

Mehrere Arten erfinderischer Tätigkeiten

SAVA V. KULHAVY*

Während der Schaffung erfinderischer Lösungen von Aufgaben bzw. Problemen kommen unterschiedliche Arten von erfinderischer Tätigkeit zum Einsatz. Bei einer bestimmten und im vorliegenden Beitrag beschriebenen Prüfungsweise auf erfinderische Tätigkeit können diese unterschiedlichen Arten von erfinderischer Tätigkeit unberücksichtigt bleiben. Bei der vorliegenden Prüfungsweise ist ausserdem die Grenze zwischen den naheliegenden und den nicht naheliegenden Lösungen scharf definiert, was die Arbeit auf diesem Gebiet wesentlich erleichtert. In der Zukunft können Lösungen von Aufgaben bzw. Problemen vielleicht sogar durch Computer geschaffen werden.

La solution d'un problème peut impliquer diverses formes d'activité inventive. Il existe une méthode précise d'examen de l'activité inventive, qui fait l'objet du présent article, permettant de faire abstraction de ces diverses formes d'activité inventive. La méthode d'examen dont il est ici question permet en outre de distinguer clairement les solutions évidentes de celles qui ne le sont pas, ce qui facilite largement le travail dans ce domaine. A l'avenir, les solutions aux problèmes pourront vraisemblablement être même élaborées par ordinateur.

- I. Die bisherige Betrachtungsweise**
- II. Prinzipien der Erfindungslehre**
- III. Einige Eigenschaften der Erfindungslehre**
- IV. Das Wissen und Können des Fachmanns**
- V. Die Beziehung zwischen der bisherigen Prüfungsweise und der Prüfung gemäss der Erfindungslehre**
 - 1. Der Fachmann (Heinrich N 1.25 ff.)
 - 2. Stand der Technik (Heinrich N 1.30 ff.)
 - 3. Die Aufgabe (Heinrich N 1.35 ff.)
 - 4. Aufgabe, Stand der Technik und Fachperson (Heinrich N 1.42 ff.)
 - 5. Kombination und Aggregation (Heinrich N 1.50 ff.)
 - 6. Indizien (Heinrich N 1.53 bis 1.83!)
 - 7. Erfinderische Tätigkeit in der Patentamts- und Gerichtspraxis (Heinrich N 1.84 ff.)
 - 8. Kleines Patent (N 1.89)
 - 9. EPA (N 1.89)
- VI. Verwendbarkeit der Erfindungslehre**
- VII. Schaffung von Erfindungen durch Computer**

I. Die bisherige Betrachtungsweise

Der Autor dieses Beitrags diskutierte über die durch ihn begründete Erfindungslehre mit einem sehr geschätzten und erfahrenen Kollegen, einem Chemiker. Der Kollege war der Meinung, dass man beim Merkmal erfinderische Tätigkeit keine klaren Verhältnisse schaffen kann, weil es mehrere Arten von erfinderischer Tätigkeit gibt, und zwar vor allem in Abhängigkeit von den Gebieten der Technik. Hinsichtlich der mehreren Arten von erfinderischer Tätigkeit hat er völlig Recht! Jedermann kann sich hiervon überzeugen, wenn er sich die Situation betreffend die erfinderische Tätigkeit bei den Haupttypen von Erfindungen, nämlich bei den Kombinationserfindungen und bei den Verwendungserfindungen näher anschaut. Diese kaum überblickbare Situation kann aus dem Erfindungswesen zwar nicht gebannt werden, aber sie kann sozusagen «umschiffen» werden, sodass man bei der Prüfung von technischen Lösungen am Schluss ebenfalls zur Entscheidung kommt, ob eine gewerblich anwendbare und neue Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht oder nicht. Dazu muss man sich die materielle Prüfungsweise von Erfindungen jedoch von einer anderen Seite her als bisher anschauen.

Erfinderische Tätigkeit ist zwar eines der Merkmale einer Erfindung gemäss Art. 52 EPÜ, aber sie wird nicht direkt geprüft. Für die Beurteilung, ob eine gewerblich anwendbare und neue Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist nämlich Art. 56 EPÜ massgebend. Gemäss Art. 56 EPÜ beruht eine gewerblich anwendbare und neue Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich aus dem Stand der Technik nicht in naheliegender Weise ergab. Bei der Prüfung von Erfindungen muss man sich daher und in erster Linie um den Ausdruck «nicht in naheliegender Weise» im Art. 56 EPÜ

kümmern, damit man Aussagen über die erfinderische Tätigkeit machen kann. Je nach dem Resultat der Prüfung auf das «Nicht-Naheliegen» sagt uns dann Art. 56 EPÜ, ob die geprüfte Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht oder nicht. Diese Feststellung fliesst anschliessend in den Entscheid aufgrund von Art. 52 EPÜ ein.

Seit Generationen interessieren sich die Patentrechtler dafür, welche Lösungen von technischen Problemen Erfindungshöhe aufweisen bzw. welche Lösungen auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Friedrich-Karl Beier¹ beschreibt diese Entwicklung nicht nur für Deutschland, sondern auch für noch weitere Länder wie die USA usw. Die unmittelbare bzw. direkte Prüfung auf erfinderische Tätigkeit bereitet die wohl bekanntesten Probleme. Diese Probleme dürften die hier einleitend angedeuteten Bedenken unseres Kollegen begründen. Übrigens, eine solche direkte Prüfungsweise ist mit den Bestimmungen des EPÜ nicht vereinbar, weil man dabei Art. 56 EPÜ missachtet, wie dies aus dem vorstehenden Absatz ersichtlich sein dürfte.

II. Prinzipien der Erfindungslehre

Die bisherige Doktrin über die materielle Prüfung von Erfindungen hat unter anderem nicht beachtet, dass der Ausdruck «nicht naheliegend» eines der Glieder einer Alternative ist, in welcher das zweite Glied «naheliegend» heisst. Eine der bekannten Eigenschaften einer Alternative ist, dass sich die Glieder derselben gegenseitig ausschliessen. Dies bedeutet, dass der Sachverhalt gemäss einem der Alternativglieder nicht vorhanden sein kann, wenn der Sachverhalt gemäss dem anderen Alternativglied vorhanden ist. Ein merkbares Zeichen einer solchen Alternative ist das Wörtchen «nicht».

Wenn es Schwierigkeiten bereitet zu prüfen, ob eine gewerblich anwendbare und neue Lösung nicht naheliegend ist, dann können wir aufgrund der genannten Eigenschaft einer Alternative zunächst fragen, unter welchen Bedingungen eine gewerblich anwendbare und neue Lösung als naheliegend gilt. Und wenn eine gewerblich anwendbare und neue Lösung diese Bedingungen nicht erfüllt, dann gilt sie logischerweise als nicht naheliegend.

Jetzt benötigen wir nur noch eine Definition einer naheliegenden Lösung, welche die genannten Bedingungen zum Ausdruck bringt. Aus der Analyse einer sehr grossen Anzahl von positiv und negativ entschiedenen Patentfällen ist der Verfasser dieses Beitrages auf dem Wege der Abstraktion und der Verallgemeinerung der Resultate der genannten Analyse zur folgenden Definition einer naheliegenden und somit nicht patentwürdigen Lösung gelangt: «Die Lösung einer Aufgabe ergab sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik, wenn zur Lösung der Aufgabe ein bekanntes technisches Mittel aufgrund seiner bekannten Eigenschaften verwendet worden ist.» Diese Definition wurde veröffentlicht z.B. auf Seite 45 im Buch² des Verfassers dieses Artikels sowie auf Seite 195 in seinem Artikel³.

Während man versucht, eine gewerblich anwendbare und neue Lösung unter die Definition einer naheliegenden Lösung zu subsumieren, erfährt man, ob sich diese Lösung aus dem Stand der Technik in einer naheliegenden Weise ergab oder nicht. Wenn sich die geprüfte Lösung unter die Definition einer naheliegenden Lösung nicht subsumieren lässt, dann ergab sie sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Eine solche Lösung beruht gemäss Art. 56 EPÜ auf einer erfinderischen Tätigkeit. Diese Lösung erfüllt alle Merkmale der Definition nach Art. 52 EPÜ, sodass sie auch unter diese Bestimmung von EPÜ subsumierbar ist. Es liegt eine Erfindung vor. Der wertere Leser kann sich selbst jene Gedankenkette bilden, welche für den Fall zutrifft, dass sich eine gewerblich anwendbare und neue Lösung unter die Definition einer naheliegenden Lösung subsumieren lässt, falls er an der Kenntnis einer solchen Gedankenkette überhaupt interessiert ist.

III. Einige Eigenschaften der Erfindungslehre

Indem wir uns die Grundlagen der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit von einer anderen Seite her, nämlich von der Seite des Naheliegens, angeschaut haben, ist es uns gelungen, alle Hauptprobleme der derzeit geltenden offiziellen materiellen Prüfungsweise von Erfindungen zu umgehen bzw. «zu umschiffen». Zudem sind wir zu einer Prüfungsweise gelangt, welche klar ist. Diese Prüfungsweise ist darüber hinaus auch mit den Bestimmungen des EPÜ und somit auch mit den Bestimmungen der

¹ F.-K. Beier, *The inventive Step in Its Historical Development*, IIC, Vol. 17, No. 3/1986.

² S. V. Kulhavy, *Materielle Prüfung von Erfindungen*, Invenio Erfindewettbewerb 1978.

³ S. V. Kulhavy, *Die Erfindung im Nichtigkeitsstreit*, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1981, Heft 10.

Patentgesetze der meisten europäischen Länder kompatibel. Dies trifft für unser Land selbstverständlich auch zu.

Auf die unterschiedlichen Arten erfinderischer Tätigkeit, welche beim Lösen von Aufgaben bzw. von Problemen im praktischen Leben zum Einsatz kommen, kommt es bei der vorliegenden materiellen Prüfungsweise von Erfindungen, wie dargelegt, gar nicht an. Dadurch dürften die hier einleitend genannten Bedenken unseres Kollegen als ausgeräumt gelten. Übrigens, die im praktischen Leben effektiv geleistete erfinderische Tätigkeit hat bei der Prüfung von Erfindungen kein Gewicht. Denn falls es sich während der Recherche herausstellt, dass die geprüfte Lösung als identisch vorveröffentlicht gilt, so hat sich der Erfinder nutzlos, weil zum zweiten Mal, erfinderisch betätigt.

Die vorliegende Prüfungsweise von Erfindungen ist ausserdem auch von Werturteilen frei. Denn durch die Neuheitsrecherche im Stand der Technik lässt sich anhand der ermittelten Dokumente des Standes der Technik Folgendes werturteilsfrei feststellen:

1. ob die geprüfte Lösung neu ist, d.h. ob sie einen Unterschied (Richtlinien⁴) gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik aufweist,
2. ob das im Rahmen der geprüften Lösung verwendete technische Mittel aus dem Stand der Technik bereits bekannt war, und
3. falls das technische Mittel bereits bekannt war, ob dieses Mittel aufgrund einer Eigenschaft lösungsgemäss verwendet worden ist, welche bei diesem Mittel bereits bekannt war.

Die Angaben 1 bis 3 sind Angaben, welche man für die Beantwortung der durch die Definition einer naheliegenden Lösung gestellten Fragen benötigt, während man versucht, eine geprüfte Lösung unter die Definition einer naheliegenden Lösung zu subsumieren. Wie dargelegt, lassen sich Antworten zu den genannten Angaben anhand der Neuheitsrecherche werturteilsfrei ermitteln. Wenn sich der naheliegende Alternativfall werturteilsfrei ermitteln lässt, dann gilt dies ex contrario auch für den anderen, d.h. für den nicht naheliegenden Alternativfall. Die Folge davon ist, dass der Entscheid auch über die nicht naheliegenden Fälle, d.h. über die Erfindungen, im Rahmen der vorliegenden materiellen Prüfungsweise von Werturteilen frei ist.

Diese Art und Weise der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit liegt in einer ausgezeichneten Übereinstimmung mit dem Wortlaut des Art. 56 EPÜ, in welchem sich der Passus «nicht in naheliegender Weise» befindet. Demnach soll man zunächst definieren, was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Erst dann kann bzw. soll man bei Lösungen von Aufgaben bzw. von Problemen prüfen, ob sie im Sinne einer solchen Definition nicht naheliegend sind.

IV. Das Wissen und Können des Fachmanns

Vielleicht möchte man wissen, wie es bei der vorliegenden materiellen Prüfungsweise mit dem Wissen und Können des Fachmanns steht. Wie bereits erwähnt, ergab sich die Definition einer naheliegenden Lösung aus einer Analyse von bereits geprüften und entschiedenen Patentfällen. Diese Definition definiert bzw. erfasst somit jene Aufgaben- bzw. Problemlösungen, deren Patentierung man seinerzeit deswegen abgelehnt hat, weil man sie als für den Fachmann naheliegend betrachtet hat. Der Wortlaut unserer Definition impliziert somit das Wissen und das Können des Fachmanns, welche er anwendet, wenn er eine naheliegende Lösung schafft. Die Definition einer naheliegenden Lösung steht für die künftige Prüfung von gewerblich anwendbaren und neuen Lösungen zur Verfügung. Wegen der Implikation des «naheliegenden» Wissens und Könnens des Fachmanns in der Definition einer naheliegenden Lösung braucht man in den geprüften Fällen jetzt nicht mehr darüber zu rätseln bzw. darüber zu streiten, wie weit das «naheliegende» Wissen und Können des Fachmanns im jeweils geprüften Fall noch reichen konnte.

Im Buch2 des Autors dieses Beitrages befinden sich zahlreiche Beispiele für die Anwendung der Definition einer naheliegenden Lösung an konkreten Fällen. Darunter sind Fälle, welche sowohl «als naheliegend» als auch «als nicht naheliegend» anhand der genannten Definition beurteilt werden.

⁴ Richtlinien für die Prüfung im EU-Patentamt, München 2001, Teil C, 79/80.

V. Die Beziehung zwischen der bisherigen Prüfungsweise und der Prüfung gemäss der Erfindungslehre

Nachdem hier die wesentlichen Züge der vorliegenden Prüfungsweise auf erfinderische Tätigkeit vorgestellt worden sind, ist es sicherlich von Interesse zu wissen, in welcher Beziehung die vorliegende materielle Prüfungsweise zur derzeit geltenden offiziellen Prüfungsweise auf erfinderische Tätigkeit steht. Um diese Beziehung aufzeigen zu können, wird auf die entsprechenden Ausführungen im Kommentar von P. Heinrich⁵ Bezug genommen. Unter den Noten 1.25 bis 1.90 des Kommentars hat Heinrich nämlich die wesentlichen Züge der bisherigen offiziellen Prüfungsweise auf erfinderische Tätigkeit in einer hervorragenden Weise zusammengetragen.

1. Der Fachmann (Heinrich N 1.25 ff.)

Wie vorstehend dargelegt, impliziert die hier vorgestellte Definition einer naheliegenden Lösung das Wissen und das Können des Fachmanns, welche bei der Schaffung naheliegender Lösungen zum Einsatz kommen. Folglich muss man gemäss der vorliegenden materiellen Prüfungsweise das fiktive Wissen und das fiktive Können des Fachmanns nicht im jeweils geprüften Fall immer wieder neu ermitteln. Deswegen fallen alle Unsicherheiten betreffend den fiktiven Fachmann sowie sein Wissen und sein Können weg, wenn man unsere Definition bei der materiellen Prüfung anwendet.

Dem aufmerksamen Leser entging sicherlich nicht, dass der Fachmann in der Definition einer naheliegenden Lösung gar nicht erwähnt ist. Wegen der Implikation seines Wissens und seines Könnens im Wortlaut der Definition einer naheliegenden Lösung ist der Fachmann überflüssig geworden. In Art. 56 EPÜ ist der Fachmann aus den dargelegten Gründen redundant und er kann daher aus Art. 56 EPÜ ohne jeglichen Schaden gestrichen werden. Der schweizerische Gesetzgeber hat gut daran getan, das er den Fachmann in Art. 1 Abs. 2 PatG gar nicht aufgenommen hat.

2. Stand der Technik (Heinrich N 1.30 ff.)

Für die vorliegende Prüfungsweise gehört zum Stand der Technik alles, was vor dem für die jeweilige Lösung massgebenden Zeitpunkt publiziert worden ist. Gebiete der Technik (sowohl technologisch als auch territorial) spielen in der vorliegenden Prüfungsweise keine Rolle. Damit fallen jene Probleme aus der Prüfung von Erfindungen weg, welche durch die bisherige Notwendigkeit der Bestimmung des für den jeweils geprüften Fall relevanten Gebiets der Technik verursacht wurden. Die vorliegende materielle Prüfungsweise misst den Eigenschaften des lösungsgemäss verwendeten technischen Mittels etwas mehr Bedeutung zu als die bisherige Prüfungsweise. Dies insbesondere dann, wenn die Konstitution des lösungsgemäss verwendeten technischen Mittels als bekannt gilt.

3. Die Aufgabe (Heinrich N 1.35 ff.)

Die Nennung der Aufgabe ist bei der vorliegenden materiellen Prüfungsweise entbehrlich. Nach der Durchführung einer Nachforschung im Stand der Technik muss die bereits erwähnte Differenz zum nächstliegenden Stand der Technik ermittelt werden. Den Gegenstand einer solchen Differenz stellen jene Merkmale des geprüften Gegenstandes dar, die über den Gegenstand jenes Dokumentes hinausgehen, welches den nächstliegenden Stand der Technik bildet. Aus diesen Merkmalen besteht das technische Mittel, welches auf das Naheliegen geprüft wird. Angenommen, dass sich die Differenz nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab, dann kann man gemäss der vorliegenden Prüfungsweise gleich beschliessen, dass eine Erfindung vorliegt. Dabei muss jene Aufgabe gar nicht redigiert werden, welche sich anhand der Differenz, d.h. anhand dieses technischen Mittels, lösen liesse. Diese neue Aufgabe ist in den ursprünglich eingereichten Unterlagen einer EU-Patent-anmeldung fast nie vorhanden. Es ist nicht erlaubt, die ursprünglich eingereichten Unterlagen einer EU-Patentanmeldung zu ergänzen, und zwar auch nicht mit einer solchen neuen Aufgabe. Da die vorliegende Prüfungsweise ohne die Redaktion der neuen Aufgabe auskommt, ist diese Prüfungsweise unter anderem auch für das europäische Prüfungsverfahren ausgezeichnet geeignet.

4. Aufgabe, Stand der Technik und Fachperson (Heinrich N 1.42 ff.)

⁵ P. Heinrich, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz, Zürich 1998.

Den nächstliegenden Stand der Technik bildet, wie erwähnt, jenes Dokument des Standes der Technik, dessen Gegenstand mit dem geprüften Gegenstand am meisten Merkmale gemeinsam hat. Den Gegenstand einer solchen Differenz stellen, wie ebenfalls erwähnt, jene Merkmale des geprüften Gegenstandes dar, die über den Gegenstand des nächstliegenden Standes der Technik hinausgehen. Aus diesen Merkmalen besteht das technische Mittel, welches in der vorliegenden Weise geprüft wird.

Die bisherige offizielle Prüfungsweise kümmert sich vor allem darum, unter welchen Bedingungen eine Erfindung vorliegt, wie dies vorstehend beschrieben wurde. Wie dies ebenfalls beschrieben wurde, gibt es in der Praxis des Lösens von Aufgaben bzw. von Problemen verschiedene Arten von erfinderischer Tätigkeit, welche zu strukturmässig verschiedenen Arten von Erfindungen führen. Deswegen muss die bisherige offizielle Prüfungsweise für die jeweilige Art der Erfindung eine passende Prüfungsweise für die zu dieser Art von Erfindung führende erfinderische Tätigkeit bereithalten. Bei diesen einzelnen Prüfungsweisen gibt es die vorstehend beschriebenen Probleme z.B. während der Bestimmung der Eigenschaften des Fachmanns, während der Bestimmung der massgebenden Gebiete der Technik usw.

Bei der vorliegenden Prüfungsweise spielen die Typen bzw. Arten von Erfindungen dagegen keine Rolle, weil diese Prüfungsweise sich nur um die naheliegenden Lösungen kümmert. Die naheliegenden Lösungen sind von nur einer einzigen Art und deswegen weisen sie nur eine einzige Struktur auf, nämlich die Verwendung eines bekannten technischen Mittels aufgrund der bei diesem Mittel bekannten Eigenschaften. Auf das Vorliegen einer Erfindung schliesst man gemäss der vorliegenden Prüfungsweise anhand unserer Definition bloss *ex contrario*, wie dies vorstehend ebenfalls dargelegt wurde. Folglich braucht man sich bei der vorliegenden Prüfungsweise nicht darum zu kümmern, um welche Art von Erfindung es sich im jeweils geprüften, nicht naheliegenden Fall handelt. Dadurch fallen die meisten Probleme weg, welche unter anderem auch unter N 1.42 ff. geschildert werden.

5. Kombination und Aggregation (Heinrich N 1.50 ff.)

Die vorliegende Prüfungsweise stimmt auf diesem Gebiet mit der offiziellen Prüfungsweise weitgehend überein, allerdings mit einer Ausnahme. Die unter N 1.52 wiedergegebene Feststellung, wonach die Erfindung auch im Oberbegriff eines zweiteiligen Patentanspruchs definiert werden kann, stellt eine grobe Unkenntnis der Vorschriften über die Redaktion von Patentansprüchen dar.

6. Indizien (Heinrich N 1.53 bis 1.83!)

Die vorliegende Prüfungsweise benötigt keine Indizien. Folglich können die ganzen Kataloge von Indizien restlos wegfallen.

7. Erfinderische Tätigkeit in der Patentamts- und Gerichtspraxis (N 1.84 ff.)

Wegen dem fehlenden Hinweis auf den Fachmann in unserem Patentgesetz ist die vorliegende Prüfungsweise mit unserem Patentgesetz völlig kompatibel. Wegen den in der vorliegenden Prüfungsweise fehlenden subjektiven Urteilen bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit kann es keine Schwankungen bzw. keine grossen Schwankungen in der Strenge dieser Prüfung und somit auch in der diesbezüglichen Rechtsprechung geben.

8. Kleines Patent (N 1.89)

Ausgehend von der vorliegenden Prüfungsweise hat der Autor dieses Beitrages in seinem Artikel⁶ beschrieben, wie man «kleine» Erfindungen, entsprechend den Gebrauchsmustern, von den «normalen» Erfindungen so unterscheiden kann, dass es zwischen diesen eine klar definierbare Grenze gibt.

9. EPA (N 1.89)

⁶ S. V. Kulhavy, Ein europäisches «kleines Patent»?; Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1980, Heft 11, 206 ff.

Die vorliegende Prüfungsweise kann, dank ihrer Genauigkeit, Unterschiede in der Beurteilung der Patentwürdigkeit beseitigen, welche es zwischen den Beurteilungen durch EPA und den Beurteilungen durch nationale Gerichte gibt.

VI. Verwendbarkeit der Erfindungslehre

Wenn man sich jene mit Unsicherheiten beladenen Abschnitte im Kommentar von Heinrich⁵ anschaut, welche z.B. den Fachmann und die Indizien betreffen und welche gemäss der vorliegenden materiellen Prüfungsweise restlos wegfallen, dann darf man wohl sagen, dass die hier vorgestellte materielle Prüfungsweise eine stattliche Menge an gewaltigen Unsicherheiten aus der materiellen Prüfung von Erfindungen beseitigt. Dabei liefert die vorliegende Prüfungsweise Resultate, welche im Rahmen der bisherigen Prüfungsresultate liegen. Dies vor allem deswegen, weil sich diese Prüfungsweise aus den Ergebnissen der Untersuchung von früher bereits entschiedenen Fällen ergab.

Auf der anderen Seite ermöglicht die vorliegende Prüfungsweise einen tieferen Einblick in das Patentwesen. Da ist unter anderem auch an die angehenden Patentanwälte zu denken, welche während ihrer Ausbildung mit einer Menge von Vorschriften überschüttet werden. Darüber hinaus werden sie mit der bisherigen und reichlich unklaren Prüfungsweise auf erfinderische Tätigkeit konfrontiert. Wenn die Studenten die vorliegende Prüfungsweise lernen würden, bzw. wenn es ihnen erlaubt wäre, diese zu erlernen, dann würden die Resultate bei der Patentanwaltsprüfung ganz bestimmt besser ausfallen, als dies derzeit der Fall ist. Denn diejenigen Lösungen, welche oberhalb der klar definierten Grenze der naheliegenden Lösungen liegen, stellen Erfindungen dar. Die Studenten könnten sich dann auf die Handhabung der die Erfindungen betreffenden gesetzlichen Bestimmungen vermehrt konzentrieren.

Die Prüfer, die Patent- und Einspruchsabteilungen sowie die Beschwerdekammern im Europäischen Patentamt tragen die Verantwortung dafür, dass keine Patente für naheliegende Lösungen erteilt werden. Deswegen sollten sie vor allem und möglichst klar wissen, was sie nicht zulassen dürfen, nämlich, welches die naheliegenden Lösungen sind, für welche kein Patent erteilt werden darf. Die vorliegende Prüfungsweise kann diesen Personen ihre Arbeit diesbezüglich wesentlich erleichtern.

Die nationalen Nichtigkeitsrichter haben eine ähnliche Pflicht. Sie sollen nicht zulassen, dass in den Patentansprüchen, welche während einem Nichtigkeitsverfahren eingeschränkt worden sind, eine Lösung definiert ist, welche sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab. Dies ist für die nationalen Nichtigkeitsrichter ein ziemlich schwieriges Unterfangen, weil sie keine praktische Erfahrung mit der Redaktion von Patentansprüchen und mit Entscheidungen darüber haben, ob eine Erfindung vorliegt oder nicht. Aus dieser Situation heraus ergab sich sehr wahrscheinlich der vorstehend genannte Entscheid des Bundesgerichts, gemäss welchem die Erfindung auch im Oberbegriff eines zweiteiligen Patentanspruchs definiert werden kann. Wegen der genannten mangelnden Erfahrung ergibt sich bei nationalen Gerichten sehr wahrscheinlich auch die Tendenz zu überhöhten Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit, auf welche bei Heinrich unter der Rn. 1.84 und vorstehend unter der Rn. 1.89 hingewiesen wird.

VII. Schaffung von Erfindungen durch Computer

Wenn eine bestimmte Arbeit durch Computer ausgeführt werden soll, dann setzt dies voraus, dass alle Schritte dieser Arbeit rational erfassbar sind. Die bisherige Doktrin ging davon aus, dass der Begriff Erfindung ein unbestimmter Rechtsbegriff ist. Dies bedeutet, dass es für den Entscheid darüber, ob eine Erfindung vorliegt oder nicht, Werturteile bedarf. Unter solchen Umständen war nicht daran zu denken, die Schaffung von Erfindungen den Computern anzuvertrauen, weil Werturteile keine rational begründeten Handlungen sind. Die vorliegende Erfindungslehre kommt bei der Beurteilung von Erfindungen ohne Werturteile aus. Dadurch fiel das prinzipielle Hindernis für die Schaffung von Erfindungen durch Computer weg. Es geht somit nur noch darum aufzuzeigen, wie man dies einrichten kann, damit Computer Erfindungen schaffen können. In diesem Zusammenhang sei auf einen weiteren Artikel⁷ des Verfassers dieses Beitrages hingewiesen, in welchem Prinzipien beschrieben sind, wie Lö-

⁷ Ders., Anwendung der Lehre über die erfinderische Tätigkeit in der technischen Praxis», EPI-Information des Institutes der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, 2004, Heft 2, 65 ff.

sungen von Problemen, d.h. auch die nicht naheliegenden, durch Computer geschaffen werden können.

* Dipl. ing., Patentanwalt, St. Gallen.