

## **Das Niveau der Erfindungshöhe**

### **Bericht über den Weltkongreß der Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle in Augsburg**

*Jürgen Kroher\* und Jochen Pagenberg\*\**

In der ersten Juni-Woche fand der Weltkongreß der FICPI, der Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, in Augsburg statt, das dieses Jahr sein 2000-jähriges Bestehen feiert und dem Kongreß einen würdigen Rahmen bot. Die vom 3. bis 7. Juni '85 laufenden Arbeitssitzungen standen unter dem zentralen Motto "Das Niveau der Erfindungshöhe und sein Einfluß auf die Bereitschaft der Industrie, in Forschung und Entwicklung zu investieren".

Eröffnet wurden die Arbeitssitzungen vom Präsidenten der FICPI, Patentanwalt Bardehle, mit einer Laudatio für den bisherigen Präsidenten des Europäischen Patentamts, Herrn van Benthem, und der Begrüßung seines Nachfolgers, Herrn Brändli. In Vertretung des erkrankten Generaldirektors der WIPO, Herrn Arpad Bogsch, begrüßte sein Stellvertreter, Herr Dr. Pfanner, die Kongreßteilnehmer.

Im Anschluß führte Herr Bardehle in das Kongreßthema ein, das gewählt worden war, weil immer wieder, und zwar auch von seiten der Patenterteilungsbehörden, die unterschiedlichsten Auffassungen zur richtigen Wahl des Niveaus der Erfindungshöhe geäußert werden. Einerseits wird vertreten, daß Patente nur dann erteilt werden sollten, wenn eine ganz herausragende Leistung vorliege, weil nur so der Industrie, die technische Entwicklungen vorantreibt, ein Höchstmaß an Behinderungsfreiheit, also ein möglichst großer "Freiraum" gewährt werden könne. Auf der anderen Seite wird argumentiert, daß gerade dieser Industriebereich einen optimalen Schutz seiner neu geschaffenen Produkte braucht, da nur dann die erforderlichen Investitionen für Forschung und Entwicklung nachträglich wieder verdient werden können. Mit Aufwand geschaffene technische Neuentwicklungen dürften also keinesfalls in den "Freiraum" fallen, da dann der Nachahmung Tür und Tor geöffnet wäre.

Die erste Arbeitssitzung leitete Patentanwalt Raffnsøe aus Dänemark mit einem Länderüberblick zu dem Thema "Erfindungshöhe als Voraussetzung technischer Schutzrechte" ein. Die mit viel Mühe erfaßten und auf den Antworten von FICPI-Mitgliedern auf einen Fragenkatalog beruhenden Ergebnisse waren vom Vortragenden tabellarisch zusammengestellt worden. Als wesentliche Schlußfolgerungen dieser Länderübersicht faßte Herr Raffnsøe in seinem Vortrag zusammen, daß in allen Ländern neben der Neuheit auch ein gewisses Maß an Erfindungshöhe als Patentierbarkeitsvoraussetzung gefordert wird, in der Mehrzahl der Länder dieses Erfordernis auch im Gesetz verankert ist. Festzustellen sei weiterhin eine Tendenz zur Angleichung des Verständnisses des Standes der Technik in Richtung auf den Weltneuheitsbegriff und den sogenannten modifizierten "whole contents approach".

In dem Länderüberblick weiterhin angesprochene Punkte waren die Beurteilung der Erfindungshöhe im Prüfungsverfahren und im gerichtlichen Verfahren, besondere Probleme bei der Kombinationserfindung sowie die Berücksichtigung von Beweisanzeichen.

In der zweiten Arbeitssitzung des Vormittags ergänzte Patentanwalt Villars-Dahl aus Norwegen die auf die technischen Schutzrechte ausgerichtete Betrachtung seines Vorredners um einen Länderüberblick für das Äquivalent zur Erfindungshöhe bei nichttechnischen Schutzrechten: "Originalität als Analogie zur Erfindungshöhe als Voraussetzung für den Schutz von Geschmacksmustern und gegen sklavische Nachahmung". Auch er hatte zur Vorbereitung seiner Länderübersicht eine Umfrage durchgeführt und die Ergebnisse in tabellarischer Form für die Arbeitsmaterialien der Teilnehmer aufgelistet. In seinem Vortrag gab Herr Villars-Dahl anhand der gestellten Fragen einen Überblick über die Ergebnisse dieser Umfrage unter Hervorhebung besonders interessanter Gesichtspunkte in den einzelnen Ländern.

Am Nachmittag des ersten Arbeitstages analysierte Prof. Beier, Direktor des Münchner Max-Planck-Instituts, in einem sehr lebendigen Vortrag die historische Entwicklung des Begriffs "Erfindungshöhe". Nach seinen Untersuchungen läßt sich die Anforderung, daß eine Erfindung nicht nur neu, sondern auch "einfallreich" sein solle, bis in das weltweit erste Patentgesetz, das Erfindungsstatut der Republik Venedig von 1474, zurückverfolgen. Die Privilegienurkunden der folgenden Jahrhunderte enthalten dagegen nur selten Hinweise auf die Originalität der Erfindung, wohl aber auf den durch die Erfindung bewirkten und von Professor Beier als alternatives Erfordernis zur Erfindungshöhe favorisierten Fortschritt; erst im modernen Patentrecht wird die Erfindungshöhe zum Patentierungserfordernis.

Ausgangspunkt der Entwicklung der Erfindungshöhe zum Patentierungserfordernis im modernen Patentrecht ist die amerikanische Rechtsprechung gegen Mitte des letzten Jahrhunderts, wie Professor Beier in seinem Überblick über die Entwicklung des Patentrechts in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland aufzeigt. In den USA wird erstmals der berühmte Durchschnittsfachmann als "personifizierte Meßlatte" für die patentwürdige Abweichung des Erfindungsgedankens vom Stand der Technik herangezogen und er verdrängt in den Folgejahren den Fortschritt als Kriterium für die Patentierbarkeit.

In Großbritannien etablierte sich der "inventive step" als zusätzliches Patentierungserfordernis neben Neuheit und Nützlichkeit erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts und auch hier ist dies eine Reaktion auf allzu großzügige Patentierung unbedeutender Neuerungen. Allerdings bleibt die britische Einstellung zum Erfordernis der Erfindungshöhe zurückhaltend; es werden nicht der Schaffensvorgang oder die mehr oder weniger genialen Fähigkeiten des Erfinders beurteilt, sondern die objektivierbaren Unterschiede zum Stand der Technik.

Frankreich führte erst 1968 die erfinderische Tätigkeit als Patentierungserfordernis förmlich ein. Schon zuvor hatte es jedoch Ansätze zu ihrer Berücksichtigung gegeben, die unter den Begriff der "patentfähigen Neuheit" gefaßt wurden und praktisch zu ähnlichen Ergebnissen führten.

In Deutschland schließlich hatte sich ebenfalls schon zu Zeiten des kaiserlichen Patentamts das Bedürfnis eingestellt, über die Neuheit und gewerbliche Verwertbarkeit hinaus weitere Kriterien zur Auswahl patentwürdiger Erfindungen zu suchen.

In der Praxis des Patentamts wurde als Eingrenzung zunächst ein Fortschritt der Technik gefordert und auch das Reichsgericht ließ alternativ den Fortschritt oder die Erfindungshöhe genügen. In der Folgezeit erhob zunächst die Rechtsprechung, dann auch das Amt, beide Anforderungen nebeneinander, wobei ein stärkeres Vorliegen der einen, ein geringeres Maß der anderen wettmachen konnte. Erst später wurde mit einer nicht patentrechtlich geprägten Begründung diese Position verlassen und allein auf die schöpferische Leistung des Erfinders abgestellt. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat seither das Fortschrittserfordernis als Ersatz für Erfindungshöhe nicht wiederbelebt.

Die Arbeitssitzungen des zweiten Tages leitete Professor Oppenländer ein, mit einem Referat zum "Einfluß des Patentsystems auf die Investitionsbereitschaft der Industrie: Auffassung eines Wirtschaftsforschers". Auf der Grundlage statistischer Erhebungen, die das Ifo-Institut

in München in den letzten Jahren durchführte, ging Professor Oppenländer in seinem Vortrag vor allem auf die Fragen ein,

a) inwieweit das Patentsystem Einfluß auf die Investitionsneigung kleiner und mittlerer Unternehmen hat,

b) wie das Patentsystem im Hochtechnologiebereich einzuschätzen ist und

c) wie sich das Patentsystem auf die Verkaufsförderung der Unternehmen auswirkt.

Als Antwort auf die erste Frage stellte Professor Oppenländer eine geringere Patentneigung mit abnehmender Betriebsgröße fest, die seiner Meinung nach insbesondere darauf beruht, daß solche Unternehmen weniger forschungsgestützte als vielmehr entwicklungs- und konstruktionsgestützte Innovationen verfolgen und deshalb auch seltener dem ganz großen technischen Fortschritt auf der Spur sind. Nicht hoher Innovationsaufwand oder systematische F + E-Anstrengungen sind für kleinere Betriebe ausschlaggebend, sondern spezialisiertes marktnahes Wissen und Können. Folge ist unter anderem ein kurzer Produktzyklus und laut amtlicher Patentstatistik auch eine insgesamt abnehmende durchschnittliche Patentlaufzeit.

Während für Mittel- und Kleinunternehmen das Patentsystem relativ wenig zur Investitionsbereitschaft beiträgt, ist die Situation völlig umgekehrt in der hauptsächlich von der Großindustrie besetzten Hochtechnologie, bei der sich die Investitionsbereitschaft besonders deutlich an der Statistik der Auslandspatentanmeldungen ablesen läßt. An der Spitze des internationalen Innovations- und Investitionswettbewerbs liegt nach wie vor die US-Industrie, die ebenso wie die japanische Industrie die Zahl ihrer Auslandsanmeldungen über die letzten Jahre noch stark gesteigert hat, während die Industrie der BRD gemessen an den Auslandspatenten gegenwärtig zwar den zweiten Platz hält, aber keine vergleichbaren Zuwachsraten aufzuweisen hat.

Am Beispiel eines besonders innovationsfreudigen Gebiets der Hochtechnologie, der Nachrichtentechnik, erläuterte Professor Oppenländer anschließend, daß das Patentsystem an volkswirtschaftlicher Bedeutung gewonnen hat und die internationale Wettbewerbsfähigkeit ausbauen und sichern kann. Die Bedeutung von Patenten als Marketing-Instrument nimmt ebenfalls zu, insbesondere in der Elektroindustrie und im Maschinenbau, wo Patente in besonderem Maße als Verkaufsargument eingesetzt werden können. Darüber hinaus bietet die Möglichkeit zur Lizenzvergabe insbesondere auf Auslandsmärkten bessere Chancen zur Markterschließung, aber auch die Möglichkeit, Einfuhrbarrieren oder sonstige Schranken zu überwinden. Vor allem aber scheint die Bedeutung von Know-how Lizenzen gegenüber reinen Patentlizenzen im Steigen begriffen.

Das anschließende Referat von Dr. Schaeffler ergänzte die in dieser Arbeitssitzung angesetzte Erörterung des Einflusses des Patentsystems auf die Investitionsbereitschaft der Industrie um die Ansichten eines Unternehmers aus dem Bereich der Mechanik. Dr. Schaeffler stellte die innovationsfördernde Wirkung von Patenten im Sinne eines "Erfolgserlebnisses" für die Mitarbeiter der Entwicklungsabteilungen als wichtigen Aspekt vor, der bei der Schutzrechtserteilung mitberücksichtigt werden sollte. Innovationsfördernde Kraft entfalte das Patent darüber hinaus aber nicht nur wegen der Offenbarung der Erfindung, sondern auch weil bei den Versuchen, das Schutzrecht ohne Verletzung zu umgehen, neue - oftmals selbst patentfähige - Lösungen gefunden würden, die ihrerseits die Technik bereichern.

Im abschließenden Vortrag der Vormittagssitzung schilderte W.L. Gore, der Gründer der Firma W.L. Gore & Associates, die Geschichte seiner Firma und ihre Erfahrungen mit dem Patentwesen. Die Firma Gore ist ein erst 1958 gegründetes Unternehmen, das seitdem jährliche Wachstumsraten von ca. 25 % erzielt hat und zu den besonders innovationsfreudigen Unternehmen im Bereich der Chemie gehört.

Die Patentpolitik der Firma Gore war aufgrund des in den fünfziger und sechziger Jahren für Patentanmelder ungünstigen "Patentklimas" in den USA weitestgehend auf die Geheimhaltung von Neuerungen gerichtet, sofern sich diese geheimhalten ließen und nicht mit der Vermarktung der Produkte zwangsläufig offenbart werden mußten. Erst in neuerer

Zeit und mit der besseren Vorhersehbarkeit von Patentverletzungsstreitigkeiten seit Einrichtung des Court of Appeal for the Federal Circuit in den USA hat die Firma Gore ihre Anmeldetätigkeit für Patente entschieden verstärkt. Dennoch bemängelte der Vortragsredner in den abschließenden Worten seines Vortrags die fehlende Übereinstimmung zum Grundverständnis des Patentsystems in den verschiedenen Ländern, unter anderem auch die fehlende Vorhersehbarkeit des Erteilungsverfahrens in Deutschland.

Die Nachmittagssitzung befaßte sich mit der praktischen Beurteilung der Erfindungshöhe; mit Beiträgen des französischen Patentanwalts Gutmann zur gerechten Beurteilung der technischen Schöpfung aus der Sicht eines Patentanwalts und einem Länderüberblick zu den objektivierbaren Kriterien der Erfindungshöhe von Rechtsanwalt Dr. Pagenberg.

Patentanwalt Gutmann schilderte anhand zweier Beispielsfälle, der Erfindung einer verbesserten Rasierklinge und der Erfindung einer vereinfachten Darstellung des Aufbaus der genetischen Information in der Desoxiribonukleinsäure, die Probleme der zutreffenden Einschätzung der Erfindungshöhe, die sich allen mit der Erfindung befaßten Personen stellen; Probleme, die durch die ex post-Betrachtung bedingt sind und nicht nur die Bewertung der Erfindung selbst, sondern schon die Suche nach dem relevanten Stand der Technik beeinflussen.

Dr. Pagenberg erläuterte im ersten Teil seines Vortrags die Inhalte der als Beweisanzeichen für Erfindungshöhe berücksichtigten Umstände des Einzelfalls, wie beispielsweise den wirtschaftlichen Erfolg, die Überwindung von Schwierigkeiten, die Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses, vergebliche Versuche anderer, den technischen Fortschritt oder eine Vereinfachung und Verbilligung, die Überwindung von Vorurteilen sowie das Auffinden unerwarteter oder überraschender Ergebnisse. Gleichzeitig legte er dar, in welchen Ländern das jeweilige Beweisanzeichen bisher in der Amtspraxis oder Rechtsprechung berücksichtigt wurde. Die praktischen Schlußfolgerungen, die aus der festgestellten Berücksichtigung von Beweisanzeichen auf Anwaltsseite zu ziehen sind, ist einerseits die sorgfältige Ermittlung und Aufbereitung der die Erfindungshöhe indizierenden Tatsache als auch die Darlegung ihrer Relevanz für die im Patentanspruch definierte Erfindung. Der Richter ist dann seinerseits aufgerufen, vor einer Entscheidung über das Naheliegen sämtliche vorgebrachten Beweisanzeichen und die ihnen zugrundeliegenden Tatsachen zu würdigen, wobei Entscheidungen über die Patentierbarkeit derselben Erfindung in anderen Ländern, gerade im Rahmen des europäischen Patentübereinkommens, eine wichtige Orientierung sein können, um "Ausreißer" bei der Entscheidungsfindung zu vermeiden. Die angebliche Behinderung der Wettbewerber durch ein Schutzrecht, die offenbar häufig den Erteilungsbehörden als Begründung für eine Zurückweisung einer Anmeldung dient, dürfe nicht überbewertet werden, da im Falle eines formalnahen Standes der Technik Wettbewerber entsprechend einfache Umgehungsmöglichkeiten mit Hilfe dieses Standes der Technik besitzen. Wer dagegen als Verletzer zu erkennen gibt, daß er auf die Erfindung angewiesen ist, bekundet damit in überzeugender Weise deren besonderen Wert.

Die äußerst lebhafteste Diskussion zeigte, daß hier offenbar der Finger auf einige wunde Punkte gelegt worden war, deren Abklärung vielen ein Bedürfnis war.

Die Arbeitssitzungen des Mittwochs begannen mit einem Vortrag von Dr. Pfanner, dem stellvertretenden Generaldirektor der WIPO, zu den Verbesserungen des Kapitels II des PCT-Vertrags als Mittel zur Harmonisierung des Patentrechts, insbesondere der Erfindungshöhe.

Die Harmonisierungswirkung des Patent Cooperation Treaty erstreckte sich nicht allein auf das Anmeldeverfahren, sondern beispielsweise über die internationale Recherche auch auf das materielle Patentrecht der Mitgliedstaaten, da der zu ermittelnde Stand der Technik einheitlich vorgeschrieben ist und das Recherchenergebnis das Prüfungsverfahren vor dem jeweiligen Amt bestimmt. Mit dem neu eingeführten Artikel 33 wurde eine unverbindliche vorläufige Prüfung nach Neuheit, Erfindungshöhe und gewerblicher Anwendbarkeit dem Anmelder angeboten, wobei auch hier durch die entsprechenden Definitionen und Regeln im Vertrag

eine Harmonisierungswirkung auf die vorprüfenden Ämter ausgeübt wird. Vorteile dieser vorläufigen Prüfung für den Anmelder sind, daß er die nationale Phase seiner Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt einleiten und damit erhöhte Kosten und erhöhten Aufwand bis zu einem Zeitpunkt hinausschieben kann, zu dem er den Wert seiner Erfindung und den zu erwartenden Schutzzumfang besser einschätzen kann. Daß die Vorschriften des zweiten Teils des PCT bislang wenig genutzt wurden, liege einerseits an der kleinen Zahl von Ländern, die diesen Vertragsteil ratifiziert haben, und an den kurzen Fristen für Anmelder und Ämter. Beide Hindernisse dürfen bald als überwunden gelten, da die USA dem zweiten Teil des PCT beitreten wollen und die Fristen mit Wirkung vom 1. Januar 1985 verlängert wurden. Insgesamt gesehen ist - so das Resümee von Dr. Pfanner - der PCT zu einem für die Anmelder attraktiven Weg zum internationalen Schutz ihrer Erfindungen geworden und er übt, gerade auch im materiellen Recht, eine positive Harmonisierungswirkung auf das Recht der Mitgliedstaaten aus.

Der Rest des Tages war den Fallstudien gewidmet, wo anhand von drei Erfindungen, die jeweils in mehreren Ländern das Prüfungsverfahren durchlaufen hatten, eine Expertendiskussion über das Für und Wider der Patentfähigkeit stattfinden sollte. Dieser Programmteil, der auf eine Idee des Präsidenten der FICPI, Patentanwalt Bardehle, zurückging, war von vielen mit Skepsis erwartet worden. Das Interesse der Vertreter des Europäischen und des Deutschen Patentamts, des Bundespatentgerichts sowie der teilnehmenden Patentanwälte zeigte aber bereits, daß ein erhebliches Bedürfnis nach einer praxisbezogenen Diskussion bestand. Der Verlauf der Präsentation der Fälle wie auch deren Behandlung durch die Podiumsteilnehmer übertraf dann die Erwartungen vieler.

Die erste Erfindung betraf eine "Presse zum Auspressen von flüssigkeitshaltigen Stoffen", die von Herrn Patentanwalt Balass vorgestellt wurde. Zwar zeigte sich die Schwierigkeit, daß trotz der Verteilung des vorbereitenden Materials und der ausgestellten Modelle nicht allen Zuhörern die Erfindung und der gesamte entgegengehaltene Stand der Technik sofort und in vollem Umfang verständlich gemacht werden konnte. Die sorgfältige Darstellung und die anschließende Diskussion auf dem Podium ließen dann aber den Beitrag, den der Erfinder geleistet hatte, deutlich werden und bewiesen zugleich, welche Sorgfalt insbesondere auf die Herausarbeitung der erfinderischen Lehre verwendet werden muß, um die geltend gemachten Vorteile in ihrer Relevanz für den eigentlichen Erfindungsgegenstand deutlich zu machen.

Die zweite Erfindung "Ungesintertes PTFE" entstammte dem Bereich der Chemie und wurde von Herrn Rechtsanwalt und Patentanwalt Dr. Geißler aus der Sicht des amerikanischen Erteilungs- und Nichtigkeitsverfahrens dargestellt. Die vom Erfinder durch Zufall gefundene besondere Streckungsmethode zur Herstellung hochporösen und dabei sehr reißfesten Kunststoffmaterials hatte zum Aufbau einer völlig neuen Sparte der Industrie geführt, die aus dem gefundenen Material von luftdurchlässiger, aber wasserabstoßender Regenkleidung über künstliche Venen bis zu Isolier- und Filtermaterialien eine erstaunliche Produktbreite umfaßt. Ein "formal naheliegender" Stand der Technik führte aber zunächst zu einer Nichtigkeitsklärung des Patents durch die erste Instanz, bis dann vom neuen amerikanischen Berufungsgericht, dem CAFC, die Entscheidung aufgehoben und unter Hinweis auf die Existenz überzeugender Beweisanzeichen dem Erfinder der gebührende Lohn zugesprochen wurde. Es wurde deutlich, daß durch eine rückschauende Betrachtungsweise und eine künstliche Zusammenschau von Einzelelementen des Standes der Technik die Problematik, vor die sich der Erfinder am Prioritätstag gestellt sieht, häufig zu seinem Nachteil fehlgedeutet wird.

Diese Unterschiede bei der Prüfungsmethode, Berücksichtigung von Beweisanzeichen einerseits und formale Betrachtung des Standes der Technik andererseits, wurden auch

- 759 -

deutlich bei den Voten der Podiumsteilnehmer verschiedener Erteilungsbehörden und ihrer jeweiligen Begründung.

Der dritte Fall betraf eine "Werkbank", deren Präsentation vom Erfinder selbst, Herrn Hickmann, erfolgte. Er schilderte sehr anschaulich die jahrelangen Bemühungen und Versuche, die zu dem Produkt geführt hatten, das heute als das perfekte Heimwerkergerät überhaupt gilt und einen weltweiten Erfolg verzeichnen kann.

Auch hier übertraf der Einfallsreichtum der verschiedensten Prüfer in der Zusammenstellung eines angeblich relevanten Standes der Technik in vielen Ländern zunächst die Genialität des Erfinders selbst, obwohl wie im Fall 2 bei objektiver Betrachtungsweise sehr schnell hätte deutlich werden müssen, daß keine der Entgegenhaltungen den letzten Schritt zur vollendeten Erfindung getan oder auch nur ausreichende Hinweise darauf gegeben hatte. Die in einem solchen Zusammenhang zu Recht gestellte Frage, warum keine der im Stand der Technik angeblich vorhandenen Lösungen von Erfolg gekrönt war, den die Erfindung unmittelbar nach ihrem Bekanntwerden erreichte, ist vom Erfinder immer wieder in den zeit- und kostenaufwendigen Verfahren in den verschiedensten Ländern gestellt worden und hat jedenfalls in diesem Fall ihre Wirkung bei den meisten Erteilungsbehörden nicht verfehlt und zur Patenterteilung geführt.

Die sehr lebhaft diskutierte im Anschluß an sämtliche Fallstudien zeigte, daß dieser Teil des Arbeitsprogramms größtes Interesse gefunden hatte. Gerade auch die pro und kontra Erfindungshöhe ausgesprochenen Voten der Podiumsteilnehmer machten die Probleme des Erteilungsverfahrens deutlich, wenn der Ausgangspunkt der Diskussion und die Erheblichkeit einzelner Prüfungsschritte innerhalb der Patentfähigkeitsprüfung unterschiedlich beurteilt werden. Es wurde auch offenbar, daß unterschiedliche Entscheidungen, die es an sich begrifflich bei der Ausfüllung eines unbestimmten Rechtsbegriffs wie der Erfindungshöhe gar nicht geben darf, keineswegs, wie einige Patentamtsvertreter offensichtlich meinten, auf ein unterschiedlich strenges Prüfungsniveau der jeweiligen Behörde zurückgeführt werden können. Ausschlaggebend war vielmehr, wie die Begründungen der Podiumsteilnehmer erkennen ließen, ob den Beweistatsachen aus dem Umfeld der Erfindung Relevanz zugewiesen wurde oder nicht.

Die Mehrzahl der Teilnehmer war sich darin einig, daß Fallübungen in ähnlicher Form wiederholt werden sollten, und die Vertreter mehrerer Patentämter kündigten an, daß sie die drei Fälle mit dem vorbereiteten Material in die Ausbildung ihrer Prüfer mit einbeziehen werden.

Bundesrichter Dr. Bruchhausen faßte zum Abschluß dieses Tages seine Eindrücke zusammen und lobte den bisherigen Verlauf des Kongresses, der seine Erwartungen weit übertroffen habe. Anknüpfend an die Fallstudien stellte er fest, daß die Erfindungshöhe gar nicht so schwer erfaßbar sei, wenn man sich die Mühe mache, die Erfindung zu verstehen. Dabei müsse man in der Tat alles in Betracht ziehen, und ein eindrucksvoller Stand der Technik könne dann in vielen Fällen gerade für das Vorliegen von Erfindungshöhe sprechen. Auch er wandte sich gegen die Verwendung des in das Wettbewerbsrecht gehörenden Begriffs Monopol für das Patent, der im Patentrecht nichts zu suchen habe. Das Patentrecht habe den Fortschritt als Ziel und solle einen Anreiz für kreative Leistungen schaffen. In bezug auf das Nichtnaheliegen und die Erfindungshöhe betonte er, daß es sich hierbei um unbestimmte Rechtsbegriffe handle, die den Erteilungsbehörden kein Ermessen bei der Beurteilung einräumten. Dieses Beurteilungskriterium habe sich in der Geschichte des Patentrechts bewährt, und bei Berücksichtigung aller Entscheidungshilfen, der Anwendung der erforderlichen Sorgfalt bei der Herausarbeitung des zu beurteilenden Tatbestandes und einem Schuß Fingerspitzengefühl dürfe es einem Richter oder Prüfer an sich nicht schwerfallen, die richtige Entscheidung zu treffen. Es sei deshalb weiterhin an der Erfindungshöhe als Maßstab für die patentfähige Leistung festzuhalten. Ließe man allein Neuheit und Fortschritt für die Patentierbarkeit genügen, so würde man auch der Fortentwicklung, die der Fachmann aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung bewältigen kann, Patentschutz gewähren.

Die abschließende Arbeitssitzung am Freitag vormittag leitete Rechtsanwalt Siemsen aus Brasilien mit einem Bericht über die brasilianischen Erfahrungen ein: "Erfindungshöhe - Voraussetzung für ein besseres Ansehen des Patentsystems in Entwicklungsländern".

Nach seinen Worten hatte Brasilien noch in den 60er Jahren, als insbesondere Wirtschaftswissenschaftler den Entwicklungsländern eine Abschaffung des Patentsystems nahelegten, den Austritt aus der PVÜ erwogen. Glücklicherweise geschah dies nicht, sondern Brasilien begann vielmehr, stärkere Kontakte mit anderen Ländern aufzunehmen. Mit der Hilfe der WIPO und der Patentämter verschiedener Industrieländer wurde ein Ausbildungsprogramm für die Prüfer des Patentamts entwickelt, das den brasilianischen Prüfern das Wissen der ausbildenden ausländischen Prüfer und ein besseres Verständnis des Patentsystems vermittelte. Die anfangs sehr strenge Praxis der neu ausgebildeten Prüfer wich bald dem vernünftigen Dialog, so daß Brasilien heute ein funktionierendes Prüfungssystem hat, bei dem die Erfassung der Erfindungshöhe einen wichtigen Beitrag zum richtigen Grundverständnis der Patentrechtsordnung leistete. Diese brasilianische Erfahrung sollte für alle Entwicklungsländer als Vorbild gelten, das Patentsystem nicht abzuschaffen, sondern über ein schon für geprüfte Gebrauchsmuster nach japanischem oder brasilianischem Vorbild einzuführendes erleichtertes Prüfungsverfahren zu einer eigenen Vollprüfung des Patents zu gelangen und damit das Patentverständnis zugunsten einer besseren wirtschaftlichen Handhabbarkeit zu fördern.

Erfahrungen und Auffassungen von Richtern mit der Erfindungshöhe wurden abschließend von Judge Markey, Richter am United States Court of Appeals for the Federal Circuit, und von Herrn von Albert, Richter am BGH, berichtet. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte und die Zuständigkeiten des Gerichts, an dem er tätig ist, schilderte Judge Markey seine Auffassung zur Erfindungshöhe. Neben der inzwischen in den USA etablierten Gültigkeitsvermutung für ein erteiltes Patent hält Judge Markey auch die Wahl des Begriffs "Nichtnaheliegen" für bedeutsam, da damit klargestellt ist, daß nicht die geistige Tätigkeit des Erfinders gemessen wird, sondern der Durchschnittsfachmann als Maß für die Abweichung der Erfindung vom Stand der Technik dient. Wichtig ist bei der unvermeidbaren ex post Betrachtung der Erfindungshöhe, daß alle Umstände berücksichtigt und gewürdigt werden müssen, wobei auch Judge Markey die Beweisanzeichen als objektive und unentbehrliche Wertmesser ansieht. Er bezeichnete es als "jurisprudential disgrace", wenn nicht sämtlicher dem Richter vorliegender Beweis berücksichtigt wird.

Bundesrichter von Albert erläuterte in seinem Beitrag seine Gedanken zu einigen auf dem Kongreß besprochenen Themen. Einer seiner Vorschläge ist die verstärkte Heranziehung von technischen Sachverständigen; Befürchtungen, die Gerichte könnten sich den technischen Erörterungen solcher Sachverständigen ausliefern, seien nach Meinung des Vortragenden nicht gerechtfertigt.

Mit Blick auf den Durchschnittsfachmann, der "allen sympathisch ist, ohne daß ihn jemand kennt", befürwortete er mit Nachdruck eine objektive Prüfungsmethode bei der Beurteilung der Erfindungshöhe und äußerte in bezug auf die Diskussion in Deutschland die Überzeugung, daß Rechtssicherheit in diesem Bereich des Patentrechts keine Utopie sei.

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

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