

Lassen sich ein angemessener Erfindungsschutz und ein vernünftiges Maß an Rechtssicherheit ins Gleichgewicht bringen?

**(Balancing fair protection of inventions
with a reasonable degree of certainty to third parties)**

Peter Meier-Beck

Patent Law has to balance conflicting interests. The patentee strives for broad protection of his invention, his competitors strive for free use of prior art and its further development using the knowledge of a person skilled in the art. Patent Law has to protect both interests because otherwise it cannot fulfil its competition controlling function. Unclear criteria of the extent of patent protection result in an unfair broad protection of inventions because competitors may not dare to take the risk of patent infringement. Primarily, it is on the applicant and the Patent Office to balance fair protection of the invention with a reasonable degree of certainty to third parties. Applicant and examiner are able to put the patent on the firm footing of clear and unambiguous claims and concise description. Claim interpretation and determining the scope of protection depend on the performance of the granting procedure. The scope of protection has to be based on the claims. No claim is completely unambiguous because every claim has to be read in the context of the description and the technical knowledge of the reader. Therefore, legal certainty can be ensured only by objective and manageable criteria of claim interpretation. That is the understanding of a skilled person, the purposive construction of the claim and the interpretation of the terms of the claim in accordance with a hierarchy of conventions from the patent's own lexicon on the top via the technical terminology to the general terminology at the bottom. An adequate extent of protection includes equivalent solutions but excludes the disregard of so-called irrelevant features of the invention. Statements in the prosecution history, which are often unclear and ambiguous, should not have any influence on claim interpretation. To ensure legal certainty, patentability and scope of protection should be determined by objective criteria, i.e. the claims and prior art, instead of their (mis)estimation by the applicant.

I.

Patentrecht ist der Ausgleich widerstreitender Interessen. Auf der einen Seite stehen der Erfinder und der Patentinhaber: Sie erstreben eine maximale Honorierung der erfinderischen Leistung und des Aufwands an Zeit und Geld, den die Erfindung gekostet hat. Daher wollen sie einen möglichst umfassenden Schutz der Erfindung. Vor allem soll es nicht möglich sein, mit unwesentlichen Abweichungen vom Patentanspruch den Ansprüchen des Patentinhabers zu entgehen und gleichwohl der Sache nach die Vorteile der Erfindung auszunutzen. Auf der anderen Seite stehen die Wettbewerber des Patentinhabers: Sie wollen in der Freiheit, den Produkten des Pa-

tentinhabers Konkurrenz machen zu können, möglichst wenig eingeschränkt werden. Vor allem wollen sie uneingeschränkt vom Stand der Technik und allen Weiterentwicklungen Gebrauch machen können, die im Rahmen des Fachkönnens liegen.

Beide Interessen sind gleichermaßen schutzwürdig – nicht nur aus allgemeinen wirtschaftspolitischen Erwägungen, sondern auch und gerade aus patentrechtlicher Sicht. Denn das Patentrecht will die Innovation schützen und durch diesen Schutz wiederum Anreiz zu weiterer Innovation schaffen. Das kann nur dann gelingen, wenn allein patentwürdige Innovationen Schutz erhalten – diese aber wirksamen! Ein schlechtes Patentsystem, das ungerechtfertigte Ausschlußrechte schafft, honoriert nicht die Innovation, sondern die Blockade des freien Wettbewerbs.

Das Patentrecht hat somit keine wettbewerbs*beschränkende*, sondern eine wettbewerbs*steuernde* Funktion. Die Innovation fördert und belebt den Wettbewerb. Es ist daher auch aus wettbewerblicher Sicht sinnvoll, daß das Patentrecht Anreize für die Innovation schafft. Wichtig ist nur, daß es nicht durch einen zu leicht zu erlangenden oder zu weiten Patentschutz zu einer Fehlsteuerung kommt, die den freien Wettbewerb beschädigt.

Ein zu weiter Patentschutz kann sich nicht nur aus zu breiten Ansprüchen ergeben oder daraus, daß einem Patentanspruch ein zu weiter Schutzbereich zugebilligt wird. Er kann auch das *faktische* Resultat unklarer Kriterien der Schutzbereichsbestimmung sein. Denn wenn ein Wettbewerber nicht feststellen kann, ob ein Produkt in den Schutzbereich eines bestehenden Patents fällt, kann es für ihn sinnvoller sein, von der Herstellung Abstand zu nehmen oder das Produkt zu ändern, als das Risiko einzugehen, sich Ansprüchen wegen Patentverletzung auszusetzen. Die Rechtssicherheit spielt daher für die angemessene Grenzziehung zwischen Erfindungsschutz auf der einen Seite und freiem Wettbewerb auf der anderen Seite eine wichtige Rolle. Es kommt mit anderen Worten nicht nur darauf an, dem Patentschutz angemessene Grenzen zu ziehen (nicht zu weite, nicht zu enge). Es kommt auch darauf an, diese Grenzen möglichst gut *sichtbar* zu machen.

II.

Wer trägt die Verantwortung dafür, daß es gelingt, eine Grenzlinie zu ziehen, die sowohl sachlich angemessen als auch gut erkennbar ist?

Die Verantwortung für die Grenzziehung liegt zum einen bei den Instanzen, die Patente auslegen und anwenden. Das sind insbesondere die Verletzungsgerichte, die über die Auslegung eines Patentanspruchs und die Bestimmung seines Schutzbereichs entscheiden. Der *größere* Teil der Verantwortung liegt aber bei den Instanzen, die Patente erteilen und über ihre Aufrechterhaltung entscheiden. Denn nur im Patenterteilungsverfahren kann der klare und sauber gegenüber dem Stand der Technik abgegrenzte Patentanspruch geschaffen werden, der später bei der Auslegung keine oder nur geringe Schwierigkeiten bereitet. Nur im Erteilungsverfahren kann darauf geachtet werden, daß die Erfindung durch sachgerechte Anspruchsformulierung einen möglichst umfassenden Schutz erhält, der sämtliche erkennbaren Möglichkeiten abdeckt, die Erfindung in ein konkretes Produkt umzusetzen.

Genau genommen setzt die Verantwortung sogar noch früher ein. Denn der Gegenstand des Patents darf nicht über den Inhalt der Anmeldung hinausgehen (Art. 100 lit. c des Europäischen Patentübereinkommens [EPÜ]). Die Verantwortung beginnt daher schon bei den Unternehmen und ihren Patentanwälten, die Erfindungen zum Patent anmelden und dabei Ansprüche formulieren. Gewiß, der Schutzbereich eines Patents wird weder vom Anmelder noch vom Patentamt definiert, sondern im Verletzungsprozeß vom Gericht. Aber der Schutzbereich wird durch die Patentansprüche bestimmt (Art. 69 Abs. 1 EPÜ); was bei der ursprünglichen Offenbarung und bei der Formulierung der Patentansprüche versäumt worden ist, kann und soll im Verletzungsprozeß grundsätzlich nicht mehr repariert werden.

III.

Ich beschränke mich im folgenden aus Zeitgründen gleichwohl auf die Auslegung der erteilten Patentansprüche im Verletzungsprozeß. Wie kann hier die richtige Grenzziehung gelingen und wie kann sie sichtbar gemacht werden?

1. Die unverzichtbare Basis der Schutzbereichsbestimmung sind die Patentansprüche. Sie geben den Gegenstand an, für den Schutz gewährt wird (Art. 84 Satz 1 EPÜ). Diesen geschützten Gegenstand kann jeder Dritte der veröffentlichten Patentschrift entnehmen. Er muß sich darauf verlassen dürfen, daß der Schutzbereich durch die Patentansprüche bestimmt wird (Art. 69 Abs. 1 EPÜ).

2. Das heißt nicht, daß es genügt, den Patentanspruch zu lesen, um über den Schutzbereich unterrichtet zu sein. Der bloße Wortlaut eines Patentanspruchs ist so gut wie niemals eindeutig. Wie in jedem anderen Text beziehen die Worte des Patentanspruchs ihren Sinn aus dem Zusammenhang des gesamten Anspruchs. Der Anspruch steht seinerseits in einem größeren, gleichfalls sinngebenden Zusammenhang, nämlich der gesamten Beschreibung und der zu ihr gehörenden Zeichnungen, und die Beschreibung gehört ihrerseits wiederum in einen sinngebenden Kontext. Sie bildet nämlich einen Teil des bis zum Anmeldetag geführten fachlichen Diskurses, der typischerweise zumindest einen großen Teil der verwendeten Begriffe definiert. Es ist daher nicht nur falsch, sondern letztlich unmöglich, den Patentanspruch für sich lesen zu wollen, um sich über den Gegenstand des Patents zu unterrichten.

3. Daraus folgt wiederum, daß die Auslegung des Patentanspruchs kaum jemals ein völlig eindeutiges Ergebnis erzielen kann. Das Auslegungsergebnis hängt immer vom Verständnis des Zusammenhangs ab, der – wie praktisch jeder sprachliche Kontext – unterschiedlich interpretiert werden kann. (Das macht übrigens wiederum deutlich, wieviel von der gut durchdachten Formulierung der *Patentanmeldung* abhängt). Der angestrebten Rechtssicherheit kann man sich deshalb nur durch handhabbare *Auslegungsmaßstäbe* nähern.

- Der erste Maßstab ist das Verständnis des Fachmanns, genauer: die Berücksichtigung des Wissens des von der Patentschrift angesprochenen Fachmanns bei der Interpretation des Patentanspruchs.
- Der zweite Maßstab ist die Auslegung aus dem funktionalen Zusammenhang des Anspruchs. Die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs sind Bestandteile einer technischen Lehre, mit der eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden soll. Für das Verständnis der einzelnen Merkmale

ist im Zweifel ihre Funktion im Zusammenhang des Patentanspruchs maßgeblich.

- Der dritte Maßstab hängt mit dem zweiten zusammen: Er betrifft die Beachtung der Hierarchie der Konventionen bei der Auslegung. Ein im Anspruch verwendeter Begriff kann im allgemeinen Sprachgebrauch eine andere Bedeutung haben als in der Fachsprache. D.h. es gibt unterschiedliche Konventionen der jeweiligen Sprachgemeinschaft darüber, was der Begriff bedeuten soll. In der Patentschrift wird ein Begriff in der Regel im Sinne der Fachsprache verwendet werden. Die Patentschrift kann den Begriff aber auch im umgangssprachlichen Sinne benutzen, und schließlich kann sich aus der Beschreibung – ausdrücklich oder aus dem Zusammenhang – ergeben, daß die Patentschrift dem Begriff eine eigene Bedeutung beimißt, die weder mit der fachsprachlichen Bedeutung noch mit dem allgemeinen Sprachgebrauch übereinstimmt. Die Patentschrift stellt in diesem Fall ihr "eigenes Lexikon" dar. In der Hierarchie der Konventionen steht eine solche "patenteigene" Konvention an der Spitze. Ist der Patentschrift für eine eigene Konvention nichts zu entnehmen, gilt im Zweifel der Fachsprachgebrauch. Am unteren Ende der Skala steht der allgemeine Sprachgebrauch.
- Schließlich gilt: Der geschützte Gegenstand wird durch den Anspruch, nicht durch die Beschreibung bestimmt. Die Beschreibung hat dienende Funktion. Sie darf daher nicht dazu führen, den geschützten Gegenstand entgegen dem Sinn des Anspruchs zu beschränken.

Diese Maßstäbe sind für den fachkundigen Leser der Patentschrift erkennbar und nachvollziehbar – nicht im Sinne der Vorgabe eines eindeutigen Ergebnisses, aber doch im Sinne handhabbarer Werkzeuge, die zumindest die Spannweite denkbarer Auslegungsergebnisse begrenzen.

4. Der Rechtssicherheit scheint am besten gedient, wenn es bei der Auslegung des Patentanspruchs nach diesen Maßstäben sein Bewenden hätte und der Schutzbereich des Patents nicht auf äquivalente Lösungen ausgedehnt würde.

Gleichwohl ist dies im Ergebnis nicht sinnvoll. Zum einen könnte damit der Schutz der erfinderischen Leistung nicht hinreichend gewährleistet werden. Denn nicht immer gelingt es, den Patentanspruch so zu formulieren, daß er alle funktional gleichwirkenden Lösungen abdeckt. Zum anderen ist es auch nicht unbedingt wünschenswert, die Patentanmelder stets zu streng funktionalen Anspruchsfassungen anzuhalten. Abgesehen von dem Widerwillen, den die Anmelder insoweit bei vielen Prüfern überwinden müßten, würden rein funktionale Merkmale zwar die Prüfung von Äquivalenten entbehrlich machen. Sie hätten jedoch entsprechend weite Patentansprüche zur Folge. Bei solchen Ansprüchen wäre der Bereich des Geschützten nicht notwendigerweise transparenter als bei der Anerkennung eines Äquivalente umfassenden Schutzbereichs.

5. Der Schutzbereich muß jedoch – wie die Auslegung – nach handhabbaren Kriterien bestimmt werden:

- Die abweichende Ausführungsform muß *gleichwirkend* sein, d.h. sie muß die Wirkungen erzielen, die mit dem Patentanspruch erzielt werden sollen.
- Das gleichwirkende Mittel muß mit dem Wissen und den Kenntnissen des Fachmanns (am Prioritätstag) auffindbar sein.
- Das Mittel muß *gleichwertig* (äquivalent) erscheinen. Das erfordert, daß sich die Überlegungen, mit denen der Fachmann zu der abweichenden Ausführungsform gelangen kann, am technischen Sinn des Patentanspruchs orientieren.

6. Mit der Einbeziehung von Äquivalenten ist die Grenze eines angemessenen Schutzbereichs erreicht. Der Patentinhaber kann keinen Schutz für Ausführungsformen verlangen, die nicht sämtliche Merkmale des Patentanspruchs verwirklichen. Eine Differenzierung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Anspruchsmerkmalen ist vielfach nicht zuverlässig möglich und würde die Rechtssicherheit weiter beeinträchtigen. Der Patentinhaber ist insoweit auch nicht schutzwürdig. Er muß sich bei der Patentanmeldung darüber im klaren sein, daß der Schutz des erteilten Patents sich nur auf Erzeugnisse erstreckt, die – wörtlich oder äquivalent – sämtliche Merk-

male des Patentanspruchs verwirklichen. Merkmale, auf die es nicht ankommen soll, können und müssen bereits bei der Formulierung des Patentanspruchs eliminiert werden.

7. Die Berücksichtigung der Erteilungsgeschichte bei der Auslegung und bei der Schutzbereichsbestimmung ist nicht empfehlenswert. Schon die Beschreibung ist der akribischen Analyse, der sie im Verletzungsprozeß unterzogen wird, oft nicht gewachsen. Im Drange des Alltagsgeschäfts ist sie oft nicht mit der letzten Sorgfalt formuliert worden, die später im Verletzungsprozeß wünschenswert erscheint. Erst recht gilt dies für Äußerungen des Anmelders im Prüfungsverfahren, die regelmäßig nicht zu dem Zweck abgegeben werden, den geschützten Gegenstand und seinen Schutzbereich abschließend zu definieren. Das ist auch nicht die Aufgabe des Anmelders. Den Schutzbereich definieren vielmehr die Patentansprüche und die zu ihrer Auslegung heranzuziehende Beschreibung. Gibt es einen Stand der Technik, dem gegenüber ein bestimmter Gegenstand nicht patentfähig ist, so ist das Patent entweder nichtig oder aber sein Schutzbereich kann jedenfalls nicht auf diesen Gegenstand ausgedehnt werden. Dies ist aber eine Frage, die nach dem objektiven technischen Sachverhalt beurteilt werden kann und muß. Die Vorstellungen, die der Anmelder hiervon im Prüfungsverfahren gehabt hat, können zutreffend sein, sie können aber auch – zu seinem eigenen Nachteil – fehlerhaft sein. In jedem Fall sind sie irrelevant.

Zudem dient die Berücksichtigung der Erteilungsgeschichte nicht der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Ihre Berücksichtigung bläht den Streitstoff beträchtlich auf und kostet entsprechend Zeit und Geld. Eindeutige Ergebnisse sind gleichwohl selten zu gewinnen.

Der Schutzbereich eines Patents sollte daher ohne Rücksicht auf die Erteilungsgeschichte nur aufgrund der Patentschrift und des objektiven Standes der Technik bestimmt werden.

IV.

Wie bei jedem Interessenausgleich, der dem Einzelfall gerecht werden soll, ist

absolute Rechtssicherheit auch im Patentrecht nicht zu erreichen. Mit den dargestellten - im wesentlichen objektiven - Kriterien sollte es jedoch möglich sein, angemessenen Erfindungsschutz und Rechtssicherheit für Dritte so auszubalancieren, daß das Patentrecht seine wettbewerbssteuernde Funktion erfüllen kann. Damit das auch in der Praxis gelingen kann, bedarf es erfahrener Rechtsanwender, die eine gleichmäßige Anwendung der Auslegungskriterien gewährleisten können. Neben einer klaren und sachgerechten Formulierung der Patentansprüche möglichst schon in der Anmeldung gehört daher die Besetzung der Verletzungsgerichte mit spezialisierten Richtern und die Wahrung hinreichender Kontinuität der Besetzung dieser Gerichte zu den wichtigsten Bedingungen für einen praktisch wirksamen Ausgleich zwischen Erfindungsschutz und Wettbewerbsfreiheit.