

Durchschnittsfachmann, Fachmann, oder doch kein Fachmann?

SAVA V. KULHAVY*

Die bisher praktizierte Beschränkung des Wissens des Durchschnittsfachmanns auf sein allgemeines Wissen verstösst gegen den Wortlaut von Art. 7 PatG. Deswegen sollte auf die fiktive Person «Durchschnittsfachmann» verzichtet werden. Um die Beurteilung von Erfindungen nicht zu behindern, soll diese anhand der Definition einer naheliegenden Lösung durchgeführt werden.

Il est contraire à l'art. 7 LBI de restreindre, comme on l'a fait jusqu'à présent, les connaissances de l'homme du métier à ses connaissances générales. On devrait donc renoncer à la figure juridique de l'«homme de métier moyennement bien formé». Afin de ne pas entraver l'examen des inventions, celui-ci doit s'appuyer sur la définition de ce qu'est une solution évidente.

- I. **Abstriche am Wissen und Können des Durchschnittsfachmanns**
 - 1. Einleitung
 - 2. Äusserungen von Richter JACOB
 - 3. Massgebliche gesetzliche Vorschriften
 - 4. Die Beurteilungsweisen der erfinderischen Tätigkeit
 - 5. Die Widersprüche
 - 6. Das Kollektiv von Durchschnittsfachleuten
 - 7. Die neurophysiologischen Grundlagen der erfinderischen Tätigkeit
 - 8. Schlussworte
- II. **Naheliegende Lösung**

I. Abstriche am Wissen und Können des Durchschnittsfachmanns

1. Einleitung

Es gibt Leute und Institutionen, die sich im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit in einem Patentfall Gedanken darüber machen, was zum Wissen und Können des Durchschnittsfachmanns gehört. Der grosse Vorteil der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf der Grundlage des Wissens und Könnens des Durchschnittsfachmanns besteht darin, dass jeder sich dazu äussern kann, auch wenn er von den Erfindungen wenig bis gar nichts versteht. Für die Patentrechte ist dies jedoch ein grosser Nachteil, weil auf diese Weise willkürliche Beurteilungen gefällt werden.

Diese Praxis läuft darauf hinaus, dass über Abstriche am Wissen und Können des Durchschnittsfachmanns hinsichtlich des Standes der Technik nachgedacht wird, der am Anmeldetag bzw. am Prioritätstag des Patents bestand. Der Anmeldetag und der Prioritätstag werden hier als massgeblicher Tag, der Stand der Technik, der am massgeblichen Tag bestand, als massgeblicher Stand der Technik bezeichnet. Patentgesetze und entsprechende Gesetzeswerke, wie z.B. das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ), schreiben vor, dass Stand der Technik alles ausmacht, was am massgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich war. Ausnahmen von einer solchen Vorschrift werden im Gesetz ausdrücklich genannt. Macht jemand Abstriche am Wissen und Können des Durchschnittsfachmanns ausserhalb solcher Ausnahmen, dann leugnet er, dass die von den Abstrichen erfassten Bestandteile zum massgeblichen Stand der Technik gehören. Diese Denkweise verstösst in krasser Weise gegen die nachstehend genannten gesetzlichen Vorschriften. Unhaltbar ist es, wenn Entscheidung auf einer solchen Grundlage gefällt werden.

2. Äusserungen von Richter JACOB

In der Beilage zum Amtsblatt des EPA¹ hat Richter JACOB den Durchschnittsfachmann als einen Fachidioten bezeichnet und die Gruppe von Durchschnittsfachleuten, auf welche man bei der Beurtei-

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

¹ EPA-Amtsblatt 2009, 83 f.

lung von Erfindungen gemäss der geltenden Doktrin zurückgreifen darf, als eine Gruppe von Fachidioten. Solche extreme Ausdrucksweisen erscheinen aus zwei Gründen merkwürdig: Erstens sind sie im Amtsblatt des EPA publiziert, zweitens stammen sie von einem Richter höchsten Ranges. Der Abstand zwischen dem volkstümlichen Ausdruck «Fachidiot» und der Stellung von Richter JACOB ist viel zu gross, als dass man vermuten oder behaupten könnte, dass es sich um eine bloss sprachliche Entgleisung handelt. Was mag den so hochgeschätzten Richter JACOB zu solch extremen Aussagen veranlasst haben?

Auch P. HEINRICH² benützt den Ausdruck «Fachidiot» in seinem Kommentar.

Richter JACOB schreibt nicht nur, dass der Durchschnittsfachmann ein Fachidiot, sondern dass dieser «sehr vergesslich» sei³. Diese Aussage dürfte zum besseren Verständnis beitragen.

3. Massgebliche gesetzliche Vorschriften

Als Beispiel für die bestehende Doktrin können wir die Bestimmungen des EPÜ nehmen. Die vorliegenden Ausführungen treffen für alle Mitgliedsländer des EPÜ zu, zu denen auch die Schweiz gehört, weil diese Länder, oder zumindest die meisten von ihnen, ihre Vorschriften an den Wortlaut des EPÜ angepasst haben.

Art. 52 Abs. 1 EPÜ:

«Europäische Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.»

Art. 56 EPÜ:

«Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.»

Art. 54 Abs. 2 EPÜ:

«Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit [...] oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.»

4. Die Beurteilungsweisen der erfinderischen Tätigkeit

Eine patentfähige Erfindung muss folgende drei Merkmale aufweisen: Sie muss gewerblich anwendbar und neu sein und sie muss auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Diese Merkmale sind gleichwertig. Dies bedeutet auch, dass für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit derselbe Stand der Technik massgeblich ist. Für eine andere Auffassung gibt es in den Gesetzen keine Grundlage. Allfällige Ausnahmen vom Umfang des massgeblichen Standes der Technik, wie z.B. in Art. 55 EPÜ aufgeführt, betreffen andere Sachverhalte und sind bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im vorliegenden Zusammenhang nicht anwendbar.

Die Einzelheiten zur geltenden Doktrin zur Beurteilung von Erfindungen findet man zusammengefasst beispielsweise in den Kommentaren zum EPÜ oder von M. SINGER/D. STAUDER⁴. Im Zusammenhang mit Art. 54 EPÜ verwenden SINGER/STAUDER⁵ oft Ausdrücke wie «allgemeines Fachwissen» o.ä. Es muss also neben dem «allgemeinen Fachwissen» auch ein «spezielles Fachwissen» geben, welches ebenfalls zum relevanten Stand der Technik gehört. Dazu HEINRICH⁶: «Das allgemeine Fachwissen dieser gedachten Person enthält somit keine Spezialkenntnisse auf dem Gebiet der Lösung.» Das «spezielle Fachwissen» wird gegen die Neuheit von Erfindungen somit nicht angewandt, sondern nur das, was zum «allgemeinen Fachwissen» gehört. Diese Beschränkung des Wissens des Durchschnittsfachmanns auf das «allgemeine Fachwissen» läuft Art. 54 Abs. 2 EPÜ zuwider, weil Stand der Technik alles bildet, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit [...] oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Dieses «alles» umfasst auch das «spezielle Fachwissen».

² P. Heinrich, PatG/EPÜ, Zürich 1998, 15 Rz. 1.28.

³ EPA-Amtsblatt 2009, 84.

⁴ M. SINGER/D. STAUDER, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl., München 2000.

⁵ SINGER/STAUDER (Fn. 4), 135 ff.

⁶ HEINRICH (Fn. 2), 15 Rz. 1.27.

Bei SINGER/STAUDER⁷ ist Folgendes zu lesen: «Man braucht die fiktive Figur des Fachmanns auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, der ausreichenden Offenbarung und der Zulässigkeit von Änderungen. Stets ist der gleiche Durchschnittsfachmann mit dem gleichen Allgemeinwissen massgebend.» Die erfinderische Tätigkeit hat bekanntlich zwei Komponenten, nämlich das Wissen und das Können des Fachmanns. Das im vorstehenden Absatz Gesagte gilt für das Wissen des Fachmanns. Wenn der so eingeschränkte Stand der Technik auch bei der Beurteilung des Könnens als die zweite Komponente der erfinderischen Tätigkeit gilt, dann muss man daraus den Schluss ziehen, dass eine Beschränkung des Könnens des Durchschnittsfachmanns nur auf das «allgemeine Können» ebenfalls in krassem Widerspruch zu Art. 54 Abs. 2 EPÜ steht.

Für eine grundlegende Verwirrung kann der folgende Satz aus den Prüfungsrichtlinien⁸ sorgen: «Was sich aus einer Entgegenhaltung als bekannte technische Lehre ergibt, richtet sich nach dem Wissen des Fachmanns.» (SINGER/STAUDER⁹). Bei der Neuheitsprüfung (Art. 54 EPÜ) geht es um die Beantwortung der Frage, wie weit der Inhalt des Dokumentes des nächstliegenden Standes der Technik die beurteilte Erfindung neuheitsschädlich vorwegnimmt. Dies ermittelt man durch blossen Vergleich der Inhalte der betreffenden Unterlagen. Das Wissen eines Fachmanns spielt dabei keine Rolle. Sollte es Unklarheiten hinsichtlich bestimmter Begriffe geben, so ist die einschlägige Fachliteratur zu konsultieren, welche zum massgeblichen Stand der Technik gehört.

HEINRICH¹⁰ meidet zwar konsequent den Ausdruck Durchschnittsfachmann, was sehr zu begrüessen ist. Die Situation in der Schweiz müsste aber zumindest im Wesentlichen mit den Vorschriften des EPÜ übereinstimmen. Bei HEINRICH¹¹ kann man lesen: «Die hier relevante Fachperson wird als eine hypothetische Person (Figur) bezeichnet. [...] Ihre für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit massgeblichen Kenntnisse und kreativen Fähigkeiten sind lediglich eine Art von Durchschnitt der vorgestellten tatsächlichen Fachleute, [...]». Folglich gelten die vorliegenden Ausführungen auch für die Schweiz, obwohl weder der Durchschnittsfachmann noch der Fachmann in Art. 1 Abs. 2 PatG genannt werden. Deshalb verstösst die in der Schweiz bisher praktizierte Beurteilungsweise von Erfindungen gegen den Wortlaut von Art. 7 PatG.

Die Abstriche am Wissen und Können des Durchschnittsfachmanns hängen mit der Erteilung von Patenten zusammen. Wenn der Fachmann alles wissen würde, was zum massgeblichen Stand der Technik gehört, könnten keine Erfindungen patentiert werden, weil alle neuen Lösungen als für den Fachmann nahe liegend gelten würden. Deswegen beschränkt die geltende Doktrin das Wissen des Fachmanns auf das «allgemeine Fachwissen». Dadurch gewinnt sie einen Raum, in dem sie die Erfindungen ansiedeln kann.

Die einleitend genannten Leute und Institutionen würden sich zu den hier gemachten Vorwürfen wahrscheinlich dahingehend äussern, dass es doch nicht möglich sei, die erfinderische Tätigkeit in einer anderen als in der bisherigen Weise zu beurteilen. Dies trifft jedoch nicht zu, wie im Buch¹² «Erfindungs- und Patentlehre» des Autors dieses Beitrags über die theoretischen Grundlagen der Beurteilung von Erfindungen zu lesen ist. Diese Grundlagen ermöglichen es, die Erfindungen ohne Verstösse gegen die geltenden Vorschriften zu beurteilen. Sie bilden ein neues Wissensgebiet, auf dem noch viel zu entdecken bleibt.

5. Die Widersprüche

Richter JACOB hat festgestellt, dass die Beurteilung von Erfindungen anhand der Prinzipien der derzeit geltenden Doktrin in zweierlei Hinsicht den rechtlichen Grundsätzen zuwider läuft. Der erste Punkt wurde soeben behandelt. Richter JACOB hat, oder besser gesagt, musste seine Entscheide über die Erfindungen in Kenntnis der Widersprüche und mangels Alternativen anhand der derzeitigen Grundsätze fällen. Dies muss bei ihm eine tiefe Empörung hervorgerufen haben. Als Richter darf er jedoch nicht zugeben, dass er seine Entscheide in einer Art und Weise fällen muss, welche in der Tat widerrechtlich ist. Deswegen beschränkte er sich auf die Bezeichnung des Durchschnittsfachmanns. Diese sollte als Ausdruck für die unbefriedigende Situation betrachtet werden.

⁷ SINGER/STAUDER (Fn. 4), 135 f. Rz. 33.

⁸ Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (PrüfRichtl C-IV, 73) EPA.

⁹ SINGER/STAUDER (Fn. 4), 135.

¹⁰ HEINRICH (Fn. 2), 14 f.

¹¹ DERS. (Fn. 2), 14 Rz. 1.26.

¹² S. KULHAVY, Erfindungs- und Patentlehre, München 2010.

6. Das Kollektiv von Durchschnittsfachleuten

Als zweiten Widerspruch zum geltenden Recht betrachtete Richter JACOB wahrscheinlich die Tatsache, dass man bei der Beurteilung erfinderischer Tätigkeit gemäss Art. 56 EPÜ wahlweise auf einen Durchschnittsfachmann oder auf ein Kollektiv, zusammengesetzt aus Durchschnittsfachleuten, abstellen darf. Dies bietet den Gerichten folgende Möglichkeiten: Soll eine Erfindung zurückgewiesen werden, stützt das Gericht seinen negativen Entscheid auf das Wissen und Können eines Kollektivs von Durchschnittsfachleuten ab. Denn ein Kollektiv von Durchschnittsfachleuten weiss und kann wesentlich mehr als ein einzelner Durchschnittsfachmann. Die Anforderungen an eine Erfindung liegen in diesem Fall wesentlich höher als bei der Beurteilung anhand eines einzigen Durchschnittsfachmanns. Dies ermöglicht, dem beurteilten Gegenstand die Erfindungseigenschaft abzusprechen. Wenn ein Gericht dagegen beschliesst, dass es sich um eine Erfindung handeln soll, dann stützt es seinen positiven Entscheid auf das Wissen und Können eines einzelnen Durchschnittsfachmanns, wodurch die Schwelle für die Erfindungen beträchtlich sinkt.

Als einer der wichtigsten Grundsätze gilt, dass alle vor dem Gesetz gleich behandelt werden. Bei der durch die Doktrin zugelassenen willkürlichen Möglichkeit der Wahl zwischen einem Kollektiv von Durchschnittsfachleuten und einem einzelnen Durchschnittsfachmann wird der Grundsatz der Gleichbehandlung krass verletzt. Die Möglichkeit des Zugriffs auf ein Kollektiv von Durchschnittsfachleuten müsste mit sofortiger Wirkung verboten werden können, wie dies beispielsweise beim Patentanspruch des schweizerischen Typs unlängst der Fall war.

7. Die neurophysiologischen Grundlagen der erfinderischen Tätigkeit

Die hier kritisierten Ausführungen betreffend die Beurteilung der Erfindungen auf der Grundlage des Wissens und Könnens des Durchschnittsfachmanns versperren den Blick auf die wahren Probleme hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit. Diese Probleme betreffen die Genese von Erfindungen sowie die darauf beruhende Beurteilung von Erfindungen. Nach Schlussredaktion des zitierten Buches¹³ hat der Autor die theoretischen Grundlagen der Erfindungen vertieft, sodass er heutzutage in der Lage ist, die neurophysiologischen Grundlagen der erfinderischen Tätigkeit zumindest im Wesentlichen zu beschreiben. Andererseits gibt es viele Fachleute, die weiterhin davon überzeugt sind, dass man über die erfinderische Tätigkeit nichts Genaueres sagen kann.

8. Schlussworte

Seit vielen Jahren gilt es als veraltet, zwischen dem allgemeinen und dem speziellen Wissen des Fachmanns zu unterscheiden. Sogar der Computer, der kein Fachmann ist, kann finden, was zum speziellen Wissen des Fachmanns gehört und deswegen durch die Gerichte nicht berücksichtigt wird. Auch aus diesem Grund scheint eine Reform der Beurteilungsweise von Erfindungen unumgänglich zu sein. Sie dürfte sogar dringend sein.

An dieser Stelle möchte der Autor dieses Beitrags zur Diskussion darüber einladen, wie die genannten Verstösse beseitigt werden sollen. Diese Einladung richtet sich vor allem an die technisch vorgebildeten Patentrichter, die Entscheide über Erfindungen treffen wollen, welche nicht gegen die geltenden Vorschriften verstossen. Erfindungen sind kausale Gebilde, welche in erster Linie den Naturgesetzen und nicht den Massstäben des menschlichen Lebens unterworfen sind. Diese Tatsache darf man weder unberücksichtigt lassen noch leugnen.

II. Naheliegende Lösung

Vor mehr als hundert Jahren begann man Patente in der heutigen Form zu erteilen. Der Grund dafür lag im gesellschaftlichen Interesse an neuen Lösungen für technische Probleme. Weder auf den Durchschnittsfachmann noch auf den Fachmann kam es bei der Prüfung von Erfindungen an. Das Patent ist ein Ausschliessungsrecht. Was war also der Grund, dass sich die Gesellschaft die Beschränkung der gewerblichen Freiheit gefallen liess? Die Antwort auf diese Frage zeigt die Grenze zwischen Erfindungen und nicht patentwürdigen neuen Lösungen technischer Probleme.

Der Autor dieses Beitrags hat in GRUR 8/1975, 401 ff., bereits auf die gesellschaftliche Bedeutung der Erteilung von Patenten hingewiesen. An dieser Stelle sei auch aus dem Werk von ARTHUR KOEST-

¹³ DERS. (Fn. 12).

LER, «Der göttliche Funke», Bern 1966, zitiert: «Sobald eine Situation blockiert ist, muss das geradlinige Denken vom «Wegdenken» abgelöst werden. [...] von der Suche nach einem neuen Bezugssystem, einer Hilfsmatrix, die die Blockierung zu lösen vermag, obwohl sie nie zuvor zur Lösung einer derartigen Aufgabe gedient hat. Im Auffinden eines solchen Hilfssystems liegt [...] das Wesen der Neuentdeckung.»

KOESTLER war kein Patentrechtler. Seine Betrachtungsweise führt aber zur Definition einer naheliegenden Lösung, in welcher weder der Durchschnittsfachmann noch der Fachmann erwähnt sind. Es ist also unerheblich, ob bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf das Wissen und Können des Durchschnittsfachmanns oder des Fachmanns abgestellt wird. Es kommt nur darauf an, was aus der Sicht der Gesellschaft als Erfindung gilt. Diese widerspiegelt die Definition einer naheliegenden Lösung. Hierbei geht es darum, was die neue Lösung eines technischen Problems der Gesellschaft bietet. Dies ist aus einem gegenüber dem massgebenden Stand der Technik richtig abgegrenzten kennzeichnenden Teil des jeweiligen zweiteiligen Patentanspruchs ersichtlich. Dies und nur dies stellt auch die Grundlage für die Entscheide der Prüfer in den Patentämtern über Erfindungen dar, die nach der sogenannten «deutschen Doktrin» beurteilt werden.

Man kann daher sowohl auf den Durchschnittsfachmann als auch auf den Fachmann während der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit verzichten und nur die Definition einer naheliegenden Lösung benützen. In weiser Voraussicht hat der Schweizer Gesetzgeber im Patentgesetz weder den Durchschnittsfachmann noch den Fachmann erwähnt. Dies haben manche bisher als «Unfall» betrachtet.