverfahren	295
3.2.2.	Arbeitsverfahren	296
3.2.2.1.	Mechanische Arbeitsverfahren	297
3.2.2.2.	Elektrotechnische Arbeitsverfahren	299
3.2.2.3.	Informationstechnische Arbeitsverfahren	300
3.2.3.	Biotechnologische Verfahren	300
3.2.3.1.	Herstellungsverfahren für lebende Organismen, z.B. Tiere und Pflanzen	301
3.2.3.1.1.	Verfahren zur Herstellung transgener Tiere	301
3.2.3.1.2.	Verfahren zur Herstellung von Pflanzen und transgenen Pflanzen	302
3.2.3.1.3.	Verfahren zur Herstellung von Mikroorganismen	303
3.2.3.1.4.	Verfahren zur Herstellung von monoclonalen Antikörpern	304
3.2.3.1.5.	Verfahren zur Herstellung von DNA-Sequenzen, Vektoren, Plasmiden, Aminosäuren etc.	307
3.2.3.1.6.	Sequenzierungsverfahren	308
3.2.4.	Computerprogramme und ihre Patentfähigkeit	311
	a) Rechtslage in Deutschland	311
	b) Rechtslage in den USA	314
	c) Rechtslage in Europa	318
3.2.4.1.	Patentansprüche auf Computer-Programme	322
3.3.	Verwendungsansprüche	331
3.4.	Sonderformen von Patentansprüchen	334
3.4.1.	Mischform-Ansprüche	334
3.4.2.	Kombinationsansprüche	335
3.4.2.1.	Unterkombinationen	336
3.4.3.	Aggregationsansprüche	337
3.4.4.	Mittelansprüche	338
3.4.5.	Erste medizinische Indikation	338
3.4.6.	Zweite medizinische Indikation	340
3.4.7.	Funktionsansprüche	342
3.4.8.	Anwendungsansprüche	342
3.4.9.	Übertragungsansprüche	343
3.4.10.	Auswahlansprüche	343
3.4.11.	Pionierpatentansprüche	345
3.4.12.	Wegelagerer- und Sperrpatentansprüche	345
3.4.13.	Zusatzpatentansprüche	345
3.4.14.	Beauregard-Ansprüche	346
3.4.15.	Ansprüche auf Geschäftsmethoden	347
3.4.16.	Signal-Ansprüche	349
3.4.17.	Reach-Through-Ansprüche	351
3.4.18.	Fingerprint-Ansprüche	354
3.4.19.	Coined-Name-Ansprüche	355
3.4.20.	Swiss-type-Ansprüche	355
3.4.21.	Nanotechnologische Ansprüche	356
4.	Patentanspruchs-Vokabular	357
4.1.	Unbestimmter und bestimmter Artikel	358
4.2.	Relative Begriffe	358
4.3.	Alternativausdrücke („oder“)	359
4.4.	Positive und negative Formulierungen	359
4.5.	„bar“-Derivate	360

Inhaltsverzeichnis

XIII

4.6.	Disclaimer	360
4.7.	Einschlussbegriffe „bestehend“ bzw. „enthaltend“	362
4.8.	Bezugszeichen	363
4.9.	Bezugnahme auf Zeichnungen	363
4.10.	„sodass“-Ansprüche	364
4.11.	Annäherungsbegriffe „etwa“, „im Wesentlichen“ etc.	364
4.12.	Der Begriff „vorgesehen ist/sind“	365
4.13.	Fakultative Begriffe	365
4.14.	Mathematische Formeln im Anspruch	365
5.	Unteransprüche	369
5.1.	Unechte Unteransprüche (wrong dependent claims)	369
5.2.	Echte Unteransprüche (dependent claims)	370
5.2.1.	Unteransprüche mit beschränktem oder quasi-beschränktem Rückbezug	370
5.2.2.	Unteransprüche mit unbeschränktem Rückbezug	379
5.2.2.1.	Gründe für die Nichtzulassung bestimmter mehrfach abhängiger Unteransprüche	381
5.2.2.1.1.	Nicht überschaubare Vielzahl von Varianten	381
5.2.2.1.2.	Gebühren für Unteransprüche	390
5.2.2.2.	Rechtliche Bedeutung der (mehrfach) rückbezogenen Unteransprüche	392
6.	Die Bedeutung der Patentkategorie, des technischen Gebiets der Erfindung und des Patentvokabulars auf den Schutzbereich und die Formulierungstechnik von Patentansprüchen	398
V. Zur Beschreibung des wesentlichen Inhalts von Gebrauchsmustern		403
VI. Zur Beschreibung des wesentlichen Inhalts von Geschmacksmustern		404
VII. Zur Beschreibung des wesentlichen Inhalts von Typographischen Schriftzeichen		405
VIII. Zur Beschreibung des wesentlichen Inhalts von Sorten		406
IX. Zur Beschreibung des wesentlichen Inhalts von Halbleiterschaltungen ..		407
X. Zur Beschreibung des wesentlichen Inhalts von Kunstwerken		409
XI. Zur Beschreibung des wesentlichen Inhalts des UWG-Produktschutzes		411
XII. Zur Beschreibung von derzeit nicht schützbaeren geistigen Leistungen		413
XIII. Zusammenfassung		415
Literaturverzeichnis		417
Stichwortverzeichnis		429

