

## Schutzzumfang chemischer Patente aus der Sicht des Verletzungsrichters

Von Oberlandesgerichtsrat H. WINKLER, Düsseldorf<sup>1)</sup>

In Deutschland geht der Patentschutz über das in den Patentansprüchen unmittelbar Aufgeführte hinaus. Dieser erweiterte Schutz des Erfinders führt jedoch zu einer gewissen Rechtsunsicherheit. Die Begriffe „Gegenstand der Erfindung“, „Stand der Technik“, „verschlechterte Ausführungsform“ und der „allgemeine Erfindungsgedanke“ werden hier daher neben anderen genauer definiert. An Beispielen wird gezeigt, wie die Interessen von Erfinder und Patentkläger zu umgrenzen sind und nach welchen Grundsätzen der Schutzzumfang von Patenten durch die Gerichte im Verletzungsprozeß ausgelegt wird.

### Einleitung

Ist ein Patent durch das Patentamt erteilt worden, so wird sein weiterer Lebensweg vom Richter der ordentlichen Gerichte begleitet. Über Patentstreitigkeiten entscheiden jedoch nicht alle Gerichte, sondern wegen der Schwierigkeit der Materie für Juristen nur eine kleine Zahl, in erster Instanz zurzeit die Landgerichte Berlin, Hamburg, München, Frankfurt a.M., Düsseldorf, Nürnberg-Fürth, Mannheim und Braunschweig, in zweiter Instanz die dazugehörigen Oberlandesgerichte und in dritter Instanz der Bundesgerichtshof. An diesen Gerichten sind wiederum durchweg Spezialkammern und Spezialsenate für Patentsachen gebildet.

Die gesetzliche Grundlage für die Rechte des Patentinhabers bilden die §§ 6 und 47 des Patentgesetzes von 1936. Nach § 6 des Patentgesetzes hat das Patent die Wirkung, daß allein der Patentinhaber oder dessen Lizenznehmer befugt ist, den Gegenstand der Erfindung gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. Der § 47 des Patentgesetzes gewährt dem Patentinhaber gegen jeden anderen, der dem entgegen handelt, einen Unterlassungsanspruch sowie bei Verschulden einen Schadensersatzanspruch.

Nun liegen die Fälle in der Regel nicht so einfach, daß der Konkurrent des Patentinhabers genau das macht, was im Patent vorgeschlagen ist. Er wandelt bewußt oder unbewußt das patentierte Verfahren, die patentierte Vorrichtung etwas ab. Dabei geht die allgemeine Tendenz natürlich dahin — besonders bei guten Erfindungen, — sich so viel wie möglich, jedenfalls alle wertvollen Gedanken, zunutze zu machen, aber gerade so viel wegzulassen, daß man nicht mehr nach §§ 6, 47 des Patentgesetzes belangt werden kann. Die Frage ist, wo soll man die Grenze des Machtbereichs des Patentinhabers ziehen? Man kann sehr einfach nur genau das schützen, was in den Patentansprüchen steht, was der Patentinhaber also selber als geschützt beansprucht hat. Das ist *mutatis mutandis* die angelsächsische Auffassung, die zur Folge hat, daß die Patentanmelder z. B. in den USA meist eine Unzahl von Patentansprüchen mit unzähligen Variationen aufstellen, um nach Möglichkeit alle Nach-

ahmungen zu erfassen. Diese Auffassung wurde zunächst auch von den deutschen Gerichten vertreten. Es zeigte sich aber, daß man damit in vielen Fällen dem Verdienst des Erfinders nicht gerecht wurde. Das Typische an der Technik ist ja gerade, daß sie sich laufend weiterentwickelt, daß heute etwas gefunden wird, an das gestern noch keiner gedacht hat. Selbst der beschlagenste Erfinder kann nicht voraussehen, was in der Zukunft von der Fachwelt alles aus seiner Erfindung gemacht wird, und deshalb ist es auch völlig unmöglich, *a priori* alle Benutzungsfälle zu erfassen und schon in der Patentschrift festzulegen. Aus dieser Schwierigkeit einerseits und dem Bestreben andererseits, dem Erfinder wirkliche Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, was nur dann geschieht, wenn man ihm alles schützt, worum er objektiv gesehen die Technik bereichert hat, haben die deutsche Rechtslehre und Rechtsprechung Grundsätze über die Erstreckung des Patentschutzes über das in den Patentansprüchen unmittelbar Aufgeführte hinaus entwickelt. Der Beginn dieser Rechtsprechung kann etwa mit der Entscheidung des Reichsgerichts im 80. Bande der amtlichen Sammlung, vom 9. Februar 1910<sup>2)</sup>, angesetzt werden.

Diese Auffassung hatte allerdings auch einen Nachteil, nämlich den der Rechtsunsicherheit. Niemand konnte sich mehr auf das verlassen, was in den Patentansprüchen stand, und beruhigt alles andere machen. Man mußte vielmehr gewärtig sein, daß man auch bei Abweichungen oder Weglassungen wegen Benutzung eines sog. „allgemeinen“ Erfindungsgedankens in Anspruch genommen wurde. Diese Rechtsunsicherheit ist deshalb so besonders gravierend, weil der Patentinhaber auf Grund des ihm zustehenden Unterlassungsanspruches seinem Konkurrenten die Herstellung des betreffenden Gegenstandes untersagen, ja, damit u. U. sogar praktisch dessen ganzen Betrieb schließen kann.

Rechtslehre und Rechtsprechung haben infolgedessen versucht, dieser Rechtsunsicherheit durch Normen entgegenzusteuern<sup>3)</sup>. Völlig beseitigen läßt sich die Rechtsunsicherheit allerdings niemals, das liegt an der immer größer werdenden Verästelung und Spezialisierung auf allen Lebensgebieten, die sich nie von vornherein vom Gesetzgeber völlig erfassen läßt.

<sup>1)</sup> Nach einem Vortrag am 9. Oktober 1957 auf der Berliner Hauptversammlung der GDCh vor der Fachgruppe „Gewerblicher Rechtsschutz“.

<sup>2)</sup> Entscheidg. Reichsgericht in Zivilsachen 80, 54 [1910].

<sup>3)</sup> *Lindenmaier*: Kommentar zum Patentgesetz, 4. Aufl., § 6 Anm. 17, spricht von Schaffung von Kautelen.

Die Entwicklung wurde hier nur angedeutet<sup>4)</sup>. Ausführlicher sollen die heute geltenden Grundsätze behandelt werden, mit deren Hilfe man bestrebt ist, dem Erfinder sowie dem Gebot möglichst großer Rechtssicherheit gerecht zu werden.

Der Vater der neuen Lehren ist unbestreitbar *Lindenmaier*, langjähriger Vorsitzender des Patentsenats am Reichsgericht und später bis zu seiner Pensionierung Vorsitzender des Patentsenats am Bundesgerichtshof. Er hat im wesentlichen die heute geltenden Grundsätze entwickelt, die etwa von 1940 ab in die Rechtsprechung Eingang gefunden haben.

### Der „Gegenstand der Erfindung“

Ausgangspunkt ist bei der Bestimmung des Schutzzumfangs der Gegenstand der Erfindung; das ist auch der Ausdruck, der in § 6 des Patentgesetzes gebraucht und dessen Benutzung danach allein dem Patentinhaber vorbehalten ist. Dieser Gegenstand der Erfindung ist bis auf eine noch zu erörternde Ausnahme immer geschützt, solange das Patent besteht, der Verletzungsrichter muß insoweit also den Erteilungsakt des Patentamts respektieren<sup>5)</sup>. Die Grundlage für den Gegenstand der Erfindung sind die Patentansprüche<sup>6)</sup>. Die Patentansprüche schützen unmittelbar nur die gesamte in ihnen aufgeführte Kombination, d. h. sie erfassen also beispielsweise, wenn sie ein aus vier Stufen bestehendes Verfahren beschreiben, zunächst nur Verfahren, die alle diese vier Stufen enthalten. Bei der Auslegung der Patentansprüche ergeben sich nun oft Zweifel. Maßgeblich ist zunächst nicht der philologische, sondern der technische Sinn des Gesagten<sup>7)</sup>. Bleiben auch bei der Erforschung des technischen Sinnes noch Zweifel, so können zur Erläuterung und Ergänzung die Beschreibung und die Zeichnungen herangezogen werden<sup>8)</sup>. Hierbei ist aber zu beachten, daß die Ausführungsbeispiele immer nur als Beispiele zu werten sind, nicht aber als das allein Geschützte<sup>9)</sup>. Es können sich die Ausführungsbeispiele natürlich einmal mit dem Schutzzumfang decken, dann nämlich, wenn über die Ausführungsbeispiele hinaus dem Fachmann keine Lehre zum technischen Handeln offenbart ist. Das wird gerade bei chemischen Erfindungen häufig der Fall sein.

Schon der ohne weiteres geschützte Gegenstand der Erfindung erschöpft sich nun aber nicht in dem ausdrücklich in der Patentschrift Mitgeteilten. Hinzuzunehmen sind noch zwei sehr wichtige Komplexe. Einmal ist als gewissermaßen zwischen den Zeilen stehend das allgemeine Fachwissen mit heranzuziehen<sup>10)</sup>. Dies beruht auf der Erwägung, daß die Patentschrift ja nicht jedermann liest, sondern der Fachmann, und zwar der Fachmann, der gerade auf dem betreffenden Gebiet zu Hause ist. Hierauf baut die sog. Äquivalenzlehre auf. Sie besagt, daß unter den Gegenstand der Erfindung, d. h. also unter das, was durch das Patent ohne weiteres geschützt ist, auch diejenigen Arbeitsmittel fallen, von denen dem Fachmann auf Grund seines

Fachwissens bekannt ist, daß sie die gleiche Wirkung wie die in der Patentschrift genannten Arbeitsmittel erzielen<sup>11)</sup>. Handelt es sich um Arbeitsmittel, die ganz allgemein die betreffenden Arbeitsmittel nach der Patentschrift ersetzen können, so spricht man von technischen Äquivalenten<sup>12)</sup>; handelt es sich um Arbeitsmittel, die nur gerade bei der betreffenden Erfindung an Stelle der in der Patentschrift geschilderten gesetzt werden können, so spricht man von patentrechtlichen Äquivalenten<sup>13)</sup>. Um unter den Gegenstand der Erfindung zu fallen, müssen es aber immer Mittel sein, die für den Fachmann auf der Hand liegen, juristisch ausgedrückt, es müssen glatte Äquivalente sein<sup>14)</sup>. Ausgenommen sind selbstverständlich solche glatten Äquivalente, die schon vor Anmeldung des Patents bekannt waren<sup>15)</sup>. Zur Klarstellung: Nur, wenn die gesamte Kombination des Patentanspruches mit diesem Äquivalent schon bekannt war, fällt sie nicht unter dessen Schutzbereich. Besteht beispielsweise das geschützte Verfahren aus vier Stufen, und setzt der Konkurrent an Stelle der vierten Stufe eine andere bekannte gleichwirkende, so ist er nur frei, wenn die ganze Kombination Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 + Äquivalent für Stufe 4 schon bekannt war, nicht dagegen, wenn in dieser Kombination die Verwendung des Äquivalents noch neu war; dann fällt es unter das Patent.

Das war also die Lehre von der glatten Äquivalenz, die darauf beruht, daß der Leser der Patentschrift ein Fachmann ist und man daher alles, was dieser kann und weiß, mit berücksichtigen darf. Kompliziert worden ist sie nur durch das Bestreben, für jede kleine Variante einen besonderen Begriff zu prägen. Nach meiner Auffassung ist schon die Unterscheidung zwischen technischen und patentrechtlichen Äquivalenten entbehrlich. Es interessiert doch immer nur, ob gerade in dem betreffenden Fall ein gleichwirkendes Mittel bekannt ist. Ob man es allgemein, in allen denkbaren Fällen, an Stelle des im Patent vorgeschlagenen Mittels setzen kann, ist für die Entscheidung des Falles völlig gleichgültig. Auch die vielen Äquivalenzbegriffe, die beispielsweise *Mediger*<sup>16)</sup> erörtert, sind zwar durchaus treffend, aber m. E. für die Praxis unnötig. Auf die dogmatische Behandlung von Mitteln mit größerer oder geringerer Wirkung als die im Patent vorgeschlagenen wird noch eingegangen werden<sup>17)</sup>.

### Der „Stand der Technik“

Von großer Bedeutung ist nun aber noch der zweite Komplex, den man mit in die Patentschrift und in den Gegenstand der Erfindung hineininterpretieren muß. Es ist das die als unwiderlegliche Vermutung zugrundezulegende Kenntnis des Fachmannes vom Stande der Technik am Tage der Anmeldung des Patents<sup>18)</sup>. Das heißt: Die Verletzungsrichter müssen dem Fachmann unterstellen, daß er alles, was in der ganzen Welt vor dem Anmeldungs-tage des Patents druckschriftlich veröffentlicht und was im Inlande offenkundig vorbenutzt worden ist, kennt, beispielsweise ein Kochrezept, das einen Tag vor der Anmeldung in einer Kundenzeitschrift in Neuseeland erschienen ist und das außer den betreffenden Kunden kein Mensch erfahren hat. Die Regelung hat ihren guten Sinn. Im § 2 unseres Patentgesetzes ist der Begriff der Neuheit in Form einer Fiktion aufgestellt. Eine Erfindung gilt — in dem Worte „gilt“ liegt die Fiktion — danach nur als neu, wenn sie zur Zeit der Anmeldung noch nicht in einer öffentlichen

<sup>4)</sup> Näheres darüber vgl.<sup>3)</sup> § 6 Anm. 3.

<sup>5)</sup> Vgl. *Lindenmaier*, *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1944*, 49 (51); ferner <sup>3)</sup> § 6 Anm. 4; *Entscheidg. Reichsgericht*, abgedruckt in *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1944*, 22; *Entscheidg. Oberster Gerichtshof f. d. brit. Zone 3*, 63 (74) [1950]; *Entscheidg. Bundesgerichtshof in Zivilsachen 3*, 365 (371) [1951]; *Entscheidg. Bundesgerichtshof*, abgedruckt in *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1953*, 112 (113).

<sup>6)</sup> Vgl.<sup>3)</sup> § 6 Anm. 4; vgl. auch *Entscheidg. Reichsgericht*, abgedruckt in *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1942*, 51.

<sup>7)</sup> Vgl.<sup>3)</sup> § 6 Anm. 4; vgl. auch *Entscheidg. Reichsgericht*, abgedruckt in *Mitteilg. dtsh. Patentanwälte 1934*, 232.

<sup>8)</sup> Vgl.<sup>3)</sup> § 6 Anm. 4 unter a; interessant bes. *Entscheidg. Bundesgerichtshof*, abgedruckt in *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1954*, 107.

<sup>9)</sup> *Entscheidg. Bundesgerichtshof*, abgedruckt in *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1955*, 244.

<sup>10)</sup> Vgl.<sup>3)</sup> § 6 Anm. 4 unter b mit Angabe von Entscheidungen.

<sup>11)</sup> Vgl.<sup>3)</sup> § 6 Anm. 9; *Entscheidg. Bundesgerichtshof*, abgedruckt in *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1955*, 29 (31).

<sup>12)</sup> Vgl. u. a. *Entscheidg. Bundesgerichtshof*, abgedruckt in *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1953*, 112 (113).

<sup>13)</sup> Vgl. <sup>12)</sup>.

<sup>14)</sup> Vgl.<sup>3)</sup> § 6 Anm. 9.

<sup>15)</sup> Darüber hinaus sind sogar solche Äquivalente frei, die zwar nicht vorbekannt waren, aber vorbekannten Äquivalenten näher stehen als die Arbeitsmittel des Gegenstandes der Erfindung; vgl.<sup>3)</sup> § 6 Anm. 11; vgl. auch *Entscheidg. Reichsgericht in Zivilsachen 119*, 70 [1928].

<sup>16)</sup> *Mitteilg. dtsh. Patentanwälte 1956*, 224.

<sup>17)</sup> Bei der „verschlechterten Ausführungsform“.

<sup>18)</sup> *Entscheidg. Bundesgerichtshof in Zivilsachen 3*, 365 (370) [1951].

Druckschrift an irgend einem Orte der Welt beschrieben oder im Inlande offenkundig vorbenutzt worden ist. Eine Vorveröffentlichung ist beispielsweise auch die besagte Kundenzeitschrift in Neuseeland. Warum man diese mit als neuheitsschädlich einbezieht, hat seinen Grund darin, daß man eine klare objektive Linie haben wollte. Würde man den Begriff der Neuheit nämlich auf das abstellen, was die Fachwelt in Deutschland bei Anmeldung des Patents wirklich gekannt hat, so müßte man bei jeder Patenterteilung im Zweifelsfalle alle Fachleute des betreffenden Gebiets als Zeugen vernehmen. Das geht natürlich nicht. Wir müssen also von der Fiktion eines Fachmannes ausgehen, der nicht nur sämtliche Fachzeitschriften, sondern sämtliche kleinen und kleinsten Druckerzeugnisse der ganzen Welt sofort am Tage des Erscheinens liest. Dieser sagenhafte Fachmann ist auch bei der Feststellung des Gegenstandes der Erfindung zu berücksichtigen. Hat also beispielsweise in einer ganz verschwiegenen Zeitschrift einen Tag vor der Anmeldung des Patents jemand erklärt, die Verfahrensstufe 4 des patentierten vierstufigen Verfahrens, die ich für sich als bekannt annehmen will, könne durch eine andere Maßnahme ersetzt werden, so muß ich die Kenntnis davon dem Fachmann unterstellen und dementsprechend die Abwandlung des patentierten Verfahrens mit der geänderten Stufe 4 als glatt äquivalent und damit als unter den Gegenstand der Erfindung fallend ansehen. Man sieht, diese Fiktion kann zu einer außerordentlichen Erweiterung des Gegenstandes der Erfindung führen. Sie kann umgekehrt aber auch ein Patent vernichten, dann nämlich, wenn zufällig die ganze Erfindung oder ein Verfahren, von dem aus bis zu dem Verfahren nach dem Patent es keines erfindetischen Schrittes mehr bedurfte, in dieser Weise vorveröffentlicht worden ist.

Zur Äquivalenz würde ich gern ein paar praktische Beispiele geben. Seit den dreißiger Jahren sind jedoch so gut wie keine höchstgerichtlichen patentrechtlichen Entscheidungen auf dem Gebiete der Chemie ergangen, und infolgedessen konnten die neuen Lehren hier praktisch noch nicht angewendet werden. Ich kann daher nur Fälle mitteilen, die noch in der Beweisaufnahme, beim Sachverständigen, schweben.

Ganz anschaulich ist ein Fall, der in das Gebiet der Optik hineinspielt. Das Klagepatent schützt einen Polarisator, der aus gefärbten, anisotropen, durchsichtigen Stoffen wie z. B. Cellulosehydrat besteht und durch eine Folie gekennzeichnet ist, die mit substantiven Farbstoffen gefärbt ist, welche ein homogenes Grau ergeben. Die Beklagte benutzte zur Färbung Jod. Die erste Frage war: Ist Jod ein substantiver Farbstoff bzw. ist es überhaupt ein Farbstoff? Wenn man diese Frage verneint, ist weiter zu fragen: Ist Jod dem Fachmann allgemein als zur Erzielung gleicher Wirkung wie substantive Farbstoffe dienend bekannt (technische Äquivalenz)? Verneint man auch diese Frage, so ist als dritte Frage zu stellen: Ist Jod bei der vorliegenden Erfindung, d. h. bei der Herstellung eines Polarisators, dem Fachmann ohne weiteres als ein Mittel erkennbar, durch das in gleichem Maße wie durch einen substantiven Farbstoff eine homogen grau gefärbte Folie hergestellt werden kann (glatte patentrechtliche Äquivalenz)? Bejaht man diese Frage, so ist weiter zu fragen, ob etwa schon die Herstellung eines derartigen Polarisators, wie ihn das Klagepatent schildert, mit Jod als Färbemittel in brauchbarer Weise vor Anmeldung des Klagepatents bekannt war. Dann würde diese Herstellung trotzdem nicht unter das Patent fallen. Andernfalls ist eine Patentverletzung gegeben.

Ein anderer Fall: Das Klagepatent stellt ein Verfahren zur Herstellung einer Zäpfchenmasse unter Schutz, bei dem zunächst natürliche Fette, besonders Samenfette, in Fettsäuren und Glycerin gespalten werden, die erhaltenen Fettsäuren fraktioniert destilliert werden, hierbei die niederen und die ungesättigten, insbesondere also auch die ungesättigten höheren Fettsäuren entfernt werden, die erhaltene Fraktion von im wesentlich praktisch gesättigten mittleren Fettsäuren in bestimmter Weise zu Teilestern verestert wird und schließlich die gewonnenen Teilester mit Vollestern von gesättigten höheren Fettsäuren vermischt werden. Die Beklagte

schied nun bei der Destillation nicht die ungesättigten höheren Fettsäuren ab, sondern verwandelte sie durch Hydrierung in gesättigte, veresterte diese gesättigten höheren Fettsäuren gleich mit und ersparte sich dadurch die beim Klagepatent vorgesehene Hinzumischung von höheren Estern. Hier war zu fragen, ob für den Fachmann der Weg über die Hydrierung nahegelegen hatte. Prima facie lag es auf der Hand, diese Frage zu bejahen, da die Hydrierung zum Zwecke der Sättigung von Fettsäuren ja schon längst bei der Herstellung der Margarine bekannt war. Der Prozeß ist nicht entschieden worden, weil die Beklagte vergleichsweise nachgegeben hat, aber damit ist die Frage der Äquivalenz wohl praktisch am besten beantwortet worden.

Zur Äquivalenz gibt *Mediger*<sup>19)</sup> weitere Beispiele. Die folgenden zeigen, daß der Begriff der Äquivalenz nicht etwas in jedem Falle Geltendes ist.

1. Methanol und Äthanol sind äquivalent in einem Verfahren zum Lösen eines in beiden löslichen dritten Stoffes, nicht aber im Rahmen eines Verfahrens zur Herstellung alkoholischer Getränke.
2. Natriumhydroxyd (NaOH) und Kaliumhydroxyd (KOH) sind äquivalent beispielsweise bei einem Verfahren zum Neutralisieren von Schwefelsäure, nicht aber im Rahmen eines Verfahrens zur Herstellung von festen Kernseifen aus Fettsäureglyceriden.

### Die „verschlechterte Ausführungsform“

Eine außerordentlich bedeutsame Rolle im Rahmen der Frage, ob der Gegenstand der Erfindung benutzt wird, spielt das Problem der sog. verschlechterten Ausführungsform. Von einer verschlechterten Ausführungsform, die auch noch unter den Gegenstand der Erfindung fällt, spricht man, wenn die einzelnen Kombinationsmerkmale zwar sämtlich benutzt werden, aber ganz oder teilweise in etwas abgeschwächter Weise, in qualitativ schlechterer Form, und zwar, das ist das Entscheidende, in einer Weise, bei der Funktion und Wirkung des Patents jedenfalls noch in einem praktisch erheblichen Maße erreicht werden<sup>19)</sup>. Man nennt dies auch qualitative Teilnachahmung. Der Unterschied gegenüber der Benutzung nur einzelner Elemente, der sog. quantitativen Teilbenutzung<sup>20)</sup>, die nicht mehr unter den Gegenstand der Erfindung fällt, ist oft schwer herauszufinden<sup>20a)</sup>.

Ein einfaches Beispiel: Das Klageschutzrecht betrifft ein Verfahren zur Verbesserung der spanlosen Verformung von Werkstücken aus Eisen und Zink und ist u. a. dadurch gekennzeichnet, daß auf diesen Werkstücken zunächst mit Hilfe von Phosphat-Bädern, die Oxydationsmittel enthalten, eine kapillaraktive, saugfähige Oberflächenschicht aufgebracht wird. Das Wesentliche ist dabei der Zusatz der Oxydationsmittel zum Phosphat-Bad. Die Beklagte vertrieb zum Zwecke der Phosphatierung von Drähten vor dem Ziehen Phosphat-Lösungen, mit denen ein Bad zubereitet wird, das bei bestimmungsgemäßer Zubereitung Salpetersäure, also ein Oxydationsmittel, in einer Konzentration von nur 0,8 % enthält. Sie behauptete, daß diese Konzentration zu gering sei, um eine Oxydationswirkung auszuüben. Es war hier zu fragen, ob in einem praktisch erheblichen Maße eine Oxydationswirkung und mit Hilfe dieser eine kapillaraktive, saugfähige Oberflächenschicht erreicht wurde. Bejahendenfalls fällt das Verfahren als verschlechterte Ausführungsform unter den Gegenstand der Erfindung. Der Prozeß ist noch nicht entschieden.

Unter dem Gesichtspunkt der verschlechterten Ausführungsform sind vor allem auch die Fälle zu betrachten, in denen das Klagepatent ganz bestimmte Mengen angibt und der als Verletzer Angegriffene hiervon abweicht. Wenn beispielsweise die Lehre des Patents dahin geht, bei einem Verfahren zwei Stoffe in einem ganz bestimmten Mengenverhältnis zu verwenden, so fragt es sich, wie weit auch andere Mengenverhältnisse unter den Gegenstand der Erfindung fallen. Negativ ist dazu zu sagen, daß bereits bekannte Mengenverhältnisse selbstverständlich nicht vom Patent erfaßt werden können. Im übrigen steht aber der Erstreckung des Schutzzumfangs auf andere Mengenver-

<sup>19)</sup> Entscheidg. Reichsgericht, abgedruckt in *Gewerbl. Rechtsschutz* u. Urheberrecht 1934, 728 (731); Entscheidg. Bundesgerichtshof, abgedruckt in *Gewerbl. Rechtsschutz* u. Urheberrecht 1953, 112 (114); ebenda 1955, 139 (141); vgl. § 6 Anm. 45.

<sup>20)</sup> Näheres über diesen Unterschied vgl. bei *Pietzcker* § 4 Anm. 21.  
<sup>20a)</sup> An Hand von Beispielen erörtert von *H. Winkler*, *Gewerbl. Rechtsschutz* u. Urheberrecht 1956, 487.

hältnisse nichts im Wege<sup>21)</sup>, unter der Voraussetzung allerdings, und das ist entscheidend, daß die durch das Mengenverhältnis nach dem Patent erstrebte Wirkung in einem „praktisch erheblichen“ Maße erreicht wird. Beispielsweise: War vorbekannt ein Mengenverhältnis 1:2 und schlägt das Patent ein Mengenverhältnis 1:4 vor, so können unter Umständen nicht nur die Mengenverhältnisse 1:5, 1:6 usw. unter den Gegenstand der Erfindung fallen, sondern auch schon das Mengenverhältnis 1:3, sofern nämlich schon durch dieses in praktisch erheblicher Weise die Wirkung des Verfahrens nach dem Patent erreicht und in praktisch erheblicher Weise von der Wirkung bei dem bekannten Mengenverhältnis 1:2 abgewichen wird. Entscheidend dafür ist nämlich, daß der Erfinder als erster den Schritt gewagt hat, überhaupt weiter zu gehen als 1:2, er damit gewissermaßen den Bann gebrochen und etwas Wesentliches erreicht hat, während alle Späteren sich diese Erkenntnis zunutze machen konnten und nur weiterzuprobieren brauchten, ob es auch schon mit weniger als 1:4 ging.

Ein Beispiel aus der Praxis: Durch den im Nichtigkeitsverfahren geänderten Anspruch 1 des Klagepatents Nr. 752553, das die Herstellung von Mineralwolle betrifft, ist geschützt ein Ausziehverfahren, für das Schmelzmassen verwendet werden, die etwa 50 bis 65 % Kieselsäure ( $\text{SiO}_2$ ) und Aluminiumoxyd ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) enthalten und deren Rest in der Hauptsache aus Calciumoxyd ( $\text{CaO}$ ) und Magnesiumoxyd ( $\text{MgO}$ ) besteht. Von den Schmelzmassen ist im Anspruch gesagt, daß sie infolge ihrer Zusammensetzung bei der Abkühlung erheblich schneller fest werden als technisches Glas und vorzugsweise bei 1400 °C eine Zähigkeit von weniger als 50 Poise haben und bei etwa 700 °C erstarrt sind. Die Beklagte verwendete auch, wie im Patent vorgeschlagen, einen Prozentsatz zwischen 50 und 65 %  $\text{SiO}_2$  plus  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . Der Rest, von dem im Klagepatent gesagt ist, er solle in der Hauptsache aus  $\text{CaO}$  plus  $\text{MgO}$  bestehen, bestand bei ihr nur zu etwa 55 % aus  $\text{CaO}$  plus  $\text{MgO}$  und enthielt noch etwa 29 % Eisen(II)-oxyd ( $\text{FeO}$ ) und Eisen(III)-oxyd ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ). Die erste Frage war, ob man bei einem Prozentsatz von 55 %  $\text{CaO}$  plus  $\text{MgO}$  des Restes noch von „in der Hauptsache“ sprechen konnte. Verneinte man diese Frage, so blieb zu prüfen, ob nicht die spezielle Funktion und Wirkung, die durch die Mittel des Klagepatents erreicht wurden, immerhin noch in einem praktisch erheblichen Maße bei der von der Beklagten verwendeten abweichenden Zusammensetzung erzielt wurden oder ob Funktion und Wirkung grundsätzlich andere waren. Im ersteren Falle kam die Beklagte nur aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus, wenn die von ihr verwendeten Mittel schon vorbekannt waren. Der Rechtsstreit ist durch Vergleich erledigt worden.

Das Problem der verschlechterten Ausführungsform wird besonders auch dann interessant, wenn der Beklagte zwar das im Patent beschriebene oder ein äquivalentes Mittel verwendet, aber etwas anderes, nicht darunter Fallendes hinzutut und dann behauptet, allein das andere Mittel erreiche die Wirkung des Klagepatents<sup>22)</sup>. So hatte bei dem Fall mit dem Polarisator die Beklagte zur Färbung der Folie neben Jod noch Kaliumjodid zugesetzt, das angeblich wie eine Beize, also nicht substantiv wirkt, und behauptete, durch diese Beizwirkung werde überhaupt erst die Färbewirkung erreicht. Es war zu prüfen, ob nicht gleichwohl der Charakter des Jods als eines substantiv wirkenden Färbemittels nicht beeinflußt und ob nicht jedenfalls die Färbewirkung doch in einem „praktisch erheblichen Maße“ durch das Jod vermittelt dessen substantiver Eigenschaften erreicht wurde, wobei das Kaliumjodid eventuell nur eine fördernde Wirkung hatte. Ist diese Frage zu bejahen, so ist wiederum eine Benutzung des Gegenstandes der Erfindung durch eine sog. verschlechterte Ausführungsform anzunehmen.

<sup>21)</sup> Vgl. u. a. Entscheidg. Reichsgericht, abgedruckt in Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1928, 481 u. Entscheidg. Oberster Gerichtshof f. d. brit. Zone 3, 63 (71/72) [1950], scharf angegriffen von Kuhbier: Bestimmung des Schutzzumfanges von Patenten im Erteilungsverfahren, 1956, S. 24 u. 7/8.

<sup>22)</sup> Über die Erheblichkeit dieses Einwandes vgl. z. B. Entscheidg. Reichsgericht, abgedruckt in Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1943, 243.

## Der „unmittelbare Gegenstand der Erfindung“

Häufig wird mit dem Gegenstand der Erfindung verwechselt oder auch in Gegensatz dazu gebracht der sog. „unmittelbare Gegenstand der Erfindung“. Grundsätzlich haben wir auch nach der von *Lindenmaier* entwickelten Lehre nur eine Zweiteilung, in Gegenstand der Erfindung und allgemeinen Erfindungsgedanken<sup>23)</sup>, wobei der Gegenstand der Erfindung das Minimum des Geschützten darstellt. Der sog. unmittelbare Gegenstand der Erfindung wird nur in einem einzigen Falle akut, nämlich, wenn die Erfindung durch einen, meist nachträglich bekannt gewordenen, Stand der Technik vollständig vorweggenommen ist, ihr also nicht nur die Erfindungshöhe und die Fortschrittlichkeit, sondern auch die Neuheit fehlt<sup>24)</sup>. In einem solchen Falle müßte das Patent ohne weiteres vernichtet werden. Solange aber keine Nichtigkeitsklage erhoben ist, besteht es und muß vom Verletzungsrichter respektiert werden (die fünfjährige Ausschußfrist für die Erhebung der Nichtigkeitsklage ist 1941 allerdings weggefallen). Da es hier unbillig ist, den Beklagten wegen Patentverletzung zu verurteilen, hat man in einem solchen Falle den Schutzbereich des Patents auf das Allerengste beschränkt, und zwar auf den reinen Wortlaut des Patentanspruchs unter Ausschluß auch der glatten Äquivalente<sup>25)</sup>. Der Konkurrent kommt hier also schon aus dem Schutzbereich heraus, wenn er beispielsweise statt eines im Patentanspruch genannten, im Rahmen der Erfindung völlig unwichtigen Bolzens eine Schraube nimmt. Wie gesagt, kommt diese Auslegung aber nur bei Fehlen der Neuheit, also dem glattesten Fall der Patentunwürdigkeit, in Betracht, der, seitdem wir wieder ein materielles Prüfungsverfahren haben, sich wohl kaum einmal ereignet, vor allem auch deshalb, weil der Angegriffene jetzt hier ja jederzeit die Nichtigkeitsklage erheben kann. Wir können damit den Begriff des „unmittelbaren Erfindungsgegenstandes“, der überhaupt nur wegen der damals noch bestehenden Präklusivfrist für die Nichtigkeitsklage kreiert worden ist, praktisch aus unseren Betrachtungen ausscheiden.

## Der „allgemeine Erfindungsgedanke“

Wichtig ist aber wieder der Begriff des „allgemeinen Erfindungsgedankens“. Entwickelt worden ist die Lehre vom Schutz allgemeiner Erfindungsgedanken in der zweiten Periode der Rechtsprechung, als man dazu überging, dem Erfinder über das in den Patentansprüchen Beanspruchte hinaus alles zu schützen, wofür er die Technik objektiv bereichert hat. Der allgemeine Erfindungsgedanke besteht in der grundsätzlichen Verallgemeinerung des Gegenstandes der Erfindung<sup>26)</sup>. Damit eine Verurteilung möglich ist, muß die Verallgemeinerung immer so weit gehen, daß sie die jeweils angegriffene Ausführungsform (Vorrichtung oder Verfahren) noch umfaßt. Es kann also sein, daß der Patentinhaber in drei Patentprozessen drei ganz verschiedene allgemeine Erfindungsgedanken beansprucht und beanspruchen muß, weil die angegriffenen Ausführungsformen in verschiedenen Richtungen vom Gegenstand der Erfindung abweichen. Die Rechtsprechung hat nun in ihrer dritten Periode in dem Bestreben, eine möglichst große Rechtssicherheit zu schaffen, folgende Bedingungen aufgestellt, die erfüllt sein müssen, damit ein allgemeiner Erfindungsgedanke geschützt werden kann:

1. Der Gedanke muß aus einem der Patentansprüche, also nicht nur aus der Beschreibung oder den Zeichnungen, herleitbar<sup>27)</sup> oder, wie *Lindenmaier* an einer Stelle<sup>28)</sup> sagt, entwickelbar sein. Es darf also nur der Gegenstand der Erfindung verallgemeinert, nicht aber an Stelle des in ihm enthaltenen Erfindungsgedankens ein anderer gesetzt, nach Aufgabe und Lösung ein völlig anderer Weg gezeigt werden<sup>29)</sup>.

<sup>23)</sup> Das verkennt z. B. auch *Reimer*, Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1956, 387 (394).

<sup>24)</sup> Entscheidg. Bundesgerichtshof in Zivilsachen 3, 365 (371) [1951].

<sup>25)</sup> Entscheidg. Reichsgericht in Zivilsachen 157, 154 [1938]; Entscheidg. Bundesgerichtshof, abgedruckt in Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1952, 564; keine Beschränkung jedoch auf ein gegenüber dem Anspruch noch engeres Ausführungsbeispiel; vgl. Entscheidg. Reichsgericht in Zivilsachen 167, 339 [1942]; vgl. auch <sup>3)</sup> § 6 Anm. 15.

<sup>26)</sup> Vgl. *Lindenmaier*, Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1949, 49 (55).

<sup>27)</sup> Vgl. u. a. Entscheidg. Bundesgerichtshof, abgedruckt in Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1955, 29.

<sup>28)</sup> Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1944, 49 (55).

<sup>29)</sup> Entscheidg. Bundesgerichtshof, abgedruckt in Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1955, 29 u. 139 (141).

2. Der allgemeine Erfindungsgedanke muß dem Fachmann in der Patentschrift mit hinreichender Klarheit offenbart sein, und zwar so, daß bereits dieser allgemeine Gedanke dem Fachmann eine Lehre zum technischen Handeln gibt, daß der Fachmann also nicht erst noch erfinderisch tätig werden muß, um eine Lösung zu finden<sup>30)</sup>.

3. Es müssen alle Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllt sein, d. h. schon der allgemeine Gedanke muß neu sein, einen technischen Fortschritt bringen, Erfindungshöhe besitzen, ausführbar, leistungsfähig und gewerblich verwendbar sein. Der Verletzungsrichter muß also hier die Rolle des Patentamts im Erteilungsverfahren übernehmen und all diese Voraussetzungen prüfen<sup>31)</sup>.

4. Ausgeschlossen ist die Erstreckung des Schutzzumfangs auf einen allgemeinen Erfindungsgedanken, wenn das Patentamt im Erteilungsverfahren die Gewährung des Schutzes für einen solchen Gedanken ausdrücklich versagt oder der Patentanmelder im Erteilungsverfahren darauf ausdrücklich verzichtet hat<sup>32)</sup>.

Die Hauptfälle des Schutzes von allgemeinen Erfindungsgedanken sind Teilkombinationsschutz, Elementenschutz und sogenannte nicht glatte Äquivalente. Was Teilkombinationsschutz und Elementenschutz ist, ist ohne weiteres klar. Eine Teilkombination beispielsweise eines vierstufigen Verfahrens mit den Stufen a, b, c und d ist ein dreistufiges Verfahren z. B. nur mit den Stufen a, b und c oder den Stufen b, c und d usw. oder auch schon ein Verfahren, das nur zwei der vier Stufen enthält. Ein Elementenschutz kommt in Betracht, wenn schon eine einzige Stufe als selbständig geschützt beansprucht wird. Auf dem Gebiete der Chemie wird das verhältnismäßig selten vorkommen, denn es wird bei einem einzelnen Element, einer einzelnen Stufe eines Verfahrens, kaum einmal das Erfordernis erfüllt sein, daß schon dieses Element eine vollständige technische Regel gibt, allein sein Produkt schon einen gewerblich verwertbaren neuen Stoff ergibt. Nur unter dieser Voraussetzung sind z. B. Zwischenprodukte patentierbar<sup>33)</sup>.

Ein schwierigerer Begriff ist das nicht glatte Äquivalent. Theoretisch ist dieser Begriff noch verhältnismäßig einfach. Das nicht glatte Äquivalent ist ein Zwischending zwischen glattem Äquivalent, d. h. zwischen gleichwertigen Arbeitsmitteln, die dem Fachmann ohne weiteres zur Verfügung stehen, und andersartigen Arbeitsmitteln, zu deren Auffindung es noch erfinderischer Bemühungen bedurfte<sup>34)</sup>. Hat der Konkurrent die Lehre des Patents mit einer eigenen Erfindung abgewandelt, so fällt diese Erfindung nicht unmittelbar unter den Schutzbereich des Patents, sondern sie ist nur möglicherweise, nämlich dann, wenn bei ihrer Ausübung vom Erfindungsgedanken des Patents notwendig Gebrauch gemacht wird, davon abhängig<sup>35)</sup>. Das nicht glatte Äquivalent ist also ein gleichwertiges Arbeitsmittel, das einerseits für den Fachmann nicht auf der Hand liegt, zu dessen Auffindung er aber andererseits noch keine Erfindung zu machen brauchte<sup>34)</sup>. Es fällt dann unter den Schutzbereich des Patents, wenn das Patent eine allgemeine Lehre enthält, die das „nicht glatte Äquivalente“ Mittel noch einschließt. In der Praxis ist allerdings die Grenze zwischen glattem und nicht glat-

tem Äquivalent sowie zwischen nicht glattem Äquivalent und Erfindung oft sehr schwer zu ziehen<sup>36)</sup>. Denn wer kann im Einzelfall ohne weiteres sagen, ob es besonderer, aber doch nicht erfinderischer Überlegungen bedurfte, um das Mittel zu finden? Hier spielt die Frage nach der Erfindungshöhe mit hinein<sup>37)</sup>.

Zunächst ein Beispiel zur Frage des Teilkombinationsschutzes: Ergibt in dem Fall mit dem oxydationsmittelhaltigen Phosphat-Bad die Prüfung, daß die Oxydationswirkung der von der Beklagten verwendeten Salpetersäure in einer Konzentration von nur 0,8% nicht geeignet ist, in einem praktisch erheblichen Maße auf den Werkstücken eine kapillaraktive, saugfähige Oberflächenschicht zu erreichen, die ja ausdrücklich im Patentanspruch genannt ist, so ist zu fragen, ob das geschilderte Verfahren auch schon schutzfähig ist, wenn man von der Bildung einer solchen Schicht absieht. Die erste Frage ist, ob der Gedanke, die Werkstücke unter Zusatz eines Oxydationsmittels zu phosphatieren, ohne daß eine kapillaraktive, saugfähige Oberflächenschicht gebildet wird, überhaupt offenbart wird. Zweitens ist zu fragen, ob eine derartige Anweisung schon eine abgeschlossene Lehre zum technischen Handeln enthält, und drittens, ob diese Lehre gegebenenfalls noch neu, fortschrittlich und erfinderisch war.

Ein Beispiel zur nicht glatten Äquivalenz bietet wieder der Fall des Polarisators: Wird hier sowohl die Frage verneint, daß Jod ein substantiver Farbstoff ist, als auch die Frage, daß es sich um ein glatt äquivalentes Mittel handelt, so ist die Frage nach einem allgemeinen Erfindungsgedanken zu stellen, der dahin gehen müßte, daß das Klagepatent eine allgemeine Lehre gibt, einen Polarisator aus anisotropen Folien aus organischen Stoffen unter Verwendung beliebiger nicht-dichroitischer, eine homogene Graufärbung ergebender Färbemittel herzustellen, ohne daß es sich dabei um substantive Farbstoffe handeln muß. Diese Lehre muß einmal hinreichend offenbart sein. Sie muß vor allem aber dem Fachmann eine Lehre zum technischen Handeln geben, d. h. der Fachmann muß, zwar nach einiger Überlegung, aber jedenfalls, ohne erfinderische Überlegungen anstellen zu müssen, schon etwas mit ihr anfangen und daraufhin ein geeignetes, nicht substantivisch wirkendes Färbemittel, d. h. also ein nicht glattes Äquivalent, finden können (nicht unbedingt Jod — das kann noch eine, dann abhängige Erfindung sein<sup>38)</sup>). Schließlich muß schon diese allgemeine Lehre neu, fortschrittlich und erfinderisch sein.

Es werden also die allgemeinen Rechtssätze über den Schutzzumfang bei chemischen Patenten genau so angewandt wie auf anderen Gebieten der Technik<sup>39)</sup>. Grundsätzliche Besonderheiten ergeben sich lediglich nach § 1 Zf. 2 des Patentgesetzes, wonach es u. a. auf chemischem Gebiete keinen Stoffschutz, sondern nur einen Verfahrensschutz gibt. Die hierdurch auftauchenden Probleme sind aber in erster Linie Probleme des Erteilungsverfahrens vor dem Patentamt. Ist z. B. ein Patent auf ein Analogieverfahren erteilt worden, so sehe ich grundsätzlich keine Bedenken, etwa die Lehre vom Schutz allgemeiner Erfindungsgedanken auch auf solche Patente anzuwenden<sup>40)</sup>, also z. B. bei einem vierstufigen Verfahren Teilkombinationsschutz schon für drei Stufen zu gewähren, sofern alle Voraussetzungen dafür wie Herleitbarkeit aus den Patent-

<sup>30)</sup> Vgl.<sup>3)</sup> § 6 Anm. 18 mit Entscheidungen.

<sup>31)</sup> Vgl.<sup>3)</sup> § 6 Anm. 18.

<sup>32)</sup> Vgl.<sup>3)</sup> § 6 Anm. 20, 21.

<sup>33)</sup> Vgl.<sup>3)</sup> § 6 Anm. 4, S. 151; *Kirchner*, *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1949*, 215 (218 ff.) unter Zitierung einiger Entscheidungen des Reichspatentamtes.

<sup>34)</sup> Vgl.<sup>3)</sup> § 6 Anm. 17 mit Zitaten; neuere Entscheidung s. *Entscheidg. Bundesgerichtshof*, abgedruckt in *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1957*, 20 (22).

<sup>35)</sup> *Lindenmaier*, *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1944*, 49 (56); *Entscheidg. Reichsgericht*, abgedruckt in *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1940*, 550; *1943*, 205.

<sup>36)</sup> So auch *Reimer*, *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1956*, 387 (398).

<sup>37)</sup> Näheres darüber vgl.<sup>3)</sup> § 1 Anm. 18 u. 28.

<sup>38)</sup> Vgl.<sup>3)</sup> § 6 Anm. 18.

<sup>39)</sup> Ebenso *Beil*, *Chemie-Ing.-Techn.* 28, 377 ff. [1956].

<sup>40)</sup> So auch *Beil*, (s.<sup>39)</sup>) und v. *Pechmann*, *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1957*, 264 (267); *Poschenrieder*, ebenda 1952, 299 (301) stellt dies auch nicht in Abrede, meint aber, daß praktisch bei Analogieverfahren der Schutzzumfang mit dem Gegenstand identisch sein müsse, da man andernfalls sehr leicht zu einem Stoffschutz kommen könne.

ansprüchen, Offenbarung, abgeschlossene, brauchbare Lehre zum technischen Handeln sowie — und das ist hier natürlich meist der kritische Punkt — selbständige Patentierbarkeit gegeben sind. Bei der Frage der Patentierbarkeit der Teilkombination eines Analogieverfahrens, welche Frage der Verletzungsrichter ja selbständig prüfen muß, muß er natürlich dieselben Grundsätze beachten wie das Patentamt bei der Erteilung, d. h. die betreffende Verfahrens-Teilkombination muß, wenn auch nicht Erfindungsqualität besitzen, so doch neu sein, und das Erzeugnis schon der Teilkombination muß überraschende Eigenschaften aufweisen.

Natürlich darf man auf dem Wege des Schutzes allgemeiner Erfindungsgedanken bei chemischen Erfindungen nicht unversehens zum Stoffschutz gelangen, den es de lege lata nicht gibt. Das gilt auch gerade beim Analogieverfahren.

Aus einem anhängigen Prozeß: Das Klagepatent schützt ein Verfahren zur synthetischen Herstellung des sog. Chloramphenicol, eines Antibiotikums. Eine wesentliche Leistung der Erfinder hatte darin bestanden, die Konstitutionsformel des Chloramphenicol herausgefunden zu haben, dessen Züchtung auf biologischem Wege und dessen Summenformel schon bekannt gewesen waren. Die Beklagte ging bei der Herstellung einen anderen Weg, als ihn das Klagepatent vorschlug. Es war zunächst zu prüfen, ob die abweichenden Verfahrensstufen glatt äquivalent waren. War dies zu verneinen, so war ein allgemeiner Erfindungsgedanke zu eliminieren, der sowohl das Verfahren des Klagepatents als auch das Verfahren der Beklagten umfaßte, und dann waren wieder die üblichen Fragen nach Herleitbarkeit, Offenbarung, Lehre zum technischen Handeln, Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe zu stellen. Als nicht schutzfähig ausscheiden mußte neben dem, was die Beklagte möglicherweise selber an erfinderischer Arbeit geleistet hatte, vor allem alles, was sich für den Fachmann aus der Offenbarung der Konstitutions- und Konfigurationsformel ergab. Denn der Schutz der Formel wäre auf einen unzulässigen Stoffschutz hinausgelaufen. Das Herausfinden der Formel war auch nur eine Entdeckung und keine Erfindung gewesen, da es dabei an einer unmittelbaren Anweisung zum technischen Handeln gefehlt hatte<sup>41)</sup>. Es durfte also nur die Lehre berücksichtigt werden, die die rein verfahrensmäßige Anweisung des Klagepatents enthielt. Ist also beispielsweise der Durchschnittsfachmann auf Grund der Offenbarung der Konstitutionsformel ohne weiteres in der Lage, einen Weg zur Herstellung des betreffenden Mittels zu finden, so ist das Patent nach geltendem Recht praktisch wertlos, obwohl es dem Fachmann mit der Formel wahrscheinlich den entscheidenden Hinweis gegeben hat.

### Zur gegenwärtigen Gesamtlage

Unsere derzeitige Rechtsprechung begegnet teilweise starker Kritik<sup>42)</sup>. Vor allem wird immer noch die Rechtsunsicherheit hervorgehoben, die daraus resultiert, daß die Verletzungsgerichte sich nicht an den Wortlaut der Patentansprüche halten. Es heißt, der Patentinhaber werde ungerechtfertigt vor der Allgemeinheit bevorzugt; der Anmelder, der nicht gleichzeitig Erfinder sei — das seien die meisten Fälle —, habe überhaupt keinen moralischen Anspruch auf Ausdehnung des Schutzes; die Arbeit des Patentamts werde unterbewertet; und schließlich, die Zubilligung eines erweiterten Schutzbereichs sei überhaupt contra legem, da der Anmelder gemäß § 26 des Patentgesetzes genau angeben müsse, was er als geschützt beanspruche.

Um mit dem Argument, die Rechtsprechung sei contra legem, zu beginnen: Es ist ein allgemein anerkannter Rechtsgrundsatz, daß auch der Diebstahl bzw. die unberechtigte Benutzung eines Teils einer Sache den Tatbestand des Diebstahls bzw. der unberechtigten Benutzung verwirklicht. Natürlich ist dieser Grundsatz auf Immaterialgüterrechte nur cum grano salis anwendbar<sup>43)</sup>.

Zum zweiten Argument, der Patentinhaber werde ungerechtfertigt vor der Allgemeinheit bevorzugt: Die Allgemeinheit ist nicht benachteiligt. Die Möglichkeit, ihr wertvolle Erfindungen dienstbar zu machen, besteht jederzeit durch Gewährung von Zwangslizenzen. Benachteiligt ist nur der Konkurrent. Dieser ist aber nicht schutzwürdiger als der Patentinhaber. Erfindungen erfordern in der Regel viel Arbeit; auch der Arbeitgeber, der nicht selber Erfinder ist, aber enorme Investitionen für Erfindungen macht und meist dem angestellten Erfinder erst die Voraussetzungen für dessen Leistung schafft, hat ein moralisches Anrecht auf angemessene Belohnung. Der Konkurrent kann sich dagegen alle Arbeit und Kosten, die der Patentinhaber aufgewendet hat, zunutze machen und braucht nur noch seine Anstrengungen darauf zu richten, gerade so viel hinzutun oder zu ändern, daß er vom Patentinhaber nicht mehr belangt werden kann. Die Arbeit des Patentinhabers erscheint danach schutzwürdiger als die Anstrengungen des Konkurrenten, es sei denn, dieser schafft etwas Besseres. Aber dafür wird er gegebenenfalls auch wieder durch ein Patent belohnt.

Zur Minderung der Rechtsunsicherheit ist schon einiges getan worden. Vor allem wird bei allgemeinen Erfindungsgedanken Herleitbarkeit aus den Ansprüchen und klare Offenbarung verlangt. Als Unsicherheitsfaktor ist noch die Schwierigkeit geblieben, im Verletzungsprozeß das Können des Durchschnittsfachmannes zu ermitteln. Äquivalente sind nur anzunehmen und allgemeine Erfindungsgedanken nur schutzfähig, wenn sie der Durchschnittsfachmann ohne erfinderisches Zutun anwenden kann. Mit Recht wird eingewendet, daß die am Verletzungsprozeß Beteiligten die Auffassung des Durchschnittsfachmannes verhältnismäßig am schlechtesten beurteilen können: Der Richter, weil er kein technischer Fachmann ist, der Sachverständige, weil er meist selber kein Durchschnittsfachmann, sondern ein hochqualifizierter Techniker ist und daher ungewollt einen falschen Maßstab anlegt. Vor allem aber soll sich der Sachverständige auch noch in den Zeitpunkt der Anmeldung des Patents zurückversetzen und alle inzwischen gewonnenen Erkenntnisse nicht berücksichtigen<sup>44)</sup>, was kaum jemandem vollständig gelingt.

Es ist nicht zu leugnen, daß der Prüfer im Erteilungsverfahren in vieler Hinsicht geeigneter erscheint, das Können des Durchschnittsfachmannes zu beurteilen. Er ist zwar auch sicher mehr als ein Durchschnittsfachmann, aber durch dauernde Beschäftigung mit diesem besser befähigt, dessen Können zu beurteilen. Auch ist er, da er schon bei der Anmeldung des Patents tätig wird, nicht mit dem Wissen um die technische Weiterentwicklung bis zum Verletzungsprozeß belastet. Andererseits bestehen dagegen, daß er schon allgemeine Erfindungsgedanken ermittelt, auch gewisse Bedenken. Die erhöhte Arbeitsbelastung scheint nicht entscheidend. Der Prüfer muß ohnehin, wenn nicht bei der Neuheitsprüfung, so doch bei der Prüfung auf Erfindungshöhe auch den allgemeineren Stand der Technik berücksichtigen, so daß hinsichtlich des Prüfstoßes keine wesentliche Mehrbelastung entsteht. Arbeit macht sicher das Formulieren der allgemeinen Erfindungsgedanken. Aber wenn hierbei nach einem bestimmten System vorgegangen wird, ist das auch nicht so schwierig. Das richtige System scheint zu sein, daß der Prüfer im Hauptanspruch alle unwesentlichen Merkmale wegläßt und die wesentlichen so weit verallgemeinert, daß für den Durchschnittsfachmann gerade noch eine Lehre zum technischen Handeln

<sup>41)</sup> Vgl. § 1 Anm. 4: Es fehlt bei der Entdeckung an der für die Patentierbarkeit erforderlichen „produktiven Komponente“.

<sup>42)</sup> Am schärfsten Kuhlber<sup>21)</sup>, ferner aus jüngerer Zeit Kirchhoff, Gewerbbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1952, 545; 1956, 453; 1957, 512; Redies, Mittellgg. dtsh. Patentanwälte, 1956, 221; Lampert, Gewerbbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1957, 258.

<sup>43)</sup> Winkler, Gewerbbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1956, 299 (300).

<sup>44)</sup> Vgl. § 6 Anm. 4, S. 152: „am Prioritätstage“; vgl. auch Entscheidg. Reichsgericht, abgedruckt in Gewerbbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 7944, 22 (25).

gegeben ist. Möglicherweise kann er so weit gehen, daß nur noch eine Aufgabenstellung übrig bleibt, sofern nämlich die Lösung zu finden im Rahmen des fachmännischen Könnens liegt<sup>45)</sup>. Der Prüfer kann sicher am besten beurteilen, ob das möglich ist. Sachlich bestehen danach nach meiner Auffassung keine wesentlichen Hinderungsgründe dagegen, daß schon im Erteilungsverfahren allgemeine Erfindungsgedanken ermittelt und unter Schutz gestellt werden. Praktisch hat das Patentamt bisher im allgemeinen jedoch eine gewisse Ängstlichkeit gezeigt, mehr als den konkreten Gegenstand der Erfindung zu schützen, und zwar nicht nur im Erteilungsverfahren, sondern auch im Rahmen seiner Beteiligung an Verletzungsprozessen gemäß dem inzwischen außer Kraft getretenen § 52 PatG. Dem könnte jedoch durch geeignete organisatorische Maßnahmen innerhalb des Patentamts, beispielsweise durch Heranziehung von im Verletzungsprozeß geschulten Patentjuristen im Erteilungsverfahren, entgegensteuert werden.

Das Patentamt könnte danach dem Verletzungsrichter durchaus behilflich sein. So wird man wahrscheinlich, wenn man davon ausgehen kann, daß das Patentamt im Erteilungsverfahren schon jedes Patent auf allgemeine Erfindungsgedanken hin untersucht, in vielen Fällen, in denen im Verletzungsprozeß ein im Erteilungsverfahren nicht zu-

<sup>45)</sup> Über die Schutzfähigkeit von bloßen Aufgabenstellungen vgl.<sup>3)</sup> § 1 Anm. 3 mit Zitaten.

tage geförderter allgemeiner Erfindungsgedanke beansprucht wird, ohne weiteres sagen können, dieser Erfindungsgedanke sei im Patent nicht offenbart, da ihn sogar das Patentamt trotz eifrigsten Suchens nicht gefunden habe. Auch kann man den Anmelder dann vielfach zwingen, einen allgemeinen Erfindungsgedanken schon im Erteilungsverfahren zu beanspruchen, indem man, wenn das Patentamt den Erfinder ausdrücklich darauf aufmerksam macht, er könne den selbständigen Schutz eines solchen Gedankens beanspruchen, und der Anmelder das nicht tut, einen bindenden Verzicht annehmen kann.

Noch ein Punkt erscheint außerordentlich wichtig. Das Patentamt sollte den Schutzzumfang immer nur negativ abgrenzen, ihn aber nicht positiv festlegen. Es sollte also sagen, dieses oder jenes Element sei nicht selbständig schutzfähig, weil es schon vorweggenommen oder nicht mehr erfinderisch sei. Damit ist im Verletzungsprozeß schon in vielen Fällen eine große Hilfe geleistet. Mißlich ist dagegen, wenn das Patentamt sagt, nur die und die Kombination sei noch schutzfähig. Damit ist der Umgehung schon durch ganz geringfügige, häufig völlig unbedeutende Änderungen Tür und Tor geöffnet. Es läßt sich auch a priori gar nicht überblicken, ob es nicht außer der fraglichen Kombination doch noch irgend welche Abweichungen gibt, die ebenfalls nicht vorweggenommen und somit noch schutzfähig sind.

Eingegangen am 25. Oktober 1957 [A 845]

## Auslegung des Schutzzumfanges chemischer Patente und Vorausbestimmungen des Schutzzumfanges im Rahmen des Erteilungsverfahrens

Von Senatspräsident Dipl.-Chem. Dr. phil. H. DERSIN, München\*)

Es wird dargelegt, inwieweit im patentamtlichen Prüfungsverfahren ein Beitrag zur Erhöhung der Rechtssicherheit bei der Auslegung von Patenten, besonders auf dem Chemiegebiet, geleistet werden könnte. Als ideal wird u. a. die Errichtung eines Patentgerichtshofes empfohlen. Heute aber schon könnten durch Zusammenarbeit der Gerichte mit dem Patentamt und Berücksichtigung der Auslegungspraxis der Gerichte durch das Patentamt Verbesserungen erreicht werden.

Wenn jemand ein Patent angemeldet hat und ihm dies nach Abgrenzung gegenüber dem bekannten Stand der Technik und etwaigen älteren Patenten mit einem sorgfältig abgefaßten und in Oberbegriff und Kennzeichen unterteilten Patentanspruch nach langem Kampf mit den Einsprechenden vor der Prüfungsstelle und dem Beschwerdesenat endlich erteilt ist, dann weiß er immer noch nicht, ob er

1. nach dem Patent überhaupt arbeiten darf, weil er vielleicht von dem Inhaber eines älteren Patenten wegen Abhängigkeit in Anspruch genommen wird, und

2. wieweit sein Schutzrecht reicht, d. h. welches Verbotungsrecht ihm von den Gerichten auf Grund des Patenten zugebilligt werden wird.

Beides weiß er erst, wenn er die entsprechenden Prozesse teils als Feststellungskläger, als Verletzungs-Beklagter oder als Verletzungskläger geführt hat.

Nun besteht bei jedem Rechtsgeschäft eine gewisse Rechtsunsicherheit: Auch wenn man einen Vertrag mit jemandem geschlossen hat, weiß man erst, was in Wirklichkeit vereinbart worden ist, wenn man mit dem Vertragspartner einen Prozeß geführt hat.

\*) Nach einem Vortrag am 9. Oktober 1957 auf der Berliner Hauptversammlung der GDCh vor der Fachgruppe „Gewerblicher Rechtsschutz“.

Bei der Auslegung von Patenten scheint aber die Rechtsunsicherheit besonders groß zu sein, wobei die Gründe für diesen Zustand einmal bei der das Patent erteilenden Behörde, dem Patentamt, und zum anderen bei der Art der Auslegung der Patente durch die Gerichte zu suchen sind.

Ganz besonders groß ist die Rechtsunsicherheit bei der Auslegung chemischer Patente wegen der Vielfältigkeit der chemischen Erscheinungen und der damit gegebenen Auslegungsmöglichkeiten. Da die meisten Patentprozesse auf chemischem Gebiete wegen des großen Risikos nicht mit einer gerichtlichen Entscheidung, sondern mit einem Vergleich enden, sind keine höchstrichterlichen Entscheidungen aus neuerer Zeit vorhanden, nach denen man sich richten könnte.

### Auslegung des Schutzzumfanges von Patenten allgemein

H. Winkler hat gezeigt, nach welchen Grundsätzen der Schutzzumfang von Patenten durch die Gerichte im Verletzungsprozeß ausgelegt wird<sup>1)</sup>.

1. Der Gegenstand der Erfindung ist der Erfindungsgedanke, der sich aus dem Wortlaut der Ansprüche, der Beschreibung und den Zeichnungen des Patenten, ergänzt

<sup>1)</sup> Vgl. diese Ztschr. 70, 117 [1958].