

engel patentanwaltskanzlei
marktplatz 6
98527 suhl – germany
www.engel-patent.com
office@engel-patent.com
fon: +49 (3681) 7977-0 fax: -99

christoph k. engel - dipl.-ing. ^{1,3,4,5}

susann reinhardt ²

marco rittermann - dr.-ing. dipl.-ing. ^{1,3,4}

silke müller - dipl.-ing. ³

¹ patentanwalt

² rechtsanwältin

³ european patent attorney

⁴ europ. trademark + design attorney

⁵ mediator



NEWS 02/2011

Einheitlichkeit der Patentanmeldung

Nach § 34 Abs. 5 Patentgesetz darf eine Patentanmeldung 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. Gleiches gilt für Gebrauchsmusteranmeldungen (§ 4 Abs. 1 S. 2 GbmG). Diese Patentierungs- bzw. Eintragungsvoraussetzung stößt bei Anmeldern gelegentlich auf Unverständnis, wenn sich die Einreichung mehrerer Anmeldungen für eine aus Sicht des Erfinders „zusammengehörige“ Erfindung erforderlich macht.

Die Einheitlichkeit ist eine Voraussetzung für die Erteilung eines Patents, jedoch stellt sie keinen Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund dar. Mit der Forderung nach Einheitlichkeit soll erreicht werden, dass im Prüfungsverfahren nur eine einzige oder eine Gruppe von Erfindungen in einer Anmeldung behandelt werden müssen, die technisch auch zusammen gehören. Des Weiteren soll die Patentliteratur zur Recherchierbarkeit übersichtlich bleiben und die Öffentlichkeit soll nicht von „versteckten“ Erfindungen überrascht werden. Der Gesetzgeber will außerdem verhindern, dass missbräuchlich Gebühren gespart werden für voneinander unabhängige Erfindungen.

Eine zulässige **Gruppe von Erfindungen** ist anzunehmen, wenn mehrere einzelne Erfindungen eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, d. h. ein technischer Zusammenhang besteht, der in gleichen oder gleichwirkenden technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Dabei müssen nicht alle technischen Merkmale der einzelnen Erfindungen identisch sein. Es ist ausreichend, dass diese in einer technischen Wechselbeziehung zueinander stehen. Eine einheitliche erfinderische Idee kann vorliegen, wenn mehrere in einem technologischen Zusammenhang stehende Teilaufgaben unter eine Gesamtaufgabe subsumierbar sind oder wenn mehrere Erfindungen eine einheitliche Wirkung hervorrufen. Hierbei kann die Verbindung der einzelnen Erfindungen untereinander auf verschiedenste Weise zum Ausdruck gebracht werden. Nicht entscheidend ist die formale Wortwahl.¹ Regelmäßig spricht es nicht gegen die Einheitlichkeit, wenn Patentansprüche mehrerer Anspruchskategorien in einer Anmeldung enthalten sind (beispielsweise ein Sachanspruch und ein Verfahrensanspruch), die jedoch der Lösung derselben Aufgabe dienen. Hingegen ist die Einheitlichkeit zumeist nicht mehr gegeben, wenn die Lösung einer gestellten Aufgabe auf technisch unterschiedliche Weise gelingt oder unterschiedliche Aspekte einer gewünschten Verbesserung auftreten.

¹ BPatG, Beschluss vom 10. Januar 2008 - 6 W (pat) 15/05

Von Anmeldern wird gelegentlich angestrebt, mehrere zwar technisch verwandte, aber dennoch unterschiedliche Erfindungen in einer Patentanmeldung vereint anzumelden. Insbesondere scheint dies folgerichtig, wenn sich ein Erfinder mit einer komplexen Fragestellung beschäftigt hat und bei der angestrebten Verbesserung einer Maschine oder eines Verfahrens gleich mehrere Möglichkeiten der Optimierung gefunden hat, die alle erfinderische Qualität haben. Das Zusammenführen in einer Anmeldung erscheint vorteilhaft, da zunächst nur eine Patentanmeldung erarbeitet werden muss, was Kosteneinsparungen aber nur dann ermöglicht, wenn logisch zusammenfassbare Lösungen zu beschreiben sind, die sich nur in wenigen Merkmalen voneinander unterscheiden. In Fällen einer gekünstelten Zusammenführung ist die Erarbeitung der Anmeldeunterlagen wesentlich aufwendiger, da alle Erfindungen parallel zu beschreiben sind, um im späteren Verfahren Beschreibungsteile ohne große Probleme abtrennen zu können. Eine weitere Schwierigkeit tritt oft schon bei der Formulierung der Patentansprüche auf. Im deutschen Verfahren können nur 10 Patentansprüche ohne Zusatzkosten eingereicht werden. Bei europäischen Anmeldungen sind die Patentansprüche ohne Zusatzkosten auf 15 limitiert. Die durch weitere Ansprüche entstehenden amtlichen Gebühren können die Einsparungen bei der Erarbeitung der Anmeldung schnell übersteigen.

Ein wesentlicher Nachteil uneinheitlicher Patentanmeldungen ist darin zu sehen, dass das Prüfungsverfahren in der Regel wesentlich aufwendiger ausfällt. Insbesondere bei europäischen Anmeldungen empfiehlt es sich kaum, Anmeldungen mit erkennbar mehreren unabhängigen Erfindungen einzureichen. Aber auch wenn im Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung Einheitlichkeit gegeben zu sein scheint, kann der Gegenstand der Anmeldung im Weiteren in mehrere Teile zerfallen, die keine einheitliche Erfindungsidee verwirklichen. Dieser Fall tritt beispielsweise ein, wenn durch die amtliche Recherche neuer Stand der Technik ermittelt wird, der eine Einschränkung der ursprünglich formulierten Ansprüche erforderlich macht. Das kann bereits während der Recherche zu einer Beanstandung führen. Die Recherche erfolgt dann nur in Bezug auf die in den Ansprüchen zuerst genannte Erfindung. Für weitere Erfindungen können nach einer Beanstandung zusätzliche Recherchegebühren entrichtet werden. Unterbleibt dies, können die betroffenen Gegenstände der nicht recherchierten Ansprüche im Prüfungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. Beanstandet das EPA die Uneinheitlichkeit der Anmeldung im Prüfungsverfahren, so hat der Anmelder lediglich 24 Monate Zeit, Teilanmeldungen zur Fortführung der uneinheitlichen Bestandteile einzureichen (siehe unsere NEWS 03/2010).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich in der Regel empfiehlt, einheitliche Patentanmeldungen einzureichen, da sonst aufwendige Prüfungsverfahren zu erwarten sind, welche vermeintliche Kosteneinsparungen im Vorfeld relativieren. Im Rahmen der Erarbeitung einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung sollten Sie mit Ihrem Patentanwalt prüfen, ob neben der „Haupterfindung“ weitere unabhängige Erfindungsideen vorliegen. Nur im Einzelfall wird es aus taktischen Erwägungen zweckmäßig sein, diese in eine einzige Anmeldung einzubauen, aus der sie ggf. später im Wege der Teilung in eine eigenständige Anmeldung überführt werden können.