

## Die Grenzen der Patentfähigkeit chemischer Erfindungen im deutschen Recht.

Von Patentanwalt Dr. W. R. ROEDERER, Berlin.

(Eingeg. 1. Juni 1934.)

Vorgetragen in der Fachgruppe für gewerblichen Rechtsschutz auf der 47. Hauptversammlung des V. d. Ch. zu Köln, 24. Mai 1934.

### I.

Als das älteste Patentgesetz hat nach der Überlieferung das der griechischen Kolonie Sybaris zu gelten<sup>1)</sup>. Es bestimmte, wie das bei der Vorliebe der Sybariter für Genüsse der Tafel nicht verwunderlich ist, daß jeder Koch, der ein neues Gericht zusammengestellt hatte, ein Jahr lang als einziger dieses Gericht zubereiten dürfe.

In Sybaris wurden also Kochrezepte patentiert. Die Frage liegt nahe, ob das Reichspatentamt dieselbe Übung verfolgt. Zwar wird die heimische Industrie weit weniger als jene antike Stadt von dieser Frage berührt, obwohl andererseits nicht zu leugnen ist, daß die Herstellung neuer Speisen und Gerichte heutzutage sehr wohl einer gewerblichen Ausbeutung fähig sein kann. Mit dieser Frage hängt aber eine Anzahl weiterer für die deutsche Industrie besonders wichtiger Fragen zusammen, auf welche im folgenden einzugehen ist.

Der allgemein gültige Satz, daß eine neue Erfindung auch dann als erfinderisch gilt, wenn nur das nach dem Verfahren hergestellte Erzeugnis unvorhergesehene wertvolle Eigenschaften aufweist, gilt auf dem Gebiet der Nahrungs-, Genuß- und Arzneimittel nicht uneingeschränkt. Liegen nämlich die Eigenschaften des Erzeugnisses lediglich in der Einwirkung auf den Geschmackssinn oder in der physiologischen Wirkung, so werden sie nicht immer als ausreichend erachtet, um die Patentfähigkeit zu begründen. Es handelt sich aber hier um ein Grenzgebiet, wo Ausnahmen zahlreich sind, worauf noch einzugehen sein wird.

Die Übung des Reichspatentamts ist schon in bezug auf die Beurteilung der Einwirkung des verfahrensgemäß hergestellten Erzeugnisses auf die Sinnesorgane nicht einheitlich. Die Einwirkung auf den Gesichtssinn wird zwar stets anerkannt, man spricht von einer ästhetischen Wirkung, die das Erzeugnis auslöst; daher werden auch z. B. Färbverfahren, welche an sich zwar neu, aber nicht erfinderisch sind, als patentfähig erachtet, wenn z. B. die Färbung des gefärbten Erzeugnisses ansprechender wirkt.

Ähnlich verhält es sich auch mit der Einwirkung auf den Geruchssinn. Einfache Lösungs- oder Mischverfahren zur Herstellung von Duftstoffen werden daher für patentfähig erachtet, wenn nur das Verfahren neu ist. So ist durch das Patent 501 627 ein Verfahren zur Herstellung von Riechstoffmischungen bekanntgeworden, bei welchem 2<sup>4</sup>-Oxo-2<sup>3</sup>-alkyl-butylcyclohexan oder seine Kernsubstitutionsprodukte verwendet werden. Die Patentfähigkeit wird lediglich damit begründet, daß das Gemisch einen neuartigen, angenehm bitteren nuß- und laubartigen Geruch zeigt. Durch ein weiteres Patent ist eine Riechstoffmischung geschützt, welche einen Gehalt an 1-Methyl-4-oxy-benzolcaprylat aufweist. Die erwähnten Herstellungsverfahren enthalten gewiß nichts Erfinderisches, sie sind nur neu und die Erfindungseigenschaft liegt nur in dem Duft des Erzeugnisses, d. h. in der Wirkung auf den Geruchssinn.

Ist jedoch die Einwirkung auf den Geschmackssinn das Kriterium, so wird in der Regel die Patentfähigkeit nicht anerkannt, wenn ein neues Misch-

verfahren vorliegt, dessen Erzeugnis sich lediglich durch eine vorteilhaftere Einwirkung auf die Geschmacksnerven auszeichnet. Dies mag auch der Grund sein, weshalb Kochrezepte im allgemeinen in Deutschland nicht patentiert werden. So wäre beispielsweise die Nußschokolade nicht patentfähig gewesen, auch das Fürst-Pückler-Eis nicht, obwohl diese Erzeugnisse sich ganz gewiß einer hohen Wertschätzung erfreuen. Nicht patentfähig sind weiter z. B. auch Tabakmischverfahren. Das gleiche gilt für die Herstellung von Likören und anderen Getränken, die nach Mischverfahren hergestellt werden. Auch die Mischung aus englischer Sauce, Eidotter und Cayennepfeffer, welche Kenner als Prairieauster bezeichnen, wäre wohl kaum patentfähig gewesen, doch wird damit schon der physiologische oder gar therapeutische Effekt berührt, der erst später behandelt werden soll.

Immerhin scheint auf dem Gebiet der Mischverfahren die Übung des Reichspatentamts keineswegs feststehend zu sein, und die Zahl der erteilten Patente ist nicht gering, bei denen offenbar die Erfindungseigenschaft sich ausschließlich auf die Einwirkung des Erzeugnisses auf die Geschmacksnerven gründet. Die Ausnahmen zeigen aber keineswegs, daß man von einem Wandel in der Übung sprechen könnte. Beispielsweise ist durch ein Patent die Verwendung der Ester der  $\Delta$ -Cyclopentenylelessigsäuren und ihrer  $\alpha$ -Alkenylcyclopentenyl- oder Phenyl-derivate als Aromastoffe unter Schutz gestellt. Diese Stoffe erzeugen beim Vermischen mit anderen Stoffen Ananas-, Rum- oder Apfelaroma. Die Patentfähigkeit liegt ausschließlich in der Einwirkung auf den Geschmackssinn. Nicht anders ist es mit dem Patent 425 605, das eine Süßstoffmischung von besonderer Süßkraft betrifft, oder mit dem Patent 384 295 zur Herstellung eines Pfefferersatzes durch Mischen gewisser Verbindungen des Piperidins oder dessen Alkylhomologen mit Füllstoffen. Auch auf dem Gebiet des Tabaks liegen neuere Patente vor, die ausschließlich auf die Einwirkung auf den Geschmackssinn abgestellt sind, z. B. die Herstellung eines Gemischs von Tabak und Kohlehydraten oder eines Gemisches von Tabak und Diacetyl, welche beim Rauchen ein besseres Aroma liefern.

Von den Nahrungsmitteln berührt besonders sympathisch das Patent 9551 eines Metzger Pastetenbäckers, das die Herstellung einer Wildbretpastete aus geflügeltem Wild oder Hasenrücken mit Gänseleber, Trüffeln, Schinken, Speck und Schweinefleisch unter Schutz stellte. Ähnlich erfreuliche Dinge sind auf diesem Gebiet kaum mehr patentiert worden; es sei lediglich des Patent 529 509 Erwähnung getan, das die Herstellung einer von Schmelzkäse umhüllten Fleischkonserve betrifft; als Vorteil wird angegeben, daß diese Hülle sich dem Bekannten gegenüber dadurch unterscheidet, daß sie essbar und wohlschmeckend ist. Auch das Patent 265 680, betr. ein Verfahren zur Herstellung von Butterhörnchen, die besonders schmackhaft und knusprig sind, kann hier erwähnt werden. Weiter ist hier ein Patent zu erwähnen, das ein Verfahren zur Herstellung von Weingelee unter Verwendung von Polyvinylalkohol unter Schutz stellt.

Grundsätzlich wird immer die Wirkung auf den Geschmackssinn anerkannt, wenn es sich nicht um reine Mischverfahren, also z. B. auch um Analogieverfahren handelt; so wird z. B. die Entbitterung von Nahrungs-

<sup>1)</sup> „Technik voran“, 1933, Heft 23 (Schack).

mitteln patentiert, auch wenn sie analog für gewisse Futtermittel bekannt war.

Die Nahrungs- und Genußmittel leiten bereits zum physiologischen und z. T. therapeutischen Effekt über. Auch der physiologische Effekt macht ein Mischverfahren nicht patentfähig. Dennoch findet sich neben den bereits genannten Nahrungs- und Genußmittelpatenten, welche hier ebenfalls zu nennen wären, eine Anzahl weiterer Patente, die ebenfalls reine Mischverfahren betreffen. Das Patent 328 388 z. B. schützt ein Tabak-coffeingemisch, das beim Rauchen allgemeines Wohlbefinden auslöst, das Patent 509 244 ein Gemisch von Tabak und 3,6-Diamino-10-methyl-acridiniumchlorid, welches beim Rauchen eine geringere Reizwirkung auf die Schleimhäute ausübt.

Durch das Patent 270 476 wird die Herstellung eines physiologisch unschädlichen Speisesalzes geschützt, das sich durch einen Zusatz von Calciumsaccharat auszeichnet. Das Patent 309 933 wiederum schützt ein physiologisch vorteilhaftes Limonadenpulver durch Mitverwendung von phosphorsaurem Carbamid an Stelle der üblichen Säuren oder sauren Salze.

Schließlich wäre noch auf den therapeutischen Effekt einzugehen. Hierüber ist schon viel geredet und geschrieben worden, besonders auch im Rahmen der Fachgruppe. Bekanntlich gilt hier ebenfalls die Regel, daß der therapeutische Effekt bei Mischverfahren die Patentfähigkeit nicht begründen kann. Die Rechtsprechung ist auf diesem Gebiet auch ziemlich einheitlich, und Ausnahmen sind kaum zu verzeichnen. Die Beschwerdeabteilung hat in der grundlegenden Migränin-Entscheidung<sup>2)</sup> die langjährige Übung bestätigt. Bei Analogieverfahren, die ja an sich ebenfalls nicht erfinderisch sind, wird allerdings der therapeutische Effekt wieder anerkannt. Als Beispiel ist hier das Orthoform-Patent 97 333 zu nennen. Dies alles gilt für die Herstellung von Arzneimitteln.

Auf den Grenzgebieten gibt es allerdings auch Patente auf reine Mischverfahren, bei welchen der therapeutische Effekt offenbar für die Patentfähigkeit ausschlaggebend war. Zu nennen ist hier ein Patent, betr. ein Verfahren zur Herstellung eines Brotes, welches lösliche Kieselsäure enthält, die als Mittel gegen Arteriosklerose vom menschlichen Magen resorbiert wird. Durch ein weiteres Patent wird ein Verfahren geschützt, um aus Quellwasser und den Auslaugungsprodukten verschiedener Kohlenaschen ein künstliches Mineralwasser herzustellen, welches das Blutbild verbessert. Weiter ist hier das durch Patent 346 578 geschützte Verfahren zu nennen, um aus Wasser und Calcium- bzw. Magnesiumlactat ein Mineralwasser herzustellen, welches auf die Magensäfte nicht neutralisierend wirkt, oder die Herstellung eines therapeutisch wirksamen Mineralwassers nach Patent 350 247, bestehend aus einer Mischung von kolloidaler Kieselsäure, Wasser und Geschmacksstoffen.

Wir sehen also, daß auf diesem Gebiet die Rechtsprechung ebenfalls nicht völlig einheitlich und völlig frei von Widersprüchen ist. Im allgemeinen wird der physiologische oder therapeutische Effekt bei Mischverfahren als unbeachtlich behandelt und die Patentfähigkeit verneint, wenn die Verfahren auch neu sind. Bei chemischen Analogieverfahren wird dagegen der physiologische oder therapeutische Effekt anerkannt. Ver-

schieden behandelt wird die Wirkung auf die Sinnesorgane, von denen der Gesichts- und Geruchssinn anders behandelt wird als der Geschmackssinn.

Man hat allerdings Bedenken geäußert, daß mit der Patentierung von Mischverfahren ein verkappter Stoffschutz erzielt werde, den das Gesetz ausschließe. Dem kann nur entgegnet werden, daß das Gesetz den Stoffschutz kennt, wenn auch in mittelbarer Form (§ 4, Satz 2). Des weiteren ist die patentierte Anwendung eines Stoffes nichts anderes als ein auf ein bestimmtes Gebiet begrenzter Stoffschutz. Schließlich bedeutet ein chemisches Herstellungsverfahren, wenn es in guter Form patentiert worden ist, praktisch nichts anderes als einen Stoffschutz.

Man hat auch befürchtet, durch derartige Patente würde die Rezeptierfreiheit des Arztes beschränkt. Auch diese Bedenken sind nicht durchschlagend, denn die Rechtsprechung wird allein hier schon regelnd eingreifen können; notfalls kann die Rezeptierfreiheit gesetzlich geregelt werden.

Schließlich gibt auch das deutsche Patentgesetz mit der Zwangs-Lizenzklage eine wirksame Waffe gegen den Mißbrauch eines Patentes, so daß man über die geäußerten Bedenken sich heute hinwegsetzen könnte.

Die Praxis hat sich allerdings in vielen Fällen geholfen. Findige Köpfe haben mit Erfolg versucht, auch bei der Herstellung von Stoffgemischen die Erfindungsqualität im Verfahren selbst zu konstruieren. Mischverfahren zur Herstellung von innerlich anwendbaren Mitteln erscheinen getarnt, beispielsweise als Verfahren zur Herstellung von Desinfektionsmitteln. Es scheint mir aber dem Zeitgeist besser zu entsprechen, wenn man zur Wahrhaftigkeit zurückkehrt und auch wertvollen Mischverfahren, die die Industrie fördern und deren Erzeugnisse dem Allgemeinwohl zuträglich sind, den Patentschutz grundsätzlich zubilligt, wenn die Erfindungseigenschaft lediglich in der Wirkung der Erzeugnisse auf die menschlichen Sinnesorgane oder gar auf den menschlichen Körper liegt (physiologischer oder therapeutischer Effekt).

Einer Gesetzesänderung bedarf es hierfür nicht; es genügt völlig, wenn die Rechtsprechung eine Schwenkung vollzieht.

## II.

In diesem Zusammenhang sind Erfindungen zu behandeln, die früher als patentfähig nicht anerkannt worden sind, nämlich die chemischen Untersuchungsverfahren. Neuerdings werden derartige Verfahren patentiert. Man ist sogar noch weiter gegangen und hat einem diagnostischen Verfahren zur Erkennung von Krebsgeschwülsten die Patentfähigkeit zuerkannt. Der frühere ablehnende Standpunkt des Reichspatentamts gründete sich darauf, daß analytische Verfahren nur der Erkenntnis dienen, nicht aber auf die Herstellung nützlicher Güter gerichtet sind. M. E. gebührt dem früheren Standpunkt der Vorzug, und es wäre auch kein Unglück, wenn die Rechtsprechung sich erneut änderte, denn diesem Gebiet ist eine besondere Bedeutung nicht beizumessen.

## III.

Schließlich sind hier noch die chemischen Erfindungen zu behandeln, denen die Patentfähigkeit lediglich deshalb abgesprochen wird, weil sie gesetzwidrig sind (§ 1 P.G.). Hier scheint sich allmählich ein Mißstand herausgebildet zu haben, der eine Abhilfe erheischt. In den letzten Jahren haben sich die Lebensmittelgesetze

<sup>2)</sup> Bl. f. Patent-, Muster- u. Zeichenwesen 1929, S. 7.

geradezu gehäuft. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Gesetze betr. Beimischungszwang zu Mehl und zur Margarine und an die jüngst erlassenen, sehr weitgehenden Verordnungen über die Herstellung von Obstkonfitüren, Obstsaften und Kakaoerzeugnissen. Gerade diese Verordnungen berühren das betr. Rechtsgebiet ganz besonders, weil die Zusammensetzung der betr. Lebensmittel damit positiv festgelegt und jede Abweichung davon als Verfälschung angesprochen wird. Damit hört aber fast jede Patentierung einschlägiger Erfindungen auf, mögen diese noch so wertvoll sein; es genügt, wenn sie vom Althergebrachten, gesetzlich allein Erlaubten abweichen.

An sich läge ja nun kein Bedürfnis vor, Verfahren zu patentieren, deren Ausführung gesetzlich verboten ist. Dennoch kann ein großes Interesse an der Patentierung vorliegen. Ein im Inland verbotenes Verfahren kann wirtschaftlich von großem Wert und im Ausland mangels gesetzlicher Bestimmungen auch ausführbar sein. Der Erfinder kann also im Ausland Patente erhalten. Die Verwertung dieser Auslandspatente stößt nun aber auf Schwierigkeiten, wenn, wie man aus Erfahrung weiß, ein entsprechendes deutsches Patent fehlt, und dem Erfinder hilft es wenig, wenn er darauf hinweist, daß die Versagung lediglich wegen Gesetzeswidrigkeit ausgesprochen wurde.

Hinzu kommt aber weiter, daß gerade die einschlägigen Gesetze zum Teil aus der Notlage der heimischen Landwirtschaft geboren sind; sie dürften zu gegebener Zeit abgeändert oder gar aufgehoben werden. Auch sonst haben wir auf diesem Gebiet mit häufigen Änderungen zu rechnen. Was heute verboten ist, mag in einigen Jahren erlaubt sein. Der Erfinder aber, dem das Patent versagt worden ist, hat dann einen nicht wieder gutzumachenden Schaden erlitten. Es ist z. B. eine Patentanmeldung, die die Verwendung eines neuen Pökelsalzes betraf, wegen Gesetzeswidrigkeit zurückgewiesen worden. Einige Jahre später wurde die betreffende gesetzliche Bestimmung gemildert; der Erfinder aber hatte einen großen Schaden erlitten, denn inzwischen war sein Verfahren bekanntgeworden, so daß eine Neuanschuldung aussichtslos war. Derartige Fälle werden sich künftig häufen.

Hier kann nur eine Gesetzesänderung Wandel schaffen, wonach Gesetzeswidrigkeit künftig kein Hindernis mehr für die Patenterteilung bildet. Der im Gesetz vorgesehene Ausschluß sittenwidriger Erfindungen kann davon unberührt bleiben. Damit ist auch der größte Teil der gesetzwidrigen Erfindungen, da sie auch sittenwidrig im weiteren Sinne des Wortes sind, nach wie vor von der Patentierung ausgeschlossen, wie ja überhaupt wohl ursprünglich die Ethik eines Volkes an sich alles ablehnte, was auch das Gesetz verbot. Heute gibt es aber eine Reihe von Gesetzen, die einfach aus der Not heraus geboren sind und in den Grundsätzen der Ethik durchaus nicht tief verwurzelt sind.

Der Ausschluß gesetzwidriger Erfindungen von der Patentierung geht im übrigen auf eine Wurzel zurück, die heut längst überholt ist. Ursprünglich hatte das Patent den Charakter eines Benutzungsrechts, das heißt, die positive Funktion überwog. Heute überwiegt dagegen die negative Funktion, das Verbotungsrecht Dritten gegenüber, während das Benutzungsrecht in den Hintergrund getreten ist. Ein erteiltes Patent bedeutet heute noch lange nicht ein uneingeschränktes Benutzungsrecht, denn es kann z. B. auch Abhängigkeit vorliegen, ebensowenig

wie die Patentierung eines gesetzlich erlaubten Verfahrens keinerlei Unbedenklichkeitsattest bedeutet. Die Patenterteilung bedeutet also heute keineswegs immer, daß der Patentinhaber seine geschützte Erfindung auch ausüben darf, sondern er muß im Falle der Abhängigkeit sein Patent ruhen lassen, wenn er mit einem fremden Patent nicht in Konflikt geraten will.

Es ist daher auch kein Grund einzusehen, weshalb man eine gesetzwidrige Erfindung nicht doch patentieren sollte, denn die Erteilung eines Patentes auf ein gesetzwidriges Verfahren stellt keineswegs die Gewährleistung des positiven Benutzungsrechts dar. Der Staat gewährt in erster Linie ein uneingeschränktes Verbotungsrecht. Weshalb sollte also ein solches Patent nicht erteilt werden, wenn es kraft gesetzlicher Bestimmungen doch ruhen muß? Wenn diese Ruhe sich über die ganze Laufzeit erstrecken wird, so ist das Sache des Patentinhabers. Das Bestehen gesetzwidriger, aber ruhender Patente bedeutet für die Allgemeinheit keinerlei Nachteil.

Die Autorität des Staates würde davon keineswegs berührt; überdies könnte in § 4 des Patentgesetzes eine Bestimmung aufgenommen werden, daß die Benutzung gesetzwidriger Patente während der Dauer der Gesetze zu ruhen habe.

Im übrigen sei bemerkt, daß das Bestehen gesetzwidriger Patente von dem geltenden Gesetz ebenfalls nicht immer ausgeschlossen wird. Wird nämlich beispielsweise die dem Patent zugrunde liegende Erfindung erst nach Ablauf der Präklusivfrist gesetzwidrig, so ist der Bestand des Patents gesichert.

Es handelt sich also darum, die Ausschlußbestimmung gesetzwidriger Erfindung in Wegfall zu bringen; sie ist unnötig und läßt sich auch heute nicht mehr rechtfertigen, erscheint aber geeignet, künftighin sich zu einer Zuchtrute für die beteiligte Erfinderschaft auszuwirken.

Wenn man sich jedoch scheuen sollte, mutig durch diese fossile gesetzliche Bestimmung einen Strich zu machen, so erscheint es ganz unerläßlich, ein Wiederaufnahmeverfahren im Gesetz zu verankern. Der Erfinder könnte dann immerhin nach Wegfall einer patenthindernden gesetzlichen Bestimmung, auf Grund deren ihm ein Patent versagt wurde, seine Anmeldung wieder mit der alten Priorität aufleben lassen.

#### IV.

Die obigen Ausführungen dürften gezeigt haben, daß auf dem einschlägigen Gebiet die Rechtsprechung nicht einheitlich ist und teilweise auch heute nicht mehr befriedigen kann. Bei neuen Verfahren sollte stets auch die besondere Wirkung des erzeugten Produktes auf die Sinnesorgane oder den menschlichen Körper als ausreichend erachtet werden, um die Erfindungseigenschaft zu erfüllen. Insbesondere sollte der physiologische bzw. therapeutische Effekt endlich einmal die Beachtung finden, die ihm gebührt.

Während insoweit ein Wandel durch eine Änderung der Rechtsprechung zu erzielen wäre, erheischt die angestrebte Patentierung von gesetzwidrigen chemischen Erfindungen eine Gesetzesänderung. Es wird daher die Forderung vertreten, künftighin im Gesetz die Patentierung gesetzwidriger Erfindungen mit Schutzruheklausel zuzulassen, notfalls aber im Gesetz ein Wiederaufnahmeverfahren zu verankern. [A. 97.]