

Vorbenutzung und Vorveröffentlichungen des Erfinders

*Konsequenzen der Einschränkung der Neuheitsschonfrist und des Ausstellungsschutzes, Möglichkeiten einer internationalen Lösung - **)*

Jochen Pagenberg *)

In Anknüpfung an die Ausführungen von Herrn Bardehle und zugleich als Vorbereitung für die Diskussion pro und contra Schonfrist habe ich meinem Referat die Länderberichte der AIPPI zugrunde gelegt, die ich systematisch auf ihre Argumente untersucht habe.

Wenn ich mit der Zahl der Befürworter und Ablehner beginne, so ergibt sich, daß 16 Landesgruppen von 21, die einen Länderbericht vorgelegt haben, die Einführung einer Neuheitsschonfrist in die PVÜ befürworten bzw., wie einige Ostblockländer es ausdrücken, "einer dahingehenden Diskussion in der AIPPI positiv gegenüberstehen". 5 Staaten lehnen die Einführung ab.

Die Gründe für und gegen die Einführung einer weltweiten Neuheitsschonfrist finden sich in den Länderberichten wie folgt:

Pro:

- Der Erfinder kennt das Patentrecht nicht und setzt damit unbewußt ein Neuheitshindernis für eine spätere eigene Anmeldung.
- Der Erfinder erkennt nicht, daß eine bestimmte Neuerung Erfindungsrang haben könnte, oder stellt erst bei weiterer Beschäftigung mit dem Problem fest, daß sein erster Gedankenblitz zu einer patentfähigen Lösung führt (insbesondere Veröffentlichungen theoretischer Erkenntnisse, die als Grundlage für eine spätere Erfindung noch gar nicht erkannt sind).
- Der Erfinder bedarf der Erprobung, die er aufgrund begrenzter Geheimhaltungsmöglichkeiten nicht ohne Kenntnisnahme Dritter durchführen kann (der berühmte Schneepflug, die Landwirtschaftsmaschinen, aber auch Sportgeräte wie Skibindungen und Windsurfer).

- Wissenschaftler sind auf den Informationsaustausch und auf Diskussionen angewiesen, um ihre Forschungsergebnisse kritisch würdigen und evtl. durch Parallelversuche verifizieren zu lassen.
- Kleine und mittlere Erfinder, insbesondere auch Betriebe aus Entwicklungsländern, haben nicht die Möglichkeit strikter Geheimnisvorsorge oder bedürfen der Konstruktionshilfe oder der Lieferung von Know-how durch Dritte.
- Trotz Vorsorge bezüglich Geheimhaltungsmaßnahmen erfolgen Veröffentlichungen durch Dritte, die auf den Erfinder zurückgehen, die aber noch keinen Mißbrauch im Sinne des Art. 55 (1) (a) EPÜ darstellen.
- Schließlich sollen die Unsicherheiten bezüglich des Umfangs des Ausstellungsschutzes beseitigt werden, d. h. kommerzielles Ausstellen und Anbieten, wie z. B. auf Messen, sollen innerhalb der Schonfrist, nicht nur bei internationalen Ausstellungen, nicht als neuheitsschädlich behandelt werden.

Contra:

- Rechtssystematik: Es bedarf klarer Regelungen für die absolute Neuheit

- der Erfinder soll sich mit seiner Anmeldung beeilen - Beweisschwierigkeiten bei Entnahme durch Dritte - der Erfinder bedarf keines Schutzes, weil er die Auswirkungen der absoluten Neuheit kennt
- Gefahr der falschen Sicherheit für den Erfinder: kein Schutz gegen unabhängige Veröffentlichungen und Anmeldungen; Gefahr des Verlustes von Auslandsanmeldungen
- Mißbrauch der Schonfrist durch den Erfinder (ohne weitere Begründung)

- 691 -

Stichhaltigkeit der Gegengründe

a) Gründe der Rechtssystematik ebenso wie der Rechtssicherheit haben sicherlich in einem gewissen Rahmen ihre Berechtigung, sie dürfen aber nicht zum Selbstzweck werden. So berufen sich einige Mitgliedsländer des Münchener Übereinkommens auf die gerade erzielte Vereinheitlichung des absoluten Neuheitsbegriffs, der nicht schon wieder verwässert werden dürfe. Dieses Beispiel ist sicherlich schlecht gewählt, weil zwar das Münchner Übereinkommen als Ganzes ein rechtssystematisch vollendetes Gesetzeswerk darstellt, die Einzelregelungen aber aufgrund einer Vielzahl von Kompromissen zustandegekommen sind, was insbesondere auf die Regelung des Neuheitsbegriffs und die Definition des Standes der Technik zutrifft. Nicht nur, daß es angesichts der Ausnahmen in Art. 56 Abs. 2, Art. 54 Abs. 5 und Art. 55 EPÜ auf eine weitere Ausnahme nicht mehr ankommt, es ist in der Zwischenzeit gerade auch bei den Vätern des Abkommens, und ich zitiere hier vor allem Haertel, die Überzeugung gewachsen, daß die Nichtberücksichtigung einer Neuheitsschonfrist eine der wenigen Schwachstellen des Übereinkommens darstellt, die man nur wegen der gleichen Regelung im Straßburger Übereinkommen nicht anders lösen zu können glaubte 1) . Betrachtet man das Münchener Übereinkommen als Ganzes im Sinne eines im Grunde erfinderfreundlichen Vertragswerks, so paßt eine Neuheitsschonfrist durchaus in das Gesamtbild, und allenfalls ihr Fehlen könnte als systemfremd angesehen werden.

Ein rechtssystematisch zutreffendes Argument ist daher eher, daß angesichts der Einführung eines weltweiten und absoluten Standes der Technik, der sogar mündliche Verlautbarungen umfaßt, nicht gleichzeitig die früher sogar unter einem relativen Neuheitsbegriff bestehende Neuheitsschonfrist abgeschafft werden kann; der absolute Neuheitsbegriff bedarf insoweit ganz besonders eines Korrektivs zum Schutz des Erfinders.

b) In dem Bericht einer Landesgruppe habe ich den Einwand gefunden, der Schutz vor einigen Vorveröffentlichungen führe zum Ersterfinderprinzip und sei deshalb als systemfremd abzulehnen.

Hier werden offensichtlich in Verkennung der amerikanischen Praxis Priorität und Schonfrist durcheinandergebracht. Wie man aus dem amerikanischen Recht weiß, gibt es dort neben der einjährigen Schonfrist auch die Möglichkeit der Geltendmachung eines früheren Erfindungsdatums, was gegebenenfalls in einem Interferenzverfahren nachzuweisen ist. Die betreffende Partei erhält dann ein Erfindungsdatum zugesprochen, das keineswegs auf einer öffentlichen Vorbenutzung basieren muß und daher von der Neuheitsschonfrist völlig unabhängig ist, zeitlich auch mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag liegen kann. Das nachgewiesene Erfindungsdatum, dessen Anerkennung weiterhin Sorgfalt bei der "reduction to practice" voraussetzt, führt zur Anerkennung einer echten Priorität gegenüber späteren Benutzern, Erfindern oder Anmeldern. Geschah die Benutzung der Erfindung dagegen öffentlich und fehlte es an einer ausreichenden Sorgfalt zwischen dem Erfindungsdatum und dem Anmeldedatum mit dem Ziel der Vervollkommnung der Erfindung, so kehrt sich die Benutzung als Neuheitshin-

dernis gegen den Erfinder, falls die 12monatige Neuheitsschonfrist überschritten ist. Auch dies zeigt den Unterschied zwischen dem Ersterfinderprinzip und dem Institut der Neuheitsschonfrist. Auf eine Kurzformel gebracht bedeutet Priorität Rechtsbegründung und Rechtswahrung, während die Neuheitsschonfrist nur negativ als Verhinderung der Rechtszerstörung definiert werden kann.

c) Der Einwand, der Erfinder solle sich gefälligst beeilen, ist wenig hilfreich, da eine Vielzahl von Situationen, die unter die Schonfrist fallen sollen, solche sind, wo der Erfinder erst nach Offenkundigwerden sich seiner Nachlässigkeit bewußt wird; daß er sich dann beeilt, zum Patentamt oder zum Anwalt zu kommen, dürfte sich von selbst verstehen.

d) Der Behauptung skandinavischer Länder, für die Schonfrist bestehe kein Bedürfnis, weil sich alle Erfinder in diesem Punkt auskennen, möchte ich die Gegenthese gegenüberstellen, daß auch in Skandinavien niemand als Patentrechtler geboren wird. Selbst wenn es jedem Wissenschaftler oder Ersterfinder nur einmal im Leben passiert, daß eine wichtige Erfindung durch Unkenntnis verloren geht, so meine ich, müßte dies als Grund für die Bejahung eines Schutzbedürfnisses ausreichen.

Im übrigen bezieht sich die Unkenntnis nicht nur auf patentrechtliche Vorschriften wie den Art. 55 EPÜ. Ein weiterer Kenntnis- oder besser Erkenntnismangel bezieht sich auf die Erfindungseigenschaft: Ob oder daß eine Erfindung vorliegt, ist evtl. dem Leiter der Entwicklungsabteilung eines großen Unternehmens erkennbar, der den gesamten einschlägigen Stand der Technik zu übersehen in der Lage ist. Für ihn mag die Neuheitsschonfrist daher auch nur ausnahmsweise zum Tragen kommen. Gewöhnlichen Sterblichen, und dazu sind auch Anwälte, Prüfer und erst recht ein Durchschnittserfinder zu zählen, ist eine Beurteilung aber erst nach sorgfältiger Recherche und genauer Begutachtung des Standes der Technik möglich.

An dieser Stelle möchte ich ein Beispiel bringen, das mir gerade vor wenigen Wochen mit einer Mandantin passiert ist. Die Mandantin, Marktführerin für bestimmte Verbrauchsprodukte, hatte einem Institut einen Forschungsauftrag zu einem bestimmten Zweck erteilt; der Forschungsauftrag wurde erfolgreich abgeschlossen. Bei der Schlußbesprechung erzählte der Professor, der Leiter des Instituts, daß sein Assistent und er bei Gelegenheit dieses Forschungsvorhabens auf ein interessantes Phänomen gestoßen seien, das sie noch weiter verfolgen wollten. Der Leiter der Patentabteilung der Mandantin wurde sofort hellhörig, und er äußerte Interesse am Erwerb dieser neuen Idee. Im weiteren Gespräch zeigte es sich, daß Professor und Assistent auch nach Durchführung dieses Forschungsauftrags vom Patentrecht allenfalls Allgemeinwissen besaßen, und sie waren daher schnell bereit, die Idee für einen Pauschalpreis von 10 000,- DM zu verkaufen. Es stellte sich dann aber heraus, daß diese neuen Erkenntnisse in der "Kaffeerunde" des Instituts ausführlich diskutiert worden waren und daß man bereits eine wissenschaftliche Veröffentlichung zum Ruhme des Instituts plante. Noch am selben Wochenende wurde die gesamte Kaffeerunde des Instituts zum Schweigen vergattert, und der Professor rief am nächsten Montag an und verkündete, einem Vertrag stände nichts mehr im Wege, allerdings habe sich der Preis inzwischen verdoppelt.

Solche Situationen, in denen der Erfinder unbewußt einen neuheitsschädlichen Tatbestand setzt, sind folglich vor allem regelungsbedürftig. Aber auch diejenigen Situationen wo der Erfinder im Interesse einer wirtschaftlich und technisch sinnvollen Entwicklung und Auswertung der Erfindung Dritten seine Idee mitteilen oder die Erfindung vorführen muß, sprechen in hohem Maß für eine Neuheitsschonfrist. Gedacht ist hier an die Notwendigkeit der weiteren Erprobung der Erfindung vor der Anmeldung, der Vorführung gegenüber potentiellen Lizenznehmern, aber auch bei der Fertigung von bestimmten Teilen für den Prototyp, wo

Dritte ins Vertrauen gezogen werden müssen. Diese Fälle betreffen wiederum kleinere und mittlere Unternehmen oder Einzelerfinder 2) , die insbesondere bei einer wirklich revolutionären Neuerung die notwendigen Investitionen einschließlich einer weitest möglichen Schutz-erweiterung im Ausland nicht auf sich nehmen können.

Ein weiteres Beispiel aus der Praxis mag dies verdeutlichen: Ein Handelsvertreter, der insbesondere technische Produkte vertrieb, hatte aufgrund zahlreicher Kundenreklamationen einen Produktmangel entdeckt und sich in seiner Freizeit an die Lösung eines bestimmten Problems gemacht.

Er wußte so viel vom Patentrecht, daß er es nicht wagte, mit Dritten über seine Idee zu sprechen, weil er Angst hatte, jemand anders würde vor ihm zum Patentamt laufen. Andererseits besaß er keinerlei Fertigungsmöglichkeiten, um den Prototyp des betreffenden technischen Gegenstandes selbst herstellen zu können. Er ging deshalb zu den verschiedensten Herstellern und ließ jeden nur ein bestimmtes Teil fertigen, so daß niemand erkennen konnte, wofür dieses Teil dienen sollte. Dies war nicht nur mühsam, weil er damit auf die Beratung des Herstellers bezüglich des richtigen Materials verzichten mußte, sondern weil ihm damit auch die Kalkulation für die spätere Herstellung sehr erschwert war, die bei vielen Erfindungen darüber entscheiden kann, ob die Änderung von der Industrie angenommen wird oder nicht. Auch über die möglichen Umstellungskosten bei den Kunden konnte er allenfalls Schätzungen anstellen. Das einzige, das er aus seiner Tätigkeit genau kannte, war die Marktsituation, d. h. der zukünftige Bedarf des betreffenden Gegenstandes sowie dessen Vorteil beim technischen Einsatz.

Als der Erfinder zum ersten Mal zu mir kam, hatte er eine Vielzahl von Problemen bereits gemeistert, und er besaß bereits einen fertig montierten Prototyp. Er wußte aber nun nicht mehr weiter, weil er jetzt darauf angewiesen war, den Prototyp im Einsatz zu erproben, d. h. eingebaut in eine bestimmte Maschinenart. Er befürchtete jetzt erst recht, daß einer seiner Kunden oder auch der von ihm vertretene Hersteller seine gute Idee zu ihrer eigenen machen würden. Als er darüber informiert wurde, was für Möglichkeiten das neue Institut der inneren Priorität einem Erfinder bietet, war er sofort begeistert und verschob seine Erprobung bis die Patentanmeldung hinterlegt war.

Ich habe dieses Beispiel deshalb ausgewählt, weil einige der "Ablehnungsdelegationen" darauf hingewiesen haben, es bedürfe gar keiner Schonfrist, weil ein Schutz des Erfinders während der Entwicklungsphase auch durch die Einführung der inneren Priorität erreicht würde. Das Beispiel zeigt, daß dies ab dem Zeitpunkt der öffentlichen Erprobung des Prototyps durchaus zutreffen kann. Tatsächlich wird durch Hinterlegung einer Anmeldung sogar ein wirksamerer Schutz begründet als durch die Neuheitsschonfrist, weil mit der Anmeldung ja auch ein Schutz gegen Drittanmeldungen besteht. Die Phase der Entwicklung bis zum Prototyp kann dagegen nur durch die Neuheitsschonfrist in praxisnaher Weise geregelt werden, weil in diesem Stadium die Erfindungsidee meist noch derart rudimentär ist, daß selbst die 100,- DM Anmeldekosten dafür zu teuer wären, weil es auch einem erfahrenen Patentrechtler häufig schwerfallen würde, hieraus überhaupt eine Priorität abzuleiten. Die Einführung der inneren Priorität, so wünschenswert sie für alle Länder sein mag, wo es sie noch nicht gibt, ersetzt daher die Neuheitsschonfrist nicht.

e) Ich komme nun zu gewichtigeren Vorbehalten der Gegner der Neuheitsschonfrist. Es sind hier vor allem zwei Gründe, die diskutiert werden sollen. Der erste besagt, daß der Erfinder in trügerische Sicherheit gewiegt wird bezüglich etwa geplanter Auslandsanmeldungen, da ein Ausnutzen der Schonfrist bei einer späteren Auslandsanmeldung, falls dabei wiederum die Prioritätsfrist ausgenutzt wird, zum Patentverlust führe. Dies ist im Ansatz richtig, wenn man

dem Vorschlag der AIPPI folgt und die Prioritätsfrist der PVÜ nicht mit der Schonfrist kumulieren läßt.

Für den Augenblick sei eine solche Regelung unterstellt. Die Konsequenz in der Praxis wird dabei aber nur selten so fatal sein, wie die Kritiker meinen. Spielen wir den Fall eines nicht als Patentrechtler geborenen Erfinders in Anlehnung an das obige Beispiel der Professorenerfindung einmal durch.

Nehmen wir an, in Deutschland sei die Neuheitsschonfrist wieder eingeführt worden, und eine Reihe weiterer PVÜ-Länder seien dem Beispiel Deutschlands gefolgt. Nehmen wir weiter an, in dem zitierten Beispiel des Forschungsinstituts sei die Erfindung nicht in Zusammenarbeit mit einer patenterfahrenen Firma, sondern zufällig bei anderweitiger Forschung erfolgt, und erst nach Monaten habe den Professor jemand darauf gebracht, daß hier etwas Schutzwürdiges vorliegt, mit dem man sogar Geld verdienen kann. Dann wäre doch der Weg zum Patentanwalt nicht nur gleichbedeutend mit dem Weg zur Rettung der deutschen Erfindung, sondern auch zur Rettung eventueller ausländischer Nachanmeldungen. Der Patentanwalt wird doch - hoffentlich - die Frage nach dem Zeitpunkt der Offenbarung sofort stellen, und wenn es noch rechtzeitig für die deutsche Anmeldung war, so ist es, von Extremfällen abgesehen, im allgemeinen auch noch rechtzeitig für Auslandsanmeldungen, insbesondere, wenn man sich ein wenig mit dem PCT auskennt. Daß sich in einer solchen Situation die Überlegungsfrist des Anmelders insoweit verkürzen kann, als er sofort die Entscheidung für eine größere Anmeldeinvestition zu treffen hat, ist natürlich richtig, aber bei einer erkanntermaßen wichtigen Erfindung steht der grundsätzlichen Schutzerstreckung kein Hindernis entgegen.

f) Im übrigen wäre auch durchaus daran zu denken, die Schonfrist mit der Prioritätsfrist der PVÜ kumulieren zu lassen. Von den AIPPI-Landesgruppen, die einen Bericht eingereicht haben, haben sich allerdings lediglich zwei, nämlich Kanada und Bulgarien für eine Kumulierung ausgesprochen. Kanada deshalb, weil dort bereits nach nationalem Recht eine zweijährige Schonfrist besteht. Die meisten Landesgruppen haben sich mit dieser Frage allerdings bisher gar nicht beschäftigt.

Zusätzlich zu diesen beiden Stimmen hat nun vor wenigen Wochen das Schweizer Patentamt in einer offiziellen und veröffentlichten Rechtsauskunft zu dieser Frage Stellung genommen und ist zu dem Schluß gekommen, daß nach nationalem Schweizer Recht jedenfalls die Schonfrist mit der Prioritätsfrist zu kumulieren ist. Der Leitsatz der Rechtsauskunft lautet, sehr vorsichtig formuliert:

Wahrscheinlich abweichend von Art. 4 Abs. 4 des Straßburger Abkommens und Art. 55 Abs. 1 des Münchner Patentübereinkommens ist nach Art. 7b PatG eine Offenbarung auch dann unschädlich, wenn sie innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, erfolgte 3).

Das Patentamt stützt sich dabei auf den unterschiedlichen Wortlaut des Art. 55 EPÜ und 7 b des Schweizer Patentgesetzes. Während es in Art. 55 heißt, eine Offenbarung bleibe außer Betracht, wenn sie nicht früher als..

sechs Monate vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt ist, lautet die Schweizer Regelung:

Ist die Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, so zählt diese Offenbarung nicht zum Stande der Technik.

Das Schweizer Patentamt schließt zwar aufgrund der Gesetzesmaterialien, daß diese Abweichung vom Münchner Übereinkommen vom Gesetzgeber nicht bewußt in das Gesetz eingefügt worden ist, der eindeutige Wortlaut lasse aber keine andere Schlußfolgerung zu. In der Entscheidung wird festgestellt, daß allein diese Regelung den Interessen des Patentbewerbers wirklich Rechnung trage. Wörtlich heißt es:

Wenn nämlich praktisch nur Erst- und nicht auch Nachanmeldungen in den Genuß einer Immunität kommen können, dann wird der mit ihr beabsichtigte Zweck nur in den wenigsten Fällen erreicht.

Die Rechtsauskunft gibt abschließend den Rat, falls ein Offenbarungstatbestand vorliege, lieber sogleich beim Europäischen Patentamt anzumelden, um keine Rechte zu verlieren.

Bekanntlich ist die deutsche Rechtsprechung bisher anderer Ansicht gewesen. Aus der früheren Fassung des § 2 Satz 2 Patentgesetz, wo es hieß "eine innerhalb von 6 Monaten vor der Anmeldung erfolgte Beschreibung..." wurde geschlossen, daß es sich um die Anmeldung beim Deutschen Patentamt handelte 4) , weil überall sonst im Gesetz, wenn die Prioritätsanmeldung gemeint ist, von "Vor Anmeldung" die Rede ist. Artikel 4 PVÜ schütze im übrigen nur den Zeitraum zwischen der ausländischen Voranmeldung und der Nachanmeldung, so daß auch von dorthin keine Ausdehnung auf den Zeitraum vor der ausländischen Anmeldung gefordert werde.

g) Ein weiterer Einwand der Gegner einer Schutzfrist, der auf den ersten Blick dem Erfinder zum Nachteil gereichen könnte, sind die Beweisschwierigkeiten im Falle einer Entnahme durch Dritte. Es wird argumentiert, daß durch den großzügigeren Umgang des Erfinders mit seinem Wissen in der Zeit vor der Anmeldung auch die Möglichkeit der Kenntnisnahme durch Dritte wächst, und einige versuchen könnten, die Erfindung im eigenen Namen anzumelden.

Es ist offensichtlich, daß dieser Einwand nicht für die Schutzgruppe der sogenannten unwissenden Erfinder zutrifft. Sorg loser kann ja nur der sein, der von dem Bestehen einer Schutzfrist weiß. Handelt es sich aber um solche instruierten Erfinder, so ist nicht einzusehen, warum diese Erfinder lediglich über das Bestehen der Schutzfrist als solcher informiert sein sollten, nicht aber über deren Grenzen und Gefahren. Wer wissentlich verlautbart, der wird dies gezwungenermaßen zu Erprobungszwecken, zwecks Herstellung von Prototypen usw. tun. Er wird versuchen, sein Erfinderrecht durch datierte Unterlagen zu fixieren und darüber hinaus Geheimhaltungsverpflichtungen mit eventuellen Geschäftspartnern vereinbaren. Im übrigen sind die Beweisschwierigkeiten in einem solchen Fall nicht größer als diejenigen, die bereits im Falle einer mißbräuchlichen Veröffentlichung durch Dritte im Sinne von Art. 55 Abs. 1 (a) des Münchner Übereinkommens bestehen.

Weitere Argumente für die Schonfrist

Die Gegner der Schonfrist, die auf ihre guten Erfahrungen mit dem System der absoluten Neuheit verweisen, u. a. z. B. Frankreich, übersehen, worauf Beier schon in der Diskussion in Buenos Aires hingewiesen hat, daß in diesen Ländern bisher lediglich neuheitsschädliche Veröffentlichungen durch den Erfinder die eigene Anmeldung zu Fall bringen konnten.

Beier in Buenos Aires ebenso wie Bossung in seinem Aufsatz 5) haben betont, daß die französischen Erfahrungen sich deshalb nicht auf die Regelung des europäischen Rechts übertragen lassen. Nicht nur daß derjenige, der das Vorliegen der Neuheit einer patentierten Erfindung ' in Frankreich bestritt, für seine Behauptung die volle Beweislast hatte, es mußte darüber hinaus eine identische Vorwegnahme gegeben sein mit einem ausreichenden Offenbarungsgehalt, um die Ausführbarkeit der Erfindung durch einen Fachmann zu ermöglichen. Die "antériorité de toutes pièces" war schematischer Prüfungsgegenstand der Gerichte.

Mit der Einführung des zusätzlichen Erfordernisses der Erfindungshöhe und der Prüfung bei der Erteilung auch für diese Länder, für Frankreich z. B. durch Prüfung des Europäischen Patentamts, wird sich die Zahl der berücksichtigungsfähigen Verlautbarungen und ihre patenthindernde Wirkung um ein Vielfaches steigern, da ja eine Kombination von mündlichen

Hinweisen, Teilveröffentlichungen, Erprobungen und Ausstellungen auf einer Messe eine Erfindung nahelegen können.

Ein weiteres Argument, worauf ebenfalls bereits Bossung hingewiesen hat, ist die Tatsache, daß eigene Verlautbarungen des Erfinders dem Patentamt selten oder nie bekannt werden, vielleicht einmal im Einspruchsverfahren. Meist wird derartiges Material aber erst im Nichtigkeitsverfahren vorgelegt, also häufig nach jahrelanger Einführung der Erfindung auf dem Markt. Dabei ist es sicherlich zutreffend, wie Bossung schreibt, daß nichts der Erfindung näher kommt als eine eigene Verlautbarung des Erfinders 6) . Erfolgt die Vernichtung des Patents dann tatsächlich aufgrund einer Verlautbarung des Erfinders, so erscheint dies deshalb besonders ungerecht, weil offenbar vorher niemand auch nur annäherungsweise in Richtung auf die Erfindung gearbeitet hatte und weil diese ohne den Patentanmelder nachher auch kaum bekannt geworden wäre.

Daß die angeführten Gründe für die Einführung einer Schonfrist nicht bloße Theorie sind, möchte ich durch ein weiteres Beispiel aus meiner Praxis belegen. Ein amerikanischer Erfinder hatte im Vertrauen auf seine zwölfmonatige amerikanische Schonfrist einem japanischen Professor von seiner Erfindung erzählt. Es handelte sich um eine Erfindung im Bereich der Medizin, die den Professor hellauf begeisterte, so daß er nichts Eiligeres zu tun hatte als hierüber zu Hause in einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu berichten. Die spätere Patentierung der US-Erfindung in Japan scheiterte dann an zwei Dingen: einmal weil es in Japan im Gegensatz zu den USA lediglich eine sechsmonatige Schonfrist gibt, zum anderen, weil die Schonfrist nur bei eigenen Veröffentlichungen des Erfinders oder bei Mißbrauch gewährt wird. Die Veröffentlichung in Japan war aber durch einen Dritten erfolgt. Auf die Notwendigkeit einer einheitlichen und möglichst weltweiten Regelung hat die deutsche Landesgruppe in ihrem Bericht für die AIPPI daher zu Recht hingewiesen.

Im Zusammenhang mit den Auswirkungen bei Auslandsanmeldungen ist eine weitere Bemerkung von Bossung interessant, der darauf hinweist, daß es in Zukunft nicht ausgeschlossen ist, daß europäische Anmelder aufgrund der erfinderfreundlicheren Gesetzeslage in den USA dort Patentschutz erwerben, obwohl sie vor dem heimischen oder europäischen Patentamt wegen eigener Vorverlautbarungen scheitern. Umgekehrt werden viele Amerikaner an eine späte Rache für die ausländerfeindliche Hilmer-Doktrin glauben, wenn ihnen europäische Gerichte ihre Patente wegen eigener Vorveröffentlichungen vernichten. Für europäische Verletzungsbeklagte wird es sich in der Zukunft häufig lohnen, bei Klagepatenten mit U.S.-Ursprung die Umgebung des Erfinders nach erfindereigenen Veröffentlichungen, verlorenen Redemanuskripten oder Notizen von Wirtshausgesprächen abzusuchen.

Ausgestaltung der Schonfrist

a) Die Vorschläge zur Ausgestaltung der Schonfrist halten sich bezüglich der Zeitdauer die Waage zwischen 6 und 12 Monaten, wobei die überwiegende Mehrheit bisher davon ausgeht, daß keine Kumulierung mit der Frist des Art. 4 PVÜ stattfindet.

Der Vorschlag der bisherigen Mehrheit bedeutet natürlich, worauf bereits hingewiesen wurde, daß bei Eigenverlautbarungen nicht nur die nationale Anmeldung innerhalb der Schonfrist eingereicht werden muß, sondern auch etwaige geplante Auslandsanmeldungen. Der Ausgang der Diskussion hierüber ist allerdings noch offen.

b) Es sind auch einige restriktive Vorschläge bezüglich der Ausgestaltung der Schonfrist gemacht worden 7) :

- die Schonfrist solle nur bei Mißbrauch eingreifen
- bei Ausstellungen sollte eine Beschränkung auf internationale Ausstellungen stattfinden

- die Neuheitsschädlichkeit von Versuchen sollte nur gelten, falls noch keine kommerzielle Auswertung erfolgt ist und im übrigen Vorkehrungen für die Geheimhaltung getroffen wurden - bei wissenschaftlichen Vorträgen sollte dem Patentamt von der Absicht der Verlautbarung im voraus Mitteilung gemacht werden

- schließlich sollten sämtliche Vorverlautbarungen bei der Anmeldung dem Patentamt zur Kenntnis gebracht werden.

Der letztere Punkt wurde insbesondere auch während der Diskussion in Buenos Aires aufgeworfen und fand auch Eingang in den Bericht der Arbeitsgruppe. Dort wurde unter der Ziff. 3 der EntschlieÙung eine Verpflichtung des Erfinders eingefügt, binnen 3 Monaten nach Einreichung einer Anmeldung auf die Umstände der Offenbarung hinzuweisen, ausgenommen solcher Offenbarungen, die infolge eines offensichtlichen MiÙbrauchs in bezug auf den Erfinder erfolgt seien. Dieser Vorschlag wurde vom geschäftsführenden Ausschuß in die Formulierung der endgültigen EntschlieÙung nicht aufgenommen, die Modalitäten der Regelung der Schonfrist wurden vielmehr der weiteren Diskussion überlassen.

aa) In Buenos Aires wurde als Begründung für die Meldepflicht angeführt, es müsse ein MiÙbrauch verhindert werden, z. B. bei einer Drittanmeldung in der Zwischenzeit, weil sonst der Erfinder seine eigene, spätere Anmeldung gegenüber der früheren Offenbarung erweitern würde.

Dieses Argument ist wiederum nicht folgerichtig zu Ende gedacht; oder es verwechselt ebenfalls die Schonfrist mit der Priorität. Nimmt man nur die Vorverlautbarung und die spätere Anmeldung des Erfinders, so ist offensichtlich, daß der Erfinder nur im Umfang seiner Anmeldung eine Priorität erhält, unabhängig davon, welche und wieviele Verlautbarungen innerhalb der Schonfrist erfolgt sind.

Gegenüber einer zwischenzeitlich erfolgten Drittanmeldung sind zweierlei Rechtsverhältnisse zu unterscheiden:

Für die Neuheitsprüfung ist die unveröffentlichte Voranmeldung nach deutschem oder europäischem Recht Stand der Technik. Bei Identität zwischen seiner Anmeldung und einer früheren Anmeldung, die zwischen seiner Vorverlautbarung und seiner Anmeldung liegt, würde daher der Erfinder abgewiesen.

Der Drittanmelder muß sich andererseits die Vorverlautbarungen des Erfinders als Stand der Technik entgegenhalten lassen, und zwar sowohl für die Neuheitsprüfung als auch für die Prüfung auf Erfindungshöhe. Dies kann im Einzelfall zu einer Vernichtung oder Teilvernichtung der Drittanmeldung führen, was den Erfinder insoweit begünstigt, als dieselbe Wirkung ihm gegenüber von seinen eigenen Vorverlautbarungen ja gerade nicht ausgeht. Wird die Voranmeldung völlig vernichtet, ist seine Anmeldung patentfähig, wird die Drittanmeldung teilvernichtet, so wird sie der späteren Anmeldung des Erfinders in den meisten Fällen nicht neuheitsschädlich entgegen stehen, und da sie bei seiner Anmeldung nicht vorveröffentlicht war, so erhält der Erfinder einen Schutz für seine Anmeldung, die teilweise denjenigen der Voranmeldung überlappt.

Dies sind Fragen, die im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren entschieden werden, sie haben aber nichts mit einem MiÙbrauch des Erfinders zu tun, wenn dieser ihm bekannte eigene Vorverlautbarungen bei der Anmeldung verschweigt oder über deren Umfang in seiner Anmeldung hinausgeht. Dieses Argument würde nicht einmal dann gültig sein, wenn man von einem Fall der inneren Priorität oder vom Ersterfinderprinzip der Amerikaner ausgeht. In jedem Fall steht es dem Erfinder frei, in der späteren Anmeldung mehr zu beanspruchen, als er vorher verwirklicht hatte (bzw. bei der inneren Priorität, als dort beansprucht war). Erst in dem Augenblick, wo zwischenzeitliche Rechte Dritter geltend gemacht werden, wird es zu

einer Abgrenzung und zur Feststellung von Teilprioritäten kommen bzw. im Interferenceverfahren in den USA zu einer Feststellung, was zum angeblichen Erfindungszeitpunkt bereits vom Erfinder erkannt und verwirklicht war.

bb) In der Diskussion in Buenos Aires war als weiteres Argument zu hören, daß Dritte über den Stand der Technik irreführend würden, wenn sie erst im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren davon informiert werden, daß bestimmte Vorveröffentlichungen oder Vorbenutzungshandlungen vom Erfinder selbst herrühren. Deshalb solle zur Klarstellung die Gesamtheit der Verlautbarungen in den Anmeldeunterlagen vorhanden sein. Nur dadurch sei sichergestellt, daß z.B. die Industrie eine zuverlässige Recherche durchführen könne.

Beier hat in Buenos Aires auf die ungeheuren praktischen Schwierigkeiten hingewiesen, insbesondere bei mündlichen Verlautbarungen eine komplette Liste vorzulegen und im übrigen angemerkt, daß bei schriftlichen Veröffentlichungen sowieso der Name des Verfassers, also im Zweifel des Erfinders, genannt wird, so daß für einen Hinweis bei der Anmeldung kein Bedürfnis mehr besteht.

Da man ja davon ausgehen muß, daß eine Liste derartiger Hinweise in sämtlichen nationalen Anmeldungen vorgelegt werden müßte, zeigt sich bereits, daß dieser Vorschlag in der Tat unpraktikabel ist. Eines der Länder, in denen eine vorherige Benachrichtigungspflicht besteht, nämlich Israel, hat dies bereits erkannt und schlägt eine zentrale Stelle zur Hinterlegung vor, z. B. die WIPO. Mir scheint diese Mitteilungspflicht bisher so wenig durchdacht zu sein, daß man sich dagegen mit allen Mitteln wenden sollte. Wenn man sich vorstellt, daß in konsequenter Durchführung dem Patentanmelder nicht überlassen werden darf, den Umfang einzelner Verlautbarungen selbst zu interpretieren, so liefe der geforderte Hinweis darauf hinaus, daß Wortprotokolle von Gesprächen mit Geschäftspartnern vorgelegt werden müßten, Beschreibungen über öffentliche Experimente müßten erläutert werden, usw.

Da außerdem gefürchtet werden muß, daß bei versehentlicher Nichtnennung einer Verlautbarung diese zum Stand der Technik zu rechnen ist, ergibt sich, daß der gewollte Schutz für den Erfinder höchst fragwürdig ist. Es ist daher zu begrüßen, daß im Text der Entschließung des Kongresses von Buenos Aires ein solcher Vorschlag nicht erscheint 8) .

Möglichkeiten einer internationalen Regelung

Bei realistischer Betrachtung muß davon ausgegangen werden, daß die von der AIPPI angestrebte internationale Regelung durch Einfügung der Neuheitsschonfrist in die PVÜ in aller nächster Zukunft nicht zu verwirklichen sein wird. Dies muß trotz der Tatsache angenommen werden, daß eine Regelung der Neuheitsschonfrist nicht nur von der WIPO im Modellgesetz für die Entwicklungsländer berücksichtigt ist, sondern auch aus tatsächlichen Gründen gerade Erfinder in den Entwicklungsländern von der Neuheitsschonfrist profitieren könnten. Andererseits sind nationale Gesetzesänderungen für die Unterzeichnerstaaten des Straßburger Übereinkommens von 1963 durch dessen Artikel 4 Abs. 4 blockiert, der § 3 Abs. 4 des deutschen Patentgesetzes entspricht. Eine Änderung müßte daher beim Straßburger Übereinkommen ansetzen.

Und hier bietet sich ein Weg an, auf den Haertel den Verfasser aufmerksam gemacht hat: Beim Europarat besteht nach wie vor der Sachverständigenausschuß für Patentfragen, der allerdings derzeit von den Regierungen nicht beschickt wird. Dieser könnte jederzeit wieder einberufen werden, um einen Vorschlag für die Änderung des Art. 4 Abs. 4 auszuarbeiten. Unabhängig davon, ob eine in dieser Weise erreichte Änderung auch zu einer Änderung des Münchner Patentübereinkommens führen würde, wären jedenfalls die Unterzeichnerstaaten des Straßburger Übereinkommens bezüglich ihrer nationalen Gesetzgebung frei, die Neuheitsschonfrist (wieder) einzuführen.

Grundsätzlich bestände damit sogar die Möglichkeit, weitere Staaten in diese einheitliche Regelung mit einzubeziehen, da es sich gemäß Artikel 10 des Straßburger Übereinkommens bei diesem um ein offenes Abkommen handelt, dem sämtliche Interessierten PVÜ-Mitglieder beitreten können.

*) Dr. jur. LL. M. Jochen Pagenberg, Rechtsanwalt in München.

**) Vortrag gehalten am 29. Mai 1981 anlässlich der GRUR-Jahrestagung 1981 in Stuttgart. Der Vortragsstil ist weitgehend beibehalten worden

1) Vgl. Haertel/Singer, GRUR Int. 1980, 709 , 721

2) So auch von Pechmann, GRUR 1980, 436 , 438 .

3) Schweizer Patent-, Muster- und Markenblatt 1981, 35.

4) Vgl. Bock/Bruchhausen in Benkard, Patentgesetz, 5. Aufl. zu § 2 a. E., Rdz. 52, sowie BGH in GRUR 1971, 214 customer prints.

5) GRUR Int. 1978, 381 , 382 .

6) A.a.O.. S. 393.

7) Zu weiteren Fragen aus der deutschen Praxis vgl. von Pechmann, GRUR 1980, 436 , 438 .

8) Vgl. den Bericht in GRUR Int. 1981, 450 , 452 , 458 .