

---

## Begründung der erfinderischen Tätigkeit

---

Thomas Heinz Meitinger

# Begründung der erfinderischen Tätigkeit

Die Verfahren vor dem DPMA, dem EPA  
und dem BPatG

Thomas Heinz Meitinger  
Meitinger Patentanwalts GmbH  
München, Deutschland

ISBN 978-3-662-71421-8                      ISBN 978-3-662-71422-5 (eBook)  
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-71422-5>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jede Person benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des/der jeweiligen Zeicheneinhaber\*in sind zu beachten.

Der Verlag, die Autor\*innen und die Herausgeber\*innen gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autor\*innen oder die Herausgeber\*innen übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

---

## Vorwort

Ein Patent kann für ein Unternehmen ein sehr wichtiges Asset sein. Der Weg dorthin ist jedoch steinig. Nur Erfindungen, die bislang noch nirgends zu finden sind und die außerdem eine erfinderische Leistung aufweisen, werden zum Patent erteilt. Die wichtigen Kriterien zur Patenterteilung sind daher Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

Die Begründung der erfinderischen Tätigkeit entscheidet regelmäßig in den Erteilungsverfahren vor den Patentämtern, dem Deutschen Patent- und Markenamt DPMA und dem Europäischen Patentamt EPA, und bei streitigen Verfahren vor dem Bundespatentgericht BPatG über den Ausgang des Verfahrens. Dem Patentierungskriterium der erfinderischen Tätigkeit gebührt daher die größte Beachtung.

Eine Erfindung ist neu, wenn sie keinem Dokument oder sonstigen Veröffentlichung vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag entnommen werden kann. Eine Erfindung beruht auf erfinderischer Tätigkeit, wenn sie für den Durchschnittsfachmann nicht naheliegend ist. In Erteilungsverfahren vor den Patentämtern und in streitigen Verfahren vor dem Bundespatentgericht gibt es selten Meinungsverschiedenheiten wegen der Bewertung der Neuheit eines Patentanspruchs. Es kann eindeutig festgestellt werden, ob der Gegenstand eines Patentanspruchs in einer Entgegenhaltung des Stands der Technik enthalten ist oder nicht.

Das Kriterium der erfinderischen Tätigkeit ist jedoch in der Praxis schwierig zu beurteilen. Es stellt sich dann die Frage, was naheliegend ist und auf was der Fachmann nicht so einfach gekommen wäre. Mit einer geschickten Begründung kann im Zweifel noch eine Patenterteilung erreicht werden, die bei einer weniger geeigneten Argumentation zur erfinderischen Tätigkeit chancenlos wäre. Dieses Buch soll mit praktischen Tipps helfen, die Hürde der Erfindungshöhe zu nehmen bzw. in einem streitigen Verfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgreich gegen die erfinderische Tätigkeit des Patents eines Konkurrenten zu argumentieren.

In diesem Fachbuch werden auch die theoretischen Grundlagen des Patentrechts vermittelt, um ein fundiertes Verständnis für die erfolgreiche Begründung der erfinderischen Tätigkeit gemäß dem Patentgesetz zu schaffen.

München  
im Januar 2025

Dr. Thomas Heinz Meitinger

**Interessenkonflikt** Der/die Autor\*in hat keine für den Inhalt dieses Manuskripts relevanten Interessenkonflikte.

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Die Geschichte der erfinderischen Tätigkeit</b> .....	1
1.1 Das erste deutsche Patentgesetz von 1877 .....	1
1.2 Entwicklung bis zum Patentgesetz von 1978 .....	2
1.3 Patentgesetz von 1978 .....	2
<b>2 Grundlagen des Patentrechts</b> .....	3
2.1 DPMA, EPA, BPatG und EPG .....	4
2.2 Die Erfindung .....	5
2.3 Technischer Charakter .....	6
2.4 Veröffentlichungen des Stands der Technik .....	6
2.5 Ausführbarkeit .....	6
2.6 Neuheit .....	7
2.7 Erfinderische Tätigkeit .....	7
2.8 Gewerbliche Anwendbarkeit .....	8
2.9 „Erfinderische Tätigkeit“ des Patents versus „erfinderischer Schritt“ des Gebrauchsmusters .....	8
2.10 Kein Patentschutz .....	10
2.11 Kein Verbotungsrecht .....	10
<b>3 Der patentrechtliche Fachmann</b> .....	11
3.1 Aufgabe des Fachmanns .....	14
3.2 Bedeutung des Fachmanns .....	15
3.3 Bestimmung des Fachmanns .....	16
3.4 Fiktiver Fachmann .....	16
3.5 Durchschnittsfachmann .....	17
3.6 Fachwissen .....	17
3.7 Fachkönnen .....	19
3.8 Bestimmung des Fachmanns durch den befassen Richter .....	20
3.9 Team von Fachleuten .....	20

3.10	Technische Nachbargebiete .....	20
3.11	Weiterentwicklung des Fachmanns .....	21
<b>4</b>	<b>Auslegung der Ansprüche .....</b>	<b>23</b>
4.1	Zweck der Auslegung .....	27
4.2	Hauptanspruch, Nebenanspruch, Unteransprüche, unabhängige und abhängige Ansprüche .....	27
4.3	Anspruchskategorien .....	28
4.4	Wortlautgemäße Auslegung .....	28
4.5	Systematische Auslegung .....	29
4.6	Teleologische Auslegung .....	30
4.7	Funktionsorientierte Auslegung .....	30
4.8	Der Fachmann als Maßstab der Auslegung .....	31
<b>5</b>	<b>Die erfinderische Tätigkeit .....</b>	<b>33</b>
5.1	Unbestimmter Rechtsbegriff der „erfinderischen Tätigkeit“ .....	35
5.2	Aufgabe des Kriteriums der erfinderischen Tätigkeit .....	36
5.3	Erfinderischer Schritt eines Gebrauchsmusters .....	37
5.4	Objektive Bewertung der erfinderischen Tätigkeit .....	37
5.5	Nicht-technische Merkmale .....	38
5.6	Stand der Technik .....	39
5.7	Nächstliegender Stand der Technik .....	39
5.8	Nachveröffentlichter Stand der Technik .....	41
5.9	Technische Aufgabe .....	42
5.10	Verbot rückschauender Betrachtung .....	43
5.11	Naheliegen .....	44
5.12	Could-Would-Test .....	46
5.13	Prüfungsschema des deutschen Patentamts .....	47
5.14	Aufgabe-Lösungs-Ansatz des europäischen Patentamts .....	48
5.15	Unterschiede DPMA und EPA .....	50
<b>6</b>	<b>Indizien für erfinderische Tätigkeit .....</b>	<b>53</b>
6.1	Abänderung von bereits Bekanntem .....	55
6.2	Abkehr von bislang Gebräuchlichem .....	55
6.3	Abmessungen .....	55
6.4	Abstraktion .....	55
6.5	Abzusehende Schwierigkeiten .....	56
6.6	Allgemeines Fachwissen .....	56
6.7	Analoge Anwendung .....	56
6.8	Anderes technisches Gebiet .....	56
6.9	Anzahl der erforderlichen Entgegenhaltungen .....	56
6.10	Aufgabenerfindung .....	57

---

6.11	Aufgreifen der Erfindung durch die Fachwelt .....	57
6.12	Auswählerfindung .....	57
6.13	Automatisierung/Computerisierung/Digitalisierung .....	57
6.14	Bekannter Bonus-Effekt .....	58
6.15	Dringendes Bedürfnis .....	58
6.16	Einfachheit der Erfindung .....	58
6.17	Erfolgserwartung .....	59
6.18	Gattungsfremder Stand der Technik .....	59
6.19	Glücklicher Griff/Zufall .....	59
6.20	Handwerkliches Können/konstruktive Maßnahmen .....	60
6.21	Hohe Entwicklungstätigkeit .....	60
6.22	Junges technisches Gebiet .....	61
6.23	Kaufmännische Leistung .....	61
6.24	Kein Stand der Technik .....	61
6.25	Kinematische Umkehr .....	61
6.26	Kombinationserfindung .....	61
6.27	Kostengünstige Herstellung .....	62
6.28	Kumulieren von Merkmalen .....	62
6.29	Langer Zeitraum .....	62
6.30	Lizenzvergabe .....	63
6.31	Lob der Fachwelt .....	63
6.32	Massenartikel .....	63
6.33	Materialwahl .....	63
6.34	Mehrere Schritte .....	64
6.35	Mehrfacherfindungen .....	64
6.36	Mitbenutzungsrechte .....	64
6.37	Nachahmung .....	64
6.38	Nachfolgende Erfindungen .....	65
6.39	Nachteile des Stands der Technik .....	65
6.40	Neuer Weg .....	65
6.41	Nützlichkeit .....	65
6.42	Obvious-to-try .....	66
6.43	Optimierung .....	66
6.44	Parallelanmeldungen .....	66
6.45	Planmäßige und systematische Arbeiten .....	66
6.46	Praktische Bewährung .....	67
6.47	Routine .....	67
6.48	Rüstzeug des Fachmanns .....	67
6.49	Stoffaustausch .....	67

---

6.50	Technischer Fortschritt .....	67
6.51	Technisches Vorurteil .....	68
6.52	Trial and error/Versuche .....	69
6.53	Übertragungserfindung .....	69
6.54	Verwendung .....	69
6.55	Vorteile .....	69
6.56	Willkürliche Auswahl aus einer Vielzahl von Varianten .....	70
6.57	Wirtschaftlicher Erfolg .....	70
6.58	Zeit als Kriterium .....	70
6.59	Zwangsläufige Entwicklung .....	71
6.60	Zweckmäßige Maßnahmen .....	71
<b>7</b>	<b>Beispiele aus der Praxis .....</b>	<b>73</b>
7.1	Grundsätzliche Vorgehensweise .....	74
7.2	Nächstliegender Stand der Technik .....	76
7.3	Unterscheidungsmerkmale .....	76
7.4	Aufgabe der Erfindung .....	76
7.5	Beispiel 1: Vorrichtung zum Sieben von Kompost .....	76
7.6	Beispiel 2: Reitgerte .....	80
7.7	Beispiel 3: Mähdrescher .....	83
7.8	Beispiel 4: Düngevorrichtung im Mähdrescher .....	89
7.9	Beispiel 5: Einkaufswagen mit Objekthalterung .....	90
7.10	Beispiel 6: Schiebegriff eines Einkaufswagens .....	91
7.11	Beispiel 7: Verriegelungsvorrichtung für einen Einkaufswagen .....	100
7.12	Beispiel 8: Kunststoffembleme .....	106
7.13	Beispiel 9: Physiotherapeutisches Gerät zur Rehabilitation .....	108
7.14	Beispiel 10: Eckverbindung für Blechkanäle .....	112
	<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>121</b>

---

## Über den Autor



**Dr. Thomas Heinz Meitingger** ist deutscher und europäischer Patentanwalt. Er ist der Geschäftsführer der Meitingger Patentanwalts GmbH. Die Meitingger Patentanwalts GmbH ist eine mittelständische Patentanwaltskanzlei in München. Nach einem Studium der Elektrotechnik in Karlsruhe arbeitete er zunächst als Entwicklungsingenieur. Spätere Stationen waren Tätigkeiten als Produktionsleiter und technischer Leiter in mittelständischen Unternehmen. Dr. Meitingger veröffentlicht regelmäßig wissenschaftliche Artikel, schreibt Fachbücher zum gewerblichen Rechtsschutz und zu technischen Themen. Er hält Vorträge zum Patent-, Marken- und Designrecht. Dr. Meitingger ist Dipl.-Ing. (Univ.) und Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH). Außerdem führt er folgende Mastertitel: LL.M., LL.M., MBA, MBA, M.A. und M.Sc.

---

# Abkürzungsverzeichnis

ABl. EPA	Amtsblatt des Europäischen Patentamts
BeckOK	Beck'sche Online-Kommentare
BeckRS	Beck-Rechtsprechung (Entscheidungsdatenbank von Beck-Online)
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
BIPMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
BPatG	Bundespatentgericht
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
EPA	Europäisches Patentamt
EPA G	Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts
EPA T	Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts
EPG	Einheitliches Patentgericht (auch UPC: Unified Patent Court)
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR-RS	Rechtsprechungssammlung
GRUR Int	GRUR International
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
PatG	Patentgesetz
RG	Reichsgericht
RGZ	Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts
Rn.	Randnummer
VPP Rdbf	Rundbrief der Vereinigung von Fachleuten des gewerblichen Rechtsschutzes (VPP)

---

# Abbildungsverzeichnis

Abb. 4.1	Anspruchsarten .....	28
Abb. 4.2	Anspruchskategorien .....	28
Abb. 5.1	Prüfungsschema des EPA .....	50
Abb. 5.2	Prüfungsschema des DPMA .....	51
Abb. 7.1	Argumentation der erfinderischen Tätigkeit .....	75
Abb. 7.2	Fig. 7 der DE102022114831B3 .....	78
Abb. 7.3	Fig. 1 der FR2692820A1 .....	79
Abb. 7.4	Fig. 1 der US20210362190A1 .....	80
Abb. 7.5	Fig. 1 der DE102022105981A1 .....	81
Abb. 7.6	Fig. 1 der DE202020106967U1 .....	82
Abb. 7.7	Fig. 1 und 2 der FR2279438 .....	82
Abb. 7.8	Fig. 1 und 2 der DE102022105981A1 .....	84
Abb. 7.9	Fig. 1 der DE3644767 .....	85
Abb. 7.10	Fig. 1 der US20160212931 .....	86
Abb. 7.11	Fig. 1 und 2 der DE2003879 .....	87
Abb. 7.12	Fig. 1 der DE102020130169B4 .....	88
Abb. 7.13	Fig. 3 und 4 der EP21705479 .....	92
Abb. 7.14	Fig. 8 der WO2022089792A1 .....	93
Abb. 7.15	Fig. 10 der WO2022089792A1 .....	94
Abb. 7.16	Fig. 13 der WO2022089792A1 .....	94
Abb. 7.17	Fig. 1 und 2 der GB2014527A .....	95
Abb. 7.18	Fig. 3 und 9 der GB2014527A .....	96
Abb. 7.19	Fig. 1 der DE3044581A1 .....	97
Abb. 7.20	Fig. 2 der DE19830297A1 .....	98
Abb. 7.21	Fig. 1 der WO2022089792A1 .....	99
Abb. 7.22	Fig. 6 der WO2023/006962 .....	101
Abb. 7.23	Figur der DE102017001920A1 .....	102
Abb. 7.24	Fig. 1 der AU2010100636A4 .....	103

---

Abb. 7.25	Fig. 1 der CN108824997A	104
Abb. 7.26	Fig. 6 der CN108824997A	105
Abb. 7.27	Fig. 6, 7 und 8 der DE102012109955A1	107
Abb. 7.28	Fig. 16 und 17 der DE102012109955A1	108
Abb. 7.29	Fig. 15 der DE102012109955A1	108
Abb. 7.30	Fig. 7 und 8 der DE102019104972B3	109
Abb. 7.31	Fig. 10 der US20160206915A1	111
Abb. 7.32	Fig. 1 der US5785631	112
Abb. 7.33	Fig. 3 der US5785631	113
Abb. 7.34	Fig. 1 der DE102017122295A1	114
Abb. 7.35	Fig. 2 der EP3964764	115
Abb. 7.36	Fig. 8 der EP3964764	116
Abb. 7.37	Fig. 5 bis 7 der EP3964764	117
Abb. 7.38	Fig. 1 bis 3 der DE29801851U1	118
Abb. 7.39	Fig. 1 der US5423576	119
Abb. 7.40	Fig. 9 der US5423576	120