

Diskussion über erfinderische Tätigkeit im europäischen Patentrecht

Dr. Jochen Pagenberg, München

Am 20. Januar 1978 hatte die Union Europäischer Patentanwälte zu einer Diskussion zwischen einer Delegation des Europäischen Patentamts und Vertretern der wichtigsten internationalen Organisationen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes eingeladen. Die Diskussion fand in München statt und betraf den zukünftigen Prüfungsstandard, der vom Europäischen Patentamt bei der Interpretation der "erfinderischen Tätigkeit" zugrundegelegt werden sollte. Angeregt hatte das Zusammentreffen bereits im Jahre 1977 der heutige Präsident des Europäischen Patentamts, Herr van Benthem. Das Treffen war die erste Gelegenheit einer Aussprache zwischen den erst wenige Wochen vorher ernannten Spitzen des EPA und den interessierten Kreisen über einen der am meisten diskutierten Begriffe des Münchener Patentübereinkommens. Außer dem Präsidenten waren die Vizepräsidenten Dornow, Staehelin und Wallace erschienen, sowie eine Reihe leitender Beamter der Generaldirektionen Recherche, Prüfung/Einspruch, Beschwerde, Verwaltung und Recht: Arbouw, Bernecker, Cawthra, Faer, Kaizik, Singer und Teissier.

Als Grundlage der Diskussion dienten vier Länderberichte von Deutschland, Frankreich, Holland und Großbritannien über die Interpretation und Praxis des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit in den jeweiligen Ländern.

Sieders (Holland) erläuterte, daß der Begriff des Nichtnaheliegens, mit dem auch im Münchener Patentübereinkommen das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit umschrieben wird, sich erst seit dem 1. Januar 1978 im holländischen Patentgesetz findet, daß dieses Erfordernis aber bereits vorher vom Patentamt zur vollsten Zufriedenheit der Anmelder angewendet worden sei. Holländische Prüfer seien besonders darum bemüht, eine realistische Beurteilung der Erfindung zu praktizieren, die sich auf Fakten gründet. So würden z. B. Entgegenhaltungen, die älter als 10 Jahre sind, falls sie nicht eine neuheitsschädliche Vorwegnahme darstellen, selten für eine Verneinung der Erfindungshöhe herangezogen. Im Gegenteil, die Tatsache, daß viele Jahre lang niemand in der Lage war, diese Information zu verwerten, sei ein Anzeichen dafür, daß die Leistung des Erfinders das normale Fachkönnen übersteige. Nur wenn ein solcher Hinweis erst aufgrund von Entwicklungen in benachbarten technischen Gebieten ermöglicht worden sei, z. B. aufgrund der Erfindung eines neuen Materials oder weil ein Bedürfnis erst kurz vor der Fertigstellung der Erfindung entstanden sei, sei eine abweichende Betrachtung angebracht.

Das Nichtnaheliegen wird in Holland durch einen Vergleich mit dem Wissen und Können eines Durchschnittsfachmanns aus dem betreffenden Fachgebiet der Erfindung bestimmt. Obwohl der Prüfer häufig sich selbst als ein solcher Durchschnittsfachmann ansieht, zieht er doch negative und positive Beweisanzeichen für die Beurteilung der Erfindungshöhe heran. Generell könne man sagen, daß der früher sehr strenge holländische Prüfungsstandard in den letzten zehn Jahren eine Milderung erfahren habe. Für das europäische Verfahren sei aus holländischer Sicht zu wünschen, daß vernünftige Anforderungen an den Erfindungsstandard gestellt werden, so daß das Europäische Patent mit einer ausreichenden Gültigkeitsvermutung ausgestattet sei.

Ellis (Vereinigtes Königreich) wies zunächst auf den übereinstimmenden Wortlaut zwischen dem Patentierungserfordernis nach englischem Recht und dem Münchener Patentübereinkommen hin. Er räumte ein, daß die britische Praxis einen relativ niedrigen Standard verlan-

ge, so daß man ohne Übertreibung sagen könne, "daß es heute wahrscheinlich schwieriger ist, ein Patent in England wegen fehlender Erfindungshöhe zu vernichten, als in jedem anderen Land der Welt, das ein entwickeltes Patentsystem besitzt". Britische Entscheidungen spiegelten eine eher objektive Prüfungsmethode wieder, die auf Fakten und Beweisanzeichen beruhe und eine "ex post facto-Analyse" zu vermeiden suche. Zum Nachweis eines "inventive step" würden Indizien wie ein lange bestehendes Bedürfnis häufig herangezogen. Wenn Entgegenhaltungen mit der Erfindung verglichen würden, hänge das Urteil des Gerichts von der Verfügbarkeit des angeblich erfindungsschädlichen Materials ab, dem Alter der Entgegenhaltungen sowie der Sprache, in der eine Veröffentlichung gedruckt sei. Entgegenhaltungen, die von einem erfahrenen Forscher zum Anmeldezeitpunkt nicht entdeckt worden wären, würden daher als irrelevant zurückgewiesen. Auch der wirtschaftliche Erfolg eines patentierten Artikels werde als wesentlich berücksichtigt, wenn dieser Erfolg durch das Erfindungselement selbst hervorgerufen worden sei und nicht durch Marketing oder andere Faktoren.

Bardehle (Deutschland) ging von dem historischen Begriff der Erfindungshöhe aus, der zwar als objektiver Maßstab betrachtet werde, dessen Beurteilung durch den Prüfer aber dennoch subjektiv beeinflußbar sei. Trotz der Schwierigkeiten bei der Definition des Durchschnittsfachmanns führe die Beurteilung des Nichtnaheliegens in der Praxis aber doch zu brauchbaren Ergebnissen. Eine realistische Einschränkung des einschlägigen Standes der Technik werde dadurch erreicht, daß Vorveröffentlichungen aus entfernten technischen Gebieten eine Minderung ihrer Wirkung als Entgegenhaltungen erfahren, ja daß ein großer Abstand zum Gebiet der neuen Verwendung sogar ein Anzeichen für Erfindungshöhe sein könne. Auch andere negative und positive Beweisanzeichen würden häufig benutzt, um eine möglichst objektive Prüfung zu erreichen. Als Beispiele von Beweisanzeichen zählte er auf: Überwindung technischer Schwierigkeiten, Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses, vergebliche Versuche anderer, ein Vorurteil der Fachwelt usw.

Eine Änderung werde sich in Deutschland aufgrund der Anpassung des Patentgesetzes an das Münchener Patentübereinkommen ergeben, da seit dem 1. Januar 1978 der Fortschritt als selbständiges Erfordernis der Patentfähigkeit abgeschafft worden sei. In der Zukunft könne ein nachgewiesener Fortschritt bei der Diskussion mit dem Prüfer als Beweisanzeichen für Erfindungshöhe Verwendung finden. Auf keinen Fall könne aber in Zukunft vom Anmelder verlangt werden, Ausführungen über den technischen Fortschritt in seiner Anmeldung zu machen; dies ergebe sich ausdrücklich aus der Gesetzesbegründung des neuen deutschen Patentgesetzes.

Bei einem Vergleich des deutschen Standards mit der Prüfung in anderen europäischen Ländern ging Bardehle davon aus, daß Deutschland zwischen Holland und Österreich liege. Er selbst halte das deutsche Prüfungsniveau für angemessen, dagegen das holländische für zu streng. Auch ein zu niedriger Standard sei abzulehnen, weil dies zu Umgehungen eines Patents durch Mitbewerber führe. Der Erfolg des Europäischen Patentamts werde entscheidend von der richtigen Wahl des Prüfungsstandards abhängen, er wünsche sich daher eine "attraktive Erfindungshöhe".

Die französische Rechtslage wurde von Nony vorgetragen, der einen Rückblick auf die Einführung des Begriffs der erfinderischen Tätigkeit in das französische Recht durch das Patentgesetz von 1968 gab. Die französischen Gerichte hatten vor 1968 statt der Erfindungshöhe einen weiten Neuheitsbegriff angewendet, weil sie fürchteten, daß die Bedingung der "activité inventive", die schon vor 1968 in der Literatur befürwortet worden war, zu einer subjektiven Beurteilung der Erfindung führen würde. Statt dessen erklärten sie Patente für nichtig, wenn diese lediglich einen neuen Gebrauch (emploi nouveau) beinhalteten, d. h. wenn sie kein unterschiedliches oder zusätzliches Ergebnis erzielten und wenn auch die benutzten Mittel bereits bekannt waren.

Im Patentgesetz von 1968 habe Frankreich die Patentierungsvoraussetzungen der Straßburger Konvention übernommen, die identisch mit denen des Münchner Patentübereinkommens sind, Unter dem neuen Gesetz, so berichtete Nony, wenden die Gerichte nunmehr ähnliche Kriterien des Naheliegens an, wie sie in Holland und Deutschland bekannt sind, z. B. die Überwindung eines Vorurteils, die Erzielung überraschender technischer Vorteile und die lange Verfügbarkeit der wichtigsten Entgegenhaltung im Stand der Technik.

Was den zukünftigen europäischen Patentierungsstandard angeht, so sprach Nony den Wunsch aus, daß die Prüfung relativ streng sein sollte, dennoch aber eine liberale Anwendung erfahren möge. Der Prüfer sollte versuchen, alle Unklarheiten in der Anmeldung zusammen mit dem Anmelder aufzuklären und sich nicht als Gegner des Anmelders zu fühlen, Obwohl das europäische Recht in großen Teilen vom deutschen Recht abgeleitet worden sei, bestehe doch einer der Hauptunterschiede darin, daß das Erfordernis des technischen Fortschritts im europäischen Recht nicht existiert, Technischer Fortschritt könne jedoch in vielen Fällen als Beweisanzeichen für Nichtnaheliegen dienen. Da ein bestimmter Standard der Patentierbarkeit im europäischen Patentrecht nicht niedergelegt sei, könne dieser nur in einem Vergleich mit bestehenden nationalen Patentsystemen in Europa umschrieben werden. Im Hinblick darauf befürworte er für das europäische Recht einen Prüfungsstandard, der der derzeitigen Praxis in Deutschland entspreche.

Die sehr lebhaft diskutierte Diskussion, in der alle Anwesenden sich einer der drei offiziellen Sprachen des Münchener Patentübereinkommens bedienen konnten, ohne daß Dolmetscher herangezogen wurden, erstreckte sich auf die verschiedensten Punkte, die mit der Prüfung auf Erfindungshöhe in Zusammenhang stehen, und es sollen im folgenden einige davon erwähnt werden.

Die nationale Praxis, "alte Entgegenhaltungen" zwar im Falle der Vorwegnahme für die Neuheitsprüfung zu berücksichtigen selbst wenn ein Durchschnittsfachmann nicht in der Lage gewesen wäre, ein solches Dokument zu finden -, und die unterschiedliche Behandlung derartiger Entgegenhaltungen zum Zwecke der Prüfung auf Erfindungshöhe, wo die lange Zeit bestehende Verfügbarkeit derartiger Entgegenhaltungen im Stand der Technik sogar als Beweisanzeichen gewertet wird, wurde von einer Minderheit der Anwesenden angegriffen. Es wurde insoweit Übereinstimmung erzielt, daß das bloße Entdecken oder Aufspüren bisher verborgener Hinweise im Stand der Technik keine Erfindung darstellt, falls allein durch die Kenntnis einer derartigen Veröffentlichung ein Durchschnittsfachmann in der Lage gewesen wäre, daraus unmittelbar die Lösung abzuleiten. Falls jedoch aus der Nichtberücksichtigung einer derartigen Information geschlossen werden kann, daß ein Vorurteil in dem betreffenden Fachgebiet gegen die Benutzung der vorgeschlagenen Lösung bestand oder falls das Wissen eines einschlägigen Fachmanns nicht ausgereicht hätte, die betreffende Offenbarung in der Art und Weise zu interpretieren, wie es der Erfinder getan hatte - was durch ein lange bestehendes Bedürfnis nachgewiesen werden könnte, das trotz der Verfügbarkeit der Veröffentlichung im Stand der Technik andauerte - dann könnte ein solcher Nachweis zugunsten einer erfinderischen Lösung sprechen, und man sollte in einem solchen Fall das Vorliegen von Erfindungshöhe bejahen. Es wurde daher eine sorgfältige Abwägung aller Faktoren vorgeschlagen und davor gewarnt, weitverstreute Elemente aus entfernten Gebieten der Technik in Kenntnis der fertigen Erfindung zu kombinieren, ein Vorschlag, der auch von der Delegation des Europäischen Patentamts begrüßt wurde,

Weitere Fragen betrafen Einzelheiten des zukünftigen Prüfungsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt. Die Anwesenden erfuhren, daß von den drei Prüfern einer Prüfungsabteilung derjenige, der der angemeldeten Erfindung aufgrund seiner technischen Ausbildung am nächsten steht, jeweils mit der Ausarbeitung des Beschlusses über die Erteilung beauftragt

wird. Diese aus drei Prüfern bestehende Prüfungsabteilung wird in München auch dann gebildet, wenn der erste Teil der Prüfung in der Übergangsphase z. B. in London stattfindet.

Auch die Frage, die in Deutschland kürzlich neue Aktualität gewonnen hat, ob der Präsident des Patentamts die Entscheidung in einem bestimmten Fall im Wege einer direkten Anweisung an den Prüfer beeinflussen kann oder soll, wurde an den Präsidenten des Europäischen Patentamts gestellt. Präsident van Benthem stellte fest, daß es nicht seine Absicht sei, einen direkten Einfluß auf einen Prüfer bei der Entscheidung eines bestimmten Falles auszuüben. Andererseits habe er natürlich bestimmte Vorstellungen über die allgemeine Erteilungspolitik des Patentamts und auch über die Einzelheiten des Prüfungsverfahrens. Diese Vorstellungen würden aber bei der Ausbildung der Prüfer berücksichtigt, sowie durch eine ständige Überwachung der Prüfungsabteilungen durchgesetzt und durch einen routinemäßigen Austausch von Prüfern zwischen den verschiedenen Prüfungsabteilungen, so daß eine homogene Praxis gesichert sei.

Ein Höhepunkt der Diskussion wurde erreicht, als Präsident van Benthem an die Anwesenden die Frage stellte, welchen Prüfungsstandard sie für das europäische Verfahren wünschten. Das überraschende Ergebnis war, daß die große Mehrheit der Delegierten von neun internationalen Organisationen, die aus sieben verschiedenen Ländern kamen, für einen Standard plädierten, der der deutschen Erfindungshöhe entsprechen sollte. Von deutscher Seite wurde dabei präzisiert, daß man dabei an den Standard des Patentamts sowie an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs denke, wohin hingegen das Bundespatentgericht zum Teil zu streng urteilte. Die Begründung für einen Maßstab im Sinne der deutschen Erfindungshöhe war gerade auch von seiten der nicht deutschen Teilnehmer, daß nur ein relativ starkes Patent für die meisten Anmelder attraktiv sei, und zwar sowohl für einen Anmelder, der sein Patent selbst auswerten wolle, als auch für eine erfolgreiche Lizenzpolitik. Es sollte vermieden werden, daß ein hoher Prozentsatz von erteilten Europäischen Patenten später in nationalen Nichtigkeitsverfahren vernichtet würden. Auch für die Wettbewerber, von denen verlangt würde, das Patent zu respektieren, verhindere ein relativ strenger Maßstab die Unsicherheit bezüglich der Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit des Patents.

Die wenigen Teilnehmer, die einen niedrigeren Standard befürworteten, begründeten ihre Meinung damit, daß aufgrund der Wettbewerbssituation zwischen dem Europäischen Patentamt und der nationalen Patentsysteme zu befürchten sei, daß viele Anmelder den einfachsten Weg der Patenterteilung gehen würden, was den Erfolg des europäischen Systems gefährden könnte.

Präsident van Benthem (der zusammen mit seinen Begleitern sich absichtlich bis dahin jeden Kommentars über diesen Punkt enthalten hatte, um nicht die Abstimmung zu beeinflussen) begrüßte dieses Diskussionsergebnis, das er nicht zu hoffen gewagt habe. Er erwähnte, daß er dieselbe Frage vorher Industrievertretern aus verschiedenen europäischen Ländern gestellt habe, wo die Empfehlung des deutschen Standards sogar einstimmig gewesen sei.

Der Präsident des Europäischen Patentamts unterstrich die Notwendigkeit, im Hinblick auf die zum Teil unterschiedliche nationale Interpretation des Begriffs des Nichtnaheliegens den zukünftigen Standard, der bei der europäischen Prüfung angelegt wird, für die Anmelder und Prüfer des Europäischen Patentamts im großen und ganzen festzuschreiben. Er stimmte der Mehrheit der Anwesenden zu, daß dieser Standard weder zu hoch noch zu niedrig sein dürfe. Unter diesem Gesichtspunkt sei die deutsche Praxis der Interpretation des Begriffs Erfindungshöhe, die von den Gerichten als "Nichtnaheliegen für einen Durchschnittsfachmann" definiert werde, als striktes, aber nicht zu strenges Erfordernis der Patentfähigkeit zu betrachten. In der Zukunft werde man im Europäischen Patentamt selbstverständlich nicht von einem deutschen Standard sprechen, der anzuwenden sei, sondern von einem europäischen Standard, dessen Anforderungen mit dem derzeitigen deutschen Standard vergleichbar seien. Auch aus

kartellrechtlichen Überlegungen wäre ein niedrigeres Erfindungsniveau nicht zu befürworten, Das Ausschließlichkeitsrecht, das dem Patentinhaber für 20 Jahre gewährt wird, sei nur zu rechtfertigen, wenn der Erfinder einen wirklichen Beitrag zum Stand der Technik geleistet habe.