



## **Beweisanzeichen auf dem Prüfstand Für eine objektive Prüfung auf erfinderische Tätigkeit \*)**

*Jochen Pagenberg \*\*)*

### Einleitung

Die Veranstalter des FICPI-Kongresses haben sicherlich nicht zufällig an bestimmte Stellen des Arbeitsprogramms Juristen eingestreut. Ich habe den Verdacht, daß dies mit der Absicht geschehen ist, sich jederzeit von einer etwa geäußerten Meinung distanzieren zu können, weil diese Meinung selbstverständlich nicht diejenige der Patentanwaltschaft sein könne. Im Patentrecht nennt man so etwas einen "disclaimer".

Für das mir übertragene Thema zu den objektiven Kriterien - die Übersetzungen im Programmheft zeigen bereits die Vielfalt der benutzten Begriffe, ich könnte noch weitere hinzufügen wie "secondary considerations", "indicia", "indices" - könnte allerdings noch ein anderer Grund entscheidend gewesen sein. Die von mir zu behandelnden Beweisanzeichen sind nämlich, wie aus dem Vortrag von Herrn Prof. Beier deutlich geworden ist, ursprünglich von Juristen und für Juristen erfunden worden. Diese Tatsache, so scheint es, tragen manche Techniker den Beweisanzeichen heute noch nach, und sie setzen dann alles daran, möglichst ohne sie auszukommen.

### I. Definition der Beweisanzeichen

Beweisanzeichen sind Kriterien, die einen mehr oder weniger großen Beweiswert für das Vorliegen von Erfindungshöhe liefern. Sie werden gewonnen durch einen Vergleich der Situation von Markt, Käufer, Mitbewerber und Industrie vor und nach dem Erfindungszeitpunkt und geben daher ein tatsächliches Bild von dem Beitrag, den die Erfindung geliefert hat<sup>1</sup>. Die Erfindung erleuchtet die gesamte Landschaft, ohne notwendigerweise selbst zu leuchten; nur der Widerstrahl erlaubt eine Beurteilung der Erfindungsqualität, dies sind die sogenannten Indizien<sup>2</sup>.

Beweisanzeichen sind Hilfserwägungen bei der wertenden Beurteilung eines komplexen Sachverhalts<sup>3</sup>.

Beweisanzeichen sind Reflexionspunkte der technischen Fakten in der allgemeinen Begriffswelt und als solche Hilfskriterien für die Erfäßbarkeit technischer Sachverhalte für den nicht technisch ausgebildeten Richter<sup>4</sup>.



Beweisanzeichen sind Bewertungskriterien, die bei der Subsumtion von Sachverhalten unter einen Rechtsbegriff die abstrakte Beurteilung mittels objektiver Fakten erleichtern<sup>5</sup>.

Diese mehr oder weniger blumigen Definitionen und Umschreibungen der Bedeutung von Beweisanzeichen stammen von Richtern und anderen Denkern diesseits und jenseits des Atlantik, und sie geben Zeugnis von einer allgemein positiven Akzeptanz einer Bewertungsmethode mittels Beweisanzeichen. Diese Definitionen sind selbstverständlich für die Beurteilung einer konkreten Sachverhaltssituation zu abstrakt, so daß die Anwendung auf den Einzelfall einer genauen Untersuchung bedarf.

Dieser Untersuchung voranstellen möchte ich aber eine Übersicht über die häufigsten Indizien, die in den verschiedensten Ländern bisher Anwendung gefunden haben. Der Überblick ist nicht erschöpfend, gibt aber zumindest ein repräsentatives Bild über die Verbreitung der sogenannten Beweisanzeichenmethode in der Rechtsprechung.

## II. Überblick über die am häufigsten benutzten Beweisanzeichen

Der wirtschaftliche Erfolg der Erfindung ist ein vielgenanntes aber auch vielgeschmähtes Beweisanzeichen. Der Grund hierfür liegt sicherlich in der Tatsache, daß erfolgreiche Erfindungen am häufigsten verletzt werden und der Patentinhaber bei einem Angriff gegen sein Patent meist argumentiert, daß der Verletzer an seinem Markterfolg partizipieren wolle. Es bedarf hier einer genauen Analyse, ob der Erfolg im Einzelfall auf ein gutes Marketing oder tatsächlich auf den Wert der Erfindung zurückzuführen ist<sup>6</sup>, was einem Richter nicht immer leicht fallen wird.

Der wirtschaftliche Erfolg wird in Holland, den USA, Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Österreich, dem Vereinigten Königreich und Belgien berücksichtigt<sup>7</sup>.

Die Überwindung von Schwierigkeiten durch den Erfinder bei der Entwicklung der Erfindung kann dann einen gewissen Beweiswert haben, wenn es sich beim Erfinder um einen Fachmann des betreffenden Gebietes gehandelt hat, da dann die Lösung nicht als naheliegend gelten kann. Das Beweisanzeichen ist im Europäischen Patentamt, in Frankreich, der Schweiz, Deutschland, Italien, Niederlande, Österreich und Australien in der Rechtsprechung benutzt worden<sup>8</sup>.

Die Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses ist das Spiegelbild des vorgenannten Anzeichens, da ein langes Bedürfnis häufig deshalb bestanden hat, weil die Fachwelt bestehende Schwierigkeiten nicht hat überwinden können. Das Auffinden der Lösung durch den Erfinder bewirkt insoweit einen



Entwicklungssprung, der sich meist durch eine rasche Übernahme der Lösung in der Fachwelt manifestiert. Das Anzeichen ist in Frankreich, Großbritannien, der Schweiz, Österreich, Deutschland, Holland, Italien, USA und Kanada nachweisbar und wird auch in mehreren Entscheidungen der europäischen Beschwerdekammern genannt<sup>9</sup>. Aus ähnlichen Überlegungen wird auch der Nachweis von vergeblichen Versuchen anderer, zur erfinderischen Lösung zu kommen, als Hinweis auf das Nichtnaheliegen angesehen. Das gilt jedenfalls dann, wenn Fachleute sich bemüht haben, erkannte Defekte des Standes der Technik zu beheben, die Lösung aber nicht gefunden haben. Dieses Anzeichen wurde auch bereits vom Europäischen Patentamt als beweiskräftig angesehen, es wurde ferner in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, den USA und Kanada genannt<sup>10</sup>. Ein wichtiges und gerade in Europa viel diskutiertes Indiz ist der technische Fortschritt, der in den deutschsprachigen Ländern sogar lange Zeit den Rang eines Patentierungserfordernisses innehatte. In den Vorbereitungsarbeiten für das Münchner Patentübereinkommen hatte man zunächst überlegt, den technischen Fortschritt beispielhaft als beweiskräftiges Anzeichen in die Definition der erfinderischen Tätigkeit aufzunehmen, was nur deshalb nicht erfolgte, weil man befürchtete, damit andere Beweisanzeichen abzuwerten<sup>11</sup>. Man ist sich allerdings darüber einig, daß der technische Fortschritt eines der wichtigsten Beweisanzeichen für die Erfindungsqualität darstellt, da die Fortschrittsförderung eines der vornehmsten Ziele des Patentwesens überhaupt ist. Der Vorzug dieses Kriteriums ist es darüber hinaus, daß sein Nachweis regelmäßig bereits im Erteilungsverfahren möglich ist und die diesbezügliche Argumentation dem Prüfer am ehesten zugänglich ist.

Der technische Fortschritt ist vom amerikanischen Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) nicht als bloßes Beweisanzeichen, sondern als der überragende Verfassungsstandard für die Patentfähigkeit bezeichnet worden.

Der technische Fortschritt hat auch Eingang in die frühesten Entscheidungen des Europäischen Patentamts gefunden<sup>12</sup> und wird darüber hinaus in Italien, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Großbritannien, Österreich und den Niederlanden benutzt<sup>13</sup>.

Nachgewiesen werden kann der Fortschritt mittels Vergleichsversuchen, Messungen usw., so daß auch eine objektive Bewertung im Vergleich mit dem allgemeinen Standard der Industrie möglich ist.

Unter das Beweisanzeichen des technischen Fortschritts fallen eine Reihe von spezielleren Beweisanzeichen, die in irgendeiner Weise eine Verbesserung von Produktionsverfahren oder Vorrichtungen nachweisen<sup>14</sup>. Hierbei ist keine schematische Beurteilung vorzunehmen, vielmehr muß der Grad der Verbes-



serung im Verhältnis zu dem jeweiligen Fachgebiet gesehen werden, so daß z. B. das Europäische Patentamt zurecht eine höhere Ausbeute bei der Herstellung eines chemischen Stoffes von 0,5 % als gewichtigen Kostenvorteil ansehen konnte<sup>15</sup>.

Die Vereinfachung und die Verbilligung sind zwei Beweisanzeichen, die zum Teil als Spezialfälle des technischen Fortschritts behandelt werden und aufgrund ihres einfachen Nachweises in der Praxis Anerkennung gefunden haben. Die Erzielung einer vereinfachten Herstellung oder einer vereinfachten Handhabung ebenso wie die generelle Verbilligung von Produkten oder Verfahrensweisen werden von der Fachwelt tagtäglich angestrebt, so daß die Erzielung einer Lösung, die sich über das Normale erhebt, als nicht naheliegend gelten muß.

Die Anzeichen sind nachweisbar in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, der Schweiz und Österreich sowie in der europäischen Praxis<sup>16</sup>. Die Überwindung von Vorurteilen ist im Allgemeinen ebenfalls durch den Nachweis von Veröffentlichungen oder durch einen Vergleich mit der früheren tatsächlichen Entwicklung in dem Fachgebiet objektiv verifizierbar. Die Begründung für dieses Beweisanzeichen ist darin zu sehen, daß jemand, der eine Lösung in einer Richtung sucht, die von der Fachwelt für unergiebig gehalten worden ist und dort den Erfolg findet, eine über das Wissen und Können eines Durchschnittsfachmanns hinausgehende Leistung erbracht hat. Das Anzeichen wird in Frankreich, der Schweiz, Großbritannien, Deutschland, Australien und den USA benutzt, und es hat auch bereits Eingang in Entscheidungen der Europäischen Beschwerdekammern gefunden<sup>17</sup>.

Ebenfalls vom Europäischen Patentamt bereits übernommen<sup>18</sup> wurde ein Anzeichen, das in der deutschen Rechtsprechung als "Zeitmoment" bezeichnet wird<sup>19</sup>. Es handelt sich hierbei um den Nachweis, daß der einschlägige Stand der Technik zeitlich relativ weit zurückliegt, ohne daß es bisher zu Verbesserungen gekommen wäre<sup>20</sup>. Es wird argumentiert, daß die Fachwelt blind an der Lösung vorbeigegangen ist, was Indiz für einen überdurchschnittlichen Beitrag des Erfinders sein muß<sup>21</sup>.

Ein weit verbreitetes Beweisanzeichen ist auch das unerwartete und überraschende Ergebnis, das eine Erfindung hervorruft. Dieses Anzeichen wird insbesondere im Bereich der Chemie häufig angeführt, um darzutun, daß bestimmte Eigenschaften eines neuen Stoffes aufgrund seiner strukturellen Ähnlichkeit mit bekannten Stoffen nicht erwartet werden konnten. Trotz der theoretischen Möglichkeit der Herstellbarkeit des Stoffes hätte daher kein Anlaß für die Fachwelt bestanden, die Eigenschaften bei diesem Stoff zu vermuten. Dieses Anzeichen ist bereits in mehreren Entscheidungen der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts erwähnt worden und ist ferner in



Frankreich, der Schweiz, Holland, Italien, Österreich, Deutschland und den USA berücksichtigt worden<sup>22</sup>.

Hinsichtlich der benutzten Anzeichen ist bereits eine internationale Akzeptanz festzustellen, und die Anzeichen stimmen selbst in ihrer Benennung in vielen Sprachen und Ländern praktisch überein. Darüber hinaus herrscht zumindest in der Tendenz in vielen Ländern Einigkeit darüber, daß man mit Hilfe der Beweisanzeichen die Prüfung der Patentfähigkeit objektivieren kann<sup>23</sup>. Selbstverständlich bleibt die absolute Vorhersehbarkeit von Gerichtsentscheidungen ein Traum, nicht nur auf dem Gebiet des Patentrechts. Und auch innerhalb des Patentrechts gibt es z. B. in der Äquivalenz-Rechtsprechung Bereiche, wo der Ausgang eines Verfahrens auch von einem erfahrenen Anwalt nicht mit letzter Sicherheit beurteilt werden kann. Die Schwierigkeiten eines Rechtsgebiets oder einer Rechtsfrage im Einzelfall darf aber nicht gleichgesetzt werden mit dem Fehlen einer nachvollziehbaren Beurteilungsmethode oder mit der völligen Uneinheitlichkeit ihrer Anwendung. Daß hier auch die Anwälte aufgerufen sind, sich um eine Verbesserung zu bemühen, hat ein Richter in aller Deutlichkeit einmal gesagt, nämlich Chief Judge Markey in einem Vortrag im Jahre 1979:

*Lawyers are or should be, the teachers of the courts. If the words in some patent opinions make no sense, look teacher, in the mirror<sup>24</sup>.*

Ich will daher versuchen, eine Beurteilungsmethode für Beweisanzeichen darzustellen, wie sie sich als Zusammenschau der in den verschiedenen Ländern angewandten Methoden darstellt. Ich gehe dabei von dem vorgegebenen Ziel aus, ein größeres Maß an Rechtssicherheit bei der Beurteilung der Erfindungsqualität zu erreichen. Wer dieses Ziel von Anfang an nicht für erreichbar oder die Beweisanzeichen, Hilfsstatsachen, objektiven Kriterien usw. für ungeeignet hält, sollte von vornherein auf die Heranziehung von Beweisanzeichen überhaupt verzichten. Die Unsicherheit wird nämlich nur vergrößert, wenn in einem Fall die Relevanz von objektiven Kriterien bejaht wird, im anderen Fall aber nicht, ohne daß klar wird, welche Überlegungen dafür leitend gewesen sind.

Um aber nicht mißverstanden zu werden: Ich bin keineswegs der Auffassung, daß ein Patentinhaber oder sein Anwalt nur eine beeindruckend lange Liste von Beweisanzeichen zusammenzutragen braucht, um damit sein Patent gegen Angriffe immun zu machen. Beweisanzeichen sind keine Zauberformel, obwohl Shakespeare sich einmal (in King Lear 1. Akt 1. Aufzug) geäußert hat:

"away, by Jupiter,  
this shall not be revoked"

Aus dem Zusammenhang wird deutlich, daß er damit nur ein Patent gemeint haben kann.



### III. Die Prüfungsmethode mit Hilfe von Beweisanzeichen

#### 1. Die Aufbereitung der Beweisanzeichen durch den Anwalt

Die wichtigsten Regeln für die Benutzung von Beweisanzeichen, die der Anwalt zu beherzigen hat, lauten

- Sorgfalt beim Nachweis der Anzeichen - Prüfung der Relevanz in bezug auf die beanspruchte Erfindung.

a) Falsch ist sicherlich die Methode, die angeblich immer noch von Anwälten praktiziert wird, eine Liste von Beweisanzeichen in der Einspruchs- oder Nichtigkeitsverhandlung vorzulegen mit dem Hinweis, daß man sich "auf diese Anzeichen berufe".

Zwar hat nach dem Recht der meisten Länder der Patentinhaber nicht die Beweislast für die Patentfähigkeit, und nach europäischem Recht gilt z. B. die *Offizialmaxime*, d.h. die Erforschung der Patentfähigkeit von Amts wegen. Wo aber die Patentfähigkeit in Zweifel gezogen wird, hat der Patentinhaber im Rahmen seiner Darlegungslast, falls er sich auf Beweisanzeichen stützen will, zumindest die Verpflichtung, seine diesbezüglichen Behauptungen zu beweisen<sup>25</sup>.

Dies bedeutet, daß er den Begriff der vergeblichen Versuche anderer nicht einfach in den Raum stellen darf, sondern durch Literaturstellen oder durch Sachverständigenbeweis darlegen muß, wann welche Fachleute bei Lösungsversuchen gescheitert sind<sup>26</sup>. Ähnlich ist es bei dem vielgeschmähten Beweisanzeichen des wirtschaftlichen Erfolges: Hier kann es nicht ausreichend abstrakte Umsatzzahlen zu nennen, wenn nicht zugleich eine zeitliche Einordnung gegeben wird, die einen Vergleich mit den Umsätzen vor und nach dem Erscheinen des betreffenden Artikels auf dem Markt erlaubt, insbesondere wenn vorher ein gleicher Artikel ohne die erfinderische Neuerung verkauft wurde. Noch überzeugender ist der Nachweis veränderter Marktanteile, also z. B. das Zurückdrängen von Konkurrenzartikeln zugunsten der Erfindung.

b) Eine weitere wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Argumentation des Patentinhabers mittels der Beweisanzeichen ist die Darlegung der Relevanz in bezug auf die beanspruchte und geschützte Erfindung<sup>27</sup>.

Ob dabei im speziellen Fall der gesamte Anspruch 1 auf Nichtnaheliegen zu prüfen ist oder nur der kennzeichnende Teil, hängt vom jeweiligen nationalen Recht ab und darüber hinaus von der Würdigung des Standes der Technik, so daß eine irrtümliche Einfügung von Merkmalen in den Oberbegriff durch den Erfinder nicht zu dessen Nachteil ausgelegt werden darf. Der Anwalt muß



aber darlegen, daß eine Kausalität zwischen der im Anspruch umschriebenen Erfindung und dem Nachweis des oder der Indizien besteht<sup>28</sup>. Der wirtschaftlich erfolgreiche Artikel muß identisch mit einer gemäß Anspruch 1 gebauten Ausführungsform sein, und die vergeblichen Versuche in der Fachwelt müssen in Richtung auf eine Lösung nachweisbar sein, die zumindest in bezug auf das technisch gewünschte Ergebnis dem Anspruch 1 der Erfindung entspricht. Es wäre in diesem Zusammenhang zu viel verlangt, daß sich die vergeblichen Versuche auch auf die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 beziehen müssen, die konkrete Lösung war der Fachwelt ja gerade noch nicht bekannt. Daher läßt sich in solchen Fällen häufig die Relevanz dieses Beweisanzeigers durch ein weiteres Anzeichen verstärken, nämlich dasjenige der Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses<sup>29</sup>. Wenn sich nach Auftauchen der Erfindung die Fachwelt mit der neuen Lösung zufrieden zeigt, etwa durch Lizenznahmen, lobende Stellungnahmen usw., so kann dies Anhalt dafür sein, daß die Erfindung als die gesuchte Lösung akzeptiert wird.

Im übrigen stehen dem Patentinhaber oder dem Anwalt zum Zeitpunkt der Verteidigung des Patents noch weitere Kriterien zur Verfügung, die einen Hinweis auf die Bewertung der Erfindung durch die Fachwelt geben: Entweder hat es inzwischen bereits Verletzungen und Nachahmungen der Erfindung durch Wettbewerber gegeben oder das Interesse der Fachwelt an der Erfindung spiegelt sich in der Zahl der Einsprechenden und deren Bedeutung in der Industrie wider. In der Mehrzahl der Fälle wird den besonders wichtigen und schwer zu umgehenden Erfindungen die Ehre zuteil, sich gegen eine geschlossene Phalanx der einschlägigen Industrie behaupten zu müssen. Daß es dieser Phalanx gelingen mag, eine beeindruckende Zahl von Entgegenhaltungen recherchiert zu haben, deren Auffinden in Kenntnis der Erfindung nicht einmal sehr aufwendig war, darf den zur Entscheidung berufenen Richter nicht von der Tatsache ablenken, daß es diesen Einsprechenden oder Nichtigkeitsklägern jedenfalls ohne die Hilfe des Erfinders nicht gelungen ist, die Lösung zu finden, so daß der Begriff des Naheliegens in solchen Fällen selten treffend sein dürfte.

Ein Wort noch zu den sogenannten negativen Beweisanzeichen. Als solche werden in der Literatur und sehr vereinzelt auch in der Rechtsprechung genannt der bloße Materialaustausch, Veränderungen von Größe und Maß, kinematische Umkehr, Materialersatz oder Stoffaustausch oder Benutzung von Äquivalenten.

Ich habe an anderer Stelle die Meinung vertreten und dargelegt, daß diese sogenannten negativen Beweisanzeichen nicht die Anforderungen an Indizien erfüllen, weil sie nämlich nicht objektiv verifizierbar sind, sondern im Einzelfall selbst auslegungsbedürftig<sup>30</sup>. Auch weisen sie nicht in jedem Fall auf das Nichtvorliegen von erfinderischer Tätigkeit hin, da es eine Reihe von Fällen



gibt, wo eine Form- oder Größenveränderung erfinderisch ist oder wo der Materialaustausch zu überraschenden Ergebnissen führt. Eine Indizwirkung im Sinne objektiver Anzeichen muß für diese Kriterien daher verneint werden.

## 2. Die Behandlung der Beweisanzeichen durch den Richter

a) Kein Richter ist in der Situation, die Erfindungshöhe allein aufgrund des Kenntnisstandes zum Anmeldezeitpunkt zu beurteilen, d. h. ohne Kenntnis der vom Erfinder gefundenen Lösung. Die richterliche Entscheidung, die oft viele Jahre nach der Anmeldung ergeht, ist daher immer das Ergebnis einer rückblickenden Betrachtung<sup>31</sup>.

Aus der Sicht des Anmelders ist nichts so enttäuschend und damit zur Herbeiführung des Rechtsfriedens so wenig dienlich, wie die ex post nicht beweisbare Feststellung, in Kenntnis von zwei oder drei Entgegenhaltungen wäre der Durchschnittsfachmann "zweifellos" zur Erfindung gekommen. Zustimmung verdient hier die europäische Praxis, die insoweit der Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofs<sup>32</sup> und Entscheidungen englischer Gerichte<sup>33</sup> folgt, daß es nicht darauf ankommen kann, ob der Fachmann auf einen bestimmten chemischen Stoff hätte stoßen oder eine bestimmte Vorrichtung herstellen können, sondern ob er hierfür einen Anlaß hatte, d.h. ob aus dem Stand der Technik sich ein Hinweis ergab, der den mit der Erfindung erzielten Vorteil erwarten ließ<sup>34</sup>.

Der Aussage der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in einer Entscheidung ist insoweit voll zuzustimmen, wenn festgestellt wird, und ist der letzte Schritt, so einfach er auf den ersten Blick erscheinen mag, nicht nachweislich aus dem Stand der Technik bekannt oder daraus ableitbar, kann dem Anmelder in der Regel eine erfinderische Tätigkeit nicht abgesprochen werden<sup>35</sup>.

Dieselbe Argumentation findet sich erfreulicherweise auch beim amerikanischen CAFC<sup>36</sup>, der diese von seinem Vorgänger, dem CCPA übernommen hat. Ich behaupte, da dieser vermeintlich kleine Unterschied in der Argumentation, würde er von allen Erteilungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanzen praktiziert, erheblich zur Rechtssicherheit beitragen würde. Und genau an diesem Punkt greifen die Beweisanzeichen ein, die es erlauben festzustellen, ob für die Fachwelt tatsächlich der Stand der Technik einen Anstoß in Richtung auf die Erfindung gab. Wenn nämlich ein Vorurteil gegen die erfinderische Lösung im Stand der Technik nachweisbar ist oder vergebliche Versuche von Fachleuten stattgefunden haben, so sind diese Sachverhalte gerade das Gegenteil eines Anstoßes in Richtung auf die Erfindung<sup>37</sup>.

b) Der Richter - und ich spreche hier von den Mitgliedern der Beschwerdekammern in gleicher Weise wie von den Instanzen in den Einspruchs- und



Nichtigkeitsverfahren - sieht sich häufig unter dem Zwang, Wettbewerber vor einer Lappalie zu schützen, und er stützt sich hier oft auf das öffentliche Interesse<sup>38</sup>. In Wirklichkeit stellt ein gegenüber dem Stand der Technik sorgfältig abgegrenztes Patent nur soweit ein Hindernis für Wettbewerber dar, wie es etwas erfinderisch Neues zum Stand der Technik beigetragen hat. Ist der Beitrag zum Stand der Technik groß, so ist auch die Blockadewirkung - zurecht - groß, ist der Beitrag klein, so ist mit Mitteln des Standes der Technik eine Umgehung außerhalb des Schutzbereichs des Patents meist leicht möglich, oder es bleibt einfach bei den Lösungen des Standes der Technik, weil die Umstellung sowieso nicht lohnend wäre. Jedes Patentsystem hat mit der Zeit eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit von Erteilungsstrenge und Schutzzumfang entwickelt.

c) Einer weiteren Regel, die krasse Fehlentscheidungen vermeiden hilft, sollte insbesondere im Rahmen der dem Europäischen Patentübereinkommen angeschlossenen Länder zukünftig mehr Beachtung geschenkt werden, nämlich einer gewissen Orientierung an den Entscheidungen, die zu dem betreffenden Patent in anderen Ländern bereits ergangen sind. Angesichts der Tatsache, daß praktisch sämtliche Mitgliedsländer des Europäischen Patentübereinkommens die nationalen Patentgesetze an den Text des Münchner Übereinkommens angepaßt haben, fällt es schwer zu glauben, daß identische Rechtsvorschriften unterschiedlich ausgelegt werden sollten<sup>39</sup>. Wenn in mehreren Ländern bereits Nichtigkeitsverfahren gegen ein bestimmtes Patent abschlägig beschieden worden sind, so sollte sich das erneut zur Entscheidung berufene Organ zumindest mit den Ergebnissen in den anderen Ländern befassen<sup>40</sup>.

Angesichts der Tatsache, daß es sich bei der erfinderischen Tätigkeit bzw. dem Nichtnaheliegen um einen, wie es im deutschen Recht heißt, unbestimmten Rechtsbegriff handelt<sup>41</sup>, kann es als Prüfungsergebnis nur eine richtige Antwort geben, d. h. entweder ist eine bestimmte Erfindung naheliegend oder sie ist es nicht<sup>42</sup>.

Das "richtige" Ergebnis hängt daher allein von der "richtigen" Bewertungsmethode und der Anwendung des "richtigen" (objektiven) Maßstabs ab. Angesichts des weltweit praktisch identischen Prüfstoffes sollte sich daher eine Erteilungs- bzw. Gerichtsinstanz doppelt prüfen, wenn sie in Kenntnis positiver Entscheidungen in anderen Ländern glaubt, die Patentfähigkeit verneinen zu müssen. Zu einer solchen Überprüfung, ob der eigene Standard der "richtige" ist, sind die Beweisanzeichen wiederum eine große Hilfe, um eine objektive Einordnung der Erfindung zu ermöglichen.

d) Wenn sich der Richter schließlich noch darauf besinnt, daß er oberste Überprüfungsinstanz einer Behörde ist, deren Aufgabe an sich die Erteilung (unter Bedingungen) und nicht die Versagung von Schutzrechten ist<sup>43</sup>, so



müßte er eigentlich in der richtigen Verfassung sein, um unvoreingenommen die Beweisanzeichen auf sich wirken zu lassen.

In diesem Zusammenhang wird vom Richter allerdings nicht nur eine liebevolle und sorgfältige Auseinandersetzung mit den Beweisanzeichen verlangt, sondern in nicht seltenen Fällen darüber hinaus eine Antwort auf die vom Einsprechenden oder Nichtigkeitskläger häufig nur vorgeschobene Behauptung einer unzureichenden Offenbarung oder einer öffentlichen Vorbenutzung mit der Nennung einer Vielzahl von Zeugen. Hier der Versuchung zu widerstehen, eine schnelle und nicht nachprüfbare Versagung wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit zu wählen, bedarf nicht selten großer Erfahrung und Entscheidungskraft.

Wie soll nun aber die Behandlung der Beweisanzeichen durch den Richter in der Praxis aussehen?

Bei allem Enthusiasmus für eine an Beweisanzeichen orientierte Prüfungsmethode kann keine Rede davon sein, daß der Nachweis von ein oder zwei Beweisanzeichen zu einer automatischen oder zwangsläufigen Bejahung der erfinderischen Tätigkeit führen muß. Andererseits ergibt sich aus der Natur der Sache, daß bei dem Vorliegen bestimmter Tatsachenkonstellationen das Ergebnis einer Entscheidung bereits vorgezeichnet ist oder sein müßte und ein Richter nicht unter Berufung auf seine Unabhängigkeit und die freie Entscheidungsfindung zu einem Ergebnis kommen kann, das von den zugrundeliegenden Tatsachen nicht getragen wird.

So ist von den Mitgliedern des deutschen Bundesgerichtshofs in Aufsätzen und Vorträgen betont worden, daß bei einem eindeutigen Nachweis eines technischen Vorurteils in bezug auf die gefundene Lösung diese kaum anders als mit nicht naheliegend bewertet werden könne<sup>44</sup>. Dasselbe gilt für einige weitere klassische Beweisanzeichen, wie die fehlgeschlagenen Versuche von Fachleuten oder die Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses. Diese Anzeichen werden daher in der Literatur zum Teil bloß als abgewandelte Umschreibung des Nichtnaheliegens und somit als eine Art Direktbeweis für die erfinderische Tätigkeit gewertet<sup>45</sup>. In der Tat ist es logisch auch nicht nachvollziehbar, wenn anerkannt wird, daß der Erfinder erhebliche Schwierigkeiten zu überwinden hatte, an denen andere Fachleute bereits gescheitert waren, die Lösung aber dann als naheliegend bezeichnet wird. Ähnliches muß für den Nachweis erheblichen wirtschaftlichen Erfolgs gelten, wenn dieser darin besteht, daß die gesamte Industrie Lizenzen genommen hat und damit sowohl einen Hinweis auf das Bedürfnis für die gefundene Lösung abgibt als auch die Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts nicht in Frage stellt<sup>46</sup>.



Eine weitere grundsätzliche Bemerkung betrifft die Einfügung der Beweisanzeichen in den Prozeß der Entscheidungsfindung. Hier stehen sich zwei anscheinend konträre Meinungen gegenüber: Diejenige, wonach Beweisanzeichen lediglich zur Stützung des einmal gefundenen Ergebnisses herangezogen werden<sup>47</sup> und diejenige, wonach die Frage des Nichtnaheliegens erst dann zu entscheiden ist, wenn sämtliche Erkenntnisquellen ausgeschöpft sind, darunter auch die Einbeziehung der Beweisanzeichen<sup>48</sup>.

Die zweite Richtung, zu der sich in aller Deutlichkeit der amerikanische CAFC bekennt und die auch vom deutschen Bundesgerichtshof vertreten wird<sup>49</sup>, bewertet den technischen Vergleich der Merkmale der Erfindung mit dem Stand der Technik in gleicher Weise wie die nichttechnischen Fakten, die einen Hinweis auf den Wert der Erfindung geben. Der amerikanische CAFC betont, daß es sich bei den objektiven Kriterien um einen Beweis wie jeden anderen handelt und daher eine abschließende Entscheidung erst möglich ist, wenn auch die Beweisanzeichen in die Beurteilung mit einbezogen worden sind<sup>50</sup>. Daß Beweisanzeichen nur in Zweifelsfällen den Ausschlag geben sollen, hat Chief Justice Markey schlicht als "intellectual mud" bezeichnet<sup>51</sup>.

Beweisanzeichen sind auch geeignet, Teilfragen für die Beurteilung des Nichtnaheliegens zu entscheiden. Hierzu gehört z. B. die Frage, ob ein bestimmtes Lösungselement Eingang in das Fachwissen des Durchschnittsfachmanns gefunden hat und daher als relevante Entgegenhaltung zählt. Die Tatsache, daß dieses Merkmal in einem entfernten Fachgebiet seit Jahren oder gar Jahrzehnten bekannt war, ohne daß seine Anwendung für die erfinderische Lösung von anderen in Betracht gezogen worden war, ist deutliches Anzeichen dafür, daß diese Erkenntnis Erfindungsqualität besitzt<sup>52</sup>.

Dieses Beispiel zeigt im übrigen auch, daß die Diskussion darüber, ob nur der einschlägige Stand der Technik bei der Prüfung auf Nichtnaheliegen zu berücksichtigen ist oder der gesamte für die Neuheit zu berücksichtigende Stand der Technik, im Ergebnis zum selben Ergebnis führen müßte. Bezieht man den gesamten, auch weit entfernt liegenden Stand der Technik in die Prüfung mit ein, so können mit Hilfe der Beweisanzeichen solche Entgegenhaltungen wieder ausgeschieden werden, die ersichtlich dem Fachmann keinen Hinweis gegeben haben. Diesen Prüfungsschritt erleichtert man sich dadurch, wenn man von vornherein für die erfinderische Tätigkeit die Entgegenhaltungen auf den einschlägigen Fachbereich beschränkt.

Die zweite Alternative ist vor einigen Jahren ausdrücklich von der australischen Rechtsprechung als verbindlich vorgeschrieben worden<sup>53</sup>, und sie scheint trotz nicht ganz eindeutiger Erläuterungen in den Richtlinien auch von



den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts befolgt zu werden<sup>54</sup>. Im amerikanischen Recht ergibt sich die Beschränkung auf "pertinent art" ausdrücklich aus § 103 des PatG.

Eindeutig unzulässig und gegen die Definition des "Nichtnaheliegens für den Fachmann" verstoßend wäre allerdings die dritte Möglichkeit, die unbewußt nicht selten bei wertvollen Patenten zu einer Vernichtung führt, nämlich die Unterstellung einer entfernten Entgegenhaltung als präsenten Wissen des Fachmanns. Die Vorstellung, der gesamte Stand der Technik, einschließlich der mühsam ex post recherchierten Entgegenhaltungen des Nichtigkeitsklägers hätten dem Fachmann aufgereiht und womöglich mit Gebrauchsanweisung auf dem Schreibtisch gelegen, ist von Judge Rich in einem Urteil des CCPA zu Recht als wirklichkeitsfremd zurückgewiesen worden<sup>55</sup>. Solange Biogenetiker nicht den Durchschnittsfachmann mit Computerhirn gezüchtet haben, sollte auch seinem begrenzten - im Gegensatz zum beschränkten - Wissensumfang Rechnung getragen werden.

In welchen Fällen ist dann eine Entscheidung gegen die erfinderische Tätigkeit vorstellbar, obwohl Beweisanzeichen scheinbar überzeugend nachgewiesen worden sind?

Hierbei kann es sich um Fälle handeln, wo die eigentliche erfinderische Idee bereits in einer Entgegenhaltung verwirklicht ist, auf die die festgestellten Beweisanzeichen hindeuten. Ein Bedürfnis wurde dann nicht etwa durch die eventuelle Verbesserungserfindung sondern durch die früherliegende Grundlagenerfindung befriedigt, gegenüber der die Weiterentwicklung dann als naheliegend gelten mag. Daß Beweisanzeichen auch in anderen Fällen einer Einbindung in die Gesamtbewertung bedürfen, wird auch aus Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts deutlich. So ist meines Erachtens zu Recht in einem Fall das sogenannte Zeitmoment als Beweisanzeichen für wenig aussagekräftig angesehen worden, wo die zum Patent angemeldete Lösung nachgewiesenermaßen besonders aufwendig und kostenträchtig war, so daß ein wirtschaftlich denkender Fachmann diese niemals in Erwägung gezogen hätte. Wenn dann z. B. aus Umweltschutzgründen plötzlich für diese Lösung trotz der erheblichen Kosten ein Bedürfnis entsteht, das praktisch umgehend befriedigt wird, so kann die eventuelle jahrzehntelange Vernachlässigung dieser latent vorhandenen Lösung keinen Erfindungsrang verleihen<sup>56</sup>.

Die Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses und auch ein erheblicher wirtschaftlicher Erfolg sind z. B. dann für eine Erfindung irrelevant, wenn das Lösungsprinzip kurze Zeit vor dem Anmeldetag in einem eng benachbarten Gebiet vorgeschlagen worden ist und deshalb die spätere Anmeldung erst durchführbar wurde. In einem solchen Fall weisen die Beweisanzeichen auf die Erfindungsqualität der Entgegenhaltung hin, die ihrerseits die spätere Anmeldung trotz äußerlich gleicher Anzeichen naheliegend macht.



Ein solcher Sachverhalt lag einer Entscheidung der europäischen Beschwerdekammer zugrunde, die in diesem Zusammenhang den aus dem englischen Fallrecht bekannten Grundsatz des "obvious to try" in das europäische Recht einführt<sup>57</sup>. Die Entscheidung zeigt eine sorgfältige Bewertung der behaupteten und bewiesenen Beweiszeichen, und ihr ist sowohl im Ergebnis als auch in der Begründung zuzustimmen. Sie widerlegt auch anschaulich die oft gehörte Behauptung, daß der Nachweis von Beweiszeichen in jedem Fall und automatisch zu einer Bejahung der Erfindungshöhe führen muß.

Auch bei dem Anzeichen des technischen Vorurteils zeigt sich, daß auch nachgewiesene objektive Kriterien der richterlichen Wertung zugänglich sind. Wenn daher ein technisches Vorurteil lediglich mit dem Zitat einer einzigen Literaturstelle belegt wird, die so versteckt ist, daß zweifelhaft sein kann, ob sie von anderen Fachleuten überhaupt zur Kenntnis genommen wurde, so ist damit keineswegs bewiesen, daß die Fachwelt diesem Vorurteil aufgesessen ist<sup>58</sup>. Etwas anderes könnte sich ergeben, wenn es sich bei der Verlautbarung um die Gebrauchsanweisung eines Artikels handelt, der zum Bestseller in der Industrie geworden ist, so daß zwangsläufig jedermann den entsprechenden Hinweis gelesen haben muß, der sich mit diesem Gebiet beschäftigt. In einem solchen Fall bedürfte es dann auch nicht des Nachweises einer zweiten oder dritten Fundstelle, um die Beweiskraft zu stärken. Auch Ausführungen in einem Standardwerk des betreffenden technischen Gebietes, die durch den Erfinder widerlegt worden sind, dürften als beweiskräftiges Indiz ausreichen. Theoretische Ausführungen über die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit können Leitlinien setzen und das Problembewußtsein schärfen. Beweisen müssen sich derartige Lehren bei der Beurteilung des Einzelfalls, wenn es darum geht, daß die nach sorgfältiger Sachverhaltsanalyse gefundene Entscheidungsprognose des Anmelders sich im patentamtlichen oder gerichtlichen Verfahren bestätigt. Viele von Ihnen mögen aufgrund von Erfahrungen in der täglichen Praxis bereits zu der Überzeugung gekommen sein, daß eine solche Vorhersehbarkeit für die Bestimmung des Nichtnaheliegens wenig realistisch ist. Ich habe in der Überschrift eines Aufsatzes "Rechtssicherheit im Patentrecht - eine Utopie?"<sup>59</sup> noch ein optimistisches Fragezeichen gesetzt, weil viele hoffnungsvolle Ansätze erkennbar sind, die das vorher angesprochene Problembewußtsein erkennen lassen und zum Teil zu erfreulich praxisnahen Lösungen kommen. In den USA hat der Programmsatz des neuen amerikanischen Berufungsgerichts (CAFC)

*"Es muß ein Anfang gemacht werden auf dem Weg zur Einheitlichkeit und Vorhersehbarkeit im Patentrecht"*<sup>60</sup>

zu einer, wie es amerikanische Beobachter ausdrücken, Revolutionierung in der Patentrechtsprechung geführt<sup>61</sup>, im Europäischen Patentamt wird die ob-



jektive Beurteilungsmethode bei der Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit mit Erfolg praktiziert, und in einer Reihe von Ländern haben sich die positiven Tendenzen in diese Richtung, um es vorsichtig auszudrücken, zumindest nicht umgekehrt.

Heinz Bardehle, Ihr derzeitiger Präsident, ist aber der Meinung, und ich stimme ihm dabei voll zu, daß es nach wie vor erforderlich ist, für mehr Einheitlichkeit und Vorhersehbarkeit zu kämpfen. Es ist das Verdienst der FICPI, dieser Idee in der praxisnahen Art der Realisierung wie auch in bezug auf den breiten zeitlichen Raum im Rahmen dieser Tagung ein Forum zu bieten, wie es in dieser Form noch nicht realisiert worden ist.

\*) Vortrag gehalten anlässlich des FICPI-Weltkongresses, der vom 3. bis 7. 6. 1985 in Augsburg stattgefunden hat. Thema des Kongresses war "Das Niveau der Erfindungshöhe und sein Einfluß auf die Bereitschaft der Industrie, in Forschung und Lehre zu investieren". Der ursprüngliche Titel des Vortrags lautete "Objektivierbare Kriterien zur Erfindungshöhe (Beweiszeichen) mit Länderüberblick". Der Vortragsstil ist weitgehend beibehalten.

\*\*) Dr. jur., LL.M. Harvard, Rechtsanwalt in München, Wiss. Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, München.

- 1) Judge Hand in *Safety Car Heating & Lightning Co.*, 69 USPQ 401, 402 f. (2d Cir. 1946).
- 2) Vgl. Zitat bei Frankl, 35 JPOS 214 (1935).
- 3) Bruchhausen, Mitt. 1981, 144, 146.
- 4) Pagenberg, Die Bedeutung der Erfindungshöhe im amerikanischen und deutschen Patentrecht (Köln 1975), S. 184.
- 5) BGH BB 1970, 1414; ähnlich BGH GRUR 1979, 619, 620 Tabelliermappe
- 6) Überzeugend TechBK ABl. 1985, 132 Ziff. 8.5 - Michaelsen.
- 7) Vgl. *Charvat v. Commissioner of Patents*, 182 USPQ 577 (C.A. D.C. 1974); *Lancaster Colony Corp. v. Aldon Accessories. Ltd.* 184 USPQ 193 (2d Cir. 1974); Phélip, C 23; *Demousseaux/De Boisse*, S. 49 ff.; *Weston, Straßburg* 1974 S. 37, *Mousseron, Straßburg* 1974, S. 34; *Blum/Pedrazzini, a.a.O.* S. 133; *Öster. PA BA ÖPatBl.* 1969, 118; *Letraset Ltd. v. Rexel Ltd.* (1973) F.S.R. 302 H.C.; *Parks-Cramer Co. v. G. W. Thornton & Sons Ltd.*, (1966) R.P.C. 407 C.A., *Ortho Pharmaceutical Corp. v. American Hospital Supply Corp.*, 190 USPQ 397 (7th Cir. 1976).
- 8) *Van Benthem/Wallace*, GRUR Int. 1978, 219, 221; vgl. TechBK, T 15/81, Amtsbl. EPA 1982, S. 2 - "Wirbelstromprüfeinrichtung" = GRUR Int. 1982, 254; Bardehle, EIPR 1978, S. 11; Singer, Das neue europäische Patentsystem, S. 51; Ullrich, Standards of Patentability for European Inventions, Weinheim 1977, S. 41, Phélip, *Brevets d'Invention* (2. Auflage), C 23, Paris 1976; *Mousseron, L'Activité Inventive et l'Etendue de la Protection dans le Brevet Européen*, Konferenz Straßburg, 1974, S. 54 (im folgenden Straßburg 1974); *Savidge, Obviousness and the Grant of Monopolies*, CIPA 1976, S. 108; *Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische Patentrecht*, 2. Auflage, S. 126; *Asquith, Testing for Obviousness*, CIPA 1978, S. 19; *Vigand, L'Invention Brevetable en Droit Européen des Brevets*, Diss. Montpellier 1979, S. 241 Nr. 361; *Roubier, Le Droit de la Propriété Industrielle*, Paris 1952, S. 67; *Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz*, 7. Auflage, zu § 4, Rdn. 13; *Schulte, Patentgesetz*, zu § 4, Rdn. 43; ebenso in der nationalen Rechtsprechung: *bejahend Tribunal de Grande Instance de Paris v. 19. 12. 1973*, PIBD 1974 III, S. 219; in Italien *Trib. Milano v. 13. 4. 1956*, Riv. Dir. Ind. 1958, II, 250; *Öster. PA BA ÖPatBl.* 1966, 70; *PA BA ÖPatBl.* 1966, 10; *Schweizer PA BA Schw. PMMBL.* 1964 I 1; *High Court of Australia*, 13 IIC 88 (1982) - "Wellcome Foundation".



9) TechBK ABl. 1985, 132 - Michaelsen; Schulze, Mitt. 1976, 132, 137; ebenso erwähnt in Richtlinien, Teil C-IV, 9.9; ebenso Phélip, C 23; Demousseaux/De Boisse, S. 78; Mousseron, Strasbourg 1974, S. 54; Savidge, S. 112; Asquith, CIPA 1978, 19; Vigand, S. 24, Nr. 363; Schulte, zu § 4 Rdn. 22; Blum/Pedrazzini, S. 125 f., Octrooiraad v. 25. 2. 1966, B.I.E. 1966, 82; Tribunal de Grande Instance de Paris v. 26. 3. 1975, PIBD 1976 III, S. 5; Scandiamant Aktiebolag v. Commissioner of Patents, 184 USPQ 201 (C.A.D.C. 1974): als nicht ausreichend abgelehnt vom Österr. PA BA ÖPatBl. 1971, 82; van Benthem/Wallace, GRUR Int. 1978, 219, 221; Gruszow/Remiche, La Protection des Inventions, Brüssel 1978, S. 20; Scheuchzer, Noveauté et Activité Inventive en Droit Européen des Brevets, Lausanne 1981, S. 41; Vohland, Die Voraussetzungen der patentfähigen Erfindung in Italien im Vergleich zum Münchener Patentübereinkommen, Köln 1980, S. 128; Bochnovic, The Inventive Step, Weinheim 1982, S. 72; Bardehle, EIPR 1978, S. 11, 12 mit weiteren Nachw., Benckard/Bruchhausen, zu § 4 Rdn. 19; TechBK, T 22/82, Amtsbl. EPA 1982, 341, 346 - "Bis-epoxyäther" = GRUR Int. 1983, 44; BGH v. 15. 12. 1981, X ZR 63/79 - "Melkverfahren"; BGH v. 18. 11. 1980, X ZR 11/78 - "Skistiefelauskleidung", S. 21 der Urteilsgründe. Ebenfalls BPatG v. 31. 10. 1979, Az. 15 W (Pat) 105/79.

10) TechBK, T 22/82, Amtsbl. EPA 1982, 341, 346 "Bis-epoxyäther" = GRUR Int. 1983, 44; BGH GRUR 1979, 619, 620 "Tabelliermappe"; BGH v. 26. 1. 1982, X ZR 27/79 "Massenausgleich"; van Benthem/Wallace, GRUR Int. 1978, 219, 221; Bardehle, EIPR 1978, 11, 12; Asquith, CIPA 1978, 19; Vigand, S. 242 Nr. 362; Bourgouin, S. 11; Phélip, C 23, sowie in Italien, vgl. Trib. Milano v. 22. 6. 1973, Giur. Ann. Dir. Ind. 1974, 845; weitere Nachweise bei Pagenberg, Die Bedeutung der Erfindungshöhe, S. 205; für das englische Recht vgl. Parks-Cramer Co. v. G. W. Thornton & Sons Ltd., (1966) R.P.C 407 C.A.; für das kanadische Recht Bochnovic, FN 99.

11) Vgl. "Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz", 31, dazu Singer, GRUR Int. 1974, 63; Mathély, "Le droit européen", 161.

12) Vgl. TechBK, ABl. 1984, 401, 407 - Ciba Geigy; weitere Nachweise bei Pagenberg, "Die Bedeutung der Erfindungshöhe...", S. 202 ff.

13) TechBK, ABl. 1984, 368 - Stamicarbon = 15 IIC 645 (1984); Bossung, Mitt. 1974, 149; Winkler, Mitt. 1977, 13 ff.; für den Fortschritt als Beweisanzeichen bereits vom 11. 7. 1974 X ZB 24/71 - Aufladeverfahren; ebenso BGH vom 22. 3. 1977 X ZR 32/74 (S. 37 des Urteils); für das Schweizer Recht vgl. Blum/Pedrazzini, a.a.O. S. 131, 195/16 mit weiteren Nachw.; in diesem Sinn wohl auch Horn/Horn, GRUR 1977, 329, 331, die den Fortschritt i. S. einer sozialen Nützlichkeit definieren und ihn als Lenkungsfaktor der Patentförderung benutzen wollen; so schon Beier, GRUR 1972, 214, 223 = 3 IIC 423 (1972), der ebenfalls für die Beibehaltung des technischen Fortschritts zumindest als Beweisanzeichen für Erfindungshöhe eintritt; Pedrazzini, SJZ 1976, 171 bezeichnet den Fortschritt als die Hauptfigur des (bisherigen) Patentrechts für Großbritannien vgl. In re Schering AG (1971) W. L. R. 1715 = GRUR Int. 1972, 333; für Österreich PA BA ÖPatBl. 1966, 40; für Italien Corte di Appello di Milano Rass. Prop. Ind. 1965, 202; für die Schweiz BG GRUR Int. 1971, 399 mit Anm. Geißler. Bardehle wies bereits in einem Vortrag auf der Tagung der "Union" (vgl. Bericht GRUR Int. 1978, 243) auf den hierdurch für deutsche Anmelder günstigen Effekt hin: Während frühere Hinweise auf den erzielten Fortschritt für die Begründung der Erfindungshöhe vom Prüfer als nicht relevant beiseite geschoben wurden (weil der technische Fortschritt als selbständige Bedingung meist als unstrittig unterstellt wurde), müsse sich der Prüfer bei seiner Anerkennung als Beweisanzeichen hiermit in Zukunft bei der Diskussion über die Erfindungshöhe befassen: für die Bejahung des technischen Fortschritts als Beweisanzeichen für Erfindungshöhe auch die Begründung der Bundesregierung zum Patentänderungsgesetz von 1976 (Bl. f. PMZ 1976, 332), dessen Formulierung nach Bardehle vom BGH stammt. Für Großbritannien vgl. Ancar A. G.'s Appl. (1970) R.P.C. 113; Minnesota Mining & Mfg. v. Bondins Ltd. (1973) R.P.C. 491 H.C.; Tribunal de Grande Instance de Paris, PIBD 1974 III, S. 348, Cour d'appel de Paris, PIBD 1976 III, S. 451, Schulte, zu § 4 Rdn. 32, 46.



14) Vgl. Trib. de Grande Instance de Paris vom 14. 6. 1973, PIBD 1973 III, S. 359, BGH v. 16. 1. 1968 (X ZR 18/65); BGH v. 24. 2. 1970, GRUR 1970, 408, 411 Anthradipyrazol; Corte di Appello di Brescia, Temi 1962, 511; Milano, Rass. Prop. Ind.

15) TechBK ABl. 1984, 368 - Stamicarbon = 15 IIC 646 (1984).

16) TechBK, ABl. 1985, 132 - Michaelsen; vgl. BGH Mitt. 1978, 217, 218 - "Etikettiergerät II"; BGH v. 29. 1. 1980, X ZR 23/77; BGH v. 31. 3. 1981, X ZR 60/79, S. 12 der Urteilsgründe; BGH v. 22. 1. 1980, X ZR 61/76; BGH v. 12. 6. 1979, X ZR 20/76, BPatG v. 5. 5. 1982, 1 Ni 5/82; Benkard/Bruchhausen, zu § 4 Rdn. 9; Schulte, zu § 4 Rdn. 32, 47; Schwenk, die Behandlung der Erfindungshöhe nach deutschem, englischem, amerikanischem und europäischem Recht, Diss. München 1978, S. 42; Tribunal de Grande Instance de Paris vom 11. 6. 1974, PIBD 1974 III, S. 419; Tribunal de Grande Instance de Paris vom 29. 10. 1976, PIBD 1977 III, S. 231, Corte di Cassazione v. 15. 5. 1972, Giur. Ann. Dir. Ind. 1973, 40; Trib. di Milano, Rass. Prop. Ind. 1967, 287; HG Zürich, B ZR Bd. 73 Nr. 95 (1974); PA BA OPatBl. 1966, 40.

17) TechBK, Abl. 1982, 394 - Methylen-bis- (phenylisocyanat). Erwähnt von Bourgozin, S. 110; Phélip, C 23; Blum/Pedrazzini, S. 124; Troller, S. 197 f.; Imperial Chemical Ind. Ltd. (Haggis') Applic. (1975) R.P.C. 403; Tribunal de Grande Instance de Paris, PIBD 1977 III, S. 209; Schw. BG, Schw. Mitt. 1976, 171; BGH GRUR 1953, 120 "Rohrhalterung"; GRUR 1965, 473, 478 "Dauerwellen" -, dazu auch Kolle, GRUR Int. 1971, 63, 76; Cohausz, GRUR 1961, 336, sowie die Nachweise bei Pagenberg, Die Bedeutung der Erfindungshöhe, S. 228 ff., S. 232 f.; BPatG, Az. 15 W (Pat) 105/79 v. 31. 10. 1979; Benkard/Bruchhausen, zu § 4 Rdn. 14; Schulte, zu § 4 Rdn. 50; van Benthem/Wallace, GRUR Int. 1978, 219, 221; Panel, La Protection des Inventions en Droit Européen des Brevets, Paris 1977, S. 50; Singer, Das neue europäische Patentsystem, Baden-Baden, 1979, S. 51; Bardehle, (1978) EIPR, 11, 12; Benkard/Bruchhausen, zu § 4 Rdn. 20; Troller, S. 197, ausführlich zuletzt Hesse, GRUR 1982, 514, der den Begriff des Vorurteils aber durch "Irrtümer" oder "falsche Ansichten" ersetzen will; in diesem Sinn wird dieses Beweisanzeichen in der Praxis auch meist benutzt; vgl. Cour de Paris v. 22. 1. 1980, Ann. 1982, 38, 46 f.; Cour de Paris vom 19. 10. 1979, D. Somm. 1980, 428, für eine chemische Auswählerfindung; ders. v. 19. 12. 1979, Ann. 1982, 60. Für das USRecht zuletzt Miller, 8 APLA QJ 321, 339 mit weiteren Nachw., TechBK, T 01/81, Amtsbl. EPA 1981, 439, 445 "Thermoplastische Muffen" = GRUR Int. 1982, 53.

18) Bereits benutzt von TechBK, ABl. 1982, 341, 349 Bis-epoxyäther; ABl. 1982, 217 - Shell-Aryloxybenzaldehyd; vgl. auch van Benthem/Wallace, GRUR Int. 1978, 219, 222.

19) Vgl. BGH GRUR 1957, 488 "Schleudergardine" (Leitsätze mit Anm. Heine); BPatG v. 9. 12. 1981, 2 Ni 5/81; BGH GRUR 1979, 619, 620 "Tabelliermappe"; BGH v. 26. 1. 1982, X ZR 27/79 - "Massenausgleich"; BGH v. 29. 1. 1980, X ZR 23/77; BPatG Bl. 1963, S. 200 BGH GRUR 1974, 107, 110 "Mehrfachschelle"; BGH v. 4. 11. 1980, X ZR 73/78; BGH v. 27. 6. 1968, X ZR 18/65: "Sogenanntes Zeitmoment"; ähnlich BGH GRUR 1971, 704, 707 "Wasseraufbereitung, dazu auch Schwenk, S. 39. Scheuchzer, S. 410, weist zu Recht darauf hin, daß eine lange Zeitdauer auch dann die erfinderische Tätigkeit indiziert, wenn kein Bedürfnis der Fachwelt nachweisbar ist; dann kann nämlich gerade das Erkennen des Problems durch den Erfinder das Nichtnaheliegen begründen. Für das italienische Recht vgl. Vohland, S. 128. Zu den Einschränkungen dieses Beweisanzeichens vgl. BGH GRUR 1981, 42 "Pfanndrehturm".

20) Vgl. für die USA z.B. Palmer v. U.S., 155 USPQ 524, 528 (Ct. Cl. 1967): 27 Jahre; In re Adams, 148 USPQ 724 (CCPA 1966): 15 Jahre; für Deutschland: BGH GRUR 1954, 107, 110 "Mehrfachschelle": Streitpatent 1935, Entgegenhaltungen von 1886, 1900 und 1922; BGH vom 27. 6. 1968, X ZR 18/65: 15 Jahre; BPatG Bl. 1963, 200 40 Jahre; RG GRUR 1939, 689: 28 Jahre; im Gebiet der Lasertechnik 7 Jahre, vgl. BGH v. 29. 1. 1980, X ZR 23/77; Tribunal de Grande Instance de Paris, GRUR Int. 1975, 176 (20 Jahre alte Entgegenhaltung).



21) Mathély, *Le droit européen*, S. 161, Petranker, S. 129; Vigand, s. 243 Nr. 364; Delaire, *PIBD 1977 I*, 369; Roubier, s. 67; Phélip, S. C 23; a.A. Casalonga, *JCP 1974 Nr. 17845* (note), schulte, zu § 4 Rdn. 52, Schulte, *Mitt. 1976*, 134 1. Sp., Terrel, S. 120; Blum/pedrazzini, S. 125 f.; Troller, S. 202; ebenso bekannt in Holland, vgl. *Octrooiraad v. 17. 12. 1960*, B.I.E. 1961, 117, wo in der betreffenden Entscheidung allerdings die Erfindungshöhe - zu Recht - verneint wurde, weil der Zeitabstand zu gering war, für Frankreich vgl. *Tribunal de Grande Instance de Paris v. 26. 3. 1975*, *PIBD 1976 III*, S. 5; unverständlich die Argumentation des Österr. PA BA *ÖPatBl. 1971*, 82. Vgl. ferner *Tribunal de Grande Instance de Paris v. 6. 7. 1978*, *PIBD 1978 III*, S. 325, *Tribunal de Grande Instance de Paris*, *PIBD 1974 III*, 192.

22) *TechBK, ABl. 1985*, 132 - Michaelsen; *TechBK ABl. EPA 1981*, 206, 209, 212 - Reaktionsdurschreibepapier = *GRUR Int. 1981*, 688, *TechBK, ABl. EPA 1982*, 149, 153 Polyätherpolyole = *GRUR Int. 1982*, 444; Phélip, C 23; Blum/Pedrazzini, S. 125, 134, 195/14, die "Überraschung" auch akzeptiert im holländischen Recht, vgl. *Octrooiraad vom 8. 8. 1973*, B.I.E. 1973, 244 sowie in Italien, vgl. *Corte di Appello di Torino v. 20. 11. 1958*, *Riv. Dir. Ind. 1959 II*, 88; abgelehnt als Bedingung der Patentfähigkeit in *Corte di Cassazione v. 7. 12. 1960*, *Riv. Prop. Int. e Ind. 1961*, 303, in Österreich PA BA *ÖPatBl. 1971*, 175 sowie *ÖPatBl. 1968*, 124; für das deutsche Recht Nachweise bei Pagenberg, *Die Bedeutung der Erfindungshöhe*, S. 232 f.; Benkard/Bruchhausen, zu § 4 Rdn. 22; Schulte, zu § 4 Rdn. 45; auch erwähnt von *BPatG, Az. 15 W (Pat) 105/79 v. 31. 10. 1979*; Coldewey, *GRUR 1978*, 509, 510; vgl. auch Vigand, S. 246 Nr. 367, Delaire, *PIBD 1977 II*, 369. Die Feststellung im Leitsatz 1 der Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA, *TechBK, T 21/81, Amtsbl. EPA 1983*, 15 - "Elektromagnetischer Schalter" -, läßt insoweit eine überzeugende Begründung vermissen und ist in seiner Verallgemeinerung wohl unrichtig, vgl. demgegenüber *Cadman, CIPA 19*, 278 sowie die kritische Anmerkung von Pagenberg in *14 IIC 524* (1983).

23) So ausdrücklich das höchste französische Gericht, *Cass. Comm. v. 6. 3. 1979*, *Dossiers Brevets 1979*, IV Nr. 3; ebenso *Mousseron, Innovations*, S. 86 Mathély, *ibid.*, S. 86; *Bourgouin*, S. 75; Schulte, zu § 4 Rdn. 20, sieht ein Unterlassen der Auseinandersetzung mit vorgelegten Beweisanzeichen ebenfalls als Verstoß gegen die Begründungspflicht an, ebenso ausdrücklich *BGH Mitt. 1981*, 45 und *Bl. 1981*, 136 f. - "Halbleitereinrichtung", *Völcker, GRUR 1983*, 83, 86, *Roubier, Bd. 2*, S. 67; *Chavanne/Burst*, S. 24 *Mousseron, GRUR Int. 1969*, 153, 156; *Demousseaux/De Boisse, JCP 1971*, S. 277, 282; Phélip, C 23; J. Schmidt, S. 109, *Kolle, GRUR Int. 1971*, 63; *Bourgouin*, S. 146; *Scheuchzer*, insbes. S. 416 ff., *Vigand*, S. 247 Nr. 369; *van Benthem/Wallace, GRUR Int. 1978*, 219, 221; *Rdn. 92*, S. 61; *Bossong, Mitt. 1974*, 141, 148, *Petranker, Kap. 3 Rdn. 151*; *Mousseron, L'activité...*, S. 54 f.; *Beier, L'activité...*, S. 62; *Panel, L'activité...*, S. 71; *Schwenk*, S. 23; Schulte, zu § 4 Rdn. 20; *Vohland*, S. 133, *Scheuchzer*, S. 416 ff.; *TechBK, ABl. 1984*, 401 - *Ciba Geigy*; unklar *TechBK ABl. 1983*, 133 "Metallveredelung" - mit krit. Anmerkung Pagenberg in *14 IIC 542* (1983); erfreulich eindeutig die Rechtsprechung des neuen amerikanischen Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), der die Berücksichtigung sämtlicher Beweisanzeichen durch die Instanzgerichte verlangt, vgl. *Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp. (CAFC 1983)* sowie *W. L. Gore Associates v. Garlock, Inc. (CAFC 1983)*, *GRUR Int. 1984*, 549 und 551.

24) *Markey*, 454 *PTJC A-4* (1979).

25) So zutreffend *TechBK 1984*, 217, 226 - *Exxon*, dazu Näheres bei Pagenberg, *Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar zu Art. 56 Rdn. 122 ff.*

26) Vgl. zuletzt dazu *BGH GRUR 1984*, 85, 581 *Chlortoluron*.

27) Vgl. Näheres bei Pagenberg, *GRUR Int. 1978*, 199 f.; derselbe *Europäisches Patentübereinkommen (Fußnote 25) Rdn. 126*.

28) *TechBK ABl. 1984*, 425 - *Bayer*.

29) *TechBK ABl. 1985*, 132 - *Michaelsen*.

30) Zur näheren Begründung vgl. Pagenberg, *Münchner Patentübereinkommen (Fußnote 25) Rdn. 115 ff.*; ders., *Die Bedeutung der Erfindungshöhe*, 252 ff.



- 31) Vgl. die diesbezüglich beispielhaften Ausführungen der technischen Beschwerdekammer in ABl. 1985, 132 Ziff. 8.7 Michaelsen; sowie ABl. 1984, 401, 408 - Ciba Geigy.
- 32) Vgl. für viele Entscheidungen BGH Mitt. 1978, 217-218 - Etikettiergerät, BGH vom 9. 7. 1980 X ZR 90/79 - Tomograph.
- 33) Vgl. General Electric Company " (Cox's) Patent", 1977 RPC 445.
- 34) Vgl. TechBK ABl. 1982, 341, 349 - Bis-epoxyäther; TechBK ABl. 1984, 265 - Rider; vgl. auch Winkler, Mitt. 1977, 13, 17 zur richtigen Fragestellung bei der Erfindungshöhe.
- 35) TechBK ABl. 1984, 10 - IBM 37; vgl. die Entscheidungen in GRUR Int. 1984, 549 und 551.
- 36) Vgl. die Entscheidungen in GRUR Int. 1984, 549 u. 551.
- 37) Vgl. den CAFC in GRUR Int. 1984, 551 Leitsatz 2; TechBK ABl. 1981, 439, 445 - thermoplastische Muffen.
- 38) Ironisch dazu Markey, 57 JPOS 1975, 682 f. (1975).
- 39) Vgl. hierzu die Ausführungen von Beier und Bruchhausen sowie die Ergebnisse auf dem 1. Symposium europäischer Patentrichter, GRUR Int. 1983, 196 f., 205 ff., 246/7.
- 40) Vgl. aber die divergierenden Entscheidungen des CAFC (Erfindungshöhe bejaht) und des BPatG (Erfindungshöhe verneint) zum sogenannten Gore-Patent, GRUR Int. 1984, 551 (CAFC) bzw. Az. 8w (pat) 12/82 (BPatG).
- 41) Vgl. für viele Trüstedt, GRUR 1958, 309 , 312 ; Pagenberg, Die Bedeutung der Erfindungshöhe, 172 mit weiteren Nachw.
- 42) Vgl. für viele Bossung, Mitt. 1974, 142, 148; van Benthem/Wallace, GRUR Int. 1978, 219 ; Trüstedt, GRUR 1980, 877 , 881 ; Singer, Das neue europäische Patentsystem (1979), 47; Bardehle, 1978 EIPR 11.
- 43) Dies heben van Benthem/Wallace, GRUR Int. 1978, 219 , 221 für das EPA deutlich hervor.
- 44) Benkard/Bruchhausen, zu § 4 PatG, Rdn. 20; Hesse, GRUR 1982, 514 , 518 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung.
- 45) Vgl. Ullrich, Standards of Patentability for European Inventions (1977), S. 41.
- 46) Vgl. Markey, 57 JPOS, 675, 684 (1975).
- 47) So die frühere amerikanische Auffassung und vereinzelte Entscheidungen im deutschen Recht, vgl. die Nachweise bei Pagenberg, Europäisches Patentübereinkommen, Münchener Gemeinschaftskommentar zu Art. 56, dort Fußn. 281.
- 48) Bruchhausen, Mitt. 1981, 144, 145, r. Sp.; Trüstedt, GRUR 1980, 877 , 880 .
- 49) Vgl. Bruchhausen, Mitt. 1981, 144, 145, r. Sp.; BGH vom 11. 7. 1974, Az. X ZB 24/71
- 50) Vgl. die Entscheidungen in Sachen Stratoflex (GRUR Int. 1984, 549 Leitsatz 3) und in Sachen Gore (GRUR Int. 1984, 551 Leitsatz 3); ebenso TechBK ABl. 1985, 32 Ziff. 8.2 - Michaelsen.
- 51) Markey in 496 PTCJ, D-1.
- 52) Vgl. BGH GRUR 1974, 107 , 110 Mehrfachschelle; GRUR 1979, 619 , 620 Tabelliermappe.
- 53) High Court of Australia, 12 IIC 705 Porous Tape mit Anm. Ryan; befürwortend wohl auch Bruchhausen, Mitt. 1981, 144, 145, li. Sp.
- 54) Zurückweisung von "nicht einschlägigen" Entgegenhaltungen z.B. in TechBK, ABl. 1985, 132, Ziff. 8.1 - Michaelsen.
- 55) In re Antle, 170 USPQ 285 (CCPA 1971).
- 56) TechBK, ABl. 1983, 133 - BASF; ähnlich, wenn Stand der Technik desinteressiert an neuen Lösungen war, die aber an sich nahelagen, TechBK, ABl. 1984, 473, 474 - Bosch.
- 57) TechBK, ABl. 1984, 357 - Bayer.
- 58) TechBK, ABl. 1984, 217 - Exxon; BGH GRUR 1957, 212 Karbidofen.
- 59) GRUR Int. 1984, 489 .
- 60) Cornell v. Sears, Roebuck & Co., 220 USPQ 193 (CAFC 1984).



BARDEHLE  
PAGENBERG  
DOST  
ALTENBURG  
GEISSLER

61) Vgl. Bullinger und Sutherland in Vorträgen anlässlich eines Seminars am 28. 1. 1984 in Washington D.C. unter dem Thema "Major decisions of the CAFC".

© Jochen Pagenberg, 1986. Erstveröffentlicht in GRUR Int 02/1986, Aufsätze, S. 83-90