

## Besprechung / Compte rendu

### Logik im Patentrecht: Objektive Fundamente der Urteilsbildung

**KURT STAMM**

Carl Heymanns Verlag KG, Köln et al. 2002, 403 Seiten, Euro 58.–, ISBN 3-4522-5276-0

Es ist hier über eine ausserordentliche Arbeit zu berichten, die STAMM bereits vor einem Jahr vorgelegt hat. Ausserordentlich ist sie in zweierlei Hinsicht: Zum einen analysiert und systematisiert der Autor die im Patentrecht häufigsten Entscheidungstypen aufgrund der modernen Logik. Dabei gelingt es ihm im geltenden

Regelwerk und der Rechtsprechung dazu, eine immanente Struktur als kohärent zu erkennen, logisch zu charakterisieren und damit überblickbar und erfassbar zu machen. Zum anderen leistet er, wohl unbeabsichtigt, einen nicht unerheblichen Beitrag zur Rechtstheorie.

Kern der Arbeit ist die Zurückführung der verschiedenen Arten patentrechtlicher Entscheidungen auf zwei grundsätzliche Urteilstypen und das Unternehmen, die ersteren auf diese Weise schärfer als bisher zu fassen. Das gelingt nun STAMM in ebenso anspruchsvoller wie überzeugender Weise. Der Autor hat sich insbesondere bei Kant und Carnap ein Begriffsinstrumentarium besorgt, um dies zu bewerkstelligen. Weil es um die Anwendung von Regeln, hier Rechtsregeln, geht, musste er fragen: «Kann man die Existenz von Gedanken/Aussagen in gleicher Weise begründen wie die Existenz von Dingen/Gegenständen?» Die Antwort lautet seit Kant: «Nein, es ist zu unterscheiden zwischen analytischen und synthetischen Urteilen (Aussagen).» Carnap lieferte gestützt darauf die Unterscheidungen zwischen dem «Intensionalen» (Gedanklichen) und dem «Extensionalen» (Physisch-Materiellen), jene betr. «logisch-wahr» (L-wahr), d.h. Schlüsse aus dem Gedanklichen und «faktisch-wahr» (F-wahr), d.h. Schlüsse aus dem Faktischen und zudem die Verwendung jener betreffend die «Identität» zum einen und die «Implikation» zum anderen (letztere dem Patentrecht ein Stück weit geläufig im Begriff «implizites Merkmal»). Zudem bezeichnet der Autor die für die entsprechenden Urteile spezifischen semantischen Systeme und ordnet sie jedem der 12 als hauptsächlich erkannten, patentrechtlichen Entscheidungstypen zu (Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, geänderte Fassung, Stand der Technik, bei der älteren Anmeldung etc.). In Anlehnung an Carnap erkennt er u.a. im «Naheliegen» einen Spezialfall des Ausdrucks «für den Fachmann technisch notwendig impliziert» als eine L-wahre/unwahre Feststellung. Er prüft und spezifiziert ihn anhand der typischen patentrechtlichen Erwägungen, erkennt ihn als geeignet und wendet ihn schliesslich darauf an. Bei alledem ist festzuhalten, dass der Autor mit Carnap nicht nur wirkliche (physisch-materielle) Dinge als «extensional» erfasst, sondern auch die Vorstellung davon.

Es folgt daraus, dass eine solche Implikation bei der Neuheit keinen Platz hat, sehr wohl jedoch bei der Abklärung der erfinderischen Tätigkeit, bei der Bestimmung des Schutzbereichs und auch bei der Zulässigkeit von Änderungen (je entsprechend den spezifischen Voraussetzungen jeder dieser Fälle). Dabei untersucht er systematisch alle in der Praxis so oft tückischen Untergruppen von Fällen der genannten Art (u.a. betr. die verschiedenen Anspruchskategorien, Typen von Neuheits-Feststellungen etc.), klassiert sie und führt sie zum Schlusse. Damit ist manchen festgefahrenen Fachdiskussionen auf die Sprünge geholfen und ein analytisches Instrumentarium für die Praxis empirisch gehaltvoll gesichert – der Autor ist seit mehr als 20 Jahren, zuletzt in den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, mit dem Fach befasst und hat dazu, wie das Literaturverzeichnis belegt, bereits mehrfach publiziert.

Es gelingt ihm damit, kohärent begründet zu zeigen, dass und weshalb der sog. «Neuheitstest» (Anwendung der Neuheitsprüfung auf die Zulässigkeit einer Änderung) zu wenig spezifiziert und damit wenig tauglich ist und dass und weshalb der deutsche Beurteilungsansatz, z.B. bei der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, jedoch auch bei Änderungen und der Bestimmung des Schutzbereichs,

den intensional-logischen Ansatz zu überdehnen scheint, während der europäische, ziemlich genau entgegengesetzt, den extensional-faktischen zu übertreiben geneigt ist. Beide erweisen sich klar als neben der immanenten Struktur liegend. Sie liegt in deren Mitte. «Im Wesentlichen ohne Schlieren» erweist sich daher für eine optische Membran als «technisch notwendig impliziert», ein L-wahrer Schluss, ein Urteilen über Gedanken, Aussagen (u.E. entgegen G 1/93, Abl. EPA 1994, 541 = GRUR Int. 1994, 842). Im bekannten Epilady-Kasus (OLG Düsseldorf, GRUR Int. 1993, 242, Epilady VIII), stellt der Autor einerseits eine «partielle, d.h. lediglich intensionale Identität» (hier: Identität in der Funktion) fest zwischen der Lösung der rotierenden Kunststoffwalze mit entsprechend variablen Schlitzern und jener der geschützten Spiralfeder, mit den entsprechend variablen Zwischenräumen. Andererseits erscheint erstere jedoch unter dem Aspekt der «extensionalen Differenz» (dem konstruktiven Unterschied) nicht als «technisch notwendig impliziert». Sie kann deshalb selbst auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Dabei wird in einem solchen Fall besonders deutlich, dass sich die Entscheidung nicht allein auf das semantische System des Patents stützt, sondern jenes andere der Verletzungsform mitberücksichtigt. Gerade angesichts solch eindeutiger Differenzierungen spricht der Autor den Äquivalenzbegriff als künstlich und wenig eindeutig an. Dem Autor ist zuzustimmen, dass dem Begriff «für den Fachmann technisch notwendig impliziert» ein «höheres objektives Auflösungsvermögen» eigen ist als jenem der sog. «Äquivalenz». Es sind zudem in allen Verfahren Anzeichen, Indizien, Gründe beizubringen, weshalb eine bestimmte technische Lösung, z.B. eine Verletzungsform, a priori für den Fachmann, sei es unter dem intensionalen und/oder extensionalen Aspekt, notwendigerweise impliziert war, umgangssprachlich, weshalb er es tatsächlich gefunden hätte, nicht weshalb er es hätte finden «können», denn hypothetisch «können» sowieso alle alles. Dass die sog. Revisionsfassung diesen Kriterien nicht genügend Rechnung trägt und damit erneut erhebliche Unsicherheiten ins System trägt unterstreicht der Autor, ebenso, dass dies diverse Autoren (König, Wenning) seither aufgezeigt haben.

Mit der systematischen Analyse der häufigsten Entscheidungstypen gewinnt die Arbeit Schwerpunkte unter den Titeln der Einheitlichkeit, der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit, der Änderung, der Bestimmung des Schutzbereichs und im genannten Sinne kritischerweise der Äquivalenz. Einen anderen Schwerpunkt hat sie in der Kritik des uneinheitlichen Offenbarungsbegriffs.

Die Stärke der genannten Analyse liegt nicht nur in ihrer Tauglichkeit zur Abgrenzung und Beurteilung der häufigsten, patentrechtlichen Entscheidungen, sondern auch in ihrer Kohärenz, d.h. Widerspruchsfreiheit. Diese ist sichergestellt durch eine fast lückenlose Kontrolle der verbalen Aussagen mittels graphischer Darstellungen, wobei sich bekanntlich Ungereimtheiten und Widersprüche leicht zeigen. Damit ist viel gewonnen an Klarheit, Gewissheit und Übersichtlichkeit und letztlich, so sehr vorab eine analytische Anstrengung notwendig ist, an Einfachheit. Jeder Prüfer, jedes Mitglied einer Einspruchsabteilung, einer Beschwerdekammer oder eines Verletzungsgerichts, jeder Patentanwalt ist unseres Erachtens zu beneiden, nun neben den zuweilen etwas kursorischen Prüfungsrichtlinien ein derart systematisch vertieftes, weiteres Hilfsmittel von unbestreitbarem empirischem Gehalt zur Verfügung zu haben.

Dem Praktiker, nicht zuletzt jenem in Zeitnot, ist zudem geholfen mit einem ausführlichen Namen- und Sachverzeichnis, einer den Text begleitenden, fortlaufenden Kurzzusammenfassung in Merksätzen und zudem einem lexikalischen Glossar wichtiger Begriffe.

Die Arbeit ist so aufschlussreich und u.E. für die künftige Praxis bedeutend, dass etwelche Wiederholungen und zuweilen «schmächtige» Verwendungen juristisch gängiger Begriffe (u.a. Beweislast, Nachweis, betr. einzelne Ausnahme- und Ausschlussgründe etc.) und allgemeine Urteile über die Jurisprudenz, wie z.B. sie wisse nichts von unscharfen Übergängen zwischen verschiedenen Stadien, welche leicht falsifizierbar wären – der Autor ist von Haus aus Bauingenieur – eher typische Charakteristika kreativer Bemühungen, dem keinen Abbruch tun.

Der Beitrag zur Rechtstheorie liegt nun darin, dass die Ebenen der Normen und der Sachverhalte, hier am Beispiel des Patentrechts, und deren Wechselspiel, mit den Werkzeugen der modernen Semantik und modalen Logik analysiert werden. Dabei werden die wichtigsten Unterscheidungen klar herausgearbeitet. Es wird u.E. in den gängigen Darstellungen zur Rechtstheorie kaum darauf hingewiesen, dass zum einen Objekttypen (etwa Sachverhalte, Fakten, semantische Systeme etc.) nach Intension und Extension, zum anderen Urteilstypen (etwa «neu», «nicht neu», «erfinderisch» etc.) nach L-wahren und F-wahren Schlussweisen und zum Dritten Beziehungstypen nach Feststellungen von Identität und Implikation (etwa «gleich», «ähnlich» etc.) und den weiteren Schlüssen daraus, meist sinnvoll zu

unterscheiden sind. Einzelne derartige Hinweise sind in der juristischen Literatur (etwa bei Zippelius) bekannt, dem Rezensenten jedoch nicht bezüglich eines kohärenten und objektiven Beurteilungsinstrumentariums juristischer Schlussweisen in anwendungsbezogener und überprüfbarer Form. Es handelt sich beim vorliegenden Werk im Grunde um nichts weniger als die Überprüfung der Kernaussage aus Kants Kritik der reinen Vernunft anhand der Praxis eines bestimmten Rechtsbereichs, mit dem Resultat, dass sie sich dafür als tauglich erweist, indem sie sofort greifbare Ergebnisse liefert.

*Dr. iur. Mark Schar, Rechtsanwalt vormals Mitglied der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, München.*