

# Besprechung | Compte rendu

**Oliver Baldus**

## Die Auslegung und Formulierung von Patentansprüchen

Leitfaden für die Praxis mit zahlreichen Beispielen

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, 289 Seiten, CHF 88.00, ISBN 978-3-7190-4498-5

Aktuell mögen zwar «hot topics» wie eine künstliche Intelligenz als Erfinderin oder Zwangslizenzen für Corona-Impfstoffe die IP Blogs dominieren, das Thema der Auslegung von Patentansprüchen ist jedoch ein Dauerbrenner, der gerade in der Schweiz durch jüngere Entscheide des Bundespatentgerichts zur Auslegung eines Anspruchs nach «Treu und Glauben» (O2020\_001) und des Bundesgerichts zum Grundsatz der normativen Auslegung, die als Rechtsfrage im Beschwerdeverfahren frei überprüft werden kann (4A\_490/2020), wieder hochaktuell ist.

Im Gegensatz zu den einschlägigen Kommentaren und Lehrbüchern, die sich üblicherweise entweder der Auslegung von Patentansprüchen, meist in der Rechtsprechung, oder der Formulierung von Patentansprüchen, meist zur Ausbildung von Patentanwältinnen, widmen, kombiniert OLIVER BALDUS beide Themengebiete in einem übersichtlichen und gut zu lesenden Buch.

Im ersten Kapitel «Allgemeines zur Auslegung» befasst sich der Autor nicht nur mit den Patentansprüchen, sondern auch mit der Beschreibung und den Zeichnungen, wobei zwangsläufig der Schwerpunkt bei den Patentansprüchen liegt. Hier finden sich einerseits anschaulich illustrierte Einleitungen, zum Beispiel zur Systematik der Patentansprüche, die perfekt für Einsteigerinnen geeignet sind. Andererseits bieten Abschnitte zur wortsinngemässen, systematischen und aufgabenorientierten Auslegung mit zahlreichen Verweisen auf die Rechtsprechung des BGH eine lohnende Lektüre auch für erfahrene Praktikerinnen in der Schweiz.

Mit griffig formulierten Merkregeln versucht der Autor den Leserinnen die Essenz aus den einzelnen Unterkapiteln jeweils als «take home message» mitzugeben.

Der erfahrenen Patentanwältin mag es beim Lesen einer Merkregel wie zum Beispiel der Regel M: «*Je weniger technische Merkmale der Gegenstand nach dem Patentanspruch nennt, desto breiter ist der Schutzzumfang des Patentanspruchs*» gleich im Mahnfinger jucken und Argumente wie «*Aber was ist bei wenigen Merkmalen aber einem super engen Zahlenbereich oder bei einer abschliessenden Beanspruchung einer Zusammensetzung mit wenigen konkret bezeichneten Inhaltsstoffen*» o.Ä. mögen ihr in den Sinn kommen. Dies ändert aber nichts daran, dass der Kern der Botschaft mit Hilfe der Merksätze eingängig und dauerhaft vermittelt wird.

Von den Themen Klarheit, Vorrang des Patentanspruchs und den Verboten der einschränkenden und der verallgemeinernden Auslegung spannt OLIVER BALDUS den Bogen über den Rechtsnormcharakter der Patentansprüche und die Technizität der Merkmale bis zu Problemgebieten wie der Wiedergabe von Information, funktionelle Definitionen und Markush-Gruppen.

Bevor sich der Autor im Kapitel B der Auslegung spezieller Begriffe und Einzelfragen widmet, streift er in vier «Exkursen» die Themen Erfindung durch Weglassen, Computerprogramme als ausgeschlossene Gegenstände, Bewertung von Patenten und Verfahren vor den EPA-Beschwerdekammern.

Im zweiten Kapitel widmet sich das Buch der Auslegung einiger der Formulierungen, denen man in Patenten und Patentanmeldungen häufig begegnet. Hier wird der Autor zum Lehrer, aber nicht belehrend. Mit seiner Feststellung, dass die Sprache das Werkzeug des Patentanwalts ist und ein Patentanwalt, dessen Patentanmeldungen unverständlich sind, das geistige Eigentum der Erfinder vernichtet, trifft er den Nagel auf den Kopf.

Die anschließenden Beispiele und Leitsätze sollten Einsteigerinnen helfen die häufigsten sprachlichen Fehler und Unklarheiten beim Schreiben von Patentanmeldungen zu vermeiden. Sie bergen aber auch für langjährige Praktikerinnen interessante Anregungen, um oftmals unüberlegt und unhinterfragt benutzte Begriffe zu überdenken. Es ist fraglich, ob der Stand der Technik in seiner «Würdigung» in der Patentanmeldung tatsächlich gemäss der Definition im Duden «in gebührender Weise lobend hervorgehoben» werden soll.

Der «Parxisleitfaden» zur Ausarbeitung einer Patentanmeldung im Kapitel C umfasst 18 Seiten von denen sich gerade einmal vier mit den Patentansprüchen befassen. In Hinblick auf den Titel «Auslegung und Formulierung von Patentansprüchen» erscheint dies recht knapp. Die zahlreichen und ausführlichen Beispiele aus dem Register im Kapitel D machen dies aber auf andere Weise wieder wett.

Auf Basis von zufällig ausgewählten Beispielen aus dem Patentregister werden die vorgenannten Auslegungsmethoden verdeutlicht. OLIVER BALDUS wählt hierzu ein Verfahren mit zwei Schritten: Im ersten Schritt entfernt er unnötige und redundante sprachliche Informationen aus dem erteilten Anspruch. Dadurch soll ein sprachlich vereinfachter aber inhaltlich gleichbedeutender Anspruch mit identischem Schutzbereich erhalten werden. Die Vereinfachung

Besprochen von ALFRED KÖPF, Patentanwalt, Dr. sc. nat. ETH, Zürich.

soll den beanspruchten Gegenstand zudem besser erkennbar machen.

In einem zweiten Schritt unternimmt der Autor den Versuch, den Gegenstand der Erfindung mit eigenen einfacheren Worten abzubilden, um den Anspruch auf diejenigen technischen Merkmale zu reduzieren, die zur Lösung der vermuteten technischen Aufgabe zwingend erforderlich sind. Durch das Reduzieren der Komplexität des beanspruchten Gegenstands soll wiederum die Erfindung deutlicher sichtbar gemacht werden.

Die Beispiele sind kurz und einfach verständlich, aber eine schnelle Lektüre sind sie nicht. Den vollen Nutzen kann die Leserin nur dann aus ihnen ziehen, wenn sie sich intensiver mit ihnen auseinandersetzt und Zeit investiert.

Anstelle von ausführlichen Erläuterungen zu den vorgenommenen Änderungen im ersten Schritt wird, wo immer möglich, auf die vorgängig eingeführten Leitsätze verwiesen. Es dürfte am technischen Hintergrund des Autors liegen, dass er auf Beispiele aus den Bereichen Chemie, Pharmazie und Biotechnologie verzichtet.

Das leserfreundliche Werk von OLIVER BALDUS ist nicht nur für Studierende und Kandidatinnen empfehlenswert, sondern es hilft auch erfahrenen Praktikerinnen, ihr Wissen zur Auslegung aufzufrischen und eingeschliffene Formulierungen zu hinterfragen. Für die Schweizer Leserschaft wäre zu wünschen, dass in einer nächsten Auflage die erst- und zweitinstanzliche Schweizer Rechtsprechung zur Auslegung von Patentansprüchen mitberücksichtigt würde.