

## IMPRESSUM

### Herausgeber:

Apley & Straube  
Partnerschaft Patentanwälte  
Schatzenberg 2  
D-77871 Renchen  
Partnerschaftsregister 700047  
PR-Nr. 1  
[www.patus.org](http://www.patus.org)  
Tel: 07843 993730  
Fax: 07843 994716

### Redaktion:

Dr. Urs N. Straube  
Diplom-Physiker, Patentanwalt,  
European Patent Attorney,  
European Trademark and Design Attorney

### Urheberrecht:

Diese Informationsbroschüre ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar.

### Haftung/Gewährleistung:

Diese Informationsbroschüre wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird seitens der Redaktion und des Herausgebers nicht übernommen. Herausgeber und Redaktion haften ebenfalls nicht für etwaige mittelbare und unmittelbare Folgeschäden und Ansprüche Dritter.

# GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ

Broschüre 1/10

MAI 2010

Thema:

## NEUHEIT UND ERFINDERISCHE TÄTIGKEIT

Informationsbroschüre  
herausgegeben von

**APLEY & STRAUBE  
PARTNERSCHAFT  
PATENTANWÄLTE**

## AUS UNSERER KANZLEI

### Automatisches Fristenablaufsbenachrichtigungssystem:

Unser automatisches Fristenablaufsbenachrichtigungssystem wurde im März 2010 in Betrieb genommen.

### Abonnement unserer Informationsbroschüren:

Die elektronische Ausgabe unserer Informationsbroschüren kann auf [www.patus.org](http://www.patus.org) kostenlos abonniert werden.

### Vorträge zum gewerblichen Rechtsschutz:

Unsere Kanzlei hält Vorträge zum gewerblichen Rechtsschutz. Wenn Sie in diesem Bereich einen Vortragsredner suchen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Anzeige

#### PROJECT MANAGEMENT INTERNATIONAL

### Unterstützung für Ihre internationalen Projekte?

Ein Projektleiter mit Erfahrung in  
Technik / Engineering,  
Projektmanagement,  
F & E und  
Dt./frz. Kooperationen  
begleitet Sie.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Webseite.

#### PROJECT MANAGEMENT INTERNATIONAL

Dr. Wolfgang GLEBE

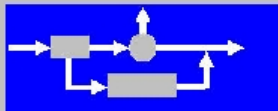
30 Rue de la victoire  
F- 67205 Oberhausbergen  
Frankreich

Tel: +33 388 56 27 99

Mob: +33 632 04 10 88

[wolfgang.glebe@wanadoo.fr](mailto:wolfgang.glebe@wanadoo.fr)

<http://www.project-management-international.eu/>



### MERKE:

Das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit wird nach objektiven Maßstäben auf Basis des Stands der Technik beurteilt. Eine Auskunft über die Aussicht auf Patenterteilung ist daher in der Regel erst nach umfassender Ermittlung und Analyse des Stands der Technik möglich. Der hierfür erforderliche Aufwand hängt vom konkreten Fall ab und kann den Aufwand für die Ausarbeitung einer Patentanmeldung durchaus übersteigen.

Der mögliche Schutzbereich einer Erfindung richtet sich nach dem Stand der Technik und ist mitentscheidend dafür, ob eine Patentanmeldung sinnvoll ist. Der Schutzbereich kann in der Regel frühestens nach Kenntnis des Stands der Technik beurteilt werden.

Besonders heikel ist die Frage, ob ein Produkt nicht geschützt ist und somit nachgeahmt werden darf. Produkte setzen sich meist auch aus vielen Komponenten zusammen, die wiederum selbständig Schutz genießen können. Selbst geringe Abweichungen einer dieser Komponenten vom Stand der Technik können Schutz begründen. Die Beantwortung dieser Frage würde in der Regel einer sehr umfangreichen Untersuchung bedürfen und selbst dann noch mit Unsicherheit behaftet sein. Die Aussage, dass ein Produkt frei von jeglichen Rechten Dritter ist, wird sich daher in der Regel nur unter weiteren Annahmen oder Einschränkungen treffen lassen können.

### STAATLICHE FÖRDERUNG FÜR KLEINE UND MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN

Für die Anmeldung von Patenten gibt es für kleine und mittelständische Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen staatliche Förderung. Mehr Information finden Sie zu diesem Thema auf [www.patus.org](http://www.patus.org) unter Förderung.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Patente werden für Erfindungen auf technischem Gebiet unter der Voraussetzung erteilt, dass die Erfindungen neu sind und auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Zentrale Fragen des Patentrechts sind daher: Ist eine Erfindung neu? Beruht eine Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit?

Aus der Praxis wissen wir, dass Erfinder ihre Erfindung gerne subjektiv und nicht objektiv werten. Diese Sichtweise kann zu überzogenen oder falschen Vorstellungen bezüglich der notwendigen Erfindungshöhe für eine Patenterteilung und zu einer falschen Erwartungshaltung im Gespräch mit dem Patentanwalt führen. Ausdruck dieser falschen Erwartungshaltung sind anfängliche Fragen wie beispielsweise: Besteht Aussicht auf Patenterteilung? Lohnt es sich, für diese Erfindung ein Patent anzumelden? Darf ich das Produkt herstellen? Eine objektive Beantwortung solcher Fragen erfordert in den meisten Fällen nämlich zumindest einen hohen Aufwand, falls eine sichere Beantwortung überhaupt möglich ist.

In dieser vorliegenden zweiten Informationsbroschüre möchten wir daher die Schutzvoraussetzungen Neuheit und erfinderische Tätigkeit zunächst abstrakt und dann konkret anhand eines Beispiels erläutern. Hierdurch wollen wir auch ein grundlegendes Verständnis von der Tätigkeit des Patentanwalts fördern und einer falschen Erwartungshaltung von Erfindern entgegenwirken, die zu Enttäuschungen führen kann.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre.

Dr. Urs N. Straube  
Diplom-Physiker, Patentanwalt,  
European Patent, Trademark  
and Design Attorney

# NEUHEIT UND ERFINDERISCHE TÄTIGKEIT

## I. Neuheit

Erfinderische Tätigkeit setzt voraus, dass eine Erfindung zumindest neu ist. Neu ist eine Erfindung nach § 3 PatG (<http://bundesrecht.juris.de/patg>, Patentgesetz), wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem Anmeldetag oder Prioritätstag der Öffentlichkeit irgendwo auf der Welt zugänglich gemacht worden sind. Eine Erfindung ist dann nicht neu im Sinne des Patentgesetzes, wenn sämtliche beanspruchten Merkmale von einer einzigen Offenbarung aus dem Stand der Technik bekannt sind.

Nach § 3 I Satz 1 GebrMG (Gebrauchsmustergesetz, <http://bundesrecht.juris.de/gebrmg>) gilt der Gegenstand eines Gebrauchsmusters ebenfalls als neu, wenn er nicht zum Stand der Technik gehört. Das Gebrauchsmustergesetz definiert den Stand der Technik jedoch anders. Der Stand der Technik umfasst gemäß § 3 I Satz 2 GebrMG abweichend vom Patentgesetz nur alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche Beschreibung oder durch eine im Geltungsbereich dieses Gesetzes erfolgte Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Mündliche Beschreibungen und im Ausland erfolgte Benutzungshandlungen zählen somit nicht zum Stand der Technik. Außerdem räumt § 3 I Satz 3 dem Anmelder eine Neuheitsschonfrist von sechs Monaten ein. Der Gegenstand des Gebrauchsmusters gilt somit auch dann als neu, wenn der Anmelder den Gegenstand innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Der Anmelder kann sogar dann Gebrauchsmusterschutz erlangen, wenn er dessen Gegenstand nicht bis zum Anmeldetag geheim gehalten hat.

## II. Erfinderische Tätigkeit

Im Folgenden wird die Praxis des Europäischen Patentamts zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Rahmen des patentamtlichen Prüfungsverfahrens dargestellt. Diese

Praxis stimmt weitestgehend mit der deutschen Praxis überein.

Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hat sich der sogenannte Aufgabe-Lösungs-Ansatz durchgesetzt, der eine objektive und nachvollziehbare Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ermöglicht. Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich in drei Phasen (Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamts, EPA):

- i.) Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik,
- ii.) Bestimmung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe, und
- iii.) Prüfung des Naheliegens der beanspruchten Erfindung.

Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ist im Normalfall vom Europäischen Patentamt bei der Prüfung anzuwenden. Seine unbegründete Nichtanwendung kann im Rahmen der Beschwerde zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zurückverweisung führen.

Zu i.) Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik:

Der nächstliegende Stand der Technik ist eine einzige Offenbarung, die den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für eine naheliegende Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung führt. Diese und weitere Offenbarungen werden im Rahmen einer Recherche, welche dem Prüfungsverfahren vorgeschaltet ist, normalerweise ermittelt. Der nächstliegende Stand der Technik sollte demselben oder einem verwandten technischen Gebiet zugeordnet und auf einen ähnlichen Zweck oder ähnliche Wirkung ausgerichtet sein wie die beanspruchte Erfindung.

Zu ii.) Bestimmung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe:

Zur Bestimmung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe werden die zwischen dem Stand der Technik und der Erfindung bestehenden Unterscheidungsmerkmale untersucht. Die zu lösende objektive technische Aufgabe besteht darin, über die Änderung oder Anpassung des nächstliegenden Stands der Technik, die technischen Wir-

kungen zu erzielen, welche die Erfindung über den Stand der Technik mit sich bringt. Die zu lösende objektive technische Aufgabe muss nicht mit der in den Anmeldeunterlagen der Erfindung formulierten Aufgabe übereinstimmen. Die zu lösende objektive technische Aufgabe kann manchmal auch als eine Aneinanderreihung verschiedener Teilaufgaben gesehen werden, wenn bestimmte Unterscheidungsmerkmale in Kombination miteinander keine technische Wirkung erzielen.

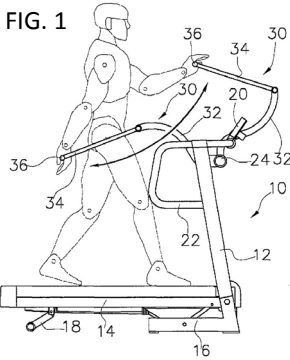
Zu iii.) Prüfung des Naheliegens der beanspruchten Erfindung:

Ob die beanspruchte Erfindung für den Fachmann naheliegend gewesen wäre, wird angesichts des entgegengehaltenen Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe geprüft. Hierzu wird der nächstliegende Stand der Technik mit jeweils einer weiteren Offenbarung verknüpft, um die Aufgabe bzw. eine der Teilaufgaben zu lösen. Dabei muss es wahrscheinlich sein, dass der Fachmann die weitere Offenbarung mit dem nächstliegenden Stand der Technik in Verbindung bringen würde. Der nächstliegende Stand der Technik und die weitere Offenbarung sollten zumindest aus benachbarten Gebieten stammen, oder die weitere Offenbarung sollte zu einem allgemein üblichen Wissensstand gehören.

Generell vermögen eine bloße Verschlechterung und eine willkürliche, nicht funktionelle Veränderung des Stands der Technik keine erfinderische Tätigkeit zu begründen.

Nach § 1 I Satz 1 GebrMG erfordert Gebrauchsmusterschutz einen erfinderischen Schritt anstelle von erfinderischer Tätigkeit. Damit soll ausgedrückt werden, dass die erforderliche Erfindungshöhe für den Gebrauchsmusterschutz niedriger als für den Patentschutz anzusetzen ist. Praktisch gibt es kein Bewertungsverfahren, um zwischen erfinderischem Schritt und erfinderischer Tätigkeit zu unterscheiden. Die Erfordernisse an die Erfindungshöhe lassen sich in der Praxis daher für das Patent und Gebrauchsmuster nicht klar voneinander abgrenzen.

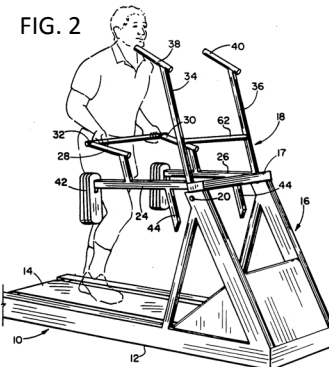
### III. Beispiel der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit



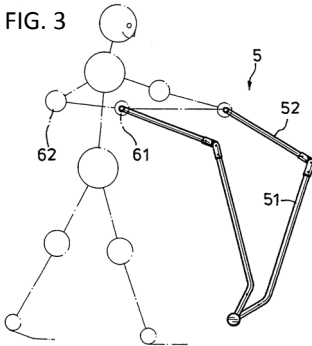
Für das in Fig. 1 abgebildete erfindungsgemäße Laufband aus der EP 1 316 332 soll erörtert werden, ob Neuheit und erfinderische Tätigkeit vorliegen. Betrachtet werden soll zunächst folgende Merkmalskombination A: ein Laufband 10 mit zwei Schwingarmen 30, die an einem aufrechten Rahmen 12 angebracht sind und jeweils zwei Abschnitte 32, 34 aufweisen, die gelenkig miteinander verbunden sind. Die Schwingarme 30 dienen zum Training der Arme.

Im Rahmen der patentamtlichen Recherche wurden die weiteren Offenlegungsschriften US 5,000,440 (FIG. 2), US 5,441,467 (FIG. 3) und US 5,460,586 (FIG. 4) ermittelt, die zum Stand der Technik gehören und weitere Laufbänder, die jeweils zwei Schwingarme aufweisen, bzw. zwei Schwingarme für ein Laufband offenbaren.

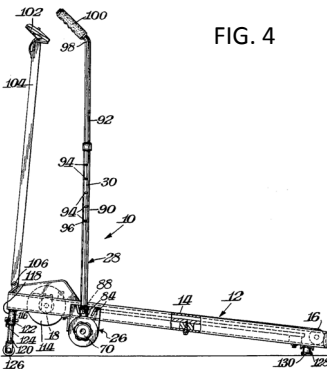
a.) Neuheit



Das Laufband 10 aus FIG. 2 umfasst zwei Schwingarmen 34, 36, die (miteinander verbunden sind und) an einem aufrechten Rahmen 16 angebracht sind. Die Schwingarme 34, 36 weisen jedoch keine zwei Abschnitte auf, die gelenkig miteinander verbunden sind. Die Merkmalskombination A des Laufbands aus FIG. 1 ist somit neu gegenüber dem Laufband aus FIG. 2.



Aus FIG. 3 sind zwei Schwingarme 5 bekannt. Diese sind jedoch nicht an einem aufrechten Rahmen angebracht. Die Merkmalskombination A des Laufbands aus FIG. 1 ist somit neu gegenüber den Schwingarmen aus FIG. 3.



Das Laufband 10 aus FIG. 4 umfasst zwei Schwingarme 30, die an einem im Wesentlichen waagrechten Rahmen 12 angebracht sind und keine zwei Abschnitte aufweisen, die gelenkig miteinander verbunden sind. Die Merkmalskombination A des Laufbands aus FIG. 1 ist somit neu gegenüber dem Laufband aus FIG. 4.

Die Merkmalskombination A des Laufbands aus FIG. 1 ist somit neu gegenüber sämtlichen Entgegenhaltungen.

## b.) Erfinderische Tätigkeit

Das Laufband 10 aus FIG. 2 umfasst zwei Schwingarme 34, 36, die an einem aufrechten Rahmen 16 angebracht sind. Es hat somit die meisten strukturellen Merkmale mit dem Laufband aus FIG. 1 gemein und stellt den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für eine Erörterung der erfinderischen Tätigkeit dar (Phase i).

Das erfindungsgemäße Laufband aus der FIG. 1 unterscheidet sich dadurch von dem Laufband aus FIG. 2, dass die Schwingarme 30 jeweils zwei Abschnitte 32, 34 aufweisen, die gelenkig miteinander verbunden sind. Dies ermöglicht es dem Verwender, die Arme auf natürliche Weise zu bewegen. Hierin liegt eine zu lösende objektive technische Aufgabe (Phase ii).

Um zu beurteilen, ob die Lösung dieser Aufgabe der vorliegenden Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht, wird das Laufband aus Fig. 2 mit den Schwingarmen aus FIG. 3 oder dem Laufband FIG. 4 verknüpft (Phase iii).

Aus FIG. 3 sind Schwingarme 5 mit jeweils zwei Abschnitten 51, 52 bekannt, die gelenkig miteinander verbunden sind. Der Fachmann würde daher durch Kombination der Merkmale des Laufbands aus FIG. 2 mit den Merkmalen des Laufbands aus FIG. 3 zu einem Laufband mit zwei Schwingarmen gelangen, die an einem aufrechten Rahmen angebracht sind, wobei die zwei Schwingarme jeweils zwei Abschnitte aufweisen, die gelenkig miteinander verbunden sind. Diese Merkmalskombination A beruht daher in Hinblick auf das Laufband aus FIG. 2 in Verbindung mit den Schwingarmen aus FIG. 3 nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Im Gegensatz hierzu weisen die Schwingarme 30 des Laufbands 10 aus FIG. 4 keine zwei Abschnitte auf, die gelenkig miteinander verbunden sind. Der Fachmann würde daher durch Kombination der Merkmale des Laufbands aus FIG. 2

mit den Merkmalen des Laufbands aus FIG. 4 nicht zu der Merkmalskombination A gelangen.

Das erfindungsgemäße Laufband 10 aus FIG. 1 unterscheidet sich ferner dadurch von dem Laufband 10 aus FIG. 2, dass die Schwingarme 32, 34 an der Vorderseite des aufrechten Rahmens 12 angebracht sind. Dadurch wird das Risiko verringert, dass der Nutzer beim Laufen gegen die Befestigungsgelenke der Schwingarme 32, 34 an dem aufrechten Rahmen 12 stößt. Hierin liegt eine zu lösende objektive technische Teilaufgabe (Wiederholung der Phase ii).

Um zu beurteilen, ob die Lösung dieser Teilaufgabe der vorliegenden Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht, wird das Laufband 10 aus Fig. 2 wiederum mit den Schwingarmen aus FIG. 3 oder dem Laufband aus FIG. 4 verknüpft (Wiederholung der Phase iii).

Die Schwingarme aus FIG. 3 oder FIG. 4 sind nicht an der Vorderseite eines aufrechten Rahmens angebracht. Der Fachmann würde daher durch Kombination der Merkmale des Laufbands aus FIG. 2 mit den Merkmalen der Schwingarme aus FIG. 3 oder mit den Merkmalen des Laufbands aus FIG. 4 nicht zu einem Laufband mit zwei Schwingarmen gelangen, die an der Vorderseite eines aufrechten Rahmens angebracht sind, wobei die zwei Schwingarme jeweils zwei Abschnitte aufweisen, die gelenkig miteinander verbunden sind (Merkmalskombination B). Die Merkmalskombination B beruht daher auf erfinderischer Tätigkeit. Für das erfindungsgemäße Laufband aus FIG. 1 wurde dementsprechend ein europäisches Patent erteilt.

#### **IV. Weitere Schutzvoraussetzungen**

Patent- und Gebrauchsmusterschutz ist nur bei Erfüllung weiterer Schutzvoraussetzungen möglich, die insbesondere den Gegenstand betreffen, der unter Schutz gestellt werden soll. Diese weiteren Schutzvoraussetzungen sind jedoch nicht Thema dieser Informationsbroschüre.