

Rechtssicherheit im Patentrecht - eine Utopie?

Das amerikanische Berufungsgericht für Patentsachen als Vorbild für die deutsche Praxis

Jochen Pagenberg *)

In den USA ist ein neues Zeitalter des Patentrechts angebrochen. Diese auf den ersten Blick vermessen scheinende Behauptung amerikanischer Praktiker stößt bei europäischen Gesprächspartnern zunächst auf Skepsis, insbesondere wenn als Begründung lediglich auf das neugegründete Berufungsgericht für Patentsachen verwiesen wird, den Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) 1) . Wie vermag ein Patentgericht in so kurzer Zeit eine solch weitgehende Zustimmung auf sich zu ziehen?

1. Gründe für die Schaffung des Gerichts

Über die Schaffung dieses neuen Gerichts hat Pakuscher in dieser Zeitschrift ausführlich berichtet 2) . Die Gründe liegen auf der Hand: Die divergierende Rechtsprechung der amerikanischen Bundesgerichte zur Patentfähigkeit, insbesondere die Auslegung des § 103 PatG (nonobviousness) hat dazu geführt, daß in einigen Gerichtsbezirken 20 % sämtlicher in ein Verletzungsverfahren verwickelten Patente im Wege der Widerklage vernichtet wurden, in anderen Bezirken bis zu 100 %. Sind derartige "Mortalitätsraten" zum Nachweis unterschiedlicher Bewertungskriterien allenfalls von indiziellen Wert, so waren andere Auslegungsunterschiede des materiellen Rechts unübersehbar. So hatte der mit Patentfragen nur selten befaßte U.S. Supreme Court in der Entscheidung Sakraida 3) ein neues Patenterfordernis kreiert, nämlich den sog. Synergismus, der angeblich bei einer Kombinationserfindung (zusätzlich?) zum Nichtnaheliegen nachgewiesen werden müsse. Ein Teil der Untergerichte folgte diesem Urteil willig, weil damit die Prüfung auf Erfindungshöhe sehr erleichtert wurde: Da niemand wußte, was zur Erfüllung dieses Erfordernisses notwendig war, war auch kein Patentinhaber in der Lage, dessen Vorliegen nachzuweisen. Es ist daher auch keine einzige Entscheidung bekannt geworden, in der ein Gericht das Vorliegen des Synergismus bejaht hat. Die übrigen, patentfreundlicher eingestellten Gerichte wendeten den Begriff erst gar nicht an und beriefen sich dabei auf das Beschwerdegericht, den CCPA, dessen Nachfolger der CAFC ist.

Der zweite Punkt der Uneinheitlichkeit betraf die Behandlung der Beweisanzeichen für Erfindungshöhe. Ein Teil der District Courts und der Courts of Appeals folgten der Entscheidung des U.S. Supreme Court von 1966 Graham 4) , wo die Berücksichtigung von Beweisanzeichen bejaht und ihre Anwendung detailliert erläutert worden war. Die übrigen beriefen sich auf zwei spätere Entscheidungen, den bereits zitierten Fall Sakraida sowie den Fall Anderson's 5) . In beiden Fällen hatte der Supreme Court trotz des Nachweises von Beweisanzeichen das Vorliegen von Erfindungshöhe verneint.

Unbeirrt in seiner Rechtsprechung blieb allein der Court of Customs and Patent Appeals (CCPA), der die Weitergeltung der Graham-Leitlinien verfocht. Hier waren es insbesondere sein Präsident, Chief Judge Markey und Judge Rich, die in den von ihnen verfaßten Urteilen und zusätzlich in zahlreichen Aufsätzen für eine vorbehaltlose und gegenüber der technischen Beurteilung gleichgewichtige Berücksichtigung objektiver Fakten eintraten. Die Kompetenz des CCPA war allerdings in Patentsachen beschränkt auf Beschwerden gegen Entscheidungen des amerikanischen Patentamts im Erteilungs- und Interference-Verfahren.

Die Überlegung, die Rechtseinheit im Patentrecht durch eine zentrale Berufungsinstanz wiederherzustellen und hierbei auf die allseits anerkannte Sachkunde des CCPA

zurückzugreifen, führte schließlich im Jahre 1982 zum Erfolg. Seit dem 1. Oktober 1982 sind für Berufungen in Patentverletzungsstreitigkeiten, in denen ja gleichzeitig über die Gültigkeit des Patents interpartes entschieden wird, nicht mehr die zehn Bundesberufungsgerichte der Circuits zuständig, sondern einheitlich das zentrale Berufungsgericht für den Federal Circuit. Eine ähnliche zentrale Zuständigkeit besitzt das Gericht noch auf weiteren Gebieten, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll 6) .

2. Der Fall Stratoflex v. Aeroquip

Die in diesem Heft abgedruckten Entscheidungen sind die ersten, in denen das Gericht die Möglichkeit hatte, die von ihm angewandten Grundsätze bei der Prüfung der Erfindungshöhe zu erläutern. Sie gehören nach eigener Beurteilung des Gerichts zu den Grundsatzentscheidungen ("Key Cases") der bisher 35 Urteile zur Erfindungshöhe 7).

Der erste hier abgedruckte Fall Stratoflex Inc. v. Aeroquip Corp. 8) betraf eine Feststellungsklage, mit der die vom Patentinhaber abgemahnte, angebliche Verletzerin des Patents Feststellung auf Nichtverletzung und Nichtigkeit des Patents begehrte. Die erste Instanz hatte die Nichtigkeit des Patents festgestellt und darüber hinaus das Patent für nicht verletzt angesehen. Wie aus

- 490 -

dem Leitsatz 5 ersichtlich, bestätigte der CAFC ausdrücklich, daß jedenfalls die erste Instanz über beide Rechtsfragen zu entscheiden habe, auch wenn bei festgestellter Nichtigkeit des Klagepatents es im Grunde unerheblich ist, ob der Beklagte verletzt hat oder nicht. Der CAFC begründet dieses Vorgehen einerseits mit prozeßökonomischen Gründen, weil Sachverständige und Zeugen zugleich zu beiden Fragen gehört werden können, er unterstreicht darüber hinaus aber auch die Wichtigkeit der Verletzungsfrage für die Prüfung auf Nichtnaheliegen, weil das Verhalten des Verletzers häufig Aufschluß über eine eigene Bewertung der Entgegenhaltungen und der gefundenen Lösung geben könne.

Der Schwerpunkt der Entscheidung liegt aber eindeutig bei der Frage der Patentfähigkeit, und insbesondere der Art der Prüfungsmethode bei der Beurteilung des Nichtnaheliegens.

a) Zunächst befaßt sich das Gericht mit dem Gewicht, das die gesetzliche Gültigkeitsvermutung des erteilten Patents gemäß § 282 PatG hat. Der CAFC stellt klar, daß das bloße Auffinden einer zusätzlichen Entgegenhaltung, die nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens war, die Gültigkeitsvermutung nicht erschüttert und erst recht nicht zu einer Umkehr der Beweislast führt. Selbst die Einführung eines eventuell näherliegenden Stands der Technik führt eine solche Umkehr der Beweislast nicht herbei, sie erleichtert allerdings die Aufgabe des Nichtigkeitsklägers, den gesetzlichen prima facie-Beweis zu widerlegen.

In einem hier nicht abgedruckten Teil beschäftigt sich das Urteil mit der Sichtung der von der Nichtigkeitsklage angeführten Entgegenhaltungen und deren Begrenzung auf den einschlägigen Fachbereich. Unter Hinweis auf frühere Entscheidungen des CCPA und des Court of Claims, als deren Nachfolger der CAFC zu sehen ist und sich auch versteht, wird der zu berücksichtigende Stand der Technik dahingehend definiert als das, was "vernünftigerweise für das besondere Problem, mit dem sich der Erfinder beschäftigte, einschlägig ist". Das Gericht arbeitet dann nach Art der vom Supreme Court im Fall Graham 9) niedergelegten Methode die Unterschiede zwischen dem als relevant angesehenen Stand der Technik und der Erfindung heraus. Dieser "erfinderische Überschuß" soll nach Graham Gegenstand der Beurteilung der Erfindungshöhe sein.

b) Bevor diese, nach Auffassung der amerikanischen Gerichte als Rechtsfrage zu behandelnde Entscheidung über das Nichtnaheliegen zu treffen ist, folgt zunächst eine weitere Tatsachenprüfung, nämlich die Bestimmung des Könnens des Durchschnittsfachmanns, die

im zitierten Urteil wieder abgedruckt ist. Dabei beginnt das Gericht mit der Definition des relevanten Durchschnittsfachmanns und der Bestimmung des ihm im Stand der Technik zur Verfügung stehenden Wissens. In diesem Zusammenhang warnt der Präsident des Gerichts, Markey, vor zwei Fehlern, nämlich der Überschätzung des Könnens des Fachmanns und der Beurteilung des Nichtnaheliegens in Kenntnis der gefundenen Lösung. Hinsichtlich keines dieser beiden Punkte habe die Patentinhaberin einen Verstoß gerügt.

c) Besonders ausführlich geht das Urteil dann auf die Behandlung der Beweisanzeichen ein. Unter Hinweis auf die ständige Rechtsprechung des CCPA stellt das Gericht die im Leitsatz 3 wiedergegebene Maxime auf, daß nachgewiesene Beweisanzeichen in jedem Fall zu berücksichtigen sind und die Auffassung, diese könnten einmal "ohne Bedeutung" sein, rechtsirrig ist. Im Gegenteil erweise sich, daß der Nachweis von Beweisanzeichen häufig am stärksten zur Überzeugungsbildung des Richters beitragen könne. Insofern könne die Berücksichtigung von Beweisanzeichen auch nicht auf Zweifelsfälle beschränkt werden. Der Richter dürfe solange nicht zu einer endgültigen Entscheidung kommen ("die Entscheidung sollte solange in der Schwebe bleiben") bis sämtliche Beweisanzeichen gewürdigt worden sind.

Im einzelnen beschäftigt sich das Urteil dann mit mehreren vorgetragenen Beweisanzeichen und widerlegt aus tatsächlichen Gründen deren Relevanz. So handelte es sich bei den behaupteten Lizenznahmen durch andere Unternehmen in einem Fall um eine Gratislizenz, im anderen Fall um eine Paketlizenzierung von mehreren Schutzrechten und Warenzeichen, aus der sich für die Bedeutung des Streitpatents nichts herleiten lasse. Auch das behauptete lange bestehende Bedürfnis sowie angebliche vergebliche Versuche von Fachleuten lagen nach Auffassung des Gerichts in Wirklichkeit nicht vor.

Der Unterschied bei der Begründung des Urteils zu einer Vielzahl von Entscheidungen der District Courts liegt darin, daß der CAFC, ebenso wie sein Vorgänger, der CCPA, die Beweisanzeichen nicht damit zurückweist, daß sie für die Entscheidung "unerheblich" seien oder "trotz Vorliegens die Erfindungshöhe nicht zu begründen vermögen". Der Ansatz des Gerichts geht vielmehr von der grundsätzlichen Anerkennung der Relevanz der Beweisanzeichen aus, prüft dabei aber in jedem Einzelfall, ob der das Beweisanzeichen ausfüllende Tatbestand überhaupt vorliegt, und weiter, ob das Beweisanzeichen mit der Erfindung überhaupt in kausaler Beziehung steht. Es dürfte einleuchten, daß die Tatsache, daß der Patentinhaber sich für seinen angeblichen wirtschaftlichen Erfolg auf die Vergabe von Gratislizenzen stützt, nicht gerade zu einer positiven Überzeugungsbildung des Gerichts beigetragen hat. Dies gilt ebenso für die Behauptung, daß im militärischen Bereich nur noch Rohrleitungen gemäß der Erfindung geordert wurden, was sich im Nachhinein als falsch herausstellte. Abgesehen davon, daß sich Anmelder durch eine derartige "Beweisführung" selbst unglaubwürdig machen, erweisen sie dem Ziel der Rechtssicherheit durch Berücksichtigung von Beweisanzeichen einen sehr schlechten Dienst. Um so lobenswerter ist es, daß der CAFC trotz Bestätigung der Nichtigkeitsentscheidung der ersten Instanz an den Rechtsprinzipien, wie sie vorstehend dargelegt wurden, festhält und sich damit auch der These entgegenstellt, die Auseinandersetzung mit Beweisanzeichen müsse zwangsläufig zu einer Bejahung der Erfindungshöhe führen. Der CAFC scheint erkannt zu haben, daß es den Anmeldern nicht um eine generelle Senkung der Anforderungen an die Patentfähigkeit geht, sondern um eine verbesserte Vorhersehbarkeit und damit größere Rechtssicherheit in diesem Gebiet.

Dieses Ziel wird in einer ebenfalls kürzlich ergangenen Entscheidung desselben Gerichts, die hier nicht abgedruckt ist, ausdrücklich genannt: "a beginning must be made towards the goal of uniformity and reliability in the patent laws" 10) .

3. Der Fall Gore v. Garlock

Bei der Entscheidung Gore 11) handelt es sich ebenfalls um eine Berufung gegen eine Entscheidung eines District Court im Verletzungsverfahren. Der District Court hatte die beiden Streitpatente aus unterschiedlichen Gründen, nämlich wegen fehlender Offenbarung, fehlender Neuheit und fehlender Erfindungshöhe für nichtig erklärt. Da die Ausführungen zur Neuheit im abgedruckten Teil des Urteils nicht enthalten sind, sei darauf hingewiesen, daß das Gericht erster Instanz eine offenkundige Vorbenutzung darin gesehen hatte, daß der Sohn des Erfinders im Betrieb seines Vaters bestimmte Versuche gemacht hatte, die angeblich die Erfindung, die dann von seinem Vater vollendet wurde, bereits vorweggenommen haben sollte. Es war also nicht etwa ein von dritter Seite gesetzter neuheitsschädlicher Tatbestand geltend gemacht worden.

a) Zentraler Punkt der Entscheidung ist allerdings auch hier die Frage des Nichtnaheliegens. Die Kritik des CAFC an der Entscheidung der Erstinstanz richtet sich insbesondere gegen zwei Komplexe. Der erste betrifft den eigentlichen technischen Inhalt der erfinderischen Lehre, nämlich die später von Fachleuten als "Zauberei" apostrophierte Entdeckung des Erfinders, daß man ein Material, das bei langsamer Dehnung und Streckung nach einiger Zeit reißt, durch plötzliche und starke Streckung vor dem Zerreißen bewahrt, ja dessen Reißfestigkeit sogar noch erhöht. Aufgrund der Erkenntnisse des Standes der Technik hätte man erwarten müssen, daß nur eine Verringerung der Dehngeschwindigkeit, eine Änderung der Kristallinität oder eventuell eine Erhöhung der Temperatur eine weitere Dehnung überhaupt möglich gemacht hätten. Eine weitere Überraschung zeigte sich dann in den technischen Eigenschaften des gestreckten Stoffes, der eine Vielzahl bisher nie bekannter Einsatzmöglichkeiten aufwies. Nicht verwunderlich war daher, daß die Kommentare der Fachwelt voller Überraschung und Bewunderung waren.

Und hier setzt in besonderer Weise die Kritik des CAFC ein. Die Erstinstanz hatte aus mehreren vom Verletzer vorgelegten Literaturstellen entnommen, daß bei thermoplastischen Polymeren Dehnungs- und Streckversuche unternommen worden seien, auch solche unter Einsatz einer plötzlichen Streckung und zur Erzielung größerer Längen. Obwohl das als "Teflon" bekannte Material bereits eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie gefunden hatte, war niemand auf die Idee gekommen, derartige Streckungen und Dehnungen hierauf anzuwenden. Der ersten Instanz war dieses Argument ("niemand vorher ist darauf gekommen") als nicht ausreichend erschienen, obwohl sich daraus bereits der Schluß hätte herleiten lassen, daß eine solche Maßnahme für Fachleute offensichtlich nicht nahegelegen hatte. Vielmehr hatte es die auf andere Polymere bezogenen Anregungen auf PTFE übertragen, mit anderen Nachweisen kombiniert und, wie der CAFC rügt, damit "eine Art Faksimile" der beanspruchten Erfindung nachgeschaffen. Der CAFC wörtlich:

"An keiner Stelle erläutert der District Court oder der Beklagte, warum dieses Mosaik für einen Durchschnittsfachmann im Jahr 1969 naheliegend gewesen wäre oder welche Fakten aus dem Stand der Technik den Fachmann veranlaßt hätten, die herrschende Lehre außer acht zu lassen, die gerade gegen ein solches Mosaik sprach." Und er gibt sogleich die Begründung, warum es hier wie in vielen anderen Fällen, in denen es um die Beurteilung des Nichtnaheliegens geht, zu Entscheidungen kommt, die den Erfinder um den verdienten Lohn seiner Bemühungen bringen:

"Es ist schwierig, aber notwendig, daß ein Richter das unberücksichtigt läßt, was er aufgrund des Gerichtsverfahrens über die beanspruchte Erfindung erfahren hat und daß er sich in die Zeit zurückversetzt, zu der die Erfindung gemacht wurde, um dasselbe Bild wie ein Durchschnittsfachmann vor Augen zu haben, der lediglich die Entgegenhaltungen kennt und der sich normalerweise an der herrschenden Lehre im einschlägigen Fachbereich orientiert."

b) Der zweite Punkt der Kritik richtet sich gegen die Behandlung mehrerer geltend gemachter Beweisanzeichen wie ein lange bestehendes Bedürfnis und ein erheblicher wirtschaftlicher

Erfolg. Diese Anzeichen waren von der Erstinstanz mit dem bloßen Hinweis abgetan worden, daß kein noch so großer wirtschaftlicher Erfolg das Patent retten kann. Der CAFC wörtlich: "Dieses Vorgehen war rechtsirrig. Sämtliche Beweise, die sich auf das Nichtnaheliegen beziehen, ebenso wie jeder andere Streitpunkt, der in einem Gerichtsverfahren diskutiert wird, muß berücksichtigt und bewertet werden, bevor die anstehende rechtliche Folgerung gezogen wird." (Hervorhebung vom Gericht).

4. Die Entscheidungspraxis des CAFC

Nimmt man die Gesamtheit der hier wiedergegebenen Zitate als das, als was sie erklärtermaßen vom Gericht gedacht sind, nämlich als die Beurteilungsrichtlinien für seine eigene zukünftige Praxis und diejenige der District Courts, so muß man in der Tat den amerikanischen Praktikern in ihrem Enthusiasmus recht geben; hier fängt ein neues, und wie man hinzufügen möchte, goldenes Zeitalter des Patentrechts an. Daß die wiedergegebenen Entscheidungen repräsentativ für das zukünftige Fallrecht des CAFC sein werden, läßt sich daraus ableiten, daß sie von Mitgliedern des Gerichts selbst zu den "Key Cases" zum Thema der Erfindungshöhe gerechnet werden 12) . Daß das Gericht im übrigen der Einheitlichkeit der Rechtsprechung höchste Priorität zuerkennt, wird deutlich, wenn man untersucht, welchen Wert der CAFC gerade auf eine einheitliche Rechtsprechung legt und widersprechende Entscheidungen zwischen den einzelnen Panels zu vermeiden sucht. In einem Vortrag seines Präsidenten 13) , der selbst als Verfasser der hier besprochenen Urteile angegeben ist, wird erläutert, daß jede Entscheidung vor ihrer Unterschrift durch die Richter von einem Senior Technical Assistant mit dem gesamten Fallrecht des CAFC und des CCPA verglichen wird und Widersprüche sofort dem zuständigen Panel zur Kenntnis gebracht werden. Danach wird die Entscheidung sämtlichen Richtern, auch denen, die nicht an der Sache beteiligt sind, vorgelegt, und jeder kann binnen 7 Tagen eine Anmerkung zu dem Urteil abgeben. Für dringende Fälle wurde ein auf rotem Papier gedrucktes Formular entwickelt, mit dem jeder Richter die Herausgabe einer Entscheidung stoppen kann. Erst nach Überwindung der Bedenken des betreffenden Richters kann die Entscheidung ergehen. Schließlich hat der CAFC beschlossen, daß eine Abkehr von einer der Entscheidungen des

- 492 -

CCPA oder des Court of Claims, den Vorläufern des CAFC, nur von sämtlichen Richtern des Gerichts "in banc" beschlossen werden kann.

Judge Markey beschreibt die Situation vor Gründung des Gerichts hinsichtlich der Voraussehbarkeit von Patententscheidungen damit, daß für einen Patentanwalt das Werfen einer Münze etwa dieselbe Trefferquote ergab wie ein sorgfältig ausgearbeitetes Gutachten zur Patentfähigkeit. Dies müsse anders werden. Daß das neue Gericht sich auch keinesfalls von der Kritik seiner "Benutzer" scheut, wird durch einen Aufruf von Judge Markey in dem zitierten Vortrag deutlich, wo es heißt:

"Kritisieren Sie uns. Kommentieren Sie unsere Arbeit. Machen Sie Vorschläge. Aber tun Sie es offen und geradeheraus, nicht hinter Kulissen und untereinander, wo es nur zu Mißverständnissen und Unrichtigkeiten kommt. Das Gericht ist nicht für die Richter da. Es gehört dem Volk, zu dem auch Sie gehören. Es ist das Volk, nicht allein die Juristen, die ein vernünftiges Maß an Rechtssicherheit benötigen und verdienen und ein Maximum an Einheitlichkeit der Gesetze, unter denen sie leben."

In einem späteren Aufsatz 14) wendet sich Judge Markey insbesondere gegen Leerformeln in Urteilsbegründungen, u. a. gegen den oft wiederholten Satz, daß eine Kombination aus bekannten Elementen nicht patentierbar sei. Sein ironischer Kommentar

"Only God works from nothing. Men must work with old elements"

wird unter Hinweis auf die Rechtsprechung des CCPA zu den Kombinationspatenten juristisch untermauert, wobei er - im übrigen in voller Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofs - darauf hinweist, daß bei Kombinationserfindungen nicht zu prüfen ist, ob die Kombinationselemente im Stand der Technik vorbekannt waren, sondern allein, ob die Zusammenstellung der Elemente sich aufgrund des Stands der Technik dem Fachmann anbot 15) . Er setzt sich auch mit der in vielen Entscheidungen zu beobachtenden wirklichkeitsfremden Behandlung des wirtschaftlichen Erfolgs als Beweisanzeichen für Erfindungshöhe auseinander. Judge Markey wörtlich:

"Among the severely law-damaging slogans was, commercial success without invention will not make patentability.' Yet commercial success due to the merits of the invention can be evidence of patentability."

Und im Hinblick auf die Behandlung von Beweisanzeichen allgemein:

"... It has been said that the secondary considerations may be only looked to if doubt remains... Doubt should remain until all the evidence in the case has been reviewed, for there never is or never should be, any excuse for ignoring any evidence in any case."

In einem früheren Vortrag 16) hat er dies noch deutlicher ausgedrückt. Die stereotype Redewendung in vielen Urteilen "secondary considerations will be looked to only where obviousness ist doubtful" bezeichnete er schlicht als "silly slogan" und "intellectual mud".

Markey betont auch ausdrücklich, daß eine an objektiven Fakten orientierte Rechtsprechung keineswegs mit größerer Patentfreundlichkeit und damit einer höheren Gültigkeitsrate verwechselt werden darf 17) . In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, daß der CCPA, der ein absoluter Befürworter der Berücksichtigung von objektiven Beweisanzeichen war, in seiner dreißigjährigen Geschichte, ca. 71 % aller Zurückweisungsbeschlüsse des Patentamts im Beschwerdeverfahren aufrechterhalten hat. Das Bemühen des neuen Gerichts richte sich daher weniger auf die Aufrechterhaltung oder Vernichtung eines Patents im Einzelfall, sondern auf die Methode der Entscheidungsfindung.

Schlußfolgerungen

Die hier besprochenen Entscheidungen des neuen amerikanischen Bundespatentgerichts sind eindrucksvolle Beispiele einer Rechtsprechungspraxis, die nach Jahrzehnten der Rechtsunsicherheit in kürzester Zeit Leitlinien gesetzt hat, die das amerikanische Patentrecht seit der Entscheidung des Supreme Court in Sachen Graham im Jahre 1966 nicht gekannt hat und die nunmehr aufgrund der zentralen Zuständigkeit des CAFC zum erstenmal eine konkrete Aussicht auf verlässliche Anwendung haben.

Anstoß für ein Eingreifen des amerikanischen Gesetzgebers bei der Schaffung des CAFC war, wie bereits erwähnt, die unerträglich gewordene Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung im Patentrecht und das daraus resultierende "Forumshopping" der Prozeßparteien.

Auch in Deutschland ist die Diskussion über die Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung gerade in Fragen der Patentfähigkeit keineswegs zur Ruhe gekommen, und es sind verschiedene Abhilfemöglichkeiten diskutiert worden. Erfolgreiche Modelle anderer Länder mit in die Überlegungen einzubeziehen, bietet sich in diesem Zusammenhang an.

In den USA wurde die Bildung des neuen Gerichts dadurch erleichtert, daß es personell aus den bereits bestehenden und aufgabenmäßig auf dem gleichen Gebiet arbeitenden Gerichten des Court of Customs and Patent Appeals sowie des Court of Claims rekrutiert werden konnte. Selbst das Gerichtsgebäude blieb dasselbe mit der bloß zusätzlichen Möglichkeit, auch in anderen Gerichtsbezirken Verhandlungen abhalten zu können. Auch in Deutschland wird man den Gesetzgeber und nur dieser scheint nach Auffassung des Verfassers in der Lage zu sein, Änderungen herbeizuführen nicht ohne zwingenden Grund zu einem Tätigwerden

"außer der Reihe" im Patentrecht überreden können. Pakuscher 18) , der in seinem vorzitierten Aufsatz die Erfahrungen mit der Schaffung des amerikanischen zentralen Berufungsgerichts für das deutsche Recht nutzen möchte, sieht insoweit eine Möglichkeit, als mit der Schaffung des zentralen europäischen Berufungsgericht für Patentsachen die gerichtlichen Zuständigkeiten des Patentgesetzes ohnehin teilweise geändert werden müssen, so daß im Vorfeld dieser Diskussion auch über weitere Zuständigkeitsänderungen nachgedacht werden sollte 19) . In diesem Zusammenhang sind die Vorschläge von Pakuscher zu erwähnen, auch im deutschen Verletzungsverfahren den Nichtigkeitseinwand des Beklagten zuzulassen und das Verletzungsgericht, das zu diesem Zweck mit Richtern aus den

- 493 -

Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichts verstärkt werden soll, über die Rechtsbeständigkeit des Klageschutzrechts entscheiden zu lassen. Für den deutschen Praktiker würde dies zwar ein völliges Umdenken von den gewohnten prozessualen Kategorien bedeuten, hierauf wird er sich aber spätestens mit Schaffung des Europäischen Berufungsgerichts einstellen müssen, so daß man sich in der Tat fragen sollte, ob die dann bestehenden Unterschiede im deutschen und europäischen Verfahren nicht zu einer willkürlichen Benachteiligung entweder des deutschen oder des europäischen Patentinhabers führen müßte. Ob man dabei soweit gehen sollte, wie die zweite von Pakuscher diskutierte Alternative, nämlich das Bundespatentgericht zu einem zentralen Verletzungsgericht zu machen, ist eine zweite Frage.

So wichtig die Vorschläge von Pakuscher für die künftige Gestaltung des Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren sind, so lösen sie doch nicht das aus der Sicht der Anmelder vordringliche Problem, das darin besteht, zunächst einmal ein Patent erteilt zu bekommen. Wenn Pakuscher in seinem Bericht über das amerikanische zentrale Bundespatentgericht dazu aufruft, daß die dort gesammelten Erfahrungen Ansporn zum weiteren Nachdenken sein sollten 20) , so sollte dies auch für dessen Entscheidungspraxis gelten, wie sie sich in den beiden besprochenen Fällen widerspiegelt. Solange die oben zitierten Prinzipien des CAFC, die dieser nicht ohne Grund in so klarer Weise in die ersten Urteile zur Erfindungshöhe hineingeschrieben hat, nicht auch Beachtung in der Entscheidungspraxis aller Senate des Bundespatentgerichts finden, sind wir in Deutschland von einer auch im Erteilungs- und Einspruchsverfahren erwünschten Rechtssicherheit noch weit entfernt. Für die Anmelder ist es schwer verständlich, daß in einigen Bereichen der Technik noch kleinste Verbesserungen trotz Einspruch erteilt werden, in anderen Bereichen aber epochemachende Erfindungen, bei denen der hohe erfinderische Rang durch die beweiskräftigsten Indizien offenbar ist, vernichtet werden. Als Beispiel mag hier auch die in der zweiten Entscheidung besprochene Gore-Erfindung gelten: In sämtlichen Prüfungsländern wurde das auch vom CAFC bestätigte Patent erteilt, das Bundespatentgericht dagegen erkannte auf mangelnde Erfindungshöhe; die beantragte Zulassung der Rechtsbeschwerde wurde abgelehnt.

Ist diese in Deutschland nach wie vor unbefriedigende und uneinheitliche Praxis darauf zurückzuführen, daß die technischen Richter des Bundespatentgerichts vom Erfinder ein Zuviel an erfinderischem Bemühen verlangen? Dies kann deshalb keine ausreichende Erklärung sein, weil der Supreme Court in den USA, der ausschließlich aus Juristen besteht, gerade eine uneinheitliche und nicht gerade patentfreundliche Linie verfolgt, andererseits die Richter des CAFC, die jedenfalls zum Teil auch eine technische Ausbildung haben, eine objektive Prüfmethode unter Berücksichtigung der Beweisanzeichen praktizieren.

Die Lösung ist daher meines Erachtens nicht in erster Linie in einer Verlagerung von Kompetenzen für das Verletzungsverfahren zu suchen, weil davon allenfalls das Nichtigkeitsverfahren betroffen ist, das für die Betroffenen kaum Anlaß zur Unzufriedenheit bietet. Änderungswünsche werden von seiten der betroffenen Anmelder vielmehr fast ausschließlich im Hinblick auf die Praxis im Anmelder- und Einspruchsbeschwerdeverfahren

vorgetragen. Hier fehlt es an einer zentralen Überprüfungsinstanz, die nach dem Vorbild des amerikanischen CAFC angerufen werden könnte, um die Grundsätze der Prüfungsmethode zur Frage der erfinderischen Tätigkeit verbindlich zu regeln. In dieser Richtung sollten daher Überlegungen angestellt werden, wie mit realistischer Aussicht auf Verwirklichung, das heißt ohne unvermeidbaren Aufwand an neuen Institutionen, eine Änderung der bisherigen Praxis herbeigeführt werden kann.

Die eine Möglichkeit ist die bereits früher geforderte Erleichterung im Verfahren der Rechtsbeschwerde. Da offenbar von Seiten der Senate des Bundespatentgerichts eine Zulassung von Rechtsbeschwerden zum Thema Erfindungshöhe bzw. erfinderischer Tätigkeit nicht gerade favorisiert wird - seit Bestehen des Bundespatentgerichts ist, soweit ersichtlich, nicht eine einzige Rechtsbeschwerde zu dieser Frage zugelassen worden - sollte ein anderer Weg gesucht werden. Dies könnte einmal durch eine Erweiterung der zulassungsfreien Beschwerdegründe auf Fragen von grundsätzlicher Bedeutung oder zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung (analog § 546 I ZPO) geschehen. Diese Lösung wäre vermutlich zumindest in einer Anfangsphase mit einer Mehrbelastung des Bundesgerichtshofs verbunden. Auf längere Sicht wäre allerdings zu erwarten, daß die Zahl der eingelegten Rechtsbeschwerden zum Thema erfinderische Tätigkeit wieder erheblich zurückgehen würden, wenn erst einmal eine feststehende Rechtsprechung besteht.

Es ist aber noch eine andere Lösung vorstellbar, die in der letzten Zeit nicht mehr, und für das hier angesprochene Problem soweit ersichtlich noch niemals diskutiert worden ist, nämlich die Bildung eines "Großen Senats" beim Bundespatentgericht, der über Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder im Falle von divergierenden Entscheidungen angerufen werden könnte. Die letztere Möglichkeit hätte über das hier angesprochene Problem der erfinderischen Tätigkeit hinaus den Vorteil, daß es bei Grundsatzfragen erst gar nicht zu divergierenden Entscheidungen kommen kann, wenn der abweichende Senat von Gesetzes wegen die Sache dem Großen Senat vorlegen müßte. Eine jahrelange Unsicherheit für die Anmelder könnte dadurch vermieden werden.

Nach dem Vorbild der Großen Beschwerdekammer beim Europäischen Patentamt sollte der Große Senat des Bundespatentgerichts in der Mehrzahl aus juristischen Mitgliedern bestehen, da seine Zuständigkeit ja vor allem in der Vereinheitlichung von Verfahrensfragen und der Auslegung des materiellen Rechts, weniger aber in der Beurteilung technischer Sachverhalte liegen würde. Das Verhältnis von 5 zu 2 wie in Artikel 22 (2) EPÜ mit einem rechtskundigen Mitglied als Vorsitzenden wäre hierfür eine sachgerechte Besetzung.

Die Vorteile einer solchen Lösung liegen auf der Hand. Anders als bei der - im übrigen nach wie vor begrüßenswerten - Änderung der Zulassung der Rechtsbeschwerde würde die Bildung eines Großen Senats beim Bundespatentgericht nicht zu einer Mehrbelastung, sondern sogar zu einer Entlastung des Bundesgerichtshofs führen. Eine Vielzahl von Rechtsfragen, die nicht nur auf Grund der Änderungen des nationalen deutschen Patentrechts, sondern auch auf Grund des Ineinandergreifens nationaler, EPÜ- und PCT-Vorschriften zu erwarten sind, könnten sachgerecht und in vielen Fällen rascher als durch den Bundesgerichtshof entschieden werden, wodurch schon im Ansatz eine unterschiedliche Auslegung durch

- 494 -

verschiedene Senate vermieden werden kann. Dabei brauchte die grundsätzliche Möglichkeit der Zulassung einer Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof keineswegs aufgegeben werden, diese würde sich vielmehr immer dann empfehlen, wenn mit der Auslegung des deutschen Rechts zugleich über eine gleichlautende europäische Vorschrift entschieden wird. Patentrechtler sind gewohnt, neue Entwicklungen auf ihren fortschrittlichen Inhalt und praktischen Nutzen zu prüfen. Dies schließt auch ein, erfolgreiche Lösungen zu übernehmen und für den besonderen Zweck abzuwandeln. Das Vorbild des CAFC sollte ein Anlaß sein, über neue Lösungen für die deutsche Patentpraxis nachzudenken. Als Motto bietet sich der

vorzitierte Programmsatz 21) des amerikanischen Gerichts an, der sich auf deutsch nicht minder überzeugend liest:

"Es muß ein Anfang gemacht werden auf dem Weg zu Einheitlichkeit und Vorhersehbarkeit im Patentrecht." Packen wir's an!

*) Dr. jur., Rechtsanwalt, Wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, München.

1) Vgl. die Vorträge auf dem Seminar der AIPLA vom 28. 2. 1984 in Washington unter dem Titel "Major Decisions of the Court of Appeals for the Federal Circuit - Impact on Basic Practice". Hutchinson, Taking Appeals from the PTO to the CAFC; Sutherland, A Corporate Practitioner's Overview; Bullinger, A Private Practitioner's Overview; Kananen, Decisions Impacting Patentability, Markey, A View from the Court.

2) GRUR Int. 1983, 71 ff.

3) GRUR Int. 1976, 442 .

4) GRUR Int. 1966, 44 I.

5) GRUR Int. 1971, 483 .

6) Vgl. dazu näheres bei Pakuscher, GRUR Int. 1983, 71 ff.

7) Vgl. die Tagungsunterlagen der in Fußn. 1 zitierten Tagung.

8) Stratoflex Inc. v. Aeroquip Corp., unten S. 549.

9) GRUR Int. 1966, 441 .

10) Cornell v. Sears Roebuck & Co., 220 USPQ 193 (1984).

11) Gore & Associates Inc. v. Garlock Inc. 551.

12) Vgl. dazu die bereits oben (Fußn. 1) zitierte Tagung.

13) Abgedruckt in Les nouvelles Vol. XVIII No. 4, S. 205 ff. (1983).

14) Why Not the Statute?, 65 JPOS 331 (1983).

15) A.a.O., S. 334.

16) Vortrag vom 16. 9. 1980, abgedruckt 496 PTCJ S. D-1.

17) A.a.O., S. 339.

18) GRUR Int. 1983, 71 ff.

19) A.a.O., S. 80.

20) A.a.O., S. 81.

21) Vgl. oben Fußn. 10.