

## Table of Contents

<b>Editorial</b> . . . . .	78	An approach to the notions of inventive step, sufficiency of disclosure and equivalence of means: three indeterminate legal concepts delimited by each referee (the person skilled in the art), by M. Curell Suñol . . . . .	84
<b>I – Information concerning epi</b>			
<b>Decision by the Disciplinary Committee</b> . . . . .	79	Erfinderische Tätigkeit mehrschichtig, by S.V. Kulhavy . . . . .	88
<b>eipi Tutorials</b>			
eipi Tutorial 2005 . . . . .	80		
Tutors wanted . . . . .	81		
<b>Information from the Secretariat</b>			
Deadline 4/2005 . . . . .	78		
eipi Art Exhibition 2006 . . . . .	82		
eipi Excess Liability Insurance 2005/2006 . . . . .	82		
eipi membership chart as of 12.09.2005. . . . .	103		
eipi Disciplinary bodies and Committees . . . . .	104		
<b>II – Contributions from eipi Members and other contributions</b>			
<b>Articles</b>			
Escaping the inescapable – G 1/03 leads out of The Trap, by R. Schulze . . . . .	83		
		<b>Book Reviews</b>	
		A complete Guide to Passing the EQE, by S. Roberts and A. Rudge: Review by P. Low . . . . .	92
		Festschrift für Gert Kolle und Dieter Stauder, by A. Kur, S. Luginbühl and S. Waage: Review by R. Kraßer . . . . .	93
		<b>Letters to the Editor</b>	
		Über Neuheit, Offenbarung, Fachmann, Äquivalenz, und Schutzbereich, by G. Kern . . . . .	97
		SPC Term Reduction: The Constitutional Court dismisses the referral to it on a procedural point, by F. De Benedetti . . . . .	102

## Editorial

T. Johnson

The editorial for epi Information is by custom written by the British Member of the Editorial Committee, so this and future ones over the life of this Council will generally be written from London. Last month was a salutary one to be living in the U.K. and London in particular as we experienced the bombing of the Underground and bus. Through this column I would like to express from the U.K. part of the European profession our thanks to our friends and colleagues in the rest of Europe and elsewhere for the many messages of concern, sympathy and support which were sent. Our profession is truly a strong one in all aspects, not least confraternity.

The current Council has a full agenda of EPO issues before it, with, to name but a few, Diplomatic Conferences looming, possible reform of the Appeals Board system, and last but not least, the change-over of the Presidency to Ms. Alison Brimelow. We hope to have a contribution from her in a later issue of epi Information. I am sure she will be able to provide some insight into her views on the nature and future of the Office. From the earliest days, well before 1977 this was always a hot topic. I well remember a lively Conference in Copenhagen on the issues to be covered in the EPO, such as the standard for inventive step, determination of absolute novelty, and the role of the National Patent Offices.

It is perhaps a reflection on the undoubted success of the Office that the debate continues – Plus ça change!

For my own part, perhaps this is the musing of a grumpy old man, I detect a shift towards a more formal approach to examination by the Examining Divisions, certainly the ones with which I deal. There is a back-log but is there a sacrifice of the human touch when Examiners decline interviews and exercise a guillotine to the procedure, without it seems to me an appreciation that the attorney, whether in-house or in the free profession is not gratuitously trying to have particular wording adopted? – After all, what is going to be granted can have important economic consequences in a good part of what is now Europe. The granting procedures are only the start – patents of commercial value, in whatever field, will be 'tested' in the Courts. So am I alone in thinking that more of a dialogue with Examiners ought to result in a patent which will be of value to the Applicant whilst not being of a scope which will be a hindrance to industry at large? Perhaps more musings on this anon.

Meanwhile, we hope all our readers, including those at the EPO, in National Offices, WIPO and elsewhere have had an enjoyable summer.

### Nächster Redaktionsschluss für epi Information

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der epi Information ist der **4. November 2005**. Die Dokumente, die veröffentlicht werden sollen, müssen bis zum diesem Datum im Sekretariat eingegangen sein.

### Next deadline for epi Information

Our deadline for the next issue of epi Information is **4 November 2005**. Documents for publication should have reached the Secretariat by this date.

### Prochaine date limite pour epi Information

La date limite de remise des documents pour le prochain numéro de epi Information est le **4 novembre 2005**. Les textes destinés à la publication devront être reçus par le Secrétariat avant cette date.

## Décision de la Commission de Discipline

Composition de la chambre :

Président :	Georges Leherte
Rapporteur :	Jean-Paul Kédinger
Membre :	Johan de Vries
Membre suppléant :	Victor Gil-Vega

### 1. Exposé des faits

Monsieur X, mandataire agréé auprès de l'Office Européen des Brevets du cabinet Y, a chargé le Cabinet Z, de faire le nécessaire pour valider trois brevets européens aux Pays-Bas selon l'Article 65 CBE et acquitter une annuité aux Pays-Bas pour un quatrième brevet européen.

Ceci a conduit le cabinet Z à adresser quatre factures au Cabinet Y.

Malgré plusieurs rappels adressés au Cabinet Y et les promesses de ce dernier de régler ces factures, ces dernières n'ont jamais été acquittées.

Le Cabinet Z (demandeur) s'est donc vu contraint d'adresser à la Commission de Discipline de l'*epi* une plainte dirigée contre Monsieur X (défendeur), le demandeur considérant que le comportement du défendeur constitue un manquement indigne d'un mandataire agréé européen.

### 2. Exposé de la procédure

Le ... le Greffier de la Commission de Discipline de l'*epi* a saisi la Chambre dont la composition est rappelée en tête de la présente décision, Chambre à laquelle il a été transmis l'ensemble des pièces de la plainte émanant du demandeur.

Cette plainte et les pièces concernées ont été communiquées par le rapporteur de la Chambre à Monsieur X (défendeur), en lui demandant de s'exprimer sur les termes de cette plainte dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette communication.

Le défendeur a répondu à cette communication en indiquant que « l'Institut des Mandataires Agréés n'est compétent que dans le cadre de la procédure d'obtention des brevets européens, ce qui n'est pas le cas (Article 1 du Traité de Munich, Articles 1 et suivants du Règlement des Mandataires) ».

Le ... le rapporteur a adressé au défendeur une copie :

- du Règlement relatif à la création de l'Institut des Mandataires Agréés près de l'Office Européen des Brevets,
- du Code de Conduite professionnelle concernant les membres de l'Institut,
- du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés de l'Institut, et
- du Règlement de procédure additionnel de la Commission de Discipline,

afin qu'il ait pleine connaissance des textes concernés.

Le défendeur a répondu à cette lettre en faisant référence à la Décision D 0019/99 et en maintenant en tout point la position qu'il avait déjà exprimée dans sa lettre du ...

L'ensemble des réponses du défendeur a été transmis au demandeur, lequel demandeur a adressé à la Commission de Discipline ses observations sur lesdites réponses.

Il a notamment cité la Décision D 0016/95 et confirmé que la Commission de Discipline était bien compétente pour rendre une décision dans le cadre de la présente affaire.

### 3. Rappel de faits antérieurs

#### 4. Textes applicables

– Article 1<sup>er</sup> du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés (RMD)

*Obligations professionnelles générales*

« 1. – Tout mandataire agréé doit, dans l'exercice de ses fonctions, faire preuve de conscience professionnelle et observer une attitude compatible avec la dignité de sa profession. Il doit en particulier s'abstenir de toute déclaration fausse ou fallacieuse.

2. – Tout mandataire agréé doit se comporter de manière à ne pas compromettre la confiance que l'on doit pouvoir accorder à la profession. ».

– Article 4(1) RMD

*Mesures disciplinaires*

« 1 – Tout mandataire agréé qui ne respecte pas les règles de conduite professionnelle est passible de l'une des sanctions suivantes :

- a) l'avertissement,
- b) le blâme,
- c) l'amende d'un montant pouvant atteindre 10.000 EUR,
- d) la radiation de la liste des mandataires agréés pour une durée maximum de 6 mois,
- e) la radiation de la liste des mandataires agréés pour une durée indéterminée. »

### 5. Motifs de la décision

5.1 Le défendeur considère que l'Institut des Mandataires agréés n'est compétent qu'en ce qui concerne les plaintes relatives aux activités d'un mandataire relevant de la procédure d'obtention des brevets européens.

Il considère que ceci résulte notamment de la décision D 019/99 rendue par la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire.

5.2 Dans le cadre de cette décision, la Chambre de recours a rappelé :

- que le Code de conduite professionnelle a pour objet de régir la conduite et les autres activités des membres, pour autant que de telles activités aient un rapport avec la Convention de la délivrance des brevets européens,
- qu'elle en avait implicitement jugé ainsi dans sa décision D 0016/95, point 2 des motifs, du 29 mars 1998, dans une affaire dans laquelle un brevet européen en phase nationale était en cause,
- que la lecture même de l'article 1(1) du Règlement en matière de discipline impose une telle interprétation en ce qu'il dispose que « tout mandataire agréé doit, dans l'exercice de ses fonctions, faire preuve ... ».

Il convient d'ajouter que dans la décision D .../... susvisée, il a clairement été jugé que la préparation et le dépôt d'une traduction et le paiement des taxes officielles correspondantes, lors d'une validation dans un état contractant d'un brevet européen conformément aux dispositions de l'article 65 CBE, constituaient des activités au sens de l'article 1 du Règlement en matière de discipline.

5.3 Comme le montre le libellé des quatre factures restées impayées, produites par le demandeur, trois d'entre elles concernent des opérations de validation aux Pays-Bas de brevets européens selon l'article 65 CBE

et l'une d'entre elles concerne le paiement d'une annuité pour la partie hollandaise d'un brevet européen.

Il en résulte que le demandeur avait de ce fait exercé des activités au sens de l'article 1 susvisé, au moins en ce qui concerne trois des quatre factures en cause.

La plainte déposée par le demandeur est donc bien de la compétence de la Commission de discipline.

5.4 Par ailleurs, cette plainte apparaît bien fondée puisque le non paiement de factures est un comportement incompatible avec la dignité de la profession, comportement qui nuit à la bonne confraternité et compromet la confiance que l'on doit pouvoir accorder à la profession.

5.5 ... ..,

la sanction doit être plus grave qu'un simple avertissement ou blâme et pour cette raison, l'affaire doit être renvoyée au Conseil de discipline de l'Office Européen des Brevets, conformément à l'article 6.2 du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés.

*Par ces motifs, il est statué comme suit :*

- 1) Les faits faisant l'objet de la plainte en cause constituent une infraction à l'article 1<sup>er</sup> du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés.
- 2) Le défendeur étant récidiviste, l'affaire est renvoyée, accompagnée du dossier, au Conseil de discipline de l'Office Européen des Brevets.

## *epi tutorials 2005*

The *epi* offers tutorials for candidates wishing to prepare for the European qualifying examination (EQE) in the year 2006. The tutorials follow a new approach. Further information in this regard can be found on the *epi* website: [www.patentepi.com](http://www.patentepi.com)

Tutorials covering all papers are also offered to candidates who have failed papers in the 2005 EQE.

The time schedule is as follows:

Module A/B:	Sending Drafts to tutors Seminar	until 15 December 2005 20 and 21 January 2006
Module C/D	Sending Drafts to tutors Seminar	until 10 November 2005 8/9 December or 15/16 December 2005

Candidates should enrol as soon as feasible, and by 10 October 2005 at the latest, by filling in and sending their registration form to the *epi* Secretariat (Fax No. +49 89 24 20 52-20).

The registration form can be downloaded from the *epi* website at:  
<http://216.92.57.242/patentepi/english/300/320/index.php>

For further information, please contact the *epi* Secretariat (Tel. +49 89 24 20 52-0).

## Tutors Wanted

The *epi* tutorials are a most important part of the preparations for the EQE. Candidates get the chance to write some or all EQE papers from two previous years and have their answers commented on by an *epi* tutor.

This has become very popular and there is an increasing need for more tutors. We therefore ask you to volunteer as an *epi* tutor.

Being a tutor certainly implies some work, but it also is rewarding. It gives you an opportunity to help younger colleagues and at the same time keep up with the

development. Thus it can be seen as a kind of continuing professional development.

The *epi* aims at building up large groups of tutors to be able to match the needs of the candidates. Features that are important to match are „Technical field“; „Language“; „Geographical vicinity“.

Please volunteer by sending in the enrolment form printed hereafter to the *epi* Secretariat.

The Professional Qualification Committee.

### Tutors for *epi* Tutorials

I enrol to be on the list of tutors for the *epi* tutorials and understand that my services may not be needed every year.

Technical field: Electricity/Mechanics  Chemistry

Language: English  German  French

I am ready to make comments to the following papers

A                       B                       C                       D

Name: .....

Address: .....

.....

.....

Phone: .....

Fax: .....

e-mail: .....

Signature .....

Please return to *epi* Secretariat  
 P.O. Box 26 01 12  
 D-80058 MÜNCHEN Germany  
 Tel: +49 89 24 20 52-0  
 Fax: +49 89 24 20 52-20  
 e-mail: [info@patentepi.com](mailto:info@patentepi.com)

## epi Art Exhibition 2006

The Art Exhibition of *epi* Artists at the EPO main building in Munich has become a tradition in the cultural life of the *epi* and of the EPO. Opened for the first time in 1991, it was followed by further shows in 1994, 1996, 1998, 2000 and 2003. The interesting works on display have ranged from paintings to graphical and fine art works, such as ceramics, sophisticated watches and jewellery, and artistic textile creations. The exhibitions which were opened by the Presidents of the *epi* and of the EPO met with great interest. We hope that the forthcoming exhibition will be just as successful. It is planned to take place from

**16 February to 3 March 2006**  
at the European Patent Office,  
Erhardtstrasse, Munich.

A prerequisite for the exhibition is a large participation of artists from various countries. Therefore, all creative spirits among the *epi* membership are invited to participate. Please disseminate the information!

For information please contact:

*epi* Secretariat  
P.O. Box 260112  
80058 München  
Germany  
Tel: +49 89 24 20 52-0  
Fax: +49 89 24 20 52-20  
e-mail: info@patentepi.com

## epi Excess Liability Insurance 2005/2006

On 1 October 2005 the *epi* Excess Liability Insurance scheme will go into its seventeenth year of existence. It aims to give better insurance coverage at a reasonable price to *epi* members.

The indemnity of basic professional liability insurance schemes is often limited to EUR 1.022.584. Therefore, the *epi* Excess Liability Insurance scheme indemnifies losses as far as they exceed EUR 1.022.584/equivalent. Its limit of indemnity is a further EUR 1.533.876 per loss so that – together with basic insurance – a total loss of EUR 2.556.400 is covered.

There is a collective indemnity limit to EUR 15.338.756 p.a. for all participating *epi* members which according to insurance calculations will generally not be reached. The premium for the *epi* Excess Liability Insurance scheme for the insurance year 2005/2006 amounts to **EUR 402,64** plus legal insurance tax.

Persons wishing to join the *epi* insurance policy should directly contact the broker, Funk GmbH, for all policy matters, application forms etc., and payments. Please make your payments to the broker's account mentioned hereafter, free of bank charges, indicating the following reference „*epi* insurance 01 0047425000“ (this is the *epi* client number with the broker) as well as your name.

*epi* invites each member to carefully consider joining the *epi* Excess Liability Insurance scheme since clients' claims may easily reach the sum of EUR 2.556.460. They may ruin your economic and professional situation if no adequate insurance cover is provided for. The *epi* Excess Liability Insurance scheme improves your insurance cover at a reasonable price and provides insurance cover for you as an *epi* member in all twenty-eight EPC contractual countries regardless of where you exercise your profession.

For further information on the *epi* Excess Liability Insurance please contact:

**Funk International GmbH**

Mr. Dennis Sander  
Postfach 30 17 60  
D-20306 Hamburg  
Phone: +49 40 35914-378  
Fax: +49 40 35914-559  
d.sander@funk-gruppe.de  
*Bank connection of Funk International GmbH:*  
Account No. 9 131 310 00  
Bank Code 200 800 00  
Dresdner Bank AG, Hamburg, Germany

## Escaping the inescapable – G 1/03 leads out of The Trap

R. Schulze (DE)<sup>1</sup>

### The Trap

Following decision G 1/93<sup>2</sup>, the relationship between Art. 123(2) and 123(3) EPC is widely considered as being the source of an irreconcilable conflict in cases where undisclosed limiting amendments have been introduced in the claims during examination (with only a few exceptions of more or less hypothetical nature). The latest Case Law Special Edition of the OJ 2004 still names these cases of conflict „the inescapable Article 123(2) and (3) trap“ and gives T 657/01 as a recent example<sup>3</sup>. A patent claim containing a feature extending beyond the content of the application as filed is contrary to Article 123(2) EPC and leads to revocation of the patent in opposition proceedings according to Art. 100(c) and 102(1) EPC. Removing the feature from the claim would be contrary to Art. 123(3) EPC if the feature has a technical contribution and if the removal would result in an extension of the granted scope. Provided the invention is patentable without the undisclosed feature, the current EPO case law situation deprives the applicant from her rights based on Art. 52(1) EPC according to which a patent shall be granted for any invention which is new, inventive and susceptible of industrial application. Or in other words: the applicant, having disclosed a patentable invention to the public gets nothing, and the public takes it all. This does not seem to be a fair balance of interests and increased efforts should be made to find a way out of the trap.

### The Escape

An escape can be found by removing any undisclosed and limiting technical feature from the granted claim to comply with Art. 123(2) EPC and adding an appropriate disclaimer disclaiming every extension of the granted scope to comply with Art. 123(3) EPC. The allowability of such a disclaimer (suggestions for possible wordings see below) is in line with the rationale of G 1/03<sup>4</sup>. The Enlarged Board of Appeal (EBA) held that disclaimers having no support in the application as originally filed may not necessarily be refused under Art. 123(2) EPC. They may be allowable if certain criteria are met. Disclaimers may be allowable in order to restore novelty against Art. 54(3) EPC prior art; in order to restore novelty against accidental anticipation under Art. 54(2) EPC; or in order to disclaim subject matter which is

excluded from patentability for non-technical reasons under Art. 52 to 57 EPC. The rationale underlying these criteria should permit an extension of the list of allowable disclaimers in Art. 123(2) and (3) conflict cases in order to restore the granted scope of a claim after removing an unsupported limiting feature from the claim.

According to the EBA, a disclaimer only excluding subject matter for legal reasons and being required to give effect to an EPC provision (e.g. Art. 54(3) EPC) has no bearing on the technical information in the application and does not contradict Art. 123(2) EPC<sup>5</sup>. The same would be true for a disclaimer which is required to give effect to Art. 123(3) EPC after an undisclosed limiting feature has been removed to comply with Art. 123(2) EPC. Such a disclaimer is necessary for purely legal reasons, has no effect on the technical information of the application and thus would be another example of an allowable disclaimer in the light of G 1/03.

How could a suitable disclaimer be drafted? After removing the undisclosed limiting feature, a disclaimer has to be introduced which removes everything from the scope of the amended broadened claim that does *not* have the removed feature. Or in other words, a suitable disclaimer has to be a double negation in order to have the same effect as the removed positively defined feature.

The following wordings are suggested for double negation disclaimers:

Generalized example:

- Originally disclosed: „Product X with feature A“
- Granted claim: „„Product X with features A and B“, feature B extending beyond the content of the application as originally filed.
- Amended claim with double negation disclaimer: „Product X with feature A, *except products without feature B*“

Specific example from T 657/01:

- Granted claim: „Process for obtaining granular forms of additives for organic polymers ... cooling the extrudate at room temperature and cutting it into pellets ...“
- „cooling at room temperature“ went beyond the extent of the application as filed.
- Suggested trap escape by double negation disclaimer which might have saved the revoked patent:
  - 1.) remove „cooling at room temperature“ from the claim (or substituting it with „cooling to room temperature“ as originally disclosed);

<sup>1</sup> Dr. Rainer Schulze, European Patent Attorney, Patentassessor, Darmstadt; can be reached by [rschulze@wella.de](mailto:rschulze@wella.de)

<sup>2</sup> G 1/93 (OJ EPO 1994, 541)

<sup>3</sup> Special edition of the OJ EPO 2004 – Case Law, page 49

<sup>4</sup> G 1/03 (OJ EPO 2004, 413)

<sup>5</sup> G 1/03, 2.1.3 of the reasons

- 2.) add the disclaimer „... except processes without cooling the extrudate at room temperature.“

The double negative definition provides for the same scope as the previous positive definition but at the same time divides the claim into two parts. The first part defining the „subject-matter“ („Gegenstand“; „objet“) mentioned in Art. 123(2) and Rule 29(1) EPC (or the „intention“ of the claim, as *Stamm* terms it<sup>6</sup>) and the second part limiting the scope (or the „extension“ according to *Stamm*) of the claimed subject-matter without affecting the technical teaching of the patent.

### Comparison to current German practice

In German patent law the relationship of §21 Abs. 1 Ziff. 4 and § 22 Abs. 1 Alt. 2 PatG corresponds to the relationship of Art. 123(2) and (3) EPC. The Bundesgerichtshof (BGH) of Germany has ruled in an invalidation trial of a national German patent in respect to this relationship<sup>7</sup> (translation of the head note):

1. A revocation is generally not feasible if the subject-matter as defined by the granted claim is merely narrower as the definition in the application as

<sup>6</sup> *Stamm*, Konstanter Inhalt und reduzierter Bereich – Lehren aus den Disclaimer-Entscheidungen der GBK, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 2004, 488

originally filed; a removal or substitution of claim features is ruled out.

2. In such a case, teachings derived from the unsupported amendment are not to be considered when assessing the patentability of the claim.

It has been left open by the BGH whether a clarifying remark (declaratory disclaimer) has to be introduced into the specification, into the claims or not at all. The current practice of the German Federal Patent Court requires a declaratory disclaimer in the claim while leaving the unsupported feature in place. This practice of keeping unsupported features in the claims has been rightly criticized by *König* recently<sup>8</sup> as leading to undesirable uncertainties, especially in infringement proceedings. The unsupported feature might have an influence in the assessment of a prior use defence or, under the doctrine of equivalence, the defence of non-patentability of the equivalent embodiment used by the alleged infringer might be affected.

The proposed double negation disclaimer would not only reduce the uncertainties of the trap escape as currently applied by the German courts but might also be a further step in the harmonisation of national and European patent law if it will be accepted in EPO as well as national proceedings.

<sup>7</sup> BGH decision X ZR 184/98 (Zeitleogramm) – GRUR 2001, 140

<sup>8</sup> *König*, Disclaimer und rechtliche Folgen, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 2004, 477

## An approach to the notions inventive step, sufficiency of disclosure and equivalence of means: three indeterminate legal concepts delimited by each referee (the person skilled in the art)

M. Curell Suñol (ES)<sup>1</sup>

### I. PRELIMINARY CONSIDERATIONS

#### 1. The notion of the indeterminate legal concept

In Law the indeterminate legal concept is a technique used to refer to concepts that cannot be stated with clearly specified limits because the ideas concerned cannot be rigorously defined or quantified. It is, however, a technique that is widely and frequently used in all regulations, and one that has not given rise to any major problems.

In all cases, it refers to events resulting from reality, which means that although they may not have been determined, they can become specific at the time of application. The Law does not refer to contradictory

vagueness, but rather to concrete events, in such a way that in relative terms its application leads to only one single solution.

Its application has been peaceably resolved in all areas of Law. This is the case in Commercial Law, in Civil Law, in Procedural Law, in Administrative Law, etc.

Hermeneutics offers various paths for the definition and interpretation of indeterminate legal concepts. One frequent path is that of reconstructing the thought process of the legislator in the drafting of the legal rule. Another possible path is that of logical interpretation: examining the different parts of the Law and explaining some with the help of others, since they should constitute an organic whole and therefore be closely connected by certain logical links.

In some cases, in order to delimit indeterminate legal concepts, there is recourse to fictitious persons, created

<sup>1</sup> Marcelino Curell Suñol, European Patent Attorney, Doctor in Engineering, President of AGESORPI

by certain laws and shaped by case law, so that they serve as persons of reference (hereinafter *referees*) as a means of overcoming their inherent imprecision. In the technical field we might refer to A. Scheuchzer who for this type of referees proposes the name *bonus homo technicus*.

Recourse to referees is easy for the legislator, but its application is not always peaceable nor is it exempt from problems for those who are involved in indeterminate legal concepts.

## 2. Application in the field of Intellectual Property

Obviously, the application of indeterminate legal concepts cannot fail to play a role in Intellectual Property Law, so closely related to Commercial Law, Administrative and Civil Law.

We can thus observe its presence in the field of the protection of inventions, under notions such as *inventive step*, *sufficiency of disclosure* and *equivalence of means*.

In this field, it is not unheard of to deviate from the usual paths of hermeneutics and in turn have recourse to fictitious persons to serve as referees in the definition and interpretation of indeterminate legal concepts. These referees include various versions of the so-called *persons skilled in the art*; which are fictitious incorporeal persons without a voice, and so someone must assume the duties of being their spokesperson.

As we shall go on to see, the three cited indeterminate legal concepts have their own assigned referee, with their own reference framework or pattern.

## II. INVENTIVE STEP

### 1. Definition of the concept for patents

The subtle and complex legal concept of *inventive step* (in Spanish *actividad inventiva*, in French *activité inventive* and in German *erfinderische Tätigkeit*) is an indeterminate legal concept linked to the patentability of inventions, that together with the requirements for novelty and industrial applicability, completes the set of conditions that an invention must meet in order to be patentable.

As we know, the concept of inventive step is covered under Arts. 52(1) and 56 EPC: an invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard of the state of the art, it is not *obvious* to a person skilled in the art.

In the expression *inventive step* the word *step* is used qualitatively and not quantitatively. What counts is not the amount of effort invested by the inventor but rather the success of the inventor in exploring new technical fields, opening up new paths and finding solutions.

### 2. The person skilled in the art

The figure of the person skilled in the art – which appears as a referee in the requirements for the protection of inventions through patents – is an institution that is

comfortable for the legislator, but that is not exempt from difficulties for those who use such regulations and have to decide whether or not an invention is patentable:

What knowledge equipment and intelligence profile should the person skilled in the art assume?

When will the person skilled in the art, regarding the invention as obvious, consider it non patentable?

There has been concern that this person skilled in the art, whom it has been proposed should be given the Latin name *homo evidentiator*, could be a person of subjective and arbitrary judgement, in his evaluation of the evidence, and graduate towards the extremes of being too evidence-based, or not evidenced-based enough.

It is true to say, as has been indicated, that the non-evident is what a normal expert could not deduce in the course of his work. This varies from country to country, given that the technological level differs from one country to another. So then, it could happen that what is evident in a country that is technologically very advanced in a certain sector, is nothing like as evident in a country where the technology in that sector is much further behind.

Doctrine, furthermore, has attempted to determine the knowledge equipment, the intelligence profile and some personal circumstances that should be attributed to the *homo evidentiator*: theoretical and technical knowledge like the usual knowledge of an average technician, linguistic knowledge as that of an able polyglot, talent like to that of an ordinary person who is both intelligent and active, to be a good doer but not a creator, etc. With regard to time, the *homo evidentiator* is anchored to the date of filing or date of priority of the patent application. With regard to space, he appears to be free of all consideration of territoriality; in other words, he is a universal citizen, unrestricted by nationality or borders.

### 3. Objective indices of the existence of inventive step

As a corrective of excessively subjective evaluations by the person skilled in the art, a series of objective indices have been established to evaluate the existence of the inventive step, including the following:

- the solution of a widely observed need, or a technical problem that one has been attempting to resolve for a long time but without success,
- the removal of technical prejudices of the experts,
- the achievement of the financial success of the invention, provided that this is not due exclusively to good commercial management,
- the surprising and unexpected effects achieved thanks to the invention,
- the fruitless attempts of third parties to resolve an inventive problem,
- the long time lapse between the appearance of technical information and its development into an invention.

These indices are applied frequently and make it possible to observe the existence of inventive step in a peaceable manner.

### III. SUFFICIENCY OF DISCLOSURE

#### 1. Definition of the concept

The concept of *sufficiency of disclosure*, an abbreviated way of expressing the requirement for clarity and sufficiency in the description contained in the specification of applications for patents, is another indeterminate legal concept, the application of which can be found in the field of the protection of inventions.

In European Right this concept is used in Art. 83 EPC, that provides that the invention should be disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. An analysis of this provision allows the identification of three elements:

- 1) the person skilled in the art: the one who should evaluate the quality of the description,
- 2) the required quality of the description: it should be clear and complete,
- 3) the sufficiency: the content of the description should be sufficient to enable the invention to be carried out by the person skilled in the art.

#### 2. The person skilled in the art

The mentioned provisions once again make a protagonist of the fictitious figure of the person skilled in the art, as a referee in the judging of the good quality of the specification contained in applications for patents. It has been proposed that this person skilled in the art should be given the Latin name *homo exsecutans*.

It is understandable that the person skilled in the art should be entrusted with the task of evaluating the sufficiency of disclosure, since the patent is not a work of disclosure aimed at any kind of public, but rather a technical work aimed at technical persons. This expert, then, is an expert in the technology of the invention, with average ability and in possession of normal knowledge, practical and theoretical, of the technology in question, which with sight of the description and without needing recourse to further external elements other than those deriving from his competence, may carry out the invention.

Although there may be abundant literature on the *homo evidentiator*, there is scant information on the *homo exsecutans*, which is logical when you think that the problems entailed by the inventive step concept are more complex and occur with greater frequency than the problems inherent to the sufficiency of disclosure concept.

### IV. EQUIVALENCE OF MEANS

#### 1. Definition of the concept

The indeterminate legal concept of *equivalence of means* is linked to the interpretation of the patents and more specifically to the literal interpretation of the wording of its claims. The non-literal interpretation is covered in Art. 69 EPC, which provides that the extent of protection conferred by a patent shall be determined by the terms of the claims, interpreted with the aid of the description and the drawings of the same.

This line of interpretation, also known as the *doctrine of equivalents*, derives from the Protocol of October 1973 on the interpretation of Art. 69 EPC, the text of which sets out that the claims do not serve solely as a guideline, but rather that the protection conferred also extends to include what the person skilled in the art, following an examination of the specification and the drawings, understands the owner of the patent intends to protect. Additionally, the EPC Protocol provides that Art. 69 EPC should be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.

#### 2. The person skilled in the art

In this case, the person skilled in the art, the so-called *homo aequivalentiator*, must be aware that his interpretation should be located in the intermediate zone between two extremes: that of considering that the scope of the protection is determined by the literal wording of the claims and that of considering that the claims serve only as a guideline and that the protection covers what the owner of the patent intended to do.

It has been proposed that, in general, a means is deemed to be equivalent when, for a person who is skilled in the art, it is obvious that the use of such means substantially produces the same result as would be obtained through the means claimed in the patent. It has also been proposed that the claims and the description of the patent should be interpreted according to the understanding of them that a person with ordinary skill in the art would have.

This being the case, we can see that European regulations are closely related to two entities: the indeterminate legal concept of the equivalence of means and the figure of the person skilled in the art as a referee or fictitious person whose task it is to evaluate whether or not there is equivalence.

The option to have recourse to the person skilled in the art is not peaceably applicable when it comes to deciding whether or not there is equivalence between what the allegedly infringer is doing and what is protected under the patent. In this respect, the following issues arise:

What criteria will the person skilled in the art use to evaluate what the owner of the patent intended to do?

Is it possible to know when and how, for a person skilled in the art, it will be obvious that the use of certain

means substantially produces the same result as would be obtained with the claimed means?

Which criteria will the person skilled in the art base himself on when evaluating the fulfilment of the triple identity of function, means and result, all in terms of triple substantiality?

The current situation is undoubtedly unsatisfactory. Therefore, it has been proposed (Friedrich K. Beier) the application, for so long as this situation continues, of the aphorism „*in dubio pro inventor*“.

### 3. Disparity between the derived areas of equivalence and inventive step

If the literal interpretation of the wording of the claims establishes a strict scope of protection under the patent, the non-literal interpretation signifies a broadening of this scope. The broadening may take place according to two concepts: equivalence of means and inventive step, one applicable to the infringement and the other applicable to the patentability.

The first concept acts to establish a primary scope broadened according to the equivalence evaluated by a person skilled in the art (the *homo aequivalentiator*). This scope can be termed scope broadened by equivalence.

The inventive step acts to establish a second scope broadened according to the evidence, also evaluated by a person skilled in the art (the *homo evidentiator*). This scope can be termed scope broadened by evidence.

Obviously, the scope broadened by equivalence and the scope broadened by evidence differ in terms of their borders and extent. Were this not the case, it would have been inappropriate for the legislator to define them according to different concepts.

In view of the foregoing, we could ask ourselves what would happen if we were confronted by a previous technology or invention (product, procedure, use, etc.) that falls into one of the following cases:

Case A: technology located outside of the zone broadened by equivalence and within the zone broadened by evidence, in other words, a non-equivalent but evident technology.

Case B: technology within the zone broadened by equivalence and located outside of the zone broadened by evidence, in other words, an equivalent but non-evident technology.

In Case A this technology could constitute an impediment to the granting of the patent, but paradoxically, if the patent were granted, it would not be an infringement of it.

In Case B this technology would not constitute any impediment to the granting of the patent but, paradoxically, the subsequent execution of this technology by a third party would be an infringement of the patent on the grounds of equivalence.

## V. CONCLUSIONS

On the basis of the above we can formulate some conclusions.

1. Certain indeterminate legal concepts are aimed at the protection of inventions and play a role in relation to their patentability: this concerns inventive step and sufficiency of disclosure. Others are aimed at the infringement of rights conferred: this concerns equivalence of means.
2. The fictitious persons that we have studied (*bonus homo technicus*, *h. evidentiator*, *h. executans* and *h. aequivalentiator*) and that are covered under the regulations on Patent Right are virtual and mythical persons, whose role it is to serve as referees in the definition of the various indeterminate legal concepts that we have mentioned.
3. The intervention of fictitious persons, as referees for the treatment of the legal concepts studied, is an easy and comfortable solution for the legislator, that is separate from the habitual paths of hermeneutics and that is not always peaceable for those involved in such concepts: judges, jurists, intellectual property attorneys, technical advisors, businessmen and users in general.
4. Given that the fictitious persons have no voice, their discourse is silent and virtual, and so it requires a spokesperson or real intermediary of some description to listen to it. The assignment of the function of spokesperson offers difficulties of principle, given that in the field of Intellectual Property there is a conjunction between Law and Technology. It does not therefore seem reasonable that the spokesperson be just a Technician or just a Jurist.
5. Some concepts, such as inventive step and equivalence of means, define different spheres of protection, that broaden the strict scope of protection of the patent and derive from the non-literal interpretation of the wording of the claims, giving rise to paradoxical situations in so far as concerns the patentability of the inventions and their infringement.

[„hermeneutics“-the theory and methodology of interpretation and explanation, especially scriptural text-(Ed.)]

## Erfinderische Tätigkeit mehrschichtig

S. V. Kulhavy<sup>1</sup> (CH)

Die Situation betreffend erfinderische Tätigkeit stellt ein mehrschichtiges Problem dar, wie dies der Autor dieses Beitrages festgestellt hat. Bisher hat man die Situation betreffend erfinderische Tätigkeit als auf einer einzigen Ebene liegend betrachtet. Folglich lagen Elemente der unterschiedlichen Schichten auf einer einzigen Ebene. Da diese Elemente als Elemente der unterschiedlichen Schichten unterschiedliche Qualitäten aufweisen, lagen auf der einzigen Ebene Elemente unterschiedlicher Qualitäten nebeneinander. Aus Elementen unterschiedlicher Qualitäten konnte man logischerweise kein klares System bauen. Die Situation betreffend erfinderische Tätigkeit wird erst klar, wenn man die Elemente auf ihren betreffenden Ebenen beobachtet, beschreibt und handhabt. Zwei der genannten Schichten bzw. Ebenen werden nachstehend näher beschrieben.

Hartig, dem damaligen Präsidenten des Deutschen Patentamtes bzw. seiner Zeit haben wir es zu verdanken, dass die klassische Definition zum Definieren von Gegenständen, d. h. von Sachen und Verfahren im Patentwesen verwendet wird (E. Hartig: Studien in der Praxis des kaiserlichen Patentamtes, Leipzig 1890). Allerdings gibt es noch einige Unklarheiten, welche einer wissenschaftlichen Durchdringung des Erfindungswesens im Wege stehen.

Bekanntlich bestimmt die klassische Definition einen Gegenstand durch die Angabe der in ihm enthaltenen Merkmale und durch Unterscheidung von der diesem Gegenstand nächst liegender Gattung. Man sagt auch, dass die klassische Definition einen Gegenstand durch die Angabe von *genus proximum* und von *differentia specifica* bestimmt. Eine Definition stellt normalerweise einen Satz dar. Als Beispiel für eine solche Definition können wir den folgenden Satz nehmen: „Ein Säugetier ist ein Wirbeltier, welches behaart und warmblütig ist und welches die lebendig zu Welt gebrachten Jungen mit dem Sekret von Hautdrüsen ernährt.“ Man kann sich fragen, wo hier der Zusammenhang zwischen einem Patentanspruch als Definition und einem solchen Satz ist. Denn ein Patentanspruch ist ja kein Satz. Der Ausdruck „Säugetier“ gilt im wiedergegebenen Satz als eine sprachliche Bezeichnung für den zu definierenden Gegenstand der realen Welt. „Ist“ stellt ein Gleichheitszeichen dar. Der Ausdruck „Wirbeltier“ stellt eine Gattungsbezeichnung bzw. einen Gattungsnamen dar. Die übrigen Angaben im Definitionssatz gelten als Benennungen, d. h. als Merkmale, welche bestimmte der beim definierten Gegenstand vorhandenen realen Elemente betreffen. Durch diese Merkmale unterscheidet sich ein

Säugetier von den übrigen Wirbeltieren. Die Gesamtheit der bei einem Gegenstand der realen Welt vorhandenen Elemente konstituiert bzw. bildet den realen Gegenstand.

Hieraus dürfte unter anderem auch ersichtlich sein, dass es zwei Ebenen gibt, mit welchen unser Intellekt, d. h. unser Denkvermögen arbeitet. Die erste Ebene ist die Ebene RE der realen Welt, wobei diese Welt aus realen Gegenständen besteht und ausserhalb von uns existiert. Die Gegenstände der realen Welt können wir mit Hilfe unserer Sinnesorgane sowie mit Hilfe von Apparaten usw. kennenlernen. Dies bedeutet, dass wir mit Hilfe unserer Sinnesorgane über die Gegenstände der realen Welt etwas erfahren können. Diese Erfahrungen bzw. Erkenntnisse werden durch unseren Intellekt in die zweite Ebene transponiert, wo den Erkenntnissen bzw. Erfahrungen aus der realen Welt RE Namen bzw. Benennungen zugeordnet werden. Diese zweite Ebene werden wir sprachliche Ebene SE nennen. Die in dieser Weise gewonnenen Benennungen können zu Sätzen zusammengestellt werden, welche Aussagen über bestimmte Sachverhalte darstellen. Diese Sachverhalte können Gegenstände, d. h. Sachen oder Vorgänge, insbesondere Verfahren, der realen Welt RE betreffen. Die Sachverhalte können jedoch auch Inhalte betreffen, welche durch unseren Intellekt bereits verarbeitet wurden.

Es ist sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass das einzige Verbindungsglied zwischen den zwei genannten Ebenen RE und SE unser Intellekt ist. Dies bedeutet unter anderem auch, dass sich die Bestandteile der zwei Ebenen miteinander nicht vermischen lassen. Es kann beispielsweise keinen Satz geben, in welchem Gegenstände bzw. Elemente der realen Welt RE vorkommen. Und umgekehrt, es kann keinen Gegenstand der realen Welt RE geben, in welchem Benennungen bzw. Worte vorkommen. Ferner gilt, dass die Regeln, welche für die Handhabung der Bestandteile in der jeweiligen Ebene gelten, nur für diese Ebene gelten. Wenn man sich daran gewöhnt, die Sachverhalte dieser zwei Ebenen RE und SE auseinander zu halten, dann kann man unter anderem auch die erfinderische Tätigkeit besser bzw. leichter verstehen.

Nach dieser Einleitung können wir jetzt die Beziehung zwischen unserem Patentanspruch und dem Definitionssatz erläutern. Eine verwirklichte Erfindung ist ein Ding bzw. ein Gegenstand der realen Welt RE. Dies heißt, dass eine verwirklichte Erfindung auf der realen Ebene RE liegt. Da eine Erfindung neu ist, hat sie normalerweise noch keinen Namen auf der sprachlichen Ebene SE. Wenn eine Erfindung in einem Patentanspruch definiert wird, dann wird kein Name verwendet, welcher für diese Erfindung spezifisch ist. Dies bedeutet, dass dort, wo in unserem beispielsweise Definitionssatz der Name „Säu-

<sup>1</sup> Patentanwalt Dipl. Ing. S. V. Kulhavy, in St. Gallen, Schweiz, [patkul@data-comm.ch](mailto:patkul@data-comm.ch)

getier“ steht, bei der Definition einer Erfindung kein Name steht. Wenn man an dieser Stelle des Definitionssatzes etwas aussagen möchte, dann könnte man beispielsweise sagen: „Im vorliegenden Fall ist Erfindung eine Einrichtung mit ..., dadurch gekennzeichnet, dass ...“ Im Zusammenhang mit einem Verfahren könnten wir sagen: „Im vorliegenden Fall ist Erfindung ein Verfahren zur ..., in welchem ... dadurch gekennzeichnet, dass ...“ Hieraus dürfte ersichtlich sein, dass der Patentanspruch nur ein Torso eines Definitionssatzes ist. Dieser Torso bringt nur die Gattung und die Kennzeichnung der Definition zum Ausdruck. Das Gleichheitszeichen „ist“ fällt auch weg, weil es keinen spezifischen Namen für die Erfindung gibt, wie darauf vorstehend hingewiesen wurde.

Ein Patentanspruch stellt die sogenannte Realdefinition dar. Die Realdefinition erklärt einen Gegenstand (Sache oder Verfahren) der realen Welt RE. Ein Patentanspruch ist eine analytische Definition, weil er durch Zergliederung eines a posteriori oder a priori in die Erfahrung gebrachten Gegenstandes in seine Elemente gewonnen wird. Ein Patentanspruch ist außerdem auch eine essentielle Definition, weil er sich auf die Angabe nur der wesentlichen Merkmale des definierten Gegenstandes beschränkt.

Im Nachstehenden werden wir eine schematische Darstellung des Sachverhaltes einerseits in der realen Ebene RE und andererseits in der sprachlichen Ebene SE, d. h. in der Ebene der Patentansprüche, einführen. Dies deswegen, damit wir die Sachverhalte in diesen zwei Ebenen RE und SE vor allem im Zusammenhang mit einem zweiteiligen Patentanspruch auch optisch deutlich auseinander halten können. Die bei dieser symbolischen Darstellungsweise verwendeten Buchstaben erfüllen praktisch dieselbe Funktion wie die Bezugsziffern in einer Patentschrift. Diese Symbolik kann unter anderem auch bei Behandlung konkreter Fälle von Patentansprüchen usw. verwendet werden.

Wie erwähnt, ist die sprachliche Ebene SE die Ebene der Patentansprüche. In einem zweiteiligen Patentanspruch können wir uns einen Block I denken, welcher den einleitenden Teil des Patentanspruchs betrifft. Ferner können wir uns einen zweiten Block K denken, welcher den kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs betrifft. Zwischen diesen Blöcken I und K befinden sich die Worte „dadurch gekennzeichnet, dass“, welche wir als eine optisch gut wahrnehmbare Grenze zwischen I und K auf den Buchstaben d abkürzen. Da die Worte „dadurch gekennzeichnet, dass“ keinen Inhalt haben und somit bloß ein Zeichen sind, schreiben wir den Buchstaben d klein. Ein allgemeines Schema eines zweiteiligen Patentanspruchs kann wie folgt geschrieben werden: I d K.

Ferner ist es bekannt, dass sowohl der einleitende Teil I als auch der kennzeichnende Teil K des zweiteiligen Patentanspruchs ein oder mehrere Merkmale enthalten kann. Ein Merkmal betrifft Elemente der realen Welt RE. Jedes reale Element hat eine ganz bestimmte Konstitution bzw. Ausbildung. Um reale Elemente, welche unterschiedliche Konstitutionen bzw. Ausbildungen aufweisen, voneinander unterscheiden zu können, werden

diese bekanntlich unterschiedlichen Bezeichnungen zugeordnet. Merkmale des einleitenden Teiles I und des kennzeichnenden Teiles K des zweiteiligen Patentanspruchs werden mit Nummern beim Buchstaben bezeichnet, welcher für den betreffenden Block bzw. Abschnitt des zweiteiligen Patentanspruchs zutrifft, wie z. B. I1, I2 ..., K1, K2 ....

Auf Seite 16 im Buch „Materielle Prüfung von Erfindungen“, 1978 (ISBN 3-85732-100-8) des Autors des vorliegenden Beitrags befindet sich als eines der in diesem Buch behandelten Beispiele der folgende zweiteilige Patentanspruch:

„Liegestuhl mit einem Gestell und mit einer daran befestigten und als Liegefläche dienenden Tuchbahn, dadurch gekennzeichnet, dass das Gestell einen zwei Standbeine aufweisenden und den die beidseitige Abstützung der Tuchbahn bildenden Teil umfasst, dass ein Holm an diesem Teil in der vertikalen Mittelebene befestigt ist, dessen tiefster Punkt einen dritten Liegestuhlstützpunkt bildet, und dass das obere Ende des Holmes die kopfseitige Abstützung der Tuchbahn trägt.“

Das Schema dieses Patentanspruchs können wir wie folgt schreiben: I(G,I1,I2) d K(K1, K2, K3). G steht hier als Symbol für die Gattungsbezeichnung „Liegestuhl“. I1 ist ein erstes die Gattungsbezeichnung spezifizierendes Gattungsmerkmal „mit einem Gestell“. I2 ist ein zweites Gattungsmerkmal „mit einer daran befestigten und als Liegefläche dienenden Tuchbahn“. K1 ist ein erstes kennzeichnendes bzw. unterscheidendes Merkmal, „dass das Gestell einen zwei Standbeine aufweisenden und den die beidseitige Abstützung der Tuchbahn bildenden Teil umfasst“. K2 ist ein zweites kennzeichnendes Merkmal, „dass ein Holm an diesem Teil in der vertikalen Mittelebene befestigt ist, dessen tiefster Punkt einen dritten Liegestuhlstützpunkt bildet“. K3 ist ein drittes kennzeichnendes Merkmal, „dass das obere Ende des Holmes die kopfseitige Abstützung der Tuchbahn trägt“. Die vorstehend erwähnten Ausdrücke „Einrichtung“ und „Verfahren“ sind sehr allgemeine Gattungsbezeichnungen, welche durch Gattungsmerkmale spezifiziert werden.

Ein zu patentierender Gegenstand muss die Lösung einer Aufgabe sein. Die Lösung einer Aufgabe erfolgt auf der realen Ebene RE, und zwar in der Weise, dass ein technisches Mittel an jenem Objekt angewendet wird, auf welches sich die Aufgabe bezieht. Ein technisches Mittel als Gegenstand der realen Welt kann aus einem einzigen realen, d. h. technischen Element oder aus mehreren technischen Elementen bestehen. Für das technische Mittel wählen wir als Platzhalter den Buchstaben M. Für das Objekt als Gegenstand der realen Welt RE wählen wir als Platzhalter den Buchstaben O. Der Platzhalter M steht für den Inhalt des kennzeichnenden Teiles K eines zweiteiligen Patentanspruchs. Der Platzhalter O steht für den Inhalt des einleitenden Teiles I des zweiteiligen Patentanspruchs, in welchem jenes Objekt definiert ist, in welchem sich das technische Mittel M auswirkt, um die Aufgabe zu lösen. Der Inhalt ist ein Sachverhalt auf der realen Ebene RE. Den Inhalt eines

zweiteiligen Patentanspruchs können wir anhand der soeben eingeführten Symbole in allgemeiner Form wie folgt zum Ausdruck bringen: O d M. Der Inhalt O wird im Patentanspruch durch den sprachlichen Ausdruck I im einleitenden Teil des Patentanspruchs wiedergegeben. Der Inhalt M wird durch den sprachlichen Ausdruck K im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs wiedergegeben.

Die Worte „dadurch gekennzeichnet, dass“ können auch als ein Zeichen auf der sprachlichen Ebene SE für die Grenze in der realen Ebene RE zwischen der Erfindung und dem im beurteilten Fall geltenden Stand der Technik betrachtet werden. Denn der einleitende Teil I des zweiteiligen Patentanspruchs soll bekanntlich so redigiert werden, dass dessen Wortlaut nicht nur für die beurteilte Lösung sondern auch für den Gegenstand des nächstliegenden Standes der Technik zutrifft. Der Inhalt des kennzeichnenden Teiles K des zweiteiligen Patentanspruchs wird als Differenz auf der realen Ebene RE zwischen dem Inhalt der Anmeldungsunterlagen bzw. der Patentschrift und dem Inhalt des nächstliegenden Dokumentes des Standes der Technik ermittelt. Im kennzeichnenden Teil K ist daher jenes technische Mittel M der realen Ebene RE definiert, welches die im beurteilten Fall geltende Aufgabe löst bzw. lösen kann und welches, wenn es die betreffenden gesetzlichen Vorgaben erfüllt, als Erfindung gelten kann.

Ein reales technisches Element, d. h. ein Element der realen Ebene RE, ist in der Lage, mittels Naturkräften auf jene technischen Elemente einzuwirken, welchen dieses technische Element kräftemäßig zugeordnet ist. Man kann dies auch so zum Ausdruck bringen, dass ein technisches Element die Fähigkeit besitzt, mittels Naturkräften auf jene technischen Elemente einzuwirken, welchen es kräftemäßig zugeordnet ist. Folglich kann man von Wirkungsfähigkeit technischer Elemente bzw. technischer Mittel sprechen. In anderen Veröffentlichungen des Autors dieses Beitrages, in welchen es hauptsächlich um die Art und Weise geht, wie man Erfindungen prüft, wird die Wirkungsfähigkeit der Einfachheit wegen als technische Eigenschaft eines technischen Elements bzw. eines technischen Mittels genannt. Die Ausdrücke Wirkungsfähigkeit und technische Eigenschaft sind Synonyme und sie sind daher füreinander austauschbar.

Nach diesen Erläuterungen können wir uns der Beziehung zwischen der Beurteilungsweise der erfinderischen Tätigkeit gemäß der Erfindungslehre und der bisherigen Beurteilungsweise zuwenden. Bei der bisherigen Beurteilungsweise der erfinderischen Tätigkeit fragt man zunächst, welche Gebiete der Technik zum Wissen des Fachmanns im geprüften Fall etwa gehören könnten. Aufgrund solcher Überlegungen wird das Wissen des für die Prüfung massgebenden Fachmanns auf nur bestimmte Gebiete der Technik eingeschränkt. Hiernach fragt man, was zum Können des Fachmanns im geprüften Fall noch etwa gehören könnte. Aufgrund solcher Überlegungen wird das Können des maßgebenden Fachmanns eingeschränkt. Und jetzt fragt man, ob der Fachmann bzw. Durchschnittsfachmann mit einem sol-

chen Wissen und mit einem solchen Können überhaupt in der Lage war, zur geprüften Lösung zu gelangen. Dieser zuletzt genannte Abschnitt der Beurteilung erfolgt in der Regel anhand der sogenannten Anzeichen. Diese Art der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist, wie man es sehen kann, mit einer Unmenge von subjektiven Überlegungen überladen.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gemäß der Erfindungslehre lassen wir zunächst einmal alle Überlegungen beiseite, welche sich im vorstehenden Absatz befinden. Wir gehen zunächst davon aus, dass der zu beurteilende Gegenstand (reale Ebene RE) in einem zweiteiligen Patentanspruch (sprachliche Ebene SE) definiert ist. Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit steigen wir von der sprachlichen Ebene SE des geprüften Patentanspruchs zur realen Ebene RE des beurteilten Gegenstandes, d. h. der im geprüften Patentanspruch definierten Lösung herab. Dies bedeutet, dass wir uns den technischen Elementen der geprüften Lösung sowie ihren gegenseitigen kräftemäßigen Zuordnungen und gegenseitigen Wirkungen bzw. ihren Wirkungsfähigkeiten zuwenden. Die vorliegende Lehre betrachtet nämlich die Lösung einer Aufgabe als eine Gruppe aus miteinander bzw. untereinander kräftemäßig interagierenden technischen Elementen.

Der Autor des vorliegenden Beitrags hat in anderen Veröffentlichungen (z. B. im Artikel „Erfinderische Tätigkeit und non obviousness“, publiziert in der Zeitschrift „EPI – Information des Institutes der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter“, 3/1998, S. 111) erläutert, dass man gewerblich anwendbare und neue Lösungen anhand der Definition einer naheliegenden Lösung prüfen kann, ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen oder nicht. Die Definition einer naheliegenden Lösung lautet wie folgt:

„Die Lösung einer Aufgabe ergab sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik, wenn zur Lösung der Aufgabe ein bekanntes technisches Mittel aufgrund der bei diesem Mittel bereits bekannten technischen Eigenschaften verwendet worden ist.“

Falls eine Lösung, bei der es bereits feststeht, dass sie gewerblich anwendbar und neu ist, unter die Definition einer naheliegenden Lösung nicht fällt, dann gilt, dass diese Lösung sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab und dass diese Lösung daher auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 56 EPUe). Im genannten Buch des Autors dieses Beitrags sind zahlreiche Beispiele von Lösungen erörtert, welche anhand dieser Methode als naheliegend oder als nicht naheliegend beurteilt werden.

Aus der Definition einer naheliegenden Lösung dürfte ersichtlich sein, dass sie die Situation auf der realen Ebene RE betrifft. Dies deswegen, weil sich die Definition einer naheliegenden Lösung mit der Wirkungsfähigkeit des lösungsgemäß eingesetzten technischen Mittels befasst. Ferner dürfte aus dieser Definition auch ersichtlich sein, dass die vorliegende Erfindungslehre bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit auf die Handhabung der Elemente der realen Welt RE abstellt. Diese Handhabung spielt sich auf der realen Ebene RE ab, und zwar

aufgrund der technischen Eigenschaften, d. h. unter der Ausnützung von Naturkräften bzw. unter der Ausnützung der Wirkungsfähigkeiten der realen Elemente. Deswegen war es erforderlich, von der sprachlichen Ebene SE des zweiteiligen Patentanspruchs, in welchem die zu prüfende Lösung definiert ist, auf die reale Ebene RE herabzusteigen, wo sich die realen Elemente der geprüften Lösung befinden. Der Entscheid darüber, ob eine Erfindung vorliegt oder nicht, hängt vom Resultat der Handhabung der technischen Elemente auf der realen Ebene RE ab. Die Grenze zwischen den Erfindungen und den naheliegenden und daher nicht patentwürdigen Lösungen liegt auf der realen Ebene RE. Die Definition einer naheliegenden Lösung bringt die Lage dieser Grenze zum Ausdruck.

Nehmen wir jetzt den häufig vorkommenden Fall an, dass es eine Patentanmeldung gibt, in der ein zweiteiliger Patentanspruch bereits vorhanden ist. Bei dieser Ausgangslage befinden wir uns in der sprachlichen Ebene SE. Während einer Recherche im Stand der Technik ist eine Entgegenhaltung ermittelt worden, welche die Lösung gemäß dem Patentanspruch teilweise neuheitsschädlich vorwegnimmt. Zur Abgrenzung des geltenden Patentanspruchs gegenüber der Entgegenhaltung muss man von der sprachlichen Ebene SE des Patentanspruchs auf die reale Ebene RE der Aufgabenlösung herabsteigen und sich jener technischen Elemente bewusst werden, aus welchen die geprüfte Lösung besteht. Bei der Entgegenhaltung muss man ähnlich vorgehen. Man muss von der sprachlichen Ebene SE der Beschreibung des Gegenstandes gemäß der Entgegenhaltung zur realen Ebene RE herabsteigen und sich jener technischen Elemente bewusst werden, aus welchen der Gegenstand gemäß der Entgegenhaltung besteht. Bekanntlich darf man nur Gleiches mit Gleichem vergleichen. Jetzt vergleicht man die Elemente dieser zwei technischen Gebilde, um feststellen zu können, ob es eine Differenz in der Gestaltung dieser zwei technischen Gebilde gibt.

Falls es eine Differenz gibt, so besteht diese Differenz normalerweise aus realen Elementen der beurteilten Lösung, mit welchen diese Lösung über den Inhalt des nächstliegenden Dokumentes des Standes der Technik hinausgeht. Diese Differenz stellt das lösungsgemäß verwendete technische Mittel M dar. Jetzt wird anhand der Definition einer naheliegenden Lösung materiell geprüft, ob die Verwendung des in dieser Weise ausgeschälten technischen Mittels M unter die Definition einer naheliegenden Lösung fällt oder nicht. Falls nicht, so handelt es sich um eine Erfindung. Folglich kann man von der realen Ebene RE der Aufgabenlösung in die sprachliche Ebene SE der Patentansprüche hochsteigen und einen gegenüber der Entgegenhaltung abgegrenzten zweiteiligen Patentanspruch redigieren. Hierbei geht man von den technischen Elementen des neu ausgeschälten technischen Mittels M sowie von den technischen Elementen des dementsprechend geänderten Objekts O aus. Diese Elemente liegen noch auf der realen Ebene RE. Auf der sprachlichen Ebene SE redigiert man entsprechend dem Objekt O und dem technischen Mittel

M die Abschnitte I und K in einem weiteren bzw. neuen zweiteiligen Patentanspruch. Einem solchen Patentanspruch liegen die nach der Einschränkung des ursprünglichen Patentanspruchs neu gruppierten technischen Elemente der beurteilten Lösung zugrunde. Der zweiteilige Patentanspruch wird vor allem bei Kombinationserfindungen verwendet.

Zum Definieren von Verwendungserfindungen wird in der Regel der sogenannte Verwendungsanspruch verwendet. Bei einem Verwendungsanspruch haben wir auf der sprachlichen Ebene SE eine andere Situation als bei einem zweiteiligen Patentanspruch. Auf der realen Ebene RE haben wir bei einer Verwendungserfindung jedoch im wesentlichen dieselbe Situation wie bei einer Kombinationserfindung. Denn bei einer Verwendungserfindung wird auch ein technisches Mittel M an einem Objekt O angewendet. Im Verwendungsanspruch werden das Objekt O, auf welches das technische Mittel M angewandt wird, sowie der Zweck, welcher durch die Verwendung des technischen Mittels verfolgt wird, genannt. Die materielle Prüfung von Verwendungserfindungen erfolgt wie bei den Kombinationserfindungen ebenfalls anhand der Definition einer naheliegenden Lösung.

Am zweckmäßigsten verwendet man bei der materiellen Prüfung von Erfindungen ein Fragendiagramm, welches im genannten Buch des Autors dieses Beitrages als Anhang 1 publiziert wurde.

Da die Definition der naheliegenden Lösung sich aus einer Analyse von einer Vielzahl von bereits entschiedenen Fällen ergab, liefert die Erfindungslehre eine Prüfungsweise, deren Resultate mit den Resultaten der bisherigen Praxis kongruent sind. Bei den bereits entschiedenen Fällen ist die Neuheitsrecherche im gesamten Stand der Technik, d. h. für alle Gebiete der Technik durchgeführt worden. Die Resultate der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Rahmen der vorliegenden Erfindungslehre gehen ebenfalls von einer Neuheitsrecherche auf allen Gebieten der Technik aus. Folglich weist diese Beurteilungsweise nicht die Unsicherheiten auf, welche sich bei der Einschränkung des Wissens des Fachmanns auf nur bestimmte Gebiete der Technik ergeben. Der Entscheid über die erfinderische Tätigkeit wird anhand der Definition einer naheliegenden Lösung wie vorstehend beschrieben getroffen. Bei der vorliegenden Beurteilungsweise kann man anhand des Resultates der Recherche, d. h. ohne subjektive Urteile anwenden zu müssen, entscheiden, ob das lösungsgemäß verwendete technische Mittel M bekannt war und wenn ja, ob dieses bekannte technische Mittel aufgrund der bei diesem Mittel bereits bekannten technischen Eigenschaften verwendet worden ist oder nicht.

#### Literaturverzeichnis:

- Buch: – Artikel:  
„Zur Bemessung des technischen Fortschrittes von Maschinen“ in der Zeitschrift „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“ (GRUR), Internationaler Teil, 1967, Heft 2, S. 65ff;

„Erfindungsbegriff und Prüfungsverfahren“ in GRUR, Inlandsteil, 1975, Heft 8, S. 401ff;  
 „Konstrukteur und Patente“ in „Schweizer Maschinenmarkt“, 1979, Nr. 13, 15, und 17;  
 „Erfindungsbegriff werturteilsfrei“ in der Zeitschrift „Mitteilungen der deutschen Patentanwälte“ (Mitt.), 1979, Heft 7, S. 124ff;  
 „Die Entwicklung der Erfindungslehre“ Mitt. 1980, Heft 4, S. 61ff;  
 „Ein europäisches ‚kleines Patent‘?“, Mitt. 1980, Heft 11, S. 206ff;  
 „Prüfung auf erfinderische Tätigkeit“, Mitt. 1981, Heft 3, S. 50ff;

„Erfindung im Nichtigkeitsstreit“, Mitt. 1981, Heft 10, S. 193ff;  
 „Erfinderische Tätigkeit und non obviousness“ EPI-Information des Institutes der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, 1998, Heft 3, S. 110ff;  
 „Anwendung der Lehre über die erfinderische Tätigkeit in der technischen Praxis“, EPI-Information, 2/2004, 65ff;  
 „Zur erfinderischen Tätigkeit“, EPI-Information, 1/2005, S. 33ff;  
 „Mehrere Arten erfinderischer Tätigkeit“, SiC! 2/2005, S. 146ff;

## A Complete Guide to Passing the European Qualifying Exam<sup>1</sup> by Simon Roberts and Andrew Rudge

P. Low (GB)

We have been waiting a long time for a book like this! As pointed out in the preface many candidates for the European Qualifying Examination, far too many in fact, fail the exam not because they are dim-witted but because they do not realise what it is the examiners want from them. As a result candidates fail without understanding why and when they re-sit they continue to make the same mistakes as before and continue to fail. Now at last come Simon Roberts and Andrew Rudge to the rescue with a carefully researched and detailed investigation into the papers making up the Qualifying Examination.

All tutors for these exams will know that what most students want is to be given a magic formula which will enable them to pass without doing any work. If this book does nothing else it should give the reader the realisation that you cannot hope to pass the exam without adequate preparation. Any notion that because it is an open book exam preparation is unnecessary should be rapidly dispelled.

The book is divided into three major parts, the first a guide to passing Papers A to D, the second a Guide to the European Patent Convention and thirdly a guide to the Patent Co-operation Treaty. But it is the first part which is by far the most important and which will be of the greatest help to candidates who should by the time they

start serious preparation for the exam already have a sound knowledge of both the EPC and PCT.

What the authors have done is consider each paper in detail giving general advice about it and how to tackle it. Examples are given of examiners' tricks and the various points which can appear in the papers together with the answers expected, reference being made to specific examples in past papers. (To fully understand these particular examples readers may need to refer to the full examination paper mentioned but this presents no problem as all past papers are now available from the EPO website). And to complete the discussion of each paper a fully worked Example from the 2002 exam papers is given together with the kind of answer expected (with the exception of Paper DI where the authors feel that the Examiner's report for 2002 and proposed answers require no further comment other than the warning that changes in the law may now make some answers incorrect).

Written in a most approachable style it is easy to read while still being hugely informative. And if the advice given is followed by candidates it should lead, as the subtitle suggests, to qualification as a European Patent Attorney. At the price of this book it is very little to pay for such an important professional qualification.

Highly recommended for all candidates – and useful for tutors as well!

<sup>1</sup> A Complete Guide to Passing the European Qualifying Exam, by Simon Roberts and Andrew Rudge – Sweet & Maxwell, London. £95.00

## Festschrift für Gert Kolle und Dieter Stauder

Rudolf Kraßer

*Kur, Annette / Luginbühl, Stefan / Waage, Eskil* (Hrsg.): „... und sie bewegt sich doch!“ – Patent Law on the Move. Festschrift für Gert Kolle und Dieter Stauder zum 65. Geburtstag am 25. April 2005 und 20. Oktober 2005. Köln, Berlin, München: Carl Heymanns Verlag, 2005. XII, 578 Seiten. ISBN 3-452-26092-5. Subskription € 118 (bis 30.11.2005), anschließend € 148.

Gert Kolle und Dieter Stauder gehören, wie *Manuel Desantes* in seinem Geleitwort ausführt, zu den qualifiziertesten Vertretern der „zweiten Generation“ am EPA tätiger Patentjuristen, und, wie es in *Robin Jacobs* Beitrag heißt, zu denen „who took the EPO from infancy to the mighty enterprise it is today“. Nach *Desantes* haben sie die Früchte langjähriger Forschung im Max-Planck-Institut ins EPA gebracht; viele ausgezeichnete Kollegen der „dritten Generation“ hätten von ihnen gelernt. *Rainer Moufang* leitet seinen Beitrag ein mit den Worten: „In seiner praktischen Entwicklung verdankt das europäische Patentrecht beiden ungemein viel, in legislativer und strategisch-administrativer Hinsicht ebenso wie bei der Ausbildung einer qualifizierten Anwaltschaft. Zu den Nutznießern zählt aber auch die Judikative angesichts all der Europäischen Patentrichter-symposien, an deren Initiierung, Organisation und wissenschaftlicher Begleitung beide Geehrten maßgeblichen Anteil hatten“ – eine Leistung, die auch in mehreren anderen Beiträgen gewürdigt wird. Beide seit ihrer Zeit im MPI auch freundschaftlich verbundenen Persönlichkeiten aus Anlass des altersbedingten Endes ihrer über zwanzigjährigen Tätigkeit für das EPA mit einer gemeinsamen Festschrift zu ehren, war deshalb naheliegend.

Zahlreiche Freunde und Kollegen der Jubilare sind der Einladung der Herausgeber gefolgt. Ihre Beiträge sind nach Themenbereichen geordnet, wodurch sich insgesamt sieben Teile ergeben.

Im ersten Teil geht es um das „Patentrecht im wirtschafts- und sozialpolitischen Kontext“. –

*Georg Artelsmair* behandelt unter dem Titel „A Comprehensive Patent System Needed For Europe. The Consequences of Globalisation And Regional Integration For Patent Policy in Europe“ (S. 5–30) das starke Anwachsen der Zahl der Anmeldungen und die hierdurch bedingte Verzögerung der Verfahren; die besonders durch Übersetzungserfordernisse bedingten hohen Kosten; die einem einheitlichen Markt zuwiderlaufende territoriale Begrenzung der Wirkungen europäischer und nationaler Patente; die Gefahr, dass nationale Gerichte bei der Anwendung des EPÜ voneinander oder vom EPA abweichen, sowie die Notwendigkeit, Forschungsergebnisse in erfolgreiche marktfähige Produkte umzusetzen. Auf ihre Eignung, diese Probleme zu lösen, untersucht er die

Einführung des Gemeinschaftspatents, das Londoner Übereinkommen zur Begrenzung der Übersetzungserfordernisse, den Entwurf eines European Patent Litigation Agreement und die Schaffung eines European Research Area. – *François Curchod* hat sich das Thema „Obligation de déclarer la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels et PCT“ gestellt (S. 31–44). Er sieht es mit dem PCT (Art. 27) und ebenso mit dem PLT als vereinbar an, in der nationalen Phase solche Angaben zu verlangen, da sich diese auf eine dem Recht auf das Patent vergleichbare materiellrechtliche Frage bezögen. Einer ausdrücklichen Zulassung, wie sie von der Schweiz vorgeschlagen wird, bedürfe es nicht. – *Thomas Dreiers* Beitrag „Interpreting International IP Law. Some Observations Regarding WTO Dispute Resolution“ (S. 45–62) erörtert an Hand der in zwei Fällen von WTO Panels erstellten Reports die Rechtsnatur des WTO-Streitbeilegungsverfahrens und findet, dass es zwischen klassischem Schieds- und herkömmlichem Gerichtsverfahren stehe und dazu tendiere, sich von ersterem zu entfernen und letzterem anzunähern. – *Horst-Peter Götting* verdankt die Festschrift „Bemerkungen zum Spannungsverhältnis zwischen Patentschutz und Wettbewerbsfreiheit“ (S. 63–76). Bezugnehmend auf eine neue BGH-Entscheidung und einschlägige Erkenntnisse des EuGH treten sie insbesondere dafür ein, die praktisch kaum genutzte patenrechtliche Regelung der Zwangslizenz durch Anwendung kartellrechtlicher Vorschriften in der Weise zu ergänzen, dass einem Patentinhaber die Erteilung einer Lizenz auferlegt werden kann, wenn sich deren Verweigerung im Einzelfall als Missbrauch von Marktmacht darstellt, was allerdings – mit dem BGH – nur unter strengen Voraussetzungen anzunehmen sei. – *Ana María Pacón* schreibt über „Patentrecht und Entwicklungsländer“ (S. 77–94). Sie kritisiert, dass in neueren bilateralen Freihandels- und Investitionsabkommen versucht werde, die Freiräume, die das TRIPS-Übereinkommen bei der Gestaltung des nationalen Rechts lässt, für die beteiligten Entwicklungsländer einzuschränken, und nennt als Beispiele u. a. Vereinbarungen über den Schutz von Heilverfahren und Verwendungserfindungen, über das Hinausschieben des Patentablaufs wegen verzögerter Erteilung oder der Dauer des Arzneimittel-Zulassungsverfahrens, über den Schutz gegen Parallelimporte durch Ausschluss der Erschöpfungswirkung ausländischen Inverkehrbringens und über die Einschränkung der Zulässigkeit von Zwangslizenzen.

Der zweite Teil, der der „Auslegung des Patentschutzumfangs“ gewidmet ist, beginnt mit *Jan Brinkhofs* Überlegungen zur Frage „Extent of Protection: Are The National Differences Eliminated?“ (S. 97–113). Sie gelangen nach Analyse von Entscheidungen des BGH

und des House of Lords und einem Blick auf die niederländische Rechtsprechung zu einer verneinenden Antwort und betonen deshalb die Notwendigkeit eines europäischen Patentgerichts. – „Who applies a Doctrine of Equivalence?“ fragen *William Cornish* und *David Llewelyn* (S. 115–121). Sie zeigen im Blick auf die Entwicklung der Gerichtsbarkeit in England und den USA unterschiedliche Möglichkeiten für das Zusammenwirken von Berufs- und Laienrichtern, Sachverständigen und sachverständigen Zeugen und finden, dass es bei künftigen Gemeinschaftspatentgerichten von deren Zusammensetzung abhängt, ob es noch eines besonderen Begriffs der Äquivalenz bedürfe. – *Mario Franzosi* erörtert zum Thema „Claim Interpretation“ (S. 123–134) Grundlagen und Grundsätze für die Auslegung von Patentansprüchen, wobei er es auch zulässt, Äquivalente einzubeziehen und von Merkmalen abzusehen, die der Fachmann leicht als nutzlos erkennt. Insgesamt stellt er das Rechtssicherheitsinteresse Dritter in den Vordergrund, weil es der Anmelder in der Hand habe, die Ansprüche zu gestalten. Unter mehreren möglichen Auslegungen sei der für Dritte am wenigsten belastenden der Vorzug zu geben. Ob eine wortlautgemäße Verletzung vorliege, sei aus der Sicht des Anmeldetags, die Frage nach einer äquivalenten Verletzung dagegen aus der Sicht des Verletzungszeitpunkts zu beurteilen. – *Toshiko Takenaka* schreibt über „Extent of Patent Protection in The United States, Germany And Japan: Analysis of Two Types of Equivalents And Their Patent Policy Implications“ (S. 135–156). Sie stellt fest, dass der Äquivalenzbegriff zum einen der Anspruchsauslegung, zum anderen aber zur Erweiterung des Schutzbereichs über den Anspruchswortlaut hinaus diene. Dass die Rechtsprechung der drei behandelten Länder Abweichungen zeigt, liege an der Handhabung der „Negativtests“, welche die Gerichte davon abhielten, bei Äquivalenten der zweiten Art eine Verletzung anzunehmen: von diesen Tests würden in Deutschland nur einer, in den USA und Japan dagegen mehrere angewandt. Entsprechend habe in diesen Ländern die Rechtssicherheit im Verhältnis zum angemessenen Schutz mehr Gewicht als in jenem. Allerdings fänden sich voneinander abweichende Entscheidungen auch innerhalb der gleichen Gerichtsbarkeit. Vollständige Harmonisierung sei nicht möglich, auch nicht durch ein europäisches Patentgericht. Sie sei auch nicht nötig, solange die Richter ihre Äquivalenztests von Fall zu Fall klarlegten und die Rechtsprechung in anderen Gerichtsbarkeiten berücksichtigten.

Der dritte Teil enthält „Übriges materielles Patentrecht“. – *Uwe Dreiss* beleuchtet „Die technische Seite der Patentanwaltsausbildung“ (S. 159–163). Er charakterisiert die Schwierigkeiten, die Absolventen technischer und naturwissenschaftlicher Studiengänge bei Erwerb und Anwendung von Rechtskenntnissen haben; deshalb müsse die vorgeschriebene praktische Ausbildung beim Patentanwalt „vermitteln, wie man die durch das technische Studium erworbene Systematik und Methodik dazu verwenden kann, einen technischen Sachverhalt in Worten zu beschreiben und nach juristi-

schen Gesichtspunkten zu ordnen“. – *Christopher Heath* stellt „Örtliche, zeitliche und inhaltliche Schranken des Patentrechts“ dar (S. 165–177). Nach seiner Grundthese ist es Sinn und Zweck des Patents, dem Inhaber das erste Inverkehrbringen vorzubehalten. Erst dieses vermöge ihm die Vorteile zu sichern, welche ihm das Monopol bieten solle. Die gesetzlich definierten Benutzungshandlungen schützten ihn gegen Handlungen Dritter, soweit diese in das durch Inverkehrbringen zu realisierende Verwertungsmonopol einzugreifen vermöchten. Andernfalls liege eine verletzende Benutzungshandlung – auch wenn ein gesetzlicher Tatbestand erfüllt ist – nicht vor. Insbesondere brauche deshalb ein zur „Erschöpfung“ von Rechten aus einem Patent führendes Inverkehrbringen patentgemäßer Erzeugnisse nicht im räumlichen Geltungsbereich des Patents erfolgt zu sein; vielmehr sei, wie *Heath* in von ihm zitierten früheren Arbeiten ausführlicher begründet hat, von „internationaler Erschöpfung“ auszugehen. – Unter dem Titel „Die Grenzen der Patentsprache – Eine phänomenologische Collage“ (S. 179–196) geht *Walter Holzer* der Bedeutung nach, die bei der Anmeldung von Patenten, im Prüfungsverfahren und bei der Durchsetzung, insbesondere der Bestimmung des Schutzbereichs erteilter Patente der Sprache zukommt, und stellt abschließend fest: „Das Patentsystem überlebt, weil es in und von der Sprache lebt und weil die stets erforderliche Interpretation von Inhalten das Pendant zur schöpferischen Imagination darstellt, die unendlich ist.“ – *Guido Kucsko* berichtet über „Die jüngste Entwicklung des österreichischen Patentrechts“ (S. 197–206), nämlich über Vorgeschichte und wichtigste Inhalte der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004. – *Marianne Levin* behandelt aus Anlass in Schweden anstehender Reformüberlegungen die Frage „Is There a Good Solution For Patenting University Inventions?“ (S. 207–224). Sie verweist auf neue Regelungen für Hochschulerfindungen, die in anderen Ländern ergangen oder geplant sind, sowie auf einschlägige Initiativen im Bereich von EU und OECD und erörtert unter zahlreichen Gesichtspunkten, ob die Rechte an Erfindungen von Hochschullehrern den Erfindern verbleiben oder einem Zugriffsrecht der Hochschule unterliegen sollen. Für unumgänglich hält sie es, einerseits die Veröffentlichungsfreiheit zu sichern, andererseits ein etwaiges Zugriffsrecht der Hochschulen davon abhängig zu machen, dass diese in der für Schutz und Kommerzialisierung bei ihnen entstehender Erfindungen erforderlichen Weise ausgerüstet sind. – „Softwarebezogene Erfindungen im Patentrecht“ bilden den Gegenstand von *Rainer Moufangs* Beitrag (S. 225–250). Er analysiert die Rechtsprechung des EPA, des BGH und des Bundespatentgerichts und zeigt dabei auch manche Schwankungen auf. Kritisch steht er zur Ansicht, dass bei Vorrichtungsansprüchen Technizität ohne weiteres gegeben sei, und zur Tendenz, diese Patentierungsvoraussetzung zu vernachlässigen und dafür zu fordern, dass sich das Beruhen auf erfinderischer Tätigkeit allein aus technischen Merkmalen ergebe. Resignierend klingt seine Einschätzung, die Abschichtung des Nicht-Technischen vom Technischen sei letztlich nur auf der Grund-

lage der Kasuistik der Rechtsprechung aufzuhellen. – Der Beitrag „Trivialpatente – Eine Gefahr für das Patentsystem?“ von *Jochen Pagenberg* (S. 251–261) setzt sich mit einem heute nicht selten zu vernehmenden kritischen Vorwurf auseinander. Würden Patente von minderer Qualität, d. h. am Rande der Neuheit, in größerem Umfang erteilt und gerichtlich gegen Wettbewerber geltend gemacht, so könne dies zu einer nachhaltigen und spürbaren Veränderung der Anmeldementalität der Unternehmen (in Richtung auf „Trivial“-Anmeldungen) führen. Zu verhindern sei dies durch angemessene Anforderungen unter dem Gesichtspunkt des Beruhens auf erfinderischer Tätigkeit. Dazu bedürfe es keiner besonderen Maßnahmen oder Vorkehrungen, sondern nur der richtigen Prüfungsmethode. *Pagenberg* verweist hierzu auf die Bedeutung objektiver „Anzeichen“ für die Prüfung auf Naheliegen, die er schon in früheren Veröffentlichungen hervorgehoben hat, und der richtigen Auswahl und Anleitung von Sachverständigen sowie des Einsatzes technisch vorgebildeter Richter. Auch empfiehlt er, die Leistungen von Prüfern nicht allein nach Erledigungszahlen zu bewerten, weil sich sonst ein Anreiz zu großzügiger Erteilung ergeben könne, die meist weniger Arbeit mache als eine Versagung. – *Veronika Sadlonova* untersucht „Die patentrechtliche Erschöpfung für pharmazeutische Erzeugnisse im EU-Beitrittsvertrag 2003“ (S. 263–284). Diese Verträge sehen einen „besonderen Mechanismus“ vor, der es Inhabern von Arzneimittelpatenten in den „alten“ Mitgliedstaaten erlaubt, Parallelimporte aus neuen Mitgliedstaaten zu verbieten, soweit dort zur Zeit der Patentanmeldung kein entsprechender Schutz für Arzneimittel erreichbar war. Es zeigt sich, dass die neue Regelung (auch abgesehen davon, dass in manchen Sprachen ihre Erstfassung einen grob sinnverändernden Fehler aufwies) erhebliche Probleme aufwirft, mit denen sich die Verfasserin sachkundig auseinandersetzt.

Auf „Spezialisierte Immaterialgüter- und Patentgerichte“ beziehen sich die Beiträge des vierten Teils. – *Christoph Antons* berichtet über „Specialised Intellectual Property Courts in Southeast Asia“ (S. 287–299). Er schildert Entstehungsgeschichte, Verfahren und Besetzung von und Erfahrungen mit Gerichten dieser Art vor allem in Thailand und Indonesien und gibt ergänzende Hinweise auf die Philippinen und Singapur. Auf dieser Grundlage zieht er Folgerungen für die zweckmäßige Ausgestaltung solcher Einrichtungen und ihres Verfahrens. – *Dieter Brändle* weist in seinem Beitrag „Eidgenössisches Patentgericht erster Instanz – Fluch oder Segen?“ (S. 301–311) darauf hin, dass von den 26 kantonalen Gerichten, die erstinstanzlich auch für Patentstreitigkeiten zuständig sind, viele mit dem Patentrecht nicht hinreichend vertraut sind, und erörtert Verbesserungsmöglichkeiten durch erweiterte Zuständigkeitsregeln, die die Wahl eines „patenterfahrenen“ Gerichts erleichtern, vor allem aber durch Schaffung eines Bundespatentgerichts erster Instanz mit abschließlicher Zuständigkeit. Im Ergebnis empfiehlt er, diesen Versuch zu wagen. – *Robin Jacob* entwirft „The Ideal Patent Court“ (S. 313–323) und fordert dafür

insbesondere ein zügig ablaufendes Verfahren einschließlich der Möglichkeit rascher einstweiliger Anordnungen bei wirklicher Dringlichkeit, Kostengünstigkeit, Zugänglichkeit auch für kleine und mittlere Unternehmen, Fähigkeit zur Behandlung hochkomplexer Fragen und zum Umgang mit zahlreichen verschiedenen Sprachen, erfahrene Richter, Vorhersehbarkeit der Entscheidungen, räumliche Nähe zu den Parteien. Dabei seien wohl manche Kompromisse unvermeidlich; stets sei aber zu beachten, dass das Gericht für die Industrie, nicht aber für die Richter, Anwälte oder Experten da sei. – *Jan Willems* nennt seinen Beitrag „The EPLA. Trojan Horse or Gift of The Gods? The Implementation of a Community Directive Before Its Creation“ (S. 325–338). Er zeigt die Gründe, aus denen ein European Patent Litigation Agreement mit gemeinsamen Gerichten erster und zweiter Instanz angestrebt wird, erläutert die Grundzüge des entsprechenden Entwurfs und setzt sich mit den Bedenken der Europäischen Kommission gegen das Projekt auseinander. Der Entwurf erfülle bereits nahezu alle Anforderungen der Richtlinie 2004/48 über Maßnahmen und Verfahren zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums. Wenn das Gemeinschaftspatent scheitere, müsse versucht werden, das EPLA im Rahmen des EPÜ oder – besser – der EU zu verwirklichen.

Der fünfte Teil trägt die Überschrift „Patentrechtsprozess“. – *Laurence Brüning-Petit* untersucht „La Directive européenne du 29 avril 2004: quel impact sur le contentieux français de la contrefaçon de brevet?“ (S. 341–354) und behandelt dabei insbesondere das Recht auf Auskunft, die Beweissicherung, die vorläufigen Maßnahmen und Probleme der Sanktionen wie die Methoden der Schadensberechnung und die Berücksichtigung des guten oder bösen Glaubens des Verletzers. – *Jürgen Kroher* entwickelt aus Anlass einer neuen Entscheidung des BGH „Überlegungen zur Verfahrenspraxis bei der Anspruchsänderung in Parteistreitverfahren vor dem Bundespatentgericht“ (S. 355–364). Dabei geht es um Möglichkeiten, in Einspruchs-, Nichtigkeits- und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren im Fall von Änderungen der Ansprüche des angegriffenen Schutzrechts dem Gegner des Inhabers das notwendige rechtliche Gehör in einer Weise zu sichern, die eine Vertagung der mündlichen Verhandlung vermeidet. – *Annette Kur* stellt ihre „Überlegungen zur Schadensersatzberechnung im Immaterialgüterrecht“ unter den Titel „Prävention – Cui Bono?“ (S. 365–387). Dabei spürt sie überkompensatorischen Elementen beim Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns nach, wie sie sich nach der vom BGH in der Entscheidung „Gemeinkostenanteil“ aufgestellten Beweislastregel und im Fall einer Gewinnabschöpfung in der Verletzerkette ergäben. Sie befürchtet, dass verschärfte Sanktionen die Balance zwischen Schutz- und Freiheitsinteressen stören könnten mit der Folge, dass wegen Verletzung Angegriffene veranlasst würden, sich zweifelhaften Ansprüchen zu beugen. Deshalb schlägt sie vor, dem Beklagten die vom BGH geforderten Kostennachweise zu erleichtern; auch bezweifelt sie die Berechtigung eines pauschalen Absehens von Gemeinkosten. In der Verletzerkette solle Schadensersatz einschließlich

Gewinnherausgabe nur insoweit gefordert werden können, als der Verletzte nicht schon durch andere Verletzer befriedigt worden ist. Abschließend wendet sich *Kur* gegen eine pauschale Verdopplung des im Wege der Lizenzanalogie berechneten Schadensersatzes, die sie allenfalls in schwerwiegenden Fällen für vertretbar hält: die Bekämpfung von Piraterie dürfe nicht mit der Ahndung „normaler“ Verletzungen vermengt werden. – *Stefan Luginbühl* betrachtet „Die schrittweise Entmündigung der nationalen Gerichte in grenzüberschreitenden Patentstreitigkeiten durch den EuGH“ (S. 389–408). Er prüft jüngste Entscheidungen dieses Gerichts auf ihre Bedeutung für Fälle, in denen mittels negativer Feststellungsklage in einem Staat mit „langsamer“ Gerichtsbarkeit Patentinhaber gehindert werden, in einem anderen Staat wegen Verletzung zu klagen („Torpedos“), und verschiedene Versuche nationaler Gerichte, solche Praktiken abzuwehren. Nach Ansicht des EuGH rechtfertigt es auch eine überlange Verfahrensdauer nicht, sich über die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts hinwegzusetzen. Ebenso seien „anti-suit-injunctions“ unzulässig. In einem noch nicht entschiedenen Fall sehe der Generalanwalt zur Prüfung der Gültigkeit eines Patents die Gerichte des Erteilungsstaats auch dann als ausschließlich zuständig an, wenn es nicht darum geht, das Patent mit allseitiger Wirkung für ungültig zu erklären, sondern nur darum, eine Verletzungsklage wegen dieser Ungültigkeit abzuweisen. Dem Verfasser gibt diese Entwicklung Anlass, das EPLA als Ausweg zu empfehlen. – *Pierre Véron* und *Olivier Mandel* berichten an Hand umfangreichen statistischen Materials über „Twenty Years of Preliminary Injunction in French Patent Infringement Litigation“ (S. 409–425). Es ergibt sich, dass einstweilige Verbotsanordnungen selten (im Durchschnitt fünfmal jährlich) beantragt und noch seltener (im Durchschnitt einmal jährlich) erlassen worden sind.

Das Thema des sechsten Teils heißt „Europäische Patentorganisation und Europäisches Patentübereinkommen“. – *Ulrich Joos* schreibt über „Revisionen des Europäischen Patentübereinkommens“ (S. 429–439). Er berichtet über die Revisionen von 1991 und 2000 und gibt einen Ausblick auf weitere Revisionsvorhaben, deren Zeitpunkt freilich noch nicht absehbar ist. Er verweist auf die Kompliziertheit des für Revisionen und deren Inkraftsetzung erforderlichen Verfahrens und umreißt die Rahmenbedingungen einer künftigen Weiterentwicklung des EPÜ auch für den Fall, dass bei Einführung des Gemeinschaftspatents die EG dem EPÜ beitrifft. – *Peter Messerli* erörtert „Die organisatorische Verselbständigung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts“ (S. 441–454) durch Umwandlung in ein Europäisches Patentbeschwerdegericht. Ein Basisvorschlag mit diesem Ziel wurde 2004 erstellt. Wann sich eine Revisionskonferenz mit ihm befassen kann, ist noch nicht abzusehen. – *Rudolf Teschemacher* behandelt „Prozessuale Aspekte der Beschwerde – Einlegung, Begründung und Erwiderung“ (S. 455–467). Bezüglich der Einlegung geht es u. a. um Vorschriften über Fristen und Gebührenzahlung, Inhalt der Beschwerdeschrift und Beseitigung von Mängeln, hinsichtlich der Begrün-

dung um Änderungen von Anmeldung oder Patent, das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel und die Stellung von Hilfsanträgen. Allgemein wird auf Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammer hingewiesen, die seit Mai 2003 anzuwenden seien und eine Straffung des Verfahrens bezweckten. – *Derk Visser* untersucht in seinem Beitrag „The Exclusion of Medical Methods“ (S. 469–486) die Vorgeschichte dieses Patentierungsverbots und Probleme seiner Abgrenzung, insbesondere hinsichtlich der Personen, die das Verfahren anwenden (das Verbot gelte nicht nur, wenn dies Ärzten vorbehalten ist), der Bedeutung der gewerblichen Anwendbarkeit (auf deren Vorliegen oder Fehlen es bei medizinischen Verfahren nicht ankomme), des technischen oder medizinischen Charakters von Verfahrensmerkmalen. Er erörtert hierzu zahlreiche, teilweise divergierende Entscheidungen des EPA. Im Hinblick auf Diagnoseverfahren lehnt er die Ansicht ab, dass die Ausschlussbestimmung nur eingreife, wenn das Ergebnis eine vollständige Diagnose sei, und setzt sich mit der Frage auseinander, wann ein solches Verfahren „am Körper“ vorgenommen wird. Er empfiehlt hierzu eine Klarstellung in dem Sinn, dass es darauf ankommt, ob der Patient anwesend sein muss. Insgesamt wendet er sich unter Hinweis auf den vom Gesetzgeber verfolgten Freihaltungszweck gegen eine zu enge Auslegung des Patentierungsverbots. – Unter dem Titel „Beyond The Harmonisation of Statute Law: Adapting The National Courts' Exercise of Discretion to The Practice of The European Patent Office.“ (S. 487–499) berichtet *Eskil Waage* über eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Patents Court und dem Court of Appeal über die Ausübung des Ermessens bei Zulassung oder Zurückweisung von Änderungsanträgen in Nichtigkeitsverfahren und die darauf folgende Gesetzesänderung von 2004, die von den Gerichten verlangt, bei Ausübung ihres Ermessens alle einschlägigen Grundsätze in Betracht zu ziehen, die unter dem EPÜ anwendbar sind. *Waage* zeigt in einem Überblick, um welche Grundsätze es sich hierbei handelt.

Der siebente Teil enthält unter der Überschrift „Varia“ zwei Beiträge aus dem Marken- und einen aus dem Gebrauchsmusterrecht. – Über „Rechtsstreitigkeiten über Gemeinschaftsmarken: Eintragungsverfahren und Verletzungsverfahren dargestellt am Fall SIR/ZIRH“ schreibt *Alexander von Mühlendahl* (S. 503–513). In dem genannten Fall wurde die Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren vom HABM und vom Europäischen Gericht erster Instanz verneint, im Verletzungsverfahren vom Landgericht Hamburg bejaht. Den Grund dieser Divergenz sieht der Verfasser nicht in der Ausgestaltung der verschiedenen Verfahren, sondern lediglich in unterschiedlicher Interpretation des Begriffs „Verwechslungsgefahr“. – *Yves Reboul* erörtert in seinem Beitrag „L'usage non contrefaisant de la marque d'autrui“ (S. 515–537) auf der Grundlage der französischen Gesetzgebung und Rechtsprechung Fälle, in denen Markeninhaber ihre Marken nicht gegen Dritte durchsetzen können, wie Erschöpfung oder notwendigen Gebrauch für Zubehör und Ersatzteile, insbesondere aber die Frage,

inwieweit – etwa bei Karikatur und Parodie – die Meinungsfreiheit die Benutzung fremder Marken rechtfertigt. Außerdem verweist er auf zwei Entscheidungen, in denen der EuGH die Benutzung einer fremden Marke zum Zweck der Information (über die Spezialisierung einer Werkstatt auf eine bestimmte Automarke bzw. über die Art des Schliffs von Edelsteinen) zugelassen hat. – *Stefan Stefanov* berichtet über „Die Neuregelung des Gebrauchsmusterschutzes in Bulgarien“ (S. 539–551) und betritt damit ein Gebiet, dessen „Europäisierung“ noch aussteht. Nachdem sich die 1993 in Bulgarien

eingeführte Regelung als nicht hinreichend effektiv erwiesen hat, wurde 2004 durch eine vom Verfasser geleitete Arbeitsgruppe der Entwurf einer Neuregelung vorgelegt, über dessen wesentlichen Inhalt der Beitrag informiert.

Gert Kolle und Dieter Stauder haben, wie vorstehender Überblick zeigt, ein stattliches Geschenk erhalten, das nach Qualität und Aktualität ihrer hervorragenden Leistungen würdig ist und sich der Aufmerksamkeit aller empfiehlt, die am Patentrecht in Europa und darüber hinaus interessiert sind.

## Über Neuheit, Offenbarung, Fachmann, Äquivalenz, und Schutzbereich

G. Kern (DE)

siehe epi-information 2004/4, Seiten 124 – 125 betreffend EUROTAB, insbesondere EPO und DE

Der hier vorgestellte Gegenstand wird bisher offensichtlich noch immer nicht allgemein befriedigend bedacht. Die folgenden Überlegungen sollten allgemeine Zustimmung finden und zu allgemeiner Einigung führen. Sie werden durch zahlreiche Hinweise auf das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) ergänzt, das sich soweit als bemerkenswert sorgfältig ausgedacht und formuliert erweist.

1.1. Mit allgemeiner europäischer Zustimmung wird *Neuheit* in Bezug auf den *öffentlichen Stand der Technik* gemäß Artikel 54 EPÜ bestimmt wie folgt:

„Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört .... Den Stand der Technik bildet alles, was ... der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.“

Daraus ergibt sich zunächst eine Unterscheidung des öffentlichen Standes der Technik von einem nicht-öffentlichen oder geheimen Stand der Technik, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden ist. Der Begriff der Öffentlichkeit bedeutet, dass es unbestimmten beliebigen Personen materiell möglich sein muss, sich Zugang zu einer materiellen Vorstellung des Standes der Technik zu verschaffen. Die Personen mit Zugang zum öffentlichen Stand der Technik sind grundsätzlich unbestimmt und müssen von der Technik in irgendeiner Form Besitz ergreifen können. Die Technik zu verstehen ist allerdings von den unbestimmten beliebigen Personen nicht gefordert. Das gilt ungeachtet des Umstands, dass die Urheber der Technik und die Urheber einer Offenbarung derselben selbstverständlich die Technik im Sinne einer intellektuellen Äußerung ihres Verstands verstehen und in irgendeiner Art materieller Erklärung sprachlich oder zeichnerisch oder in einem Werk sinnlich erfassbar wei-

tergeben und danach der Fachmann die Technik versteht, wenn er sich darum bemüht.

1.2. Zugänglichkeit erfordert *materiell tatsächlich beweisbare Offenbarung des Standes der Technik* „durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise“. Im Verfahren einer Patenterteilung ist Neuheit und öffentlicher Stand der Technik durch *Beweiserhebung* über materielle Offenbarung zu ermitteln. Fehlerhafte und undeutliche Beweise, seien es Zeugenaussagen, Schriftstücke, Zeichnungen oder dergleichen Dokumente oder Gebrauchsgegenstände, müssen durch *Auslegung* nach allgemein anerkannten Regeln mit allgemeiner Zustimmung klargestellt oder verworfen werden. Die allgemein anerkannten Regeln notwendiger Auslegung sind diejenigen der allgemeinen technischen Semantik. Für die *allgemeine technische Semantik* gilt nicht die Meinung des Fachmanns zum Zeitpunkt der Beweiserhebung, weil der Fachmann sich über seine Auffassung von tatsächlich bewiesener Offenbarung hinaus zusätzlicher Gedanken und Urteile ex post facto schwerlich enthalten kann. Was der Empfänger mit dem allgemeinen Wissen und dem geschulten Verstand des Fachmanns in Kenntnis der tatsächlichen Offenbarung nahe liegend findet oder was er in die Offenbarung hinein erfindet, ist Ergebnis seiner eigenen Verstandestätigkeit und Gegenstand seiner eigenen Erkenntnis und beweist als private Vorstellung nichts über den gemäß Artikel 54 EPÜ öffentlichen Stand der Technik. Deshalb unterliegen private Vorstellungen über den Stand der Technik in bisher anerkannter Praxis des Europäischen Patentamts (EPA) nicht der Prüfung nach Artikel 54 EPÜ, sondern der Beurteilung erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ, der ausdrücklich auf den virtuellen Fachmann hinweist und dessen Befragung fordert.

1.3. *Mittelbare oder implizite Offenbarung* ist das Ergebnis gedanklicher Überlegungen zu materiellen

Beweisen, die das Bemühen um Erkenntnisse materiell nicht befriedigen. Wer mittelbare Offenbarung erkennt, hat sie zunächst als persönliches Eigentum, das als solches nicht öffentlich ist. Für angeblich mittelbare oder implizite Offenbarung einer Technik fehlen die semantisch einwandfreien materiellen Beweise, sei es weil solche Beweise nicht entdeckt und ermittelt worden sind, oder sei es weil es keine zugänglichen Beweise tatsächlich materieller Offenbarung gleicher Bedeutung gibt. Es geht dabei nicht um die Klarstellung der semantisch zweifelhaften Bedeutung eines Beweisstücks der Offenbarung, sondern um die Vervollständigung einer zweifellos materiell unvollständigen Offenbarung oder um die Berichtigung eines offensichtlichen Irrtums des Urhebers eines Beweisstücks. Mittelbare Offenbarung kann man nur mit Argumenten über Absichten des Urhebers geltend machen, denn ausschließlich der Urheber bestimmt sein Werk, sei es mittelbar oder unmittelbar offenbart.

1.4. Zweifel und der Streit um mittelbare Offenbarung einer Technik lassen sich regelmäßig in eines von drei Grundmustern einteilen. Eines der Grundmuster beginnt mit der materiellen Benennung oder Bezeichnung eines besonderen Merkmals, das Beispiel aus einer allgemein bekannten Gruppe von Merkmalen gleicher Zweckbestimmung sein könnte, und endet mit der Frage, ob nicht der Urheber mit der Benennung des Beispiels tatsächlich die ganze Gruppe von Merkmalen gleicher Zweckbestimmung offenbaren wollte. Diese Frage zielt auf eine Erweiterung der materiell beweisbaren Offenbarung durch Ausweitung der Aufmerksamkeit für die Zweckbestimmung. Ein zweites Grundmuster beginnt umgekehrt mit der materiellen Benennung eines allgemein bekannten Begriffs einer Gruppe von Merkmalen gleicher Zweckbestimmung und endet mit der Frage, ob nicht der Urheber mit der Benennung der Gruppe die Aufmerksamkeit auf ein besonders vorteilhaftes Merkmal als Beispiel aus der tatsächlich benannten Gruppe lenken wollte. Diese Frage zielt auf die Einschränkung der materiellen Offenbarung durch Ablenkung der Aufmerksamkeit auf besondere Vorteile des Beispiels. Jeder kennt diese beiden Grundmuster beispielsweise im Zusammenhang mit Nagel, Schraube, Niete und Befestigungsmittel. Das dritte Grundmuster beginnt mit der Benennung oder Bezeichnung eines Merkmals mit bestimmter Zweckbestimmung oder einer Kombination von Merkmalen mit bestimmter Funktion, während ein äquivalentes Merkmal oder eine äquivalente Kombination von Merkmalen bereits in anderer Weise bekannt ist. In diesem Zusammenhang lautet die Frage, ob nicht der Urheber mit der materiellen Offenbarung des einen Merkmals oder der einen Kombination von Merkmalen auch die mit gleicher Wirkung äquivalenten Merkmale oder äquivalenten Kombinationen von Merkmalen zu offenbaren beabsichtigte.

1.5. Alle diese Fragen betreffend die Absichten des Urhebers einer Offenbarung über den Stand der Technik sind grundsätzlich gleich denjenigen Fragen, die die Absichten eines Erfinders und Anmelders in der Offen-

barung einer zum Patent angemeldeten Erfindung betreffen und im Zusammenhang mit der Beurteilung von Änderungen einer Patentanmeldung gemäß Artikel 123 (2) EPÜ auftreten. Dementsprechend sollte in Ermittlung des öffentlichen Standes der Technik bezüglich mittelbarer Offenbarung einer Technik ähnlich wie bezüglich Änderungen von technischen Dokumenten einer Patentanmeldung die folgende Regel gelten:

Materielle Beweismittel technischer Offenbarung dürfen nicht in der Weise ausgelegt werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Offenbarung in der ursprünglich vorliegenden Fassung hinausgeht.

Das EPA rühmt sich besonders strenger Auslegung des Artikels 123 (2) EPÜ. Es wäre zu wünschen, dass die Regeln für die Prüfung der Neuheit gemäß Artikel 54 EPÜ in Bezug auf mittelbare Offenbarung einer Technik nicht minder streng ausgelegt werden.

2.1. Die gemäß Artikel 54 EPÜ ermittelten Beweise des öffentlichen Standes der Technik begründen ein Urteil über die Neuheit einer zum Patent angemeldeten, d. h. materiell deutlich offenbarten Erfindung. Für *die Offenbarung der Erfindung* gilt gemäß Artikel 83 EPÜ:

„Die Erfindung ist in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann.“

Die Offenbarung der Erfindung begründet also zunächst ein Urteil über die gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung im Sinne des Artikels 57 EPÜ. Hier ist bezüglich Deutlichkeit und Vollständigkeit ausdrücklich der virtuelle Fachmann gefragt, der die gewerbliche Anwendung der Erfindung gemäß Artikel 57 EPÜ zu besorgen hat. Selbstverständlich erfordert die gewerbliche Anwendung einer Erfindung das allgemeine Wissen und den durch Erfahrung geschulten Verstand des Fachmanns, d. h. jedenfalls den Einsatz eines Vielfachen der in einer einzelnen materiellen Erklärung vermittelbaren Kenntnisse von der Erfindung. Im Verfahren der Prüfung einer Patentanmeldung ist abzuklären, wie der Fachmann die offenbarte Erfindung versteht, wie er den nachgewiesenen Stand der Technik versteht und ob er aufgrund der Gesamtheit seiner Kenntnisse in der Lage ist, das vorgegebene Ziel der Erfindung zu erreichen bzw. den technischen *Zweck der offenbarten Technik tatsächlich ohne zusätzliche erfinderische Leistung* zu erfüllen. In diesem Zusammenhang sind Kenntnisse aus mittelbarer Offenbarung unter Umständen im Interesse einer Patenterteilung besonders wichtig.

2.2. Mit Hilfe des virtuellen Fachmanns wird *erfinderische Tätigkeit* gemäß Artikel 56 EPÜ gesucht:

„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.“

In diesem Zusammenhang sollte man zunächst *erfinderische Tätigkeit des Urhebers* der Erfindung streng von erfinderischer Leistung des virtuellen Fachmanns unterscheiden und Anerkennung erfinderischer Tätigkeit nicht schon deshalb verweigern, weil die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ betreffend die Offenbarung der

Erfindung vielleicht nur zu gut erfüllt sind und so der virtuelle Fachmann ohne besondere Mühe die Erfindung ex post facto inventionis nachvollziehen kann. Gegenstand der Untersuchung gemäß Artikel 56 EPÜ ist vielmehr, was „sich für den Fachmann .... in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt“ oder anders ausgedrückt, was dem Fachmann in der Gesamtheit des nachgewiesenen Standes der Technik mittelbar offenbart ist. Solche mittelbare Offenbarung aus der Gesamtheit des nachgewiesenen Standes der Technik kann mehr als die Summe aller mittelbaren oder materiell bewiesenen einzelnen Offenbarungen sein, die durch Prüfungsverfahren in die Vorstellung des Standes der Technik zusammengebracht werden. Es geht also hier um ein materiell nicht schlüssig begründbares Urteil des virtuellen Fachmanns, der die offenbarte Erfindung im nachgewiesenen Stand der Technik zu erkennen sucht und, wenn er sie da nicht mittelbar oder unmittelbar vollständig vorfindet, erfinderische Tätigkeit des Urhebers anzuerkennen hat.

2.3. Solange im Europäischen Patentamt noch Recherche nach dem öffentlichen Stand der Technik und Prüfung der zum Patent angemeldeten Erfindungen organisatorisch getrennt waren, bedurfte es keiner besonderen Anstrengung, allgemeine technische Semantik einerseits (in der Generaldirektion 1) und virtuell fachmännisches Urteil andererseits (in der Generaldirektion 2) gesetzlich einwandfrei einzusetzen, materielle Beweispflicht und Zulässigkeit intellektueller Argumentation gegeneinander klar abzugrenzen und die Bedeutung des Urhebers von der Bedeutung des virtuellen Fachmanns zu unterscheiden. Nach Zusammenführung von Recherche und Prüfung in derselben Person, fällt es zweifellos schwer, der Einsicht Geltung zu verschaffen, dass technische Offenbarung je nach Ziel und Zweck unterschiedlich beurteilt werden muss und der virtuelle Fachmann nicht gleichermaßen überall im Patentrecht gefragt ist.

3.1. In der leider nur zu weit verbreiteten Meinung, ein Patent sei dazu da, eine Erfindung unter irgendeine Art ökonomisch verwertbaren Schutzes zu stellen, wird allgemein in Patentansprüchen die Offenbarung einer Erfindung gesucht, die so als Gegenstand des Patentbegehrens erfasst und zu verstehen wäre. *Aber genau das ist grundfalsch und Gegenstand größter Verwirrung.* Dem modernen Patentrecht liegt vielmehr die unveränderliche Erkenntnis zugrunde, dass eine Erfindung als rein geistige Erkenntnis und persönliches Wissen nur entweder als persönliches Eigentum geheim gehalten oder durch Veröffentlichung in allgemeines geistiges Eigentum der menschlichen Gesellschaft überführt werden kann, die danach keine Privatisierung der so gewonnenen Kenntnisse mehr duldet. Die Erkenntnis einer technischen Erfindung lässt sich nicht als persönliches Eigentum erhalten, wenn sie ökonomisch verwertet werden soll. Deshalb kann kein Patentrecht Urheber vor Enteignung ihrer Erfindung als solche schützen. Im Gegenteil. Wer Patentrecht in Anspruch nehmen will, muss sie frühzeitig durch Beschreibung abgeben und

durch Veröffentlichung endgültige Enteignung dulden. Das Patentrecht verschafft dem Urheber Ersatz für Enteignung in Form von Patentschutz für Gegenstände von Patentansprüchen. Das ursprüngliche Patentbegehren mag zwar gewiss ursprünglich die Erfindung zum Gegenstand haben. Nachdem aber die Erfindung in allgemeines Eigentum hingegeben worden ist, kann sie nicht mehr als solche Gegenstand von Patentansprüchen sein.

3.2. Ein für eine Erfindung erteiltes Patent hat nicht die Erfindung selbst, sondern lediglich einen Ersatz für die Erfindung zum Gegenstand des Patentschutzes. Artikel 84 EPÜ bestimmt:

„Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen deutlich, knapp gefasst und von der Beschreibung gestützt sein.“

Die Beschreibung hat die Patentansprüche sowohl materiell sachlich als auch rechtlich zu stützen. Die materiell sachliche Stütze ist in Artikel 69 (1) EPÜ bestimmt:

„Die Beschreibung und die Zeichnungen sind ... zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.“

Die Auslegung der Patentansprüche kann nicht darin bestehen, in sie die vollständige Erfindung hineinzulesen, die in der Beschreibung und nur dort gemäß Artikel 83 EPÜ vollständig offenbart ist. Die Beschreibung trägt hauptsächlich zur technisch semantischen Auslegung des Wortlauts der Patentansprüche bei. Die rechtliche Stütze lässt sich aus Artikel 52 (1) EPÜ ableiten:

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

Die in der Beschreibung offenbarte Erfindung ist also stützender Rechtsgrund, aber nicht Gegenstand des begehrten Patentschutzes.

3.3. Was Gegenstand des Schutzbegehrens als Ersatz für die durch Veröffentlichung hingeebene Erfindung sein kann, geht aus Regel 29 (1) EPÜ hervor:

„Der Gegenstand des Schutzbegehrens ist in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben.“

Eine Erfindung versteht man in diesem Zusammenhang als eine Lehre zum technischen Handeln. Die in einem Patentanspruch angegebenen technischen Merkmale sind bezeichnende Teile zielgerichteten technischen Handelns, die allerdings nicht die gesamte Lehre der Erfindung zum technischen Handeln offenbaren. Anders ausgedrückt: Patentansprüche betreffen partes pro toto inventionis. Gegenstand von Patentansprüchen sind also Anweisungen, deren Verwirklichung der Urheber einer Erfindung für notwendig hält, um aus der Erfindung den beabsichtigten technischen und wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Die Kombination der in einem Patentanspruch angegebenen technischen Merkmale sollte ursprünglich der Erfindung eigentümlich und angemessen und für sie derart bezeichnend, bedeutsam und wesentlich sein, dass ihre Benutzung ihrer Bestimmung gemäß notwendig und hinreichend für die Benut-

zung der Erfindung ist und dass sie anders nicht erkennbar zweckmäßig benutzt werden kann.

3.4. Die Kombination der in einem Patentanspruch angegebenen technischen Merkmale soll also mit Erklärungen einer Erfindung in der Beschreibung in dem hier vorgeschriebenen Zusammenhang der Eigentümlichkeit, Angemessenheit, Bedeutsamkeit oder Wesentlichkeit stehen. Eine Prüfung der Erfordernisse des Patentschutzes beginnt mit der Ermittlung des hier vorgeschriebenen Zusammenhangs zwischen dem Gegenstand des Patentanspruchs und einer in der Beschreibung offenbarten Erfindung, die den beanspruchten Patentschutz rechtfertigen soll. Mittelbar bestimmt der Wortlaut des Patentanspruchs, was in der Beschreibung als Erklärung einer Erfindung zu bewerten ist. In diesem Sinne gilt der Wortlaut eines Patentanspruchs als mittelbar abgrenzende Bestimmung einer in der Beschreibung offenbarten Erfindung. Diese Art abgrenzender Bestimmung ist allerdings nicht gleichzusetzen mit der Offenbarung der so abgegrenzten Erfindung im Sinne einer vollständigen Lehre zum technischen Handeln. Ein Patentanspruch hat eine vollständige Lehre zum technischen Handeln nicht zu vermitteln. Er kann und darf auch durch gedankliche Vorstellung des vorgeschriebenen Zusammenhangs mit der Beschreibung nicht als vollständige Lehre zum technischen Handeln ausgelegt werden. *Prüfung im Verfahren der Patenterteilung besteht vielmehr umgekehrt* in der Auslegung der Beschreibung durch den Beitrag eines Patentanspruchs zur abgrenzenden Bestimmung einer in der Beschreibung als vollständige Lehre zum technischen Handeln offenbarten Erfindung. *Dieser an sich offensichtliche Umstand ist zurzeit in Lehre und Praxis völlig verkannt mit der Folge großer Verwirrung und allgemeiner Ratlosigkeit in mehrfacher Beziehung.*

4.1. Patentansprüche sind Gegenstand der *Auslegung zum Zweck der Ermittlung des beanspruchten Schutzbereichs* gemäß Artikel 69 EPÜ:

„Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.“

Ein Patentanspruch ist also eine Erklärung des beanspruchten Schutzbereichs und des Bereichs des gegebenenfalls gewährten Patentschutzes. Diese Erklärung wird zunächst allein von demjenigen, der Patentschutz beansprucht, in einer Patentanmeldung abgegeben. In dem nach Prüfung erteilten Patent erklären der Patentinhaber und die erteilende Behörde gemeinsam den amtlich anerkannten Patentanspruch, für den dann die erteilende Behörde ebenso wie der Patentinhaber verantwortlich ist. Mängel eines Patentanspruchs aufgrund von Irrtümern oder dergleichen Störungen des Bewusstseins können im Hinblick auf die Beschreibung nur mit Zustimmung der erteilenden Behörde unter den Bedingungen der Regel 88 EPÜ berichtigt werden. Solche Berichtigung findet im Prüfungsverfahren oder unter Umständen noch im Einspruchsverfahren statt. In einem erteilten Patent lassen sich Fehler eines Patentanspruchs aufgrund

von Irrtümern oder dergleichen Störungen des Bewusstseins nur noch unter den Bedingungen der Regel 89 EPÜ berichtigen:

„In Entscheidungen des Europäischen Patentamts können nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden.“

Damit ist allerdings auch die Auslegung des Patentanspruchs zum Zweck der Ermittlung des beanspruchten Schutzbereichs gemäß Artikel 69 EPÜ nach Patenterteilung hauptsächlich eingeschränkt auf rein semantische Klarstellung des Wortlauts. Zwar können auch sogenannte offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden. In kontradiktorischen Verfahren über Streit unter Wettbewerbern im Einspruch oder vor Gericht dürften allerdings Einwände gegen eine behauptete Offensichtlichkeit von Fehlern stärker sein als der Wunsch nach deren Berichtigung.

Auslegung eines Patentanspruchs zum Zweck der Ermittlung des beanspruchten Schutzbereichs im Sinne des Artikels 69 EPÜ kann also nicht in der Berichtigung von Mängeln und Fehlern bestehen, so bedauerlich sie auch sein mögen.

4.2. Ein Patentanspruch in einem nach Prüfung erteilten Patent ist eine Erklärung eigener Art mit der Verbindlichkeit legislativer Wirkung in der Öffentlichkeit. Sie lässt sich als solche im Interesse der Rechtssicherheit nicht mehr im Zweifel zugunsten des Patentinhabers auslegen. Insbesondere kann sich der Patentinhaber nicht auf selbstverschuldete oder fremdverschuldete Irrtümer im vorgängigen Prüfungsverfahren zum Zweck vorteilhafter Auslegung des Wortlauts seines Patentanspruchs berufen und so gewissermaßen die gerichtliche Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens fordern. Vor aller Anerkennung eines zweifelhaften Anspruchs auf Patentschutz aus anderen als unzweifelhaft offensichtlichen und allgemein erkennbaren Gründen ist dieser Anspruch im Interesse der Rechtssicherheit zu verwerfen. Anders wäre ein vorgängiges Prüfungsverfahren zwecklos und der wirtschaftlichen Entwicklung des technischen Fortschritts nur hinderlich.

4.3. Gemäß Artikel 69 (1) EPÜ wird der Schutzbereich „durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt.“. Der Inhalt ist nicht unbedingt gleich dem Ergebnis rein semantischer Auslegung des Wortlauts der Patentansprüche, sondern unter Umständen mit sachlich erweiternder Auslegung bestimmbar. Über solche sachlich erweiternde Auslegung besteht in Lehre und Praxis zurzeit allgemeine Verwirrung und Streit, der mit Hinweis auf die hier vorangestellten Erklärungen zur Berichtigung von Mängeln und Fehlern allerdings nur teilweise beigelegt werden kann. Ein anderer Teil der Verwirrung und des Streits entsteht mit Rücksicht auf die Rechte aus dem europäischen Patent gemäß Artikel 64 (1) EPÜ:

„Das europäische Patent gewährt seinem Inhaber ... dieselben Rechte, die ihm ein .... nationales Patent gewähren würde.“

Wenn man als Beispiel das deutsche Patent nimmt, so gilt nach § 9 DEPatG:

„Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen.“

Daraus kann man den Schluss ziehen, dass in Deutschland ein europäisches Patent verletzt, wer Nutzen aus der Erfindung zieht, für die das Patent erteilt wurde, indem er oder sie den durch den Wortlaut eines Patentanspruchs unmittelbar und ausdrücklich erklärten Gegenstand bestimmungsgemäß benutzt oder ihn nachahmt derart, dass er oder sie den der Erfindung eigentümlichen Nutzen erzielt. Es geht also hier um Nutzen und Nachahmung, die mindestens im geographischen Geltungsbereich deutscher Gesetze dem Schutzbereich des europäischen Patents gemäß Artikel 69 EPÜ zugerechnet werden muss. In anderen Staaten wäre möglicherweise Nachahmung keine Verletzung des erteilten europäischen Patents und der Inhalt desselben Patentanspruchs anders als in Deutschland.

4.4. Abgesehen von der hier vorgestellten Relativitätstheorie betreffend den Inhalt eines europäischen Patentanspruchs gibt es eindeutige und allgemeine Regeln zur Ermittlung unzulässiger Nachahmung, auf die sich der Schutzbereich gemäß Artikel 69 EPÜ erstrecken soll. Diese Regeln ergeben sich aus der Erkenntnis, dass ein Patentanspruch spätestens nach Abschluss eines Prüfungsverfahrens als eine Erklärung mit zweierlei Wirkung zu gelten hat, nämlich als Behauptung eines Rechts und als Verzicht auf Rechte. Die Erkenntnis von Verzicht auf Rechte in einem Patentanspruch kommt zur Zeit nur in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) zur Geltung dadurch, dass im Prüfungsverfahren abgegebene Erklärungen im Sinne einer Verzichtserklärung zur einschränkenden Auslegung eines Patentanspruchs herangezogen werden können. Gegenstand eines Verzichts ist, was ein Anmelder und Antragsteller für Patentschutz nicht ausdrücklich als Gegenstand seines Patentanspruchs benennt, obwohl er wusste oder als Fachmann wissen konnte und musste, dass es zur Nutzung der angemeldeten Erfindung geeignet ist. Was sich zur Nutzung der angemeldeten Erfindung eignet aber nicht ausdrücklich als Gegenstand eines Patentanspruchs benannt ist, nennt man allgemein *Äquivalent* und bezeichnet seine Eigenschaft in Bezug auf die angemeldete Erfindung als äquivalent zum ausdrücklich beanspruchten Gegenstand. Es gibt also Äquivalente, die als solche dem Antragsteller auf Patentschutz bekannt waren oder bekannt sein mussten. Patentansprüche, in denen solche Äquivalente nicht ausdrücklich benannt sind, müssen als Verzicht auf entsprechenden Patentschutz gelten, gleichgültig, ob der Antragsteller nun in voller Absicht verzichtet oder aus Unachtsamkeit versäumt hat, die Äquivalente ausdrücklich zu beanspruchen. Der Verzicht ist als solcher unwiderruflich und mit Unachtsamkeit im Interesse der Rechtssicherheit nicht zu entschuldigen.

4.5. Es gibt auch Äquivalenzen, die der Antragsteller auf Patentschutz zur Zeit der Anmeldung seiner Erfindung im Stand der Technik noch nicht erkannte und auch noch nicht kennen konnte, weil sie sich erst nach Anmeldung

im Laufe des allgemeinen technischen Fortschritts als solche entwickelten und zu erkennen gaben. Auf Patentschutz an der bestimmungsgemäßen Nutzung der nachträglich entwickelten und erkennbaren Äquivalente konnte der Antragsteller nicht vorzeitig verzichten und es ist seinem Bedürfnis nach entsprechend entwickeltem Patentschutz keine Unachtsamkeit oder beabsichtigter Verfall seines Anspruchs entgegen zu halten. Unter diesen begrifflich klar abgrenzbaren Umständen kann man ungehindert den Nutzen an der angemeldeten Erfindung als Endzweck oder ultima ratio des Patentrechts anstreben und neu entwickelte Äquivalente bei Bestimmung des darauf erstreckbaren Schutzbereichs gemäß Artikel 69 EPÜ im Inhalt der Patentansprüche erkennen. Diese Äquivalenzlehre galt in Deutschland der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts und sei hiermit wieder zu bedenken vorgestellt.

5.1. Das Patentrecht war bisher in Lehre und Praxis als Weiterentwicklung des ursprünglichen Erfinderrechts ausgestaltet und abgegrenzt gegenüber allgemeinem Menschenrecht auf Handels- und Gewerbefreiheit mit allen Gütern, die ohne Bindung an private Rechte in der Öffentlichkeit vorhanden und frei zugänglich oder von privaten Rechten entlastet nutzbar sind. Allgemeine Handels- und Gewerbefreiheit verbietet die Privatisierung allgemeinen Eigentums an solchen Gütern. Dementsprechend musste ursprünglich der Gegenstand eines Patentanspruchs noch neu oder doch jedenfalls in Ausübung der gewöhnlichen Handels- und Gewerbefreiheit vermeidbar sein derart, dass kein Konflikt in der Ausübung allgemeiner Freiheit mit privatem Patentrecht entsteht. Neueste Lehre und Praxis wendet sich allerdings unter dem Druck von Wirtschaftswissenschaften von den Grundsätzen des ursprünglichen Erfinderrechts ab und macht zunehmend Begriffe von Eigentum im Sinne des Wettbewerbsrechts geltend, indem nicht mehr der Erfinder, sondern der Unternehmer wirtschaftlichen Wettbewerbs zum Urheber patentrechtlich schutzwürdiger Güter erklärt wird. Als Folge davon wird die Entdeckung von Gegenständen der vorher unberührt vorhandenen Natur patentfähig, naturwissenschaftliche Forschung unter privat vorsorglichen Patentschutz gestellt und der Begriff der Neuheit im Patentrecht auf Begriffe naturwissenschaftlicher oder gewerblicher Bekanntheit eingeschränkt oder ganz abgeschafft. Beispielsweise gilt

Neuheit des Gegenstands eines Patentanspruchs nur noch bedingt und beispielsweise im Hinblick auf Artikel 54 (5) EPÜ gar nicht mehr als zwingendes Erfordernis des Patentrechts.

5.2. Eine Untersuchung darüber, wie weit die hier vortragenen Überlegungen zum gewissermaßen klassischen Patentrecht noch im Zusammenhang mit den neuesten Änderungen im Sinne des Wettbewerbsrechts Gültigkeit haben, würde hier zu weit führen. Zur Abgrenzung des Patentrechts gegenüber allgemeinen Freiheiten habe ich bereits an anderer Stelle vorgeschlagen, eine allgemeine Zwangslizenz zur Benutzung der Gegenstände von Patentansprüchen in Ausübung von

sonst einwandfrei erlaubten Techniken in das europäische Patentübereinkommen einzuführen. Eine solche allgemeine Zwangslizenz wäre gegebenenfalls nicht im Voraus durch besonderen Antrag zu erwerben, sondern unter Berufung auf das europäische Patentübereinkommen zu behaupten und lediglich den Klagen wegen Patentverletzung vor nationalen Gerichten entgegen zu halten. Die Frage nach Entschädigung des klagenden

Patentinhabers für solche Zwangslizenz wäre gegebenenfalls von den nationalen Gerichten unter Berücksichtigung der besonderen Umstände zu beantworten. Die Sorge um Abgrenzung des Patentrechts gegenüber allgemeinen Freiheiten wäre so von den für die Patenterteilung zuständigen Behörden auf die für Patentverletzung zuständigen nationalen Gerichte übertragen. Ob so das Patentrecht gestärkt würde, ist allerdings fraglich.

## SPC Term Reduction: The Constitutional Court dismisses the referral to it on a procedural point PC

F. De Benedetti (IT)

On appeal by Schering Corporation, represented by Società Italiana Brevetti, on 3 October 2003 the Board of Appeals of the Patent Office referred the Law No. 112/2002, providing for a reduction of the duration of SPCs granted under the old Italian Law of 1991, to the Constitutional Court for decision on possible unconstitutionality of the provisions concerning the term reduction.

The Constitutional Court, after the hearing of June 21, 2005, has now issued its decision, dated 27 July 2005, where full details of the facts concerning the case at issue are reported. The decision starts reviewing the arguments of the Board of Appeals of the Italian Patent Office remitting the case to the Constitutional Court. It then reports the position of Schering Corporation and their licensees as well as the position of the Attorney General defending the constitutionality of the law.

Further, the decision refers to arguments submitted by a number of pharmaceutical companies which decided to intervene voluntarily in the proceedings even if at the last, said intervention has been considered inadmissible in the present case, since a direct interest in it was not proved by the same companies. Also the various briefs submitted during the proceedings by all parties are reported in the decision.

A considerable part of said long report of the facts gives account of the problem concerning the procedural aspect of the possible inadmissibility of the Patent Office Board of Appeals' order with which the case was submitted to the Constitutional Court. And in fact, this aspect has been the key point developed by the Constitutional Court in deciding the case. The Court, without considering the merit of the various issues raised on the possible unconstitutionality of the law, points out that the competence of the Patent Office Board of Appeals is essentially restrained to the Patent Office decisions concerning the grant or refusal of industrial property rights.

In the case at issue, the Patent Office limited itself to update its records according to the law provisions reducing the duration of the Italian SPCs. This operation, contrary to the opinion of Schering Corporation and

the other interested parties, cannot be assimilated to a partial revocation or rejection of the original application for the supplementary protection certificate. On the contrary, it has only informative purposes since it merely applies the law. The conclusion of the Constitutional Court is that the Board of Appeals has no jurisdiction on what appears to be a mere administrative act (i. e. the updating of the Patent Office's records). The automatic consequence is that the order issued by said Board and referring the case to the Constitutional Court is inadmissible.

### First comments

Realistically, the difficulty to obtain a decision favourable to the owners of Italian SPCs was foreseen, taking into consideration the political and the economic impact of the law. In this connection, the Constitutional Court has followed the easiest way to issue a decision without having to consider the case on its merit, but judging it on mere procedural aspects.

The case however cannot be considered totally closed, since there are still pending several appeals filed by a number of pharmaceutical companies and yet to be decided by the State Council, i. e. the second level administrative jurisdiction. However, since the first appeal before the Administrative Court has been lost, it is unlikely that a favourable decision could be issued by the Administrative Court of Appeal. The discussion before the Administrative Court of Appeal could take additional months and probably the decision could be expected only in the first part of next year.

Finally, it is not excluded that the same question could in future be raised before an ordinary Civil Court. This could happen if after the expiry of the SPC according to the reduced term, a third party, starting to produce or sell the pharmaceutical product, is brought by the SPC owner before the Civil Court with a new preliminary request that the case is referred to the Constitutional Court for a decision on the merits.

## LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES AS OF 12.09.2005

by their place of business or employment in the Contracting States and their entry according to A134 or A163

THIS TABLE AND THE CHARTS below ARE AS FROM 12.09.2005								Entries	Deletions
No.	Contr. State	A134	% A134	A163	% A163	Total Repr.	% of Tot/Repr.	2005	2005
1	AT	54	55,7	43	44,3	97	1,20	2	1
2	BE	83	63,4	48	36,6	131	1,62	4	5
3	BG		0,0	91	100,0	91	1,13	0	16
4	CH	205	58,9	143	41,1	348	4,31	10	7
5	CY		0,0	14	100,0	14	0,17	0	0
6	CZ		0,0	126	100,0	126	1,56	0	4
7	DE	1724	66,8	856	33,2	2580	31,95	12	37
8	DK	63	46,0	74	54,0	137	1,70	1	7
9	EE		0,0	32	100,0	32	0,40	0	0
10	ES	12	7,7	143	92,3	155	1,92	3	9
11	FI	11	7,4	137	92,6	148	1,83	0	7
12	FR	411	61,1	262	38,9	673	8,33	9	23
13	GB	1014	66,7	506	33,3	1520	18,82	11	71
14	GR	1	3,1	31	96,9	32	0,40	2	3
15	HU		0,0	132	100,0	132	1,63	0	23
16	IE	12	30,0	28	70,0	40	0,50	1	0
17	IS		0,0	15	100,0	15	0,19	7	0
18	IT	135	42,9	180	57,1	315	3,90	1	6
19	LI	7	70,0	3	30,0	10	0,12	0	0
20	LT		0,0	44	100,0	44	0,54	40	0
21	LU	9	56,3	7	43,8	16	0,20	0	0
22	LV		0,0	22	100,0	22	0,27	22	0
23	MC		0,0	2	100,0	2	0,02	0	1
24	NL	235	76,8	71	23,2	306	3,79	7	7
25	PL		0,0	474	100,0	474	5,87	169	16
26	PT		0,0	48	100,0	48	0,59	1	0
27	RO		0,0	101	100,0	101	1,25	1	29
28	SE	111	43,7	143	56,3	254	3,15	5	9
29	SI		0,0	34	100,0	34	0,42	1	0
30	SK		0,0	47	100,0	47	0,58	0	4
31	TR	1	0,8	131	99,2	132	1,63	2	58
	<b>Total</b>	4088	50,6	3988	49,4	8076	100,00	311	343

**Disziplinarorgane und Ausschüsse**  
**Disciplinary bodies and Committees · Organes de discipline et Commissions**

<b>Disziplinarrat (epi)</b>	<b>Disciplinary Committee (epi)</b>	<b>Commission de discipline (epi)</b>
AT – W. Katschinka BE – G. Leherte BG – E. Benatov CH – K. Schmauder CZ – V. Žak DE – W. Fröhling DK – U. Nørgaard ES – V. Gil Vega	FI – P. C. Sundman FR – P. Monain GB – S. Wright** GR – T. Kilimiris HU – I. Markó IE – G. Kinsella IS – A. Vilhjálmsson IT – B. Muraca	LI – P. Rosenich* LU – B. Dearling NL – L. Van Wezenbeek PL – A. Rogozinska PT – A. J. Pissara Dias Machado SE – H. Larfeldt SK – T. Hörmann TR – T. Yurtseven
<b>Disziplinarausschuss (EPA/epi)</b> epi-Mitglieder	<b>Disciplinary Board (EPO/epi)</b> epi Members	<b>Conseil de discipline (OEB/epi)</b> Membres de l'epi
DE – W. Dabringhaus DK – B. Hammer-Jensen	FR – M. Santarelli	GB – J. Boff
<b>Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten (EPA/epi)</b> epi-Mitglieder	<b>Disciplinary Board of Appeal (EPO/epi)</b> epi Members	<b>Chambre de recours en matière disciplinaire (OEB/epi)</b> Membres de l'epi
AT – W. Kovac DE – N. M. Lenz FR – P. Gendraud	GR – C. Kalonrou LI – K. Büchel	NL – A. V. Huygens SE – C. Onn
<b>epi-Finanzen</b>	<b>epi Finances</b>	<b>Finances de l'epi</b>
AT – P. Pawloy CH – T. Ritscher DE – M. Maikowski	FR – S. Le Vaguerèse GB – T. Powell** IE – P. Kelly IT – S. Bordonaro	LT – M. Jason LU – J. P. Weyland* SE – I. Webjörn
<b>Geschäftsordnung</b>	<b>By-Laws</b>	<b>Règlement intérieur</b>
CH – C. E. Eder* DE – D. Speiser	FR – T. Schuffenecker	GB – T. L. Johnson
<b>Standesregeln</b> Ordentliche Mitglieder	<b>Professional Conduct</b> Full Members	<b>Conduite professionnelle</b> Membres titulaires
AT – F. Schweinzer BE – P. Overath BG – N. Neykov CH – U. Blum CY – C.A. Theodoulou DE – H. Geitz DK – L. Roerboel	ES – C. Polo Flores FI – J. Kupiainen FR – J.R. Callon de Lamarck GB – T. Powell GR – A. Patrinos-Kilimiris HU – M. Lantos IE – M. Walsh IS – A. Vilhjálmsson	LI – R. Wildi LT – R. Zaboliene LU – J. Bleyer NL – F. Dietz PT – N. Cruz RO – L. Enescu SE – M. Linderoth TR – K. Dündar
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants
AT – E. Piso CH – P.G. Maué DE – G. Ahrens	FR – J. Bauvir GB – S.M. Wright IS – G.Ö. Hardarson IT – G. Colucci	NL – J.J. Bottema RO – C. Pop SE – H. Larfeldt TR – K. Dericioglu

\*Chairman/\*\*Secretary

<b>Europäische Patentpraxis</b>	<b>European Patent Practice</b>	<b>Pratique du brevet européen</b>
AT – H. Nemeč AT – A. Peham BE – F. Leyder BE – P. Vandersteen BG – T. Lekova CH – E. Irniger CH – G. Surmely CY – C.A. Theodoulou DE – M. Hössle DE – G. Leißler-Gerstl DK – P. Indahl DK – A. Hegner EE – J. Ostrat EE – M. Sarap ES – E. Armijo ES – L.A. Duran	FI – T. Langenskiöld FI – A. Weckman FR – H. Dupont FR – L. Nuss GB – P. Denerley GB – E. Lyndon-Stanford* GR – D. Oekonomidis HU – A. Mák HU – F. Török IE – L.J. Casey IE – C. Lane IS – E.K. Fridriksson IS – G.Ö. Hardarson IT – E. de Carli IT – M. Modiano LI – B.G. Harmann LT – O. Klimaitiene	LU – J. Beissel LU – B. Kutsch MC – T. Schuffenecker NL – M.J. Hatzmann NL – L.J. Steenbeek PL – E. Malewska PL – A. Szafruga PT – P. Alves Moreira PT – N. Cruz RO – D. Nicolaescu RO – M. Oproiu SE – J.O. Hyltner SE – A. Skeppstedt** SK – M. Majlingová TR – H. Cayli TR – A. Deris
<b>Berufliche Qualifikation</b> Ordentliche Mitglieder	<b>Professional Qualification</b> Full Members	<b>Qualification professionnelle</b> Membres titulaires
AT – F. Schweinzer BE – M. J. Luys** BG – V. Germanova CH – W. Bernhardt CY – C. Theodoulou CZ – J. Andera DE – G. Leissler-Gerstl DK – E. Christiansen ES – A. Morgades	FI – P. Valkonen FR – F. Fernandez GB – A. Tombling GR – T. Margellos HU – T. Marmarosi IE – C. Boyce IS – A. Viljhálmsson IT – F. Macchetta	LI – S. Kaminski* LU – C. Schroeder LT – L. Kucinkas NL – F. Smit PL – A. Slominska-Dziubek PT – J. De Sampaio RO – M. Teodorescu SE – M. Linderoth SK – V. Neuschl TR – S. Arkan
	Stellvertreter	Suppléants
	Substitutes	
AT – P. Kliment CH – M. Liebetanz DE – G. Ahrens DK – A. Hegner	FI – C. Westerholm FR – D. David GB – J. Vleck IS – G. Hardarson IT – P. Rambelli	NL – A. Land PT – I. Franco SE – M. Holmberg TR – B. Kalenderli
(Examination Board Members on behalf of the epi)		
CH – M. Seehof	GB – I. Harris GB – S. White	IT – G. Checcacci
<b>Biotechnologische Erfindungen</b>	<b>Biotechnological Inventions</b>	<b>Inventions en biotechnologie</b>
AT – A. Schwarz BE – A. De Clercq* BG – S. Stefanova CH – D. Wächter DE – G. Keller DK – B. Hammer Jensen ES – F. Bernardo Noriega	FI – M. Lax FR – A. Desaix GB – S. Wright** HU – A. Bodizs IE – C. Gates IT – G. Staub LI – B. Bogensberger	LU – P. Kihn NL – J. Kan PT – J. E. Dinis de Carvalho SE – L. Höglund SK – J. Gunis TR – O. Mutlu

\*Chairman/ \*\*Secretary

<b>EPA-Finzen</b> Ordentliche Mitglieder	<b>EPO Finances</b> Full Members	<b>Finances OEB</b> Membres titulaires
DE – W. Dabringhaus ES – I. Elosegui de la Pena	FR – S. Le Vaguerèse	GB – J. Boff*
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants
	IT – A. Longoni	
<b>Harmonisierung</b> Ordentliche Mitglieder	<b>Harmonization</b> Full Members	<b>Harmonisation</b> Membres titulaires
BE – F. Leyder* CH – A. Braun	FR – S. Le Vaguerèse GB – J. D. Brown** NL – L. Steenbeek	IT – F. Macchetta SE – K. Norin
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants
DE – O. Söllner ES – J. Botella Reyna FI – V.-M. Kärkkäinen	FR – E. Srouf IT – G. Mazzini	LT – L. Kucinskas SI – P. Skulj
<b>Wahlausschuss</b>	<b>Electoral Committee</b>	<b>Commission pour les élections</b>
CH – H. Breiter	DE – B. Avenhaus	HU – T. Palágyi
<b>Interne Rechnungsprüfer</b> Ordentliche Mitglieder	<b>Internal Auditors</b> Full Members	<b>Commissaires aux Comptes internes</b> Membres titulaires
CH – A. Braun	DE – R. Zellentin	
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants
DE – D. Laufhütte	DE – R. Keil	

\*Chairman/\*\*Secretary