

2005

Trivialpatente – Eine Gefahr für das Patentsystem?

Jochen Pagenberg

Dr.jur., Rechtsanwalt, München/Paris

I. Einführung

Das Patentrecht kommt seit einiger Zeit immer wieder in das Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, auch wenn manche Journalisten anscheinend noch immer den Unterschied zwischen Markenrecht, Urheberrecht und Patentrecht nicht kennen. Aber wenn es um Fragen mit Publikumsinteresse geht, wie Gen- und Softwarepatente, dann beteiligen sich viele mit recht unterschiedlichen Diskussionsbeiträgen. Die einen mauern den Eingang zum Europäischen Patentamt zu, und andere lassen 30,000 Emails an die Bundesregierung versenden, um den Eindruck zu erwecken „wir sind das Volk“. Das Europäische Patentamt, dem die beiden hier Geehrten für Jahrzehnte angehört haben, ist häufig Zielscheibe dieser Kritik, weil seine steigenden Anmeldezahlen für die Öffentlichkeit sichtbar machen, was die Erteilung eines Patents mit Wirkung für den ganzen europäischen Wirtschaftsraum bedeutet.

Das neue Schlagwort heißt „Trivialpatente“, und diese schwappen angeblich von den USA nach Europa, ohne dass es hier ein Konzept gebe, sich ihrer zu erwehren. Es wird behauptet, dass das Europäische Patentamt bereits zigtausende reiner Softwarepatente aufgrund von Anmeldungen aus den USA und Japan erteilt habe, die in Wirklichkeit den europäischen Patentierungsvoraussetzungen widersprechen¹.

„Trivial“ wird von einigen im Sinne von „banal“ verstanden, so dass damit zunächst auch „Nichtpatente“ bezeichnet werden, die versehentlich oder unter absichtlicher Missachtung der Patentierungsvoraussetzungen erteilt worden sind. Wäre dies der Fall, so bestände dringender

¹ So die Behauptung in einem C't-Interview mit Justizministerin Zypries und Ministerialdirektor Dr. Hucko, www.heise.de/ct/04/16/158/-52k.

Handlungsbedarf. Hinter diesem Schlagwort verbirgt sich allerdings bei näherer Betrachtung ein Bündel von z.T. berechtigten, aber meist unberechtigten Angriffen auf das Patentrecht, die bis zur Forderung nach dessen Abschaffung gehen.

Im Hinblick auf die Statistiken, wonach in einem Zeitraum von 10 Jahren sich die Anmeldezahlen in einigen großen Patentämtern verdoppelt haben, wird die Frage gestellt, ob vielleicht zuviel patentiert werde, weil auch der prozentuale Anteil der Einsprüche z.B. im Jahre 2003 auf 5,2 % gesunken ist, der niedrigste seit Bestehen des EPA². Ist dies ein Alarmzeichen? Ist die Zahl der erteilten EPA-Patente im Jahre 2003, nämlich 60.000, zu hoch? Lassen diese Zahlen darauf schließen, dass die Erfindungsqualität gesenkt worden ist?

Da die hohen Anmeldezahlen die Prüfungs- und Einspruchsverfahren verlängern, sind selbst viele Anmelder nicht mehr uneingeschränkt zufrieden. In Deutschland wurde daher die Justizministerin gebeten, sich zur Frage der *Hypertrophie der Schutzrechte* zu äußern³. In einem Interview mit der Ministerin⁴ stellt der Interviewer unter Berufung auf Kreise, die das Patentsystem offensichtlich generell ablehnen, die rhetorische(?) Frage, ob eine „strengere Prüfung“ auf Erfindungshöhe etwa deshalb nicht praktiziert werde, weil diese für das Patentamt kontraproduktiv und kostentreibend sei. Diese Frage unterstellt einem prüfenden Patentamt, dass es bereits im Recherchestadium nachlässig arbeitet und mit der Devise „*in dubio contra libertatem*“ ein Schutzrecht erteilt, wenn die fehlende Patentfähigkeit nicht mit Händen zu greifen ist.

II. Technizität als Zankapfel?

Bevor man aber zur Frage der Patentfähigkeit kommt, ist zunächst zu prüfen, ob es sich im konkreten Fall überhaupt um eine Erfindung handelt, die unter eine der gesetzlich

² Statistisch gesehen ist allerdings der Teil der Patente, die die Einspruchs- und Nichtigkeitsinstanzen erreichen, keineswegs repräsentativ im Vergleich zu den Anmeldezahlen. Weit unter 5 % der erteilten Patente wird jemals durchgesetzt, und ein noch geringerer Teil erreicht die Nichtigkeitsinstanz, zum Beispiel in Deutschland das Bundespatentgericht.

³ Vgl. Zypries, Vortrag in Berlin, GRUR 2004, 997, wo im Ergebnis aber die gestellte Frage verneint wird.

⁴ Vgl. Sietmann in dem in FN 1 zitierten Interview.

zugelassenen Patentkategorien fällt⁵. In der öffentlichen Diskussion wird keineswegs immer unterschieden zwischen der möglicherweise fehlenden Patentierbarkeit von bestimmten Erfindungskategorien⁶ und Erfindungen mit nicht ausreichender Erfindungsqualität, also den qualitativ trivialen Erfindungen.

1. Hier werden nun in der Diskussion als typischer Fall von Trivialpatenten die sog. Geschäftsmethoden zitiert. Dabei geht es um die rechtlich durchaus relevante Frage, ob für solche Erfindungskategorien nach *derzeitigem Recht* Patente erteilbar sind⁷.

a) Die Diskussion um die Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden wird ersichtlich von der Open-Source-Bewegung als Vehikel benutzt, um Softwareerfindungen völlig aus dem Patentrecht zu eliminieren. Was dem europäischen Parlament dazu eingeredet worden ist, kommt einer Streichung im Gesetz gleich⁸. Die öffentliche Diskussion, insbesondere im Internet, aber auch in der Tagespresse, wirft die Frage der Patentfähigkeit von Softwareerfindungen in denselben Topf mit den mehr oder weniger unausgegorenen Forderungen nach freier Kopierbarkeit audiovisueller Medien bis hin zur Abschaffung sämtlicher Schutzrechte, die dort seit längerem vor sich hin kochen. Diese Argumente sind zwar ernst gemeint, aber nicht ernst zu nehmen⁹. Interessant ist nur, dass eine solche Diskussion vor 130 Jahren vor der Einführung des deutschen Patentrechts schon einmal geführt wurde, aber auch damals bald vergessen war¹⁰. Allein die Vorstellung,

⁵ Nack kehrt in seinem Beitrag „Neue Gedanken zur Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen“ in der Festschrift Krasser, GRUR Int. 2004, 771 die Prüfungsreihenfolge um und will zuerst die Erfindungshöhe prüfen. Dies ist nicht nur aus verfahrensökonomischen Gründen nicht sinnvoll, er übersieht auch, dass es für nicht patentierbare Erfindungskategorien gar keinen Prüfstoff im Patentamt geben wird.

⁶ Z.B. mangels Technizität oder einer fehlender gewerblichen Anwendbarkeit für diese Erfindungskategorie.

⁷ Daran könnte man die wirtschaftspolitische Frage anschließen, ob es bei der jetzigen Rechtslage *bleiben soll*, worauf allerdings in diesem Beitrag nicht eingegangen werden kann.

⁸ Vgl. die ausgezeichnete Stellungnahme der deutschen Patentanwaltskammer vom 04. November 2003 zu dem durch das Europäische Parlament angenommenen Text vom 24. September 2003 zum Richtlinienvorschlag

⁹ Vgl. z.B. <http://lists.ffi.org/archive/emails/swpat/2003/sept/0427.html>, wo die Freigabe von Haschisch mit der Freigabe von Software auf eine Stufe gestellt wird mit dem schlagenden Argument, dass man bei beiden sonst einen Anstieg der Kriminalität zu befürchten habe.

¹⁰ Vgl. die interessanten Zitate bei Nack, a.a.O., FN 5, S. 774, darunter das von Möller, eines Fabrikanten aus Bielefeld, das als Antwort an alle Zweifler genügen dürfte: „Warum sollte jemand namhafte Opfer bringen, um sich dann seine Erfindung sofort wegnehmen zu lassen?“. Aber auch der Offenbarungsgesichtspunkt zugunsten

dass ein Land allein alle Schutzrechte abschafft, um einmal auszuprobieren, was dann geschieht, lässt die Absurdität dieser Überlegungen offensichtlich werden¹¹.

- b) Ernsthaft zu prüfen ist allerdings – für das EPA sowohl im Rahmen des SPLT, wie auch in den trilateralen Verhandlungen der drei großen Patentämter -, ob das Merkmal der Technizität bei Software-Erfindungen über den Weg einer Richtlinie zur Interpretationshilfe des Europäischen Patentamts gemacht werden kann, ohne das EPÜ revidieren zu müssen. Die Justizministerin scheint in ihrem schon zitierten Interview die Auffassung zu vertreten, dass es einer Gesetzesänderung bedürfe, denn mit der Technizität würde ein *viertes* Erfordernis der Patentierbarkeit eingeführt neben den gesetzlich ausdrücklich normierten von Neuheit, Erfindungshöhe und gewerblicher Anwendbarkeit¹². Gibt es aber nicht vielleicht eine aus dem Übereinkommen abzuleitende Begründung, indem man die Ausnahmen von der Patentierbarkeit in Art. 52 EPÜ lediglich als ausdrücklich normierte Spezialfälle des nicht-technischen Charakters, also beispielhaft, ansehen würde, die deshalb verallgemeinert werden dürfen?

Rechtsteologisch ist eine erweiterte Auslegung bei gesetzlichen Ausnahmen, insbesondere, wenn es sich um internationale Übereinkommen handelt, gewöhnlich nicht zulässig, es sei denn, sie ergäbe sich aus den Materialien, den sog. *travaux préparatoires*, z.B. aufgrund von Meinungsäußerungen der Vertragsparteien¹³. Wenn man die Materialien des Europäischen Patentübereinkommens, das wiederum auf das Straßburger Übereinkommen zurückgeht, untersucht, könnte man zu einem

der Allgemeinheit und die Schaffung neuer Stoffe als Grundlage weiterer Forschung wurden damals durchaus gesehen.

¹¹ Die Gegner des Patenrechts sollten den Vortrag der Justizministerin in GRUR 2004, 977 rechte Spalte, nachlesen: ohne die Chance für den Erfinder, dass sich die Forschungsinvestitionen auch amortisieren, wird es keine Forschung mehr geben.

¹² So offensichtlich auch Nack, a.a.O., S. 772, linke Spalte.

¹³ Vgl. dazu Bruchhausen, Interpretation and Application of European Patent Law, 14 IIC 732, 743 (1983), sowie R. Singer, Information on the “*travaux préparatoires*” for European Patent Law, 14 IIC 747 (1983).

entgegengesetzten Ergebnis kommen. In § 4 Abs. 1 des Entwurfs für das Straßburger Übereinkommen hieß es nämlich noch

*der Gegenstand der auf Erteilung des Europapatents gerichteten Anmeldung muss auf dem Gebiet der Technik liegen, neu und erfinderisch sein.*¹⁴

Aus der Tatsache, dass das dortige Kriterium der Technizität später gestrichen wurde, könnte man daher schließen, dass es gerade *keine Voraussetzung* für die Patentierbarkeit sein sollte. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass Art. 52 (2) EPÜ die aufgezählten Ausnahmen („Nicht-Erfindungen“) mit dem verallgemeinernden Begriff „insbesondere“ einleitet¹⁵, so dass die ausdrückliche Nennung des technischen Charakters damit überflüssig sein würde.

Dies entspricht im übrigen der früheren deutschen Rechtsprechung, die den technischen Charakter als Bedingung ebenfalls aus dem Erfindungsbegriff abgeleitet hatte¹⁶. Infolgedessen wäre Art. 52 (2) EPÜ über die dort genannten Beispielsfälle hinaus verallgemeinernd dahin auszulegen, dass die Patentierbarkeit nur bejaht werden soll, wenn technische Mittel und nicht gedankliches menschliches Handeln zur Erzielung des erfinderischen Erfolgs eingesetzt werden, wobei die in Art. 52 (2) aufgezählten Kategorien aber nur *als solche* von der Patentierung ausgeschlossen sind und sich der technische Charakter daher erst bei einer Gesamtbetrachtung eines Patentanspruchs ergeben muss¹⁷. Bei Geschäftsmethoden „als solchen“ bedarf es im übrigen keiner tiefgreifenden Subsumtionstheorien oder gar einer Änderung der Gesetzestexte, denn in Art. 52 (2) c) findet man in der Aufzählung des Negativkatalogs unter anderem ausdrücklich „*Verfahren für ...geschäftliche Tätigkeiten*“.

¹⁴ vgl. im einzelnen Pagenberg, Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, zu Art. 57, S. 7, Rdn. 3 ff., 22 ff. m.w.N.

¹⁵ „Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden *insbesondere* nicht angesehen“.

¹⁶ Vgl. die Nachweise bei Pagenberg, a.a.o., Rdn 25.

¹⁷ Nack, a.a.O., S. 772 ist allerdings zuzustimmen, dass der Begriff der *Beherrschung der Naturkräfte* in diesem Bereich zur Abgrenzung wohl nicht mehr zeitgemäß ist.

2. Damit sollte die Diskussion über den Schutz von computerimplementierten Erfindungen auf juristischer Ebene eine befriedigende Antwort gefunden haben, und der Politik dürfte es gelingen, sich ohne Einschüchterung durch Massen-E-mails gegen den Erosionstrend durchzusetzen und bei öffentlichen Meinungsäußerungen zu unterscheiden, ob sie von Unternehmen herrühren, die Innovationen generieren und wirtschaftliche und technische Fortentwicklung garantieren oder von solchen, die im freien Kopieren von Innovationen ohne eigenen Aufwand ihre persönliche Entfaltung sehen.

III. Die trivialen Erfindungen im engeren Sinn

1. Wenn man sich nun den eigentlichen trivialen oder banalen Erfindungen zuwendet, so ist zunächst zu untersuchen, ob die erheblich gestiegenen Anmeldezahlen eine Reaktion der Anmelder auf niedrigere Erteilungskriterien sein können, ob also die erhöhten Erteilungschancen eine Einladung für Anmelder gewesen sind, mehr Patente anzumelden.

Die Antwort auf diese Frage scheint auf den ersten Blick einfach, ihre Beantwortung zwingt aber doch zu kritischer Betrachtung, denn es können sich daraus Schlussfolgerungen für die betroffenen Patentämter und auch die Gerichte ergeben, die die Erteilung von Patenten überprüfen.

- a) Die Ursachen für höhere Anmeldezahlen können zunächst in niedrigeren Gebühren gesehen werden. Die über lange Jahre geführte Klage von Anmelderverbänden über zu hohe Gebühren könnte in der Tat mitursächlich für eine „Schwemme“ von Anmeldungen sein, nachdem diesen Forderungen teilweise nachgekommen wurde. In einer Grundsatzdiskussion der AIPPI im Rahmen der WIPO Agenda am 12.1.2002 in München wurde angesichts dieser Entwicklung bereits davor gewarnt, dass die höheren Anmeldezahlen dann kontraproduktiv für die Attraktion des Patentsystems sind, wenn sie zu längeren Erteilungs- und Einspruchsverfahren führen. Die von der AIPPI

aufgestellte Forderung war daher, statt weiterer Gebührensenkungen die höheren Einnahmen der Patentämter in erster Linie für einen besseren Service, d.h. für die Einstellung und Ausbildung von mehr Prüfern zu verwenden. Damit wird sowohl die Attraktivität des Patensystems erhalten, als auch verhindert, dass der Prüfungsstandard wegen Überlastung der Prüfer sinkt.

- b) Dies kann nämlich zu einer gefährlichen und bereits auf mittlere Sicht kaum reversiblen Spirale führen. Wenn wegen der Überlastung der Ämter der Prüfungsstandard sinkt und Patente erteilt werden, „die man früher nicht bekommen hätte“, dann führt dies auf einem stark umkämpften Markt oder in einer Zeit wirtschaftlicher Probleme dazu, dass solche Patente auch als gerichtliche Waffe benutzt werden. Wer einmal aus einem Patent verklagt oder gar verurteilt worden ist, für das eine Erfindermeldung in der eigenen Firma im Papierkorb gelandet wäre, wird niemals wieder den Fehler machen, Anmeldekosten zu sparen, sondern alles anmelden, was ihm aus seiner Patentabteilung auf den Tisch kommt.

Werden daher Patente von minderer Qualität, d.h. am Rande der Neuheit, in größerem Umfang erteilt und gerichtlich gegen Wettbewerber geltend gemacht, dann kann dies in der Tat zu einer nachhaltigen und spürbaren Veränderung der Anmeldementalität der Unternehmen führen. Eine Bereitschaft dazu ist durchaus festzustellen¹⁸.

- c) Ein dritter Faktor mit einem gewissen Devolutiveffekt sollte auch nicht übersehen werden, falls man sich über eine zu hohe Erteilungsrate Sorgen macht. In Fachkreisen ist bereits diskutiert worden, und dies wird auch in dem zitierten Interview mit der Justizministerin angesprochen, dass es für einen Prüfer einfacher ist, ein Patent zu erteilen, als eines zurückzuweisen. Auch

¹⁸ Hinzuweisen ist auf die von der Justizministerin in ihrem Vortrag erwähnte Studie des Fraunhofer Instituts, wonach die Forschungskosten der Unternehmen hinter dem Anstieg der Anmeldezahlen zurückbleiben, a.a.O., S. 948, linke Spalte. Dass dies mit einem Quantensprung bei der Erfinderkreativität zu begründen ist, ist nicht ersichtlich.

wenn Recherche und deren Auswertung beim Prüfer die gleiche Zeit benötigen, ist die *Erteilung* dann nur noch ein Formalakt, während die *Zurückweisung* einer nachvollziehbaren Begründung bedarf. Wenn nun in der internen Leistungserfassung des Patentamts beide Vorgänge gleich bewertet werden, so ist in der Tat zu befürchten, dass insbesondere bei einem hohen Rückstau eher Patente erteilt als zurückgewiesen werden, wobei nicht zuletzt auch in der Diskussion angemerkt wird, dass im Fall einer Zurückweisung dem Amt Einnahmen entgehen und auch dies die Prüferentscheidung beeinflussen könnte.

2. Daraus lassen sich zunächst die folgenden Schlussfolgerungen ableiten:

- a) Dem Vorwurf der Trivialität im Sinne einer minderen Erfindungsqualität sollte man nicht aufgrund einer bloßen Behauptung von Seiten nicht forschender Marktteilnehmer erliegen. So wie in fast vergessenen Zeiten die Sozialisierung der Wirtschaftsgüter für „*Hardware*“ nicht nur diskutiert, sondern auch praktiziert wurde, scheinen manche Kreise dies mit unterschiedlicher Lautstärke für Gebiete des geistigen und gewerblichen Eigentums zu propagieren: das was wenige geschaffen haben, soll allen gehören. Ganz ernst zu nehmen ist diese Forderung nicht, wie sich aus den oben zitierten Diskussionsbeiträgen ableiten lässt¹⁹.
- b) Mit statistischen Erhebungen und einem Vergleich zwischen Anmelde- und Erteilungszahlen lassen sich weder die Gründe für ein allgemeines Anmeldeverhalten noch die Qualität erteilter Patente ermitteln. Ob allerdings ein Patentamt besonders großzügig – und möglicherweise oberflächlich - arbeitet, kann durchaus durch die Bemessung der Prüferleistungen beeinflusst werden. Hier ein Mittelmaß zur Verhinderung von Ungereimtheiten zu finden, sollte durchaus eine Überprüfung wert sein.

¹⁹ Vgl. die Zitate oben FN 9.

- c) Die Forderung nach einer Erhöhung oder Senkung der Erfindungshöhe nach freiem Belieben birgt die Gefahr von Willkürentscheidungen und torpediert die Rechtsgrundlage von nachvollziehbaren Entscheidungen in diesem Bereich. Hierzu werden im folgenden Überlegungen angestellt.

IV. Gibt es den „richtigen“ Maßstab für Erfindungshöhe?

1. Aus den höheren Anmeldezahlen die Folgerung zu ziehen, man müsse vorbeugend etwa eine bestimmte Erteilungsrate vorgeben oder in allgemeiner Form eine „strengere Prüfung“ anordnen, wie es jetzt diskutiert wird, wäre fatal. Zwar kann es rechnerisch zutreffend sein, dass bei einem erheblichen Anstieg der Anmeldezahlen und einem unterstellten Absinken der Qualität der Anmeldungen, wohl auch minderwertige Erfindungen geschützt werden, wenn die prozentuale Erteilungsrate gleich bleibt. Eine Forderung an die Patentämter, die Anforderungen an die Erfindungshöhe einfach anzuheben, geht aber schon deshalb fehl, weil es im Patentamt keinen Filter gibt, in dem sich minderwertige Erfindungen von selbst fangen wie in einem Schmetterlingsnetz, sondern jeder Fall aufgrund gesetzlicher Kriterien geprüft werden muss. Der gesetzliche Filter ist der Maßstab des *Naheliegens für den Durchschnittsfachmann*.
2. Selbst wenn man von erfahrenen Prüfern hört, dass man nicht selten die Frage der Erfindungshöhe aus einem gewissen „Bauchgefühl“ trifft, was vornehmer auch mit Erfahrung umschrieben wird, ist spätestens in den gerichtlichen Instanzen die Frage der Erfindungshöhe wieder ein *Rechtsbegriff*, dessen Vorliegen nach einheitlichen Kriterien und argumentativ nachvollziehbar bejaht oder verneint werden muss. Es gibt keine Schraube für die Erfindungshöhe, an der beliebig gedreht werden könnte²⁰. Und hier kann man der Frage nicht ausweichen, wie ein Trivialpatent erkannt und seine Erteilung verhindert werden kann. Die Antwort lautet: es bedarf keiner besonderen Maßnahmen oder Vorkehrungen²¹, es geht „nur“ um die richtige Methode der Prüfung auf

²⁰ A.A. offensichtlich Beckmann, GRUR 1998, 7, 9ff., der eine Quantifizierung der Erfindungshöhe vorschlägt.

²¹ Wenn man von der obigen Empfehlung absieht, Anreize für eine zeitsparende Erteilungspraxis zu verhindern.

Erfindungshöhe. Die Laureaten werden es mir nachsehen und als nicht nachlassendes Interesse an ihrem Arbeitgeber auslegen, wenn ich nach meinen bisher mehr als 20 Veröffentlichung über das Thema Erfindungshöhe - auch zur Praxis des EPA - einige weitere Überlegungen vortrage.

3. Patentämter erhalten ihre Maßstäbe von der Rechtsprechung oberer Instanzen, und sie sind meist dankbar für die Definition von Beurteilungskriterien. Die Praxis bei der Beurteilung der Erfindungshöhe bzw. erfinderischen Tätigkeit ist nach wie vor mit dem Makel der fehlenden Vorhersehbarkeit behaftet. Beim EPA ist der Rückgriff auf Indizien für erfinderische Tätigkeit im allgemeinen mit weniger Vorbehalten belastet als man sie manchmal in der deutschen Praxis antrifft²². Aber auch deutsche Prüfer und Richter verweigern sich nicht der Anwendung von Erfahrungssätzen, die es erleichtern, den papierenen Stand der Technik zu bewerten, insbesondere Kenntnisse und Können des Fachmanns am Anmeldetag einzuschätzen. Solche Erfahrungssätze wirken nach beiden Seiten der imaginären Skala. Sie können die Erteilung von Trivialpatenten ebenso verhindern wie die ungerechtfertigte Vernichtung von wertvollen technischen Neuerungen eines verdienstvollen Erfinders.
4. Trivial und banal ist eine Erfindung dann, wenn es ein Dutzend andere und sogar bessere Wege gibt, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, nicht aber, wenn sich alle Wettbewerber beeilen, sie nachzuahmen, weil sie diese Lösung für besonders vorteilhaft halten, aber selbst vorher nicht gefunden haben. Die Verweisung auf eine Vielzahl von Druckschriften eines unübersehbaren Standes der Technik im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ist kein „Beweis“ für das Naheliegen der patentierten Lösung, wenn über Jahre keiner dieser Vorschläge aufgegriffen wurde. Entweder haben die Kenntnisse des Fachmannes am Prioritätstag zur Verwirklichung nicht ausgereicht, oder die Entgegenhaltung ist nur in Kenntnis der fertigen Erfindung als relevant aufgefunden worden, wäre aber am Prioritätstag vom Fachmann nicht beachtet worden.

²² Vgl. die Nachweise bei Singer/Stauder (Kroher) zu Art. 56 EPÜ, Rdn. 32 - 41.

Wenn die gesamte Industrie einen genialen Einfall, der einen erheblichen technischen Fortschritt mit sich bringt, erst nach dem Bekanntwerden des Patents zum ersten Mal benutzt, klingt es nicht sehr überzeugend, wenn ein Verletzungsbeklagter die erfinderische Lösung gleich in mehrere ältere Druckschriften hineinlesen will. Ein verklagter Verletzer ist niemals objektiv, und es darf kein „Freihaltungsbedürfnis“ für nicht forschende Nachahmer geben, die sich beim Patentinhaber selbst bedienen²³.

5. Erteilung und Durchsetzung von Patenten sind die beiden Sensibilitätsbereiche, die über die Attraktivität eines Patentsystems entscheiden. Ein Erfinder, dem jede Erfindung als Patent erteilt wird, kann genauso desillusioniert werden, wie wenn ihm wichtige Erfindungen, die er zur Durchsetzung am Markt benötigt, versagt oder im nachhinein vernichtet werden. Dasselbe gilt bei der Durchsetzung für die Frage der Vorhersehbarkeit der Anspruchsauslegung²⁴. Eine restriktive Anspruchsauslegung im Patentrecht schadet der forschenden zu Gunsten der nicht forschenden Industrie; dasselbe gilt für eine ungerechtfertigte Vernichtung erteilter Patente aufgrund fragwürdiger Entgegenhaltungen.

Bei kleinen und mittleren Unternehmen können einzelne wichtige Patente für die Stellung auf dem Markt von entscheidender Bedeutung sein, also letztlich dafür, ob das Unternehmen Produkte anbieten kann, die auf dem letzten Stand der Technik basieren und deren Vertrieb durch Wettbewerber sie gegebenenfalls verbieten lassen kann. Die generell als streng angesehene Praxis der Nichtigkeitssenats des Bundespatentgerichts mit der Kontrollinstanz des Patentsenats des Bundesgerichtshofs²⁵ wird aufgrund ihrer Qualität auch im Ausland als vorbildlich angesehen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass

²³ Nack, Festschrift Krasser, GRUR Int. 2004, 771, spricht hier unter Hinweis auf BPatG GRUR 2002, 871 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten*, von der Notwendigkeit der leistungsbezogenen Betrachtung bei der Prüfung der Erfindungshöhe, die fragt, was der Erfinder zum Stand der Technik beigetragen hat, eine Betrachtung, die der BGH auch beim Schutzzumfang anwendet, vgl. BGH GRUR 2000, 1005 – *Bratgeschirr*.

²⁴ Vgl. dazu Meier-Beck, 36 IIC 2 (2005), der auf die Wichtigkeit der Erkennbarkeit der Grenze zwischen geschütztem und für die Allgemeinheit freiem Bereich auch aus wettbewerblicher Sicht hinweist.

²⁵ Die zur allgemeinen Erleichterung auch weiter erhalten bleibt, vgl. das Eckpunktepapier des BMJ vom 15.11.2004 mit dem Vorschlag, dem Patentsenat des BGH die Zuständigkeit als zweite Instanz für Nichtigkeitsverfahren zu entziehen.

viele ausländische Firmen die Durchsetzung ihrer europäischen Patente den deutschen Gerichten anvertrauen. Das geht so weit, dass große amerikanische Firmen auf ihren Websites ankündigen, dass sie einen bestimmten Wettbewerber vor dem Landgericht X in Deutschland verklagt haben, wobei sie häufig nicht in ihrer Hoffnung enttäuscht werden, dass damit ihr Aktienkurs einen Sprung nach oben macht. Die Bundesjustizministerin hat in ihrem vorzitierten Vortrag festgestellt, dass die Qualität der Rechtsprechung einer der wichtigsten Standortfaktoren²⁶ ist.

6. Dennoch - dies werden die Laureaten gerne lesen -, wünscht man sich als Patentinhaber manchmal, dass sich die Prüfungsmethode bei der erfinderischen Tätigkeit in Deutschland stärker an der der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts orientieren würde. Dem Phänomen, dass ein vom Nichtigkeitskläger rückwärts recherchierter Stand der Technik gemessen an der Zahl der Entgegenhaltungen zwar beeindruckend sein kann, aber kaum die Kenntnisse und das Können des Durchschnittsfachmanns am Prioritätstag widerspiegelt, begegnen die Beschwerdekammern durch stärkere Berücksichtigung von objektiven Faktoren, insbesondere den Bemühungen der Wettbewerber vor der Erfindung und deren Akzeptanz nachher, sowie einer gleichwertigen Berücksichtigung der von der Erfindung wegführenden Dokumenten.

7. Für die Beurteilung technischer Sachverhalte sind Juristen in den meisten Gebieten der Technik auf die Hilfe von Sachverständigen angewiesen. Da bei einer Zusammenlegung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren im zukünftigen europäischen Recht, auf das man sich in Deutschland wird einstellen müssen, Sachverständige eine eventuell noch wichtigere Rolle spielen werden, bedarf deren Auswahl noch größerer Sorgfalt. Es darf nicht übersehen werden, dass ein falscher Maßstab bei der Ermittlung der Kenntnisse des – nach wie vor fiktiven²⁷ - Durchschnittsfachmanns durch eine *ex post*-Interpretation durch den Sachverständigen sich für *beide* Seiten eines Patentverletzungsstreits fatal auswirken kann. In Bezug auf die Validität des Patents kann das Hineinlesen der

²⁶ A.a.o., S. 979.

²⁷ Vgl. Meier-Beck, FN 24, S. 5.

Erfindung in Dokumente des Standes der Technik zur Vernichtung des Schutzrechts führen. In Bezug auf den Schutzzumfang des Klagepatents ist das Hineinlesen der Verletzungsform in den Anspruch in gleicher Weise für den angeblichen Verletzer und die Allgemeinheit fatal, weil der Patentinhaber für etwas belohnt würde, das er gar nicht geschaffen hat und an das er bei der Formulierung seines Anspruchs auch niemals gedacht hatte²⁸.

8. Wo Patentrichter die Validität und den Schutzzumfang von Schutzrechten zu beurteilen haben, sollten sie schon aus Gründen der oft fehlenden Patenterfahrung des Sachverständigen ihre Aufgabe als Kontrollinstanz für den richtigen Maßstab des Fachmanns mit mehr Nachdruck umsetzen. Dies wird auch bei einer Besetzung europäischer Verletzungskammern mit technischen Richtern der Fall sein, wo die Qualität und Vorhersehbarkeit der Rechtsprechung entscheidend von der Patenterfahrung und der technischen Spezialisierung dieser Richter abhängen wird. Die falsche Auswahl eines Sachverständigen wirkt sich nämlich erst dann fatal auf einen Rechtsstreit aus, wenn Richter nicht korrigierend eingreifen. Das Schlimmste, was einer Partei in einem Patentrechtsstreit daher passieren kann, ist einem Sachverständigen „gnadenlos“ ausgeliefert zu sein, denn gegen seine Entscheidung ist ein Rechtsmittel sehr schwer zu begründen.

9. Es gibt Spezien von Sachverständigen, die jeden Praktiker - Richter, Kläger und Beklagten -, zur Verzweiflung bringen können.
 - a. Es gibt den *Superman*, der vorgibt, schon am Prioritätstag alles gewusst zu haben, obwohl er damals noch im Studium war. Dennoch behauptet er mit dem Brustton der Überzeugung, dass er die Erfindung ohne die geringsten Probleme selbst gemacht hätte, kann aber dann nicht erklären, auf welche Quellen er dabei zurückgegriffen hätte und warum er nicht durch abweichende Lehren irreführt worden wäre.
 - b. Es gibt den *Arroganten*, der ein Jahr darauf verwendet, in Abweichung vom Beweisbeschluss seine eigenen Analysen durchzuführen und dabei ganz nebenbei das

²⁸ Dies hindert andererseits nicht eine vom Erfinder nicht erkannte Schutzausdehnung, wenn Anspruch zusammen mit Beschreibung und Zeichnungen diese Auslegung „hergeben“, vgl. Meier-Beck, a.a.O., FN 24, S. 6.

Beweismaterial vernichtet. Auf Kritik reagiert er völlig allergisch und mit dem energischen Hinweis „wir machen das immer so, der Beweisbeschluss war offensichtlich falsch“.

- c. Und manchmal trifft man auf den *Philosophen*, der auf einem Dutzend Seiten seines Gutachtens über ein Merkmal schreibt, das weder im Anspruch steht noch sonst für das Patent relevant ist. Er ist stolz darauf, damit etwas Neues beigetragen zu haben, worauf noch niemand gekommen ist und glaubt, damit sein patentrechtliches Gespür unter Beweis gestellt zu haben.

Dies macht es unerlässlich, dass sich Juristen und auch technische Richter, die in europäischen Kammern gemeinsam entscheiden werden, sich bei technischen Sachverhalten – zumindest ergänzend und zur Absicherung der Entscheidung - an objektiven Kriterien orientieren und diese zur Kontrolle ihrer Entscheidung, insbesondere zur Erfindungshöhe benutzen, um dem erfinderischen Beitrag gerecht werden zu können.

Der Justizministerin ist zuzustimmen, dass für das Patentrecht in Europa kein krankhafter Befund zu diagnostizieren ist²⁹, es bedarf daher auch keiner grundlegend neuen Therapie, vielmehr reichen kleinere Korrekturen für das allgemeine Wohlbefinden. Dass eine besorgniserregenden Zahl von Trivialpatenten existiert, möchte ich bezweifeln – mir ist lange keins begegnet. Dabei benutze ich eine unfehlbare Analyse, die ein Richter des amerikanischen *Supreme Court* bei einer Debatte über die Definition von Pornographie überzeugend empfohlen hat: „I know it when I see it“; dies dürfte auch für Trivialpatente gelten.

© 2005, Jochen Pagenberg

²⁹ Zypries, a.a.O., S. 978, rechte Spalte.