

Zur Diskussion / A discuter

Vergleich der Methoden zur Prüfung von Erfindungen

SAVA V. KULHAVY *

Im Entscheid des Bundesgerichts vom 28. Februar 2007 anerkennt dieses, dass Entscheide der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes (EPA) für die Patentpraxis in der Schweiz von Bedeutung sein können. Im vorliegenden Beitrag werden die im Europäischen Patentamt entwickelten Methoden zur Prüfung von Erfindungen vorgestellt und kritisch beurteilt. Es wird auch gezeigt, wie diese Methoden zu einer pragmatischen Prüfungsmethode entwickelt werden können, welche genaue Entscheide über die erfinderische Tätigkeit im jeweiligen Fall ermöglicht. Schliesslich wird dargelegt, dass die pragmatische Prüfungsmethode, welche auf den EPA-Vorschriften fusst, sowohl durch die Schweizer Gerichte als auch weltweit angewendet werden kann.

Dans sa décision du 28 février 2007, le Tribunal fédéral a reconnu que les décisions de la Chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) peuvent avoir leur importance pour la pratique suisse en matière des brevets. Cet article présente les méthodes élaborées par l'Office européen des brevets pour examiner les inventions et les évalue de manière critique. Il est également démontré que ces méthodes peuvent être développées en une méthode d'examen pragmatique qui permet de rendre des décisions précises quant à l'activité inventive dans chaque cas concret. Finalement, il est exposé que cette méthode d'examen pragmatique, qui repose sur les directives de l'OEB, peut être utilisée par les tribunaux en Suisse comme à l'étranger.

- I. Einleitung**
 - II. Die Ziele dieses Beitrags**
 - III. Die Prüfungsmethoden des EPA**
 - 1. Aufgabe-Lösung-Ansatz
 - 2. Could-Would-Approach
 - IV. Die pragmatische Prüfungsmethode**
 - 1. Die Übereinstimmung mit und die Unterschiede zu den EPA-Methoden
 - 2. Die Grenze zwischen Erfindungen und naheliegenden Lösungen
 - 3. Die einzelnen Lösungsarten
 - 4. Das Fragendiagramm
 - 5. Die Aufgabe in der pragmatischen Prüfungsmethode
 - V. Schlussworte**
- Ablaufdiagramm «Weiche»**

I. Einleitung

In der sic!¹ hat der Autor dieses Beitrags eine Methode zur Beurteilung erfinderischer Tätigkeit beschrieben, welche es ermöglicht, über das Vorliegen oder Fehlen erfinderischer Tätigkeit bei einer neuen Lösung eines technischen Problems zu entscheiden, ohne subjektive Urteile anwenden zu müssen. Diese Methode, welche wir pragmatisch nennen wollen, geht von den Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) aus, insbesondere von den Art. 52 Abs. 1 und Art. 56 EPÜ, sowie von den Ausführungen in den «Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt»². Diese Methode basiert auf der Anwendung der Definition einer naheliegenden Lösung. Der Autor dieses Beitrags hat diese Definition bereits in seinem Buch³ entwickelt und publiziert. Dieses Buch erschien im Jahr 1978, d.h. im gleichen Jahr, in welchem das Europäische Patentamt (EPA) seine Tätigkeit aufnahm.

¹ S.V. KULHAVY, Mehrere Arten erfinderischer Tätigkeit, sic! 2005, 146 ff.

² Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 2003, Teil C, 65 ff.

³ S.V. KULHAVY, Materielle Prüfung von Erfindungen, 1978.

Die Gerichte in der Schweiz vertreten die Meinung, dass der Begriff Erfindung ein unbestimmter Rechtsbegriff sei und dass daher nur ein juristischer Richter und dieser nur im Rahmen seines freien Ermessens entscheiden kann, ob eine Erfindung vorliegt oder nicht, wenn die Lösung eines technischen Problems auf ihre Patentwürdigkeit geprüft wird. Im Urteil⁴ vom 28. Februar 2007 anerkennt das Bundesgericht, dass Entscheide der Beschwerdekammern des EPA für die Patentpraxis in der Schweiz von Bedeutung sein können. Dies erst jetzt, obwohl die Schweiz den Staaten des EPÜ von Anfang an, d.h. seit beinahe 30 Jahren, angehört. Während dieser Jahre hat das Europäische Patentamt Methoden zur Beurteilung erfinderischer Tätigkeit entwickelt, welche eine einheitliche Entscheidungsweise über die Erfindungen ermöglichen sollen.

II. Die Ziele dieses Beitrags

Ein erstes Ziel des vorliegenden Beitrags ist, die genannten Methoden des EPA hier vorzustellen und kritisch zu beurteilen. Ein zweites Ziel ist zu zeigen, dass sich diese EPA-Methoden bis zur pragmatischen Methode entwickeln lassen, sodass sie dann eine genaue Entscheidung über erfinderische Tätigkeit im jeweiligen Fall ermöglichen. Schliesslich besteht ein drittes Ziel dieses Beitrags darin zu zeigen, wie die EPA-Methoden oder sogar die pragmatische Prüfungsmethode auch durch die Schweizer Gerichte sowie weltweit angewendet werden können.

III. Die Prüfungsmethoden des EPA

1. Aufgabe-Lösung-Ansatz

Eine der erwähnten EPA-Methoden basiert auf dem sogenannten Aufgabe-Lösung-Ansatz, welcher allen beim EPA zugelassenen Patentanwälten gut bekannt sein sollte. Diese sowie die übrigen hier erörterten Methoden lassen sich anhand des beiliegenden Ablaufdiagramms «Weiche» grafisch darstellen. Es enthält die einzelnen Schritte der genannten Prüfungsmethoden. Dieses Ablaufdiagramm ist vor allem für die Prüfung von Patentanmeldungen bzw. Patentgesuchen entworfen worden und deswegen enthält dieses Ablaufdiagramm nicht nur die Stufen des erwähnten Aufgabe-Lösung-Ansatzes.

Bei einem Patentgesuch prüft man im Patentamt zuallererst, ob der Gegenstand der eingegangenen Unterlagen gewerblich anwendbar ist – Schritt 1 im Ablaufdiagramm. Falls nicht, werden die eingegangenen Unterlagen nicht als Unterlagen einer Patentanmeldung behandelt. Falls ja, kann im EPA die erste, auf dem Aufgabe-Lösung-Ansatz beruhende Prüfungsmethode zur weiteren Prüfung der jeweiligen Patentanmeldung angewandt werden. Diese Methode hat beispielsweise G. KNESCH⁵ beschrieben.

Während einer ersten Stufe dieser ersten EPA-Prüfungsmethode wird eine Recherche im Stand der Technik durchgeführt, um das nächstliegende Dokument des Standes der Technik – the most relevant part of the prior art – zu ermitteln. In einem Nichtigkeitsfall, wenn es sich um ein Schweizer Patent handelt, liess der Kläger die genannte Recherche durchführen. Der Zweck solcher Recherchen ist, zu ermitteln, ob der in Frage stehende Gegenstand neu ist. Jenes der im Resultat der Recherche genannten Dokumente des Standes der Technik, dessen Gegenstand der geprüften Lösung am meisten ähnelt, wird zum nächstliegenden Dokument des Standes der Technik erklärt. Der Anmelder bzw. der Beklagte versucht, eine Differenz – differences – zwischen der beurteilten Lösung und dem Gegenstand des nächstliegenden Dokuments des Standes der Technik herauszuarbeiten – Schritt 2 im Ablaufdiagramm. Wenn dies gelingt, dann gilt die beurteilte Lösung als neu. Diese Ermittlung der Differenz bedeutet auch, dass der beurteilte Gegenstand gegenüber und wegen dem nächstliegenden Dokument des Standes der Technik auf die genannte Differenz eingeschränkt wurde.

Während einer zweiten Stufe dieser ersten Prüfungsmethode von EPA wird eine sogenannte objektive Aufgabe – objective problem – redigiert, welche durch die Differenz gelöst werden kann – Schritt 3 in der linken Hälfte des Ablaufdiagramms. Die Differenz stellt die jetzt zu prüfende Lösung dar. Bei der Redaktion der Aufgabe zeigen sich die ersten Schwierigkeiten, welche mit der Anwendung des Aufgabe-Lösung-Ansatzes verbunden sind. Art. 123 Abs. 2 EPÜ bestimmt, dass eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden dürfen, dass ihr Ge-

⁴ BGE 133 III 229.

⁵ G. KNESCH, «Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in EPO», epi-Information, 1994, 95 ff.

genstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Während der Redaktion der Anmeldungsunterlagen hat man vom nächstliegenden Dokument des Standes der Technik normalerweise noch keine Kenntnis und deswegen befindet sich die objektive Aufgabe normalerweise nicht in den Unterlagen mit der ursprünglich eingereichten Fassung.

Bei dieser Prüfungsmethode fragt man sich, warum die objektive Aufgabe überhaupt formuliert werden muss. Denn nur die Differenz allein wird danach beurteilt, ob sie sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab. Und die Differenz liegt unabhängig davon vor, ob eine objektive Aufgabe redigiert wurde oder nicht. Folglich scheint die Redaktion der objektiven Aufgabe bei dieser EPA-Prüfungsmethode ein Selbstzweck zu sein.

Um im Prüfungsverfahren weiterfahren zu können, muss zunächst bestimmt werden, welches das Gebiet der Technik ist, auf dem das Wissen und das Können des für den jeweils geprüften Fall zuständigen (Durchschnitts-)Fachmanns liegt – Schritt 4 in der linken Hälfte des Ablaufdiagramms. Hier nach muss bestimmt werden, was zum Umfang des Wissens und des Könnens eines solchen Fachmanns im geprüften Fall gehörte – Schritt 5 in der linken Hälfte des Ablaufdiagramms.

In einer dritten Stufe der auf dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz beruhenden Prüfungsmethode des EPA wird beurteilt, ob sich die eingeschränkte Lösung, d. h. die Differenz für den Durchschnittsfachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab oder nicht – Schritt 6 in der linken Hälfte des Ablaufdiagramms. Die diesbezügliche Frage lautet wie folgt: «Starting from the most relevant prior art, was it obvious for the man skilled in the art to implement the differences identified in stage 1, in order to provide a solution to the objective problem determined in stage 2⁶.»

Auf diese Frage sind nur zwei Antworten möglich, nämlich ja oder nein – die Schritte 7 und 8 in der linken Hälfte des Ablaufdiagramms. Falls die Antwort ja heisst, dann stellt die beurteilte Lösung eine bloss naheliegende Massnahme dar und sie ist keine Erfindung. Falls die Antwort nein heisst, dann stellt die beurteilte Lösung eine nicht naheliegende Massnahme und somit eine Erfindung dar.

KNESCH⁷ beschreibt auch, dass sich diese erste EPA-Prüfungsmethode beim Ja-Nein-Entscheid zudem noch der sogenannten Anzeichen bedient, welche zeigen sollen, ob die geprüfte Lösung eine Erfindung darstellt oder nicht. Es gibt bekanntlich Anzeichen dafür, dass eine Erfindung vorliegt, und es gibt auch Anzeichen dafür, dass keine Erfindung vorliegt. Also werden zunächst das Wissen und das Können des zuständigen Durchschnittsfachmanns mühsam ermittelt und dann kommt noch die Anwendung der genannten Anzeichen hinzu. Dies alles zusammen ergibt eine Prüfungsweise, welche zu keinem klaren und rational begründeten Entscheid darüber führen kann, ob eine neue Lösung eine Erfindung darstellt oder nicht.

2. Could-Would-Approach

Das EPA hat noch eine zweite Prüfungsmethode entwickelt, welche Could-Would-Approach heisst. KROHE⁸ hebt die Hauptmerkmale dieser Methode wie folgt hervor:

«Ist die Aufgabe, die mit der Erfindung gelöst werden soll, anhand des objektiven Standes der Technik klar umrissen, so fragt sich, ob die vom Anmelder gefundene Lösung naheliegt oder nicht: Wäre der Durchschnittsfachmann mit dem Zugang zum gesamten Stand der Technik ... auf diese Lösung gekommen? Ist das der Fall, so hat sie nahegelegen.

Die Erfindung liegt nicht schon dann nahe, wenn der Fachmann die gleiche Lösung hätte finden können (could), sondern nur dann, wenn er sie ebenfalls gefunden hätte (would). Dass eine Lösung technisch möglich ist, bedeutet nicht, dass sie dem Fachmann auch als technisch realisierbar nahelag...

Ein Naheliegen der Benutzung fordert zusätzlich einen Anlass im freien Stand der Technik für eine Kombination des bekannten technischen Mittels mit der bekannten Vorrichtung. Ob dieser Anlass vorliegt, hängt von den bekannten Eigenschaften des bekannten Mittels und der Vorrichtung ab.»

Bei dieser zweiten EPA-Prüfungsmethode geht es somit nicht nur darum, dass es für den Fachmann die Möglichkeit gab, das Problem zu lösen, sondern auch darum, ob der Fachmann auf die geprüfte

⁶ KNESCH (Fn. 5), 96.

⁷ KNESCH (Fn. 5), 97.

⁸ In: M. SINGER/D. STAUDER, Europäisches Patentübereinkommen, Köln 2000, EPÜ 56 N 59 bis 61.

Lösung tatsächlich kommen konnte. Die Grundsätze dieser Prüfungsweise sind z. B. im Entscheid T 0230/93 näher umschrieben.

Aus der Charakterisierung dieser zweiten Prüfungsmethode des EPA geht auch hervor, dass sie die gleichen Schritte in der linken Hälfte des Ablaufdiagramms voraussetzt wie die erste Prüfungsmethode des EPA. Diese zweite Prüfungsmethode konzentriert sich jedoch vielmehr auf den eigentlichen Ja-Nein-Entscheid, indem sie das Resultat dieses Entscheides von den Eigenschaften des verwendeten bekannten technischen Mittels abhängig macht. Diese Eigenschaften stellen für den Fachmann den Anlass zur Kombination des bekannten technischen Mittels mit der bekannten Vorrichtung dar. Diese «Vorrichtung» stellt den mit einem Nachteil behafteten bekannten Gegenstand dar. Die objektive Aufgabe der Lösung ist, diesen Nachteil zu beseitigen.

IV. Die pragmatische Prüfungsmethode

1. Die Übereinstimmung mit und die Unterschiede zu den EPA-Methoden

Bei den beiden EPA-Prüfungsmethoden wird die Frage gestellt, ob sich die geprüfte Lösung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab. Genau dieselbe Frage stellt auch die pragmatische Prüfungsmethode, deren Schritte in der rechten Hälfte des Ablaufdiagramms «Weiche» wiedergegeben sind. Von ihrem Wesen her ist die pragmatische Prüfungsmethode mit den EPA-Prüfungsmethoden somit identisch. Die Übereinstimmung der pragmatischen Prüfungsmethode mit der could-would-Methode ist im Einzelnen grösser als die Übereinstimmung der pragmatischen Methode mit der Aufgabe-Lösung-Methode. Dies deswegen, weil das Resultat des Entscheides bei der could-would-Methode von den technischen Eigenschaften des verwendeten bekannten technischen Mittels abhängt, was auch bei der pragmatischen Prüfungsmethode der Fall ist, welcher die Definition einer naheliegenden Lösung zugrunde liegt.

Den Unterschied zwischen der could-would-Methode und der pragmatischen Methode stellt die Vorstellung darüber dar, wo die Grenze zwischen den nicht patentwürdigen, d. h. naheliegenden neuen Lösungen, und den Erfindungen liegt. Die could-would-Methode geht davon aus, dass die Grenze zwischen den Erfindungen und den nicht patentwürdigen naheliegenden Lösungen innerhalb des Wissens und Könnens des Durchschnittsfachmanns liegt. Deswegen muss bei dieser Prüfungsmethode die Reichweite des naheliegenden Wissens und des naheliegenden Könnens des Durchschnittsfachmanns zunächst ermittelt werden, bevor man zum eigentlichen Entscheid darüber schreiten kann, ob sich die neue Lösung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab. Damit man zum durchschnittlichen naheliegenden Wissen des Fachmanns gelangen kann, macht man unter Umständen sogar Abstriche daran, was zum Stand der Technik nachweisbar bereits gehörte. Solche Abstriche begründet man damit, dass ein bestimmtes Wissen, obwohl dieses aus dem Stand der Technik bekannt war, wie dies das Recherchenresultat unter Beweis stellt, für den zuständigen Durchschnittsfachmann zu entfernt lag. Folglich konnte der Durchschnittsfachmann beispielsweise von einem bestimmten bekannten technischen Mittel bzw. von einer bei einem bekannten technischen Mittel bereits bekannten technischen Eigenschaft aus diesem Grund nicht wissen. Mit solchen Argumentationen ist subjektiven Entscheiden Tür und Tor eröffnet.

2. Die Grenze zwischen Erfindungen und naheliegenden Lösungen

Die pragmatische Prüfungsmethode geht dagegen von der Tatsache aus, dass die Grenze zwischen den Erfindungen und den nicht patentwürdigen naheliegenden Lösungen ausschliesslich innerhalb des Könnens des Fachmanns liegt. Dies dürfte eigentlich einleuchten, weil durch das Wissen allein nichts Neues geschaffen werden kann. Unter solchen Umständen kann die pragmatische Prüfungsmethode das Wissen des Fachmanns dem Resultat der Recherche im Stand der Technik ohne jegliche Abstriche gleichsetzen – Schritt 4 in der rechten Hälfte des Ablaufdiagramms. Dadurch entfallen alle Subjektivitäten, die bei den EPA-Prüfungsmethoden während der Bestimmung dessen unvermeidbar sind, welche technischen Mittel und welche technischen Eigenschaften bekannter technischer Mittel zum Wissen des Durchschnittsfachmanns gehören und welche nicht.

Zum Können des Fachmanns gehört gemäss der pragmatischen Prüfungsmethode die Schaffung sowohl der naheliegenden als auch der nicht naheliegenden neuen Lösungen. Der Entscheid darüber, ob sich eine neue Lösung für den Fachmann in naheliegender oder nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab, hängt nur davon ab, ob es für den Fachmann den in der could-would-

Methode genannten Anlass zur Benützung des bekannten technischen Mittels gab. Diesen Anlass stellen die technischen Eigenschaften der lösungsgemäss verwendeten technischen Mittel dar. Dadurch entfallen auch alle Subjektivitäten, welche mit den hier vorstehend erwähnten Anzeichen für oder gegen eine erfinderische Tätigkeit verbunden sind.

3. Die einzelnen Lösungsarten

Falls die lösungsgemäss relevante technische Eigenschaft, d. h. die Wirkung bzw. die Wirkungsfähigkeit des bekannten, lösungsgemäss verwendeten technischen Mittels bei diesem Mittel aus dem relevanten Stand der Technik bereits bekannt oder zumindest im Voraus ableitbar⁹ war, wie dies aus dem Resultat der Recherche hervorgeht, so stellte die Wirkungsfähigkeit den Anlass für den Fachmann dar, dieses bekannte technische Mittel lösungsgemäss einzusetzen. Eine solche neue Lösung ergab sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Sie beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit und eine solche Lösung stellt somit keine Erfindung dar¹⁰.

Falls die technische Eigenschaft, d. h. die Wirkung bzw. die Wirkungsfähigkeit des bekannten, lösungsgemäss verwendeten technischen Mittels bei diesem Mittel noch nicht bekannt und nicht im Voraus ableitbar war, so fehlte der Anlass für den Fachmann, dieses bekannte technische Mittel lösungsgemäss einzusetzen. Eine solche neue Lösung ergab sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Sie stellt eine Lösung dar, welche auf erfinderischer Tätigkeit beruht und welche somit eine Erfindung, nämlich eine Verwendungserfindung ist¹¹.

Falls das lösungsgemäss verwendete technische Mittel als neu gilt, d. h. falls es dieses technische Mittel zum Zeitpunkt der Einreichung der betreffenden Patentanmeldung im Stand der Technik noch nicht gab, so konnte der Fachmann nicht davon wissen, dass dieses lösungsgemäss verwendete technische Mittel die technische Eigenschaft, d. h. die Wirkung bzw. die Wirkungsfähigkeit besitzt, welche zur Lösung der betreffenden Aufgabe erforderlich war. So fehlte auch in diesem Fall der Anlass für den Fachmann, dieses technische Mittel lösungsgemäss einzusetzen. Eine solche neue Lösung ergab sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Sie stellt eine Lösung dar, welche auf erfinderischer Tätigkeit beruht und welche somit eine Erfindung, nämlich eine Kombinationserfindung ist¹².

Unter so geklärten Bedingungen kann die Bestimmung des Wissens und des Könnens des Durchschnittsfachmanns bei der pragmatischen Beurteilungsmethode entfallen. Dies offenbart sich durch die entsprechenden leeren Stellen in der rechten Hälfte des Ablaufdiagramms. Auf der Höhe des Schrittes 6 im Ablaufdiagramm steht dann die entscheidende Frage in der rechten Hälfte des Ablaufdiagramms, nämlich, ob der Unterschied unter die Definition einer naheliegenden Lösung fällt oder nicht. Da der restliche Abschnitt dieser pragmatischen Prüfungsmethode mit dem restlichen Abschnitt der EPA-Methoden identisch ist, hat der restliche Teil der rechten Hälfte des Ablaufdiagramms den gleichen Wortlaut wie der entsprechende Abschnitt in der linken Hälfte des Ablaufdiagramms.

Die prinzipielle Übereinstimmung der pragmatischen Methode mit den EPA-Methoden schafft die Voraussetzung dafür, dass sie bei der Beurteilung des Naheliegens anstelle der EPA-Methoden verwendet werden kann. Die hier ebenfalls erörterte Abweichung der pragmatischen Methode von den EPA-Methoden stellt eine Präzisierung und zugleich auch eine Vereinfachung der EPA-Methoden dar. Deswegen sollte man der pragmatischen Methode vor den EPA-Methoden Vorzug gewähren.

4. Das Fragendiagramm

Aus dem Diagramm «Weiche» ist nur das Verhältnis zwischen bzw. unter den hier behandelten Methoden zur Prüfung erfinderischer Tätigkeit ersichtlich. Zur Durchführung der pragmatischen Prüfungsmethode ist das «Fragendiagramm» besonders gut geeignet, welches bereits publiziert und beschrieben wurde¹³. Die erste Fassung dieses Fragendiagramms erschien als Anhang 1 in KULHAVY (Fn. 3). Die Fragen, welche sich in den Kästchen 3 und 4 des Fragendiagramms befinden, beziehen sich auf Tatbestände, welche von der Definition einer naheliegenden Lösung umfasst sind. Diese Definition befindet sich im Diagramm «Weiche» unten. Die Blockbuchstaben im Fragendiagramm,

⁹ S.V. KULHAVY, Ein europäisches «kleines Patent», Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1980, 206 ff.

¹⁰ KULHAVY (Fn. 3), Bsp. A, B, G und I.

¹¹ Ebda., Bsp. C und F.

¹² Ebda., Bsp. D und E.

¹³ S. V. KULHAVY, Kommentar zum Beitrag «Computerimplementierte Erfindungen», sic! 2005, 776/777.

welche in Klammern gesetzt sind, verweisen auf Beispiele, welche in KULHAVY (Fn. 3) ausführlich diskutiert werden. In den Richtlinien (Fn. 2), 72 ff., befinden sich ebenfalls Beispiele für naheliegende Lösungen und für Erfindungen, diese Beispiele werden in den Richtlinien jedoch nur kurz gestreift. Die Aufteilung der Beispiele für naheliegende Lösungen und für Erfindungen in KULHAVY (Fn. 3) entspricht etwa der Aufteilung der Beispiele in den Richtlinien, was nach den vorstehenden Ausführungen zu erwarten war. Einer der Hauptvorteile der pragmatischen Methode jedoch ist, dass sie klarere, schnellere und gleichmässige Entscheidungen über die erfinderische Tätigkeit bei der jeweiligen neuen Lösung einer Aufgabe bzw. eines technischen Problems ermöglicht.

5. Die Aufgabe in der pragmatischen Prüfungsmethode

Bei der pragmatischen Prüfungsmethode wird ebenfalls die Aufgabe redigiert, welche die Differenz lösen kann – Schritt 3 in der rechten Hälfte des Ablaufdiagramms. Der Zweck besteht darin zu prüfen, ob die Differenz nur eine einzige Aufgabe löst. Denn wenn die Differenz mehr als eine Aufgabe lösen würde, dann kann es sich um eine sogenannte Aggregation handeln, welche meistens nicht patentwürdig ist. Für den Fall, dass die Differenz nicht nur eine einzige Aufgabe löst, muss die zu prüfende Differenz neu redigiert werden. Dieses Vorgehen ist im Ablaufdiagramm «Weiche» als eine rückführende Schleife angedeutet. Dies wäre eine sinnvolle Ergänzung der hier besprochenen EPA-Methoden.

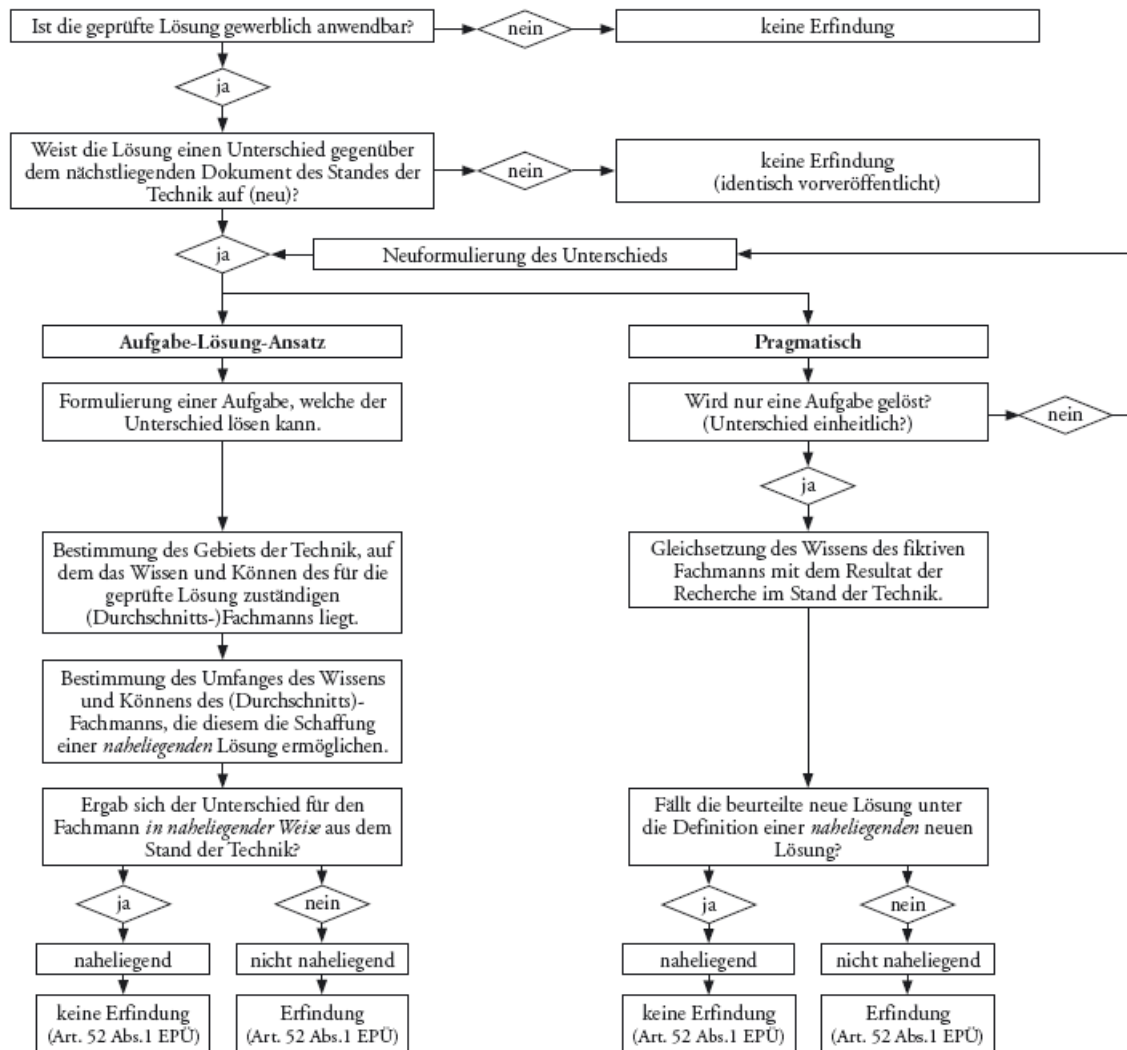
V. Schlussworte

Viele Juristen werden diese Ausführungen kaum gutheissen. Dies liegt nicht an den vorstehenden Ausführungen, sondern an der Materie an sich. Diese Juristen sollten beispielsweise den erwähnten Entscheid T 203/93 lesen, welchen man von der Homepage des EPA herunterladen kann. Sicherlich werden sie schnell feststellen, dass Entscheide betreffend erfinderische Tätigkeit nichts Juristisches enthalten und dass es sich um rein technische Ausführungen handelt. Dies hat man im EPA von Anfang an gewusst und deswegen befinden sich im EPÜ Bestimmungen, gemäss welchen die technischen Kammern des EPA mit technisch vorgebildeten Richtern zu besetzen sind. Diese Bestimmungen sind in das EPÜ 2000 unverändert übernommen worden!

Im geplanten Gesetz über ein schweizerisches Bundespatentgericht versucht man den hier erörterten Schwierigkeiten bei der Beurteilung erfinderischer Tätigkeit in der Weise auszuweichen, dass der jeweilige Spruchkörper zwei Juristen aufweisen soll. Wenn die Materie für einen Juristen unverständlich ist, dann wird sie für zwei Juristen kaum verständlicher. Deswegen vertritt der Autor dieses Beitrags die Ansicht, dass die Spruchkörper des geplanten Bundespatentgerichts in gleicher Weise zusammengesetzt sein sollen, wie dies im EPÜ vorgesehen ist. Da die technischen Richter eine bestimmte praktische Erfahrung mit solchen Entscheiden haben sollten, kommen als solche hauptsächlich die beim EPA zugelassenen Vertreter in Frage. Diese Patentanwälte beherrschen auch das Zwei-Parteien-Verfahren, welches bei den Schweizer Gerichten üblich ist.

Die Vorschriften über die materiellen Voraussetzungen einer Erfindung, welche sich im EPÜ befinden und auf welchen die pragmatische Prüfungsweise basiert, sind auch im PCT-Vertrag, insbesondere im Art. 33, vorhanden. Die meisten Länder dieser Welt traten dem PCT bei, sodass diese Bestimmungen mehr oder weniger auch in diesen Ländern gelten. Daraus folgt, dass die pragmatische Prüfungsweise auf der ganzen Welt anwendbar ist.

Vergleich der Methoden zur Prüfung von Erfindungen («Weiche»)



Die Definition einer für einen Fachmann naheliegenden neuen Lösung:
 «Eine gewerblich anwendbare und neue Lösung ergab sich für einen Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik, wenn der Unterschied bei dieser neuen Lösung darin besteht, dass ein bekanntes technisches Mittel aufgrund einer bei diesem technischen Mittel bereits bekannten oder im Voraus ableitbaren technischen Eigenschaft (Wirkung bzw. Wirkungsfähigkeit) lösungsgemäss verwendet wurde.»

* Patentanwalt, dipl. Ing., St. Gallen.