

## IMPRESSUM

### Herausgeber:

Apley & Straube  
Partnerschaft Patentanwälte  
Schatzenberg 2  
D-77871 Renchen  
Partnerschaftsregister 700047  
PR-Nr. 1  
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.

### Widerspruchsrecht:

Sie können dem Erhalt weiterer Informationsbroschüren widersprechen. Bitte schreiben Sie unter Angabe Ihrer vollständigen Anschrift an die E-Mail-Adresse [widerspruch@patus.org](mailto:widerspruch@patus.org).

### Rechtlicher Hinweis:

Patus ist eine eingetragene deutsche Marke.

**patus**<sup>®</sup>

# GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ

Broschüre 3/12

September 2012

Thema:

## PATENTANSPRÜCHE

Informationsbroschüre  
herausgegeben von

**APLEY & STRAUBE  
PARTNERSCHAFT  
PATENTANWÄLTE**

APLEY & STRAUBE PARTNERSCHAFT PATENTANWÄLTE  
[www.patus.org](http://www.patus.org)

## AUS UNSERER KANZLEI

### 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.

### Bereits erschienene Informationsbroschüren:

**GR 1/09:** Das reformierte Verfahren der Meldung und Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen

**GR 1/10:** Neuheit und erfinderische Tätigkeit

**GR 2/10:** Marken und weitere Kennzeichen

**GR 1/11:** Werbung mit Schutzrechten

**GR 2/11:** Einführung in die Recherche nach technischen Schutzrechten

**GR 3/11:** Schutz von industriellem Design

**GR 1/12:** Ausschluss der Patentierbarkeit

**GR 2/12:** Internationale Patentanmeldungen im Rahmen des Patentszusammenarbeitsvertrags

Die bereits erschienenen Informationsbroschüren können gratis auf unserer Homepage [www.patus.org](http://www.patus.org) heruntergeladen werden.

### Informationen für Anmelder:

Unsere neue elektronische Broschüre „Informationen für Anmelder“ hinsichtlich unserer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Schutzrechtsanmeldungen kann gratis per E-Mail an [request@patus.org](mailto:request@patus.org) angefordert werden.

### Rechtsgrundlagen:

· Patentgesetz (PatG)

[www.gesetze-im-internet.de/patg/](http://www.gesetze-im-internet.de/patg/)

· Patentverordnung (PatV)

[www.gesetze-im-internet.de/patv/](http://www.gesetze-im-internet.de/patv/)

· Ausführungsordnung zum europäischen Patentübereinkommen (AusfO EPÜ)

[www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/d/ma2](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/d/ma2)

· Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ

[www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/d/ma2a](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/d/ma2a)

### MERKE:

Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Eine Patentverletzung liegt grundsätzlich nur dann vor, wenn eine Verletzungsform sämtliche Merkmale eines Patentanspruchs in identischer oder äquivalenter Weise verwirklicht. Ein Teilschutz soll bisher in keinem konkreten Fall gebilligt worden sein.

Bei der Ausarbeitung einer Patentanmeldung ist darauf zu achten, dass das spätere Streichen eines Merkmals in einem Haupt- oder Nebenanspruch nicht erforderlich ist. Außerdem soll die Erfindung in der ursprünglichen Patentanmeldung möglichst umfassend beschrieben sein, denn nur in der Patentanmeldung ursprünglich offenbarte Merkmale können in die Patentansprüche aufgenommen werden und einen Schutz begründen. In der Regel sollte bei der Einreichung einer Patentanmeldung ein weiter Schutzbereich beansprucht werden, denn der Schutzbereich kann im Erteilungsverfahren durch Aufnahme von weiteren Merkmalen in den Hauptanspruch oder die Nebenansprüche noch beschränkt, aber nachträglich nicht erweitert werden. Ist die in einer Nachanmeldung beanspruchte Erfindung gegenüber der in der früheren Anmeldung beanspruchten Erfindung erweitert, ist die Priorität insoweit unwirksam. Die Nachanmeldung hat dann nicht den Zeitrang der früheren Anmeldung, sondern des Anmeldetags der Nachanmeldung. Wenn der Patentinhaber seine Erfindung vor diesem Anmeldetag offenbart hat, kann diese Offenbarung der Patentanmeldung neuheitsschädlich entgegenstehen, so dass der Totalverlust droht.

### 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,

ein Patent soll dem Inhaber einerseits einen angemessenen Schutzbereich gewähren und andererseits den Adressat informieren, wie weit sich sein Schutzbereich erstreckt, um so der Öffentlichkeit Rechtssicherheit zu bieten. Aufgrund der praktischen Schwierigkeit, den angemessenen Schutzbereich eines Patents genau festzulegen, steht das Gebot der Rechtssicherheit jedoch mit dem persönlichen Interesse des Inhabers an einem angemessenen Schutzbereich im Konflikt. Im Laufe der Zeit hat sich die Gewichtung dieser beiden Interessen zugunsten des Interesses der Öffentlichkeit verschoben. Dadurch ist die Bedeutung der Formulierung von Patentansprüchen, deren Inhalt den Schutzbereich des Patents bestimmt, stark gewachsen. Diese historische Entwicklung zeigt, dass der Schutzbereich eines Patents nicht von sich aus offensichtlich ist. Vielmehr erfordert dessen Bestimmung die Anwendung und Auslegung geltenden Rechts. Die rechtssichere Formulierung von Patentansprüchen bildet einen Schwerpunkt der patentanwaltlichen Tätigkeit und wird von patentrechtlichen Laien oft unterschätzt.

Die vorliegende Informationsbroschüre erläutert verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Patentansprüchen, die jedermann bekannt sein sollten, der im Laufe seines Berufslebens mit Patenten in Berührung kommt, und befasst sich insbesondere mit dem Schutzbereich von Patenten, der Änderung von Patentansprüchen und der Prioritätsbeanspruchung. Die Ausführungen gelten im Wesentlichen gleichermaßen für Gebrauchsmuster, was im Folgenden nicht explizit erwähnt wird.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre.

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

# PATENTANSPRÜCHE

## I. Formen und Kategorien von Patentansprüchen

Patentansprüche können vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 9 I PatV einteilig oder zweiteilig abgefasst sein, während die Patentansprüche vor dem Europäischen Patentamt gemäß R. 43 AusfO EPÜ in der Regel zweiteilig abgefasst sein sollen. Im Gegensatz zur einteiligen Fassung weist die zweiteilige Fassung einen oberbegrifflichen und einen kennzeichnenden Teil auf. Der Vorteil der einteiligen Fassung gegenüber der zweiteiligen Fassung besteht darin, dass die Merkmale im logischen Zusammenhang angeordnet werden können. Gemäß § 9 II PatV sind in der zweiteiligen Fassung im oberbegrifflichen Teil Merkmale anzugeben, die aus einer Entgegenhaltung (dem nächstliegenden Stand der Technik) bekannt sind, während in dem kennzeichnenden Teil die weiteren Merkmale aufzunehmen sind, für die in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs Schutz begehrt wird. Der kennzeichnende Teil wird durch „dadurch gekennzeichnet, dass“ oder „gekennzeichnet durch“ eingeleitet. Die in den Patentansprüchen angegebenen Merkmale sollen nach § 9 IX PatV mit Bezugszeichen versehen sein. Ein Beispiel für einen zweiteiligen Hauptanspruch ist im Abschnitt V angegeben.

Gemäß § 9 IV PatV sind im ersten unabhängigen Patentanspruch (Hauptanspruch) die wesentlichen Merkmale der Erfindung anzugeben. Die weiteren unabhängigen Patentansprüche werden als Nebenansprüche bezeichnet und können gemäß § 9 V PatV eine Bezugnahme auf vorangehende Patentansprüche enthalten. Zu jedem unabhängigen Haupt- oder Nebenanspruch können gemäß § 9 VI PatV mehrere abhängige Unteransprüche aufgestellt werden. Die abhängigen Unteransprüche können von mehreren Patentansprüchen abhängen und schließen die Merkmale der Patentansprüche ein, von denen sie abhängen. Die Patentansprüche, von denen andere Patentansprüche abhängen, können selbst wiederum von weiteren Patentansprüchen abhängen.

Gemäß § 9 PatG schützt das Patent Erzeugnisse oder Verfahren. Demnach fallen Patentansprüche entweder in die Kategorie eines Erzeugnisanspruchs oder eines Verfahrensanspruchs. Erzeugnisse sind körperliche Gegenstände wie beispielsweise Sachen, Vorrichtungen, Stoffe oder biologische Materialien und können auch aus mehreren Bestandteilen bestehen. Unter Verfahren fallen Herstellungsverfahren und Arbeitsverfahren. Verwendungsansprüche zählen zu den Verfahrensansprüchen, weil sie ein Erzeugnis oder ein Verfahren für eine neue Verwendung geeignet machen. Die Nebenansprüche beziehen sich auf ein anderes Erzeugnis oder Verfahren als der Hauptanspruch. Der Hauptanspruch und die Nebenansprüche müssen gemäß § 5 V PatV die Einheitlichkeit wahren, d.h. sie müssen durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee miteinander verbunden sein.

## **II. Schutzbereich von Patentansprüchen**

Gemäß § 14 PatG wird der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Inhalt bedeutet Sachgehalt und nicht Wortlaut der Patentansprüche. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Außerdem ist das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ zu berücksichtigen. Die Patentansprüche sind dabei rückwirkend jeweils in der letzten Fassung, die durch eine patentamtliche oder gerichtliche Fassung festgelegt wurde, gültig. Merkmale, die nur in der Beschreibung und der Zeichnung enthalten sind, begründen keinen Schutz. Eine konkrete Ausführungsform in der Beschreibung und der Zeichnung beschränkt den Schutzbereich nicht. Da die Haupt- bzw. Nebenansprüche den weitesten Schutzbereich haben, liegt eine Patentverletzung nicht vor, wenn ein Verletzungsgegenstand unter keinen der Haupt- bzw. Nebenansprüche fällt. Um eine Verletzung zu beurteilen, reicht es also aus, die Haupt- bzw. Nebenansprüche zu betrachten.

Die Bestimmung des Schutzbereichs erfolgt in zwei Stufen. Zunächst wird überprüft, ob ein Verletzungsgegenstand unter den Wortsinn der Patentansprüche fällt (identische

Benutzung). Maßgeblich ist dabei das Verständnis des Durchschnittsfachmanns. Verletzt ein Verletzungsgegenstand die Patentansprüche nicht im Wortsinn, so ist außerdem zu prüfen, ob der Verletzungsgegenstand von gleichwirkenden und gleichwertigen (äquivalenten) Austauschmitteln Gebrauch macht (äquivalente Benutzung), wie beispielsweise von fachnotorisch bekannten Austauschmitteln (z.B. Schrauben statt Nägel). Allgemein muss der Fachmann die äquivalenten Austauschmittel aus den Ansprüchen aus den Patentansprüchen unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen auf Grundlage seines Fachwissens auffinden können. Die Austauschmöglichkeit muss zum Sinngehalt des Anspruchs gehören. Die Beurteilung der Gleichwirkung und Gleichwertigkeit der Austauschmittel hängt dabei vom Einzelfall ab, denn die Wirkung eines Austauschmittels entfaltet sich erst im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Erfindung. So kann Wasser in einem hydraulischen System genauso wirken wie Öl. Als Schmiermittel in einem Motor kann Wasser aber vollkommen anders als Öl wirken. Wird durch die Austauschmittel der Sinn der Erfindung verfehlt oder verkehrt, scheidet eine Äquivalenz aus.

Eine Patentverletzung liegt grundsätzlich nur dann vor, wenn eine Verletzungsform sämtliche Merkmale eines Patentanspruchs in identischer oder äquivalenter Weise verwirklicht. Eine Patentverletzung liegt jedoch dann nicht vor, wenn eine Ausführungsform, welche den Patentanspruch äquivalent verwirklicht, keine patentfähige Erfindung (Formstein-Einwand) darstellt oder selbst auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Ein Teilschutz für bestimmte Merkmale eines Patentanspruchs ist vorstellbar, wenn der Fachmann erkennt, dass weitere Merkmale unwesentlich sind, oder dass der zu konkret gefasste Patentanspruch eine allgemeine Lehre zum technischen Handeln enthält. Gemäß dem Gebot der Rechtssicherheit darf ein Dritter aber nicht überraschend aus einem Patent in Anspruch genommen werden, dessen Schutzbereich sich durch Weglassen von Merkmalen ergibt. Der Dritte darf sich darauf verlassen, dass der Schutzbereich durch sämtliche Merkmale des Patentanspruchs

bestimmt ist. Bisher soll ein Teilschutz in keinem konkreten Fall gebilligt worden sein, so dass der Teilschutz in der Praxis nicht relevant ist.

### **III. Zulässige Änderungen von Patentansprüchen**

Gemäß § 38 PatG sind Änderungen nicht zulässig, die den Gegenstand der Patentanmeldung erweitern. Da der weiteste Schutzbereich durch die unabhängigen Patentansprüche vorgegeben ist, sind Änderungen der unabhängigen Patentansprüche besonders kritisch.

Eine Streichung eines Merkmals in einem unabhängigen Patentanspruch führt fast immer zu einer Erweiterung des Schutzzumfangs, so dass das Streichen eines Merkmals eines unabhängigen Patentanspruchs in der Regel untersagt ist. In Unteransprüchen ist das Streichen eines Merkmals weniger kritisch, da der Schutzbereich im weitesten Umfang durch die Haupt- bzw. Nebenansprüche bestimmt wird. In einem Unteranspruch kann das Streichen eines Merkmals jedoch ebenfalls nicht erlaubt sein, beispielsweise wenn das Streichen zu einer beanspruchten Merkmalskombination führt, die ursprünglich nicht offenbart war. Die Beanspruchung einer nicht vorbekannten Merkmalskombination in einem Patentanspruch kann als Erweiterung angesehen werden.

Das Ersetzen eines Merkmals in einem Haupt- oder Nebenanspruch kann dann erlaubt sein, wenn das Ersetzen zumindest zu keiner Erweiterung des Schutzbereichs führt. Selbst in einem Unteranspruch kann das Ersetzen eines Merkmals jedoch nicht erlaubt sein, beispielsweise wenn das Ersetzen wiederum zu einer beanspruchten Merkmalskombination führt, die ursprünglich nicht offenbart war.

Das Hinzufügen eines Merkmals, das in der ursprünglichen Patentanmeldung im Zusammenhang mit den Merkmalen eines Haupt- oder Nebenanspruchs offenbart ist, zu dem jeweiligen Haupt- oder Nebenanspruch ist oft erlaubt, da dadurch der Schutzbereich meist nur verringert wird. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen das Hinzufügen eines Merkmals zu einem Haupt- oder Nebenanspruch nicht

erlaubt ist, beispielsweise wenn das hinzugefügte Merkmal in der Patentanmeldung nur im Zusammenhang mit anderen wesentlichen Merkmalen beschrieben ist. Das Herauslösen des hinzugefügten Merkmals wird dann ebenfalls als Erweiterung angesehen. Dies gilt auch für Unteransprüche.

Bei der Ausarbeitung einer Patentanmeldung ist folglich besonders darauf zu achten, dass das spätere Streichen eines Merkmals in einem Haupt- oder Nebenanspruch nicht erforderlich ist. Außerdem soll die Erfindung in der ursprünglichen Patentanmeldung möglichst umfassend beschrieben sein, denn nur in der Patentanmeldung ursprünglich offenbarte Merkmale können in die Patentansprüche aufgenommen werden und einen Schutz begründen. In der Regel sollte bei der Einreichung einer Patentanmeldung eher ein weiter Schutzbereich beansprucht werden, denn der Schutzbereich kann im Erteilungsverfahren durch Aufnahme von weiteren Merkmalen in den Hauptanspruch oder die Nebenansprüche noch beschränkt werden, während der Schutzbereich nachträglich nicht erweitert werden kann. Die weiteren Merkmale sollten in der Patentanmeldung so beschrieben sein, dass sie möglichst unabhängig von anderen Merkmalen in den Patentanspruch aufgenommen werden können. Die Beachtung dieser und weiterer Grundsätze erfordert Erfahrung mit der Ausarbeitung von Patentanmeldungen, so dass diese grundsätzlich von Patentanwälten ausgearbeitet werden sollten.

#### **IV. Prioritätsbeanspruchung**

Nach § 40 PatG kann der Patentinhaber innerhalb einer Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag die Priorität einer früheren Patentanmeldung für dieselbe Erfindung in Anspruch nehmen. Dieselbe Erfindung liegt dann vor, wenn die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung gegenüber der in der früheren Anmeldung beanspruchten Erfindung nicht erweitert ist. Wenn die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung gegenüber der in der früheren Anmeldung beanspruchten Erfindung erweitert ist, ist die Priorität insoweit unwirksam. Die Nachanmeldung hat



dann nicht den Zeitrang der früheren Anmeldung, sondern des Anmeldetags. Wenn der Patentinhaber seine Erfindung vor diesem Anmeldetag offenbart hat, kann diese Offenbarung der Patentanmeldung neuheitsschädlich entgegenstehen, so dass der Totalverlust droht.

Sogenannte provisorische Patentanmeldungen werden von Erfindern ausgearbeitet, um sich wenigstens zunächst die Patentanwaltskosten zu ersparen. Hat die Erfindung Aussicht auf kommerziellen Erfolg, soll dann ein Patenanwalt nachträglich basierend auf der provisorischen Patentanmeldung eine Nachanmeldung ausarbeiten und die Priorität der provisorischen Patentanmeldung beanspruchen. Von provisorischen Patentanmeldungen ist abzuraten, obwohl sie vereinzelt selbst von Patenanwälten empfohlen werden. Wenn nämlich die provisorische Patentanmeldung nicht fachmännisch ausgearbeitet ist, ist eine Erweiterung erforderlich, die einen Totalverlust verursachen kann.

## **V. Beispiel eines Patentanspruchs**

Der Hauptanspruch des europäischen Patent EP1938693 lautet:

*1. Vorrichtung (1) zur Pasteurisierungswärmebehandlung von Nahrungsmitteln, insbesondere Blattprodukten, umfassend Mittel zum Zuführen (5a) und Abführen (5b) des einer Behandlung zu unterziehenden Produkts und einen ersten (2) und einen zweiten (3) Behandlungsabschnitt, die in einer Kaskade zueinander vorgesehen sind; wobei der erste Behandlungsabschnitt (2) das Produkt durch ein Behandlungsfluid erwärmt, um die Anfangskonzentration einer darin befindlichen wärmeempfindlichen Bakterienflora zu reduzieren; wobei der zweite Behandlungsabschnitt (3) das Produkt durch das Behandlungsfluid kühlt, um das Wachsen der übrigbleibenden Bakterienflora zu stoppen, dadurch gekennzeichnet, dass jeder der ersten und zweiten Behandlungsabschnitte einen Trichter (6, 6') ... und eine Waschleitung (7, 7') aufweist ...., dass jeder des ersten (2) und zweiten (3) Behandlungsabschnitts umfasst: Ein Venturi-Röhrenelement (11, 11') zwischen dem Trichter (6, 6') und dem Ende der Waschleitung (7, 7')...*

Der ursprüngliche Anspruch 1 bezog sich im Wesentlichen auf die zwei Behandlungsabschnitte. Diese sind aber bereits aus dem nächstliegenden Stand der Technik bekannt und wurden daher zu dem Oberbegriff hinzugefügt. Aus dem nächstliegenden Stand der Technik nicht bekannt sind die Merkmale, die im kennzeichnenden Teil nach „dadurch gekennzeichnet, dass“ aufgeführt sind. Die Venturi-Röhrenelemente (11, 11', siehe FIG. 1) wurden im Erteilungsverfahren hinzugefügt, um die Neuheit und erfinderische Tätigkeit unter Berücksichtigung des Stands der Technik herzustellen. In Klammern sind die Bezugszeichen eingefügt, die in FIG. 1 verwendet werden.

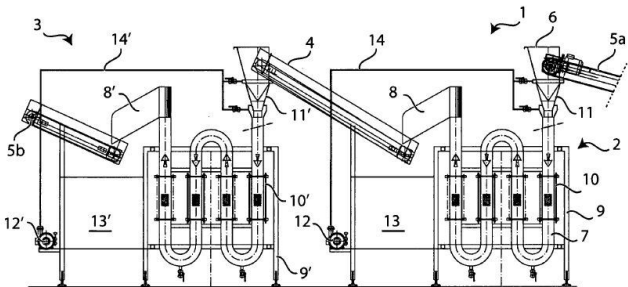


FIG. 1

Nach deutscher Rechtsauffassung sollte es aussichtslos und daher unsinnig sein, gegen Dritte vorzugehen, die beispielsweise eine Vorrichtung herstellen, die keinen zweiten Behandlungsabschnitt, aber sonst sämtliche weiteren Merkmale des Hauptanspruchs aufweist, da von deutschen Gerichten ein Teilschutz angeblich bisher nie gewährt wurde. Es gibt auch keinen Grund anzunehmen, dass die Gerichte gerade in diesem Fall eine erste Ausnahme machen sollten. Da in sämtlichen Vertragsstaaten des Europäischen Patentamts das Auslegungsprotokoll zum Art. 69 EPÜ zu beachten ist, sollte sich die Rechtsauffassung der Gerichte in anderen Vertragsstaaten des Europäischen Patentamts nicht wesentlich von der deutschen unterscheiden.