

Vorveröffentlichung und Vorbenutzung der Erfindung durch den Erfinder

Bericht erstattet im Namen der deutschen Landesgruppe der AIPPI

Jochen Pagenberg¹ und Heinz Bardehle², München

Die deutsche Landesgruppe hat im Lichte der Berichte zur Konferenz von Buenos Aires und der dortigen Diskussion die Frage der Neuheitsschonfrist weiter diskutiert. Dieses Thema war u.a. Gegenstand zweier Referate von Bardehle und Pagenberg während der Jahrestagung der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht in Stuttgart am 29. Mai 1981. Die lebhafte Diskussion der Tagungsteilnehmer im Anschluß an diese Referate zeigte zugleich das außerordentliche Interesse der mit dem Patentrecht und den Auswirkungen des Wegfalls der Neuheitsschonfrist konfrontierten Kreise (vgl. GRUR 1981, S. 731). Auf der Grundlage dieser neuesten Erfahrungen ergänzt die deutsche Landesgruppe den für die Konferenz von Buenos Aires vorgelegten Bericht und befaßt sich zugleich mit den gegen die Neuheitsschonfrist vorgebrachten Argumenten.

I. Bisheriger Stand der Diskussionen

Aufgrund der vorgelegten Berichte der Landesgruppen ergibt sich, daß 16 von 21 Landesgruppen, die einen Bericht vorgelegt haben, die Einführung einer Neuheitsschonfrist in die PVÜ befürworten, bzw. einer dahingehenden Diskussion innerhalb der IVfgR positiv gegenüberstehen. Fünf Landesgruppen lehnen deren Einführung ab. Die Gründe für und gegen die Einführung einer weltweiten Neuheitsschonfrist können wie folgt zusammengefaßt werden:

Pro-Argumente:

- 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 Erfindungsranrang 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);
- die Erfindung bedarf der Erprobung, die der Erfinder aufgrund begrenzter Geheimhaltungsmöglichkeiten nicht ohne Kenntnisnahme Dritter durchführen kann (Beispiele: Schneepflug, Landwirtschaftsmaschinen, Sportgeräte u.a.m.);
- Wissenschaftler sind auf den frühzeitigen Informationsaustausch und auf Diskussionen angewiesen, um ihre Forschungsergebnisse kritisch würdigen und evtl. durch Parallelversuche verifizieren zu lassen;
- Einzelerfinder und kleine und mittlere Betriebe, insbesondere auch Betriebe in Entwicklungsländern, haben nicht die Möglichkeit strikter Geheimnisvorsorge oder bedürfen der Konstruktionshilfe oder der Lieferung von Know-how durch Dritte;
- trotz Vorsorgemaßnahmen bezüglich der Geheimhaltung erfolgen Veröffentlichungen durch Dritte, die auf den Erfinder zurückgehen, die aber noch keinen Mißbrauch (z.B. im Sinne des Art. 55 (1) (a) EPÜ) darstellen;
- die Unsicherheiten bezüglich des Umfangs des Ausstellungsschutzes sollten beseitigt werden, d.h. kommerzielles Ausstellen und Anbieten, wie z.B. auf Messen, sollen innerhalb der

¹ Dr .jur. , LL.M. Harvard, Rechtsanwalt

² Dipl.-Ing., Patentanwalt

Schonfrist (nicht nur bei internationalen Ausstellungen) nicht als neuheitsschädlich behandelt werden.

Contra-Argumente:

- Gründe der Rechtssystematik: es bedürfe klarer Regelungen für die absolute Neuheit;
- der Erfinder solle sich mit seiner Anmeldung beeilen;
- Beweisschwierigkeiten bei Entnahme durch Dritte;
- der Erfinder bedürfe keines Schutzes, weil er die Auswirkungen der absoluten Neuheit kenne;
- 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.

II. Stichhaltigkeit der Gegenargumente

Gründe der Rechtssystematik und der Rechtsvereinheitlichung, wie sie von einigen Landesgruppen vorgetragen worden sind, stellen kein ernsthaftes Hindernis für den geplanten Schutz des Erfinders dar. Eine Rechtsvereinheitlichung soll ja gerade durch die Einführung dieses Rechtsinstituts in die PVÜ oder in die nationale Gesetzgebung vieler Länder erreicht werden, und systematisch stellt die Erfinderschonfrist eine wichtige Ergänzung der Prioritätsfrist dar, wie unten noch aufgezeigt werden soll. Ein Neuheitsbegriff im Patentrecht, der keine Ausnahmen oder sogenannte unschädliche Tatbestände kennt, kann ernstlich nicht gefordert werden und wird auch in keinem Patentrechtssystem praktiziert.

Auch die geäußerte Befürchtung, die Einführung der Neuheitsschonfrist führe zum Ersterfinderprinzip, wird bei einem Vergleich mit der amerikanischen Praxis nicht bestätigt. Die Anerkennung des Erfindungsdatums unter dem Ersterfinderprinzip schafft und begründet Prioritätsrechte, die durch eine spätere Anmeldung eines Dritten auch dann nicht beschränkt werden können, wenn das Anmeldedatum des Ersterfinders weit später liegt. (Auf die Erfordernisse einer ausreichenden Sorgfalt des Erfinders bis zur "reduction to practice" braucht in diesem Zusammenhang nicht weiter eingegangen zu werden.)

Demgegenüber schafft die Neuheitsschonfrist keine Rechte gegenüber Dritten; sie verhindert nur, daß der Erfinder durch eigene Verlautbarungen neuheitsschädliche Tatbestände setzt, die die Patentierung seiner eigenen Erfindung durch sich selbst verhindert. Anmeldungen Dritter in dem Zeitraum zwischen der Eigenverlautbarung des Erfinders und dem Tag seiner eigenen Anmeldung können dagegen dem Erfinder patenthindernd entgegenstehen; insoweit ist nur seine eigene Anmeldung prioritätsbegründend. Dritte werden daher in ihrer Anmelde-tätigkeit gerade nicht durch ihnen unbekannt und zeitrangig schwer verifizierbare Tatbestände beeinträchtigt.

Die in einigen Berichten der Landesgruppen geäußerte Auffassung, es bestehe deshalb kein Bedürfnis für die Neuheitsschonfrist, da sich die Erfinder in diesem Bereich ausreichend auskennen, widerspricht den Erfahrungen sämtlicher deutscher Praktiker, die Einzelerfinder oder kleine und mittlere Unternehmen beraten und vertreten. Es ist zwar zutreffend, daß die ersten und wichtigsten Informationen, die ein Ersterfinder von einem Patentanwalt erhält, diejenigen über den Umfang des Neuheitsbegriffs unter dem jeweiligen Patentsystem sind. Das bedeutet aber, daß dieser Erfinder bereits einmal Kontakt mit einem ihn beratenden Patentanwalt gehabt haben muß. Dieser erste Kontakt wird aber in vielen Fällen erst dann aufgenommen, wenn eine mündliche oder schriftliche Verlautbarung bereits erfolgt ist. Nach Auffassung der deutschen Landesgruppe sollte es als Grund für die Einführung der Neuheitsschonfrist ausreichen, wenn damit verhindert wird, daß bei Wissenschaftlern und Einzelerfindern eine wichtige Erfindung, die manchmal die einzige in ihrem Leben ist, durch Unkenntnis verloren geht.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß selbst erfahrenen Erfindern, denen die patentrechtlichen Vorschriften bekannt sind, bei ihrer täglichen Arbeit keineswegs sofort immer klar ist, daß und ob eine gefundene Neuerung überhaupt eine Erfindung ist. Häufig ergibt sich der erfindungsträchtige Aspekt erst aufgrund von Gesprächen mit Dritten, und in vielen Fällen ist der wissenschaftliche Erfinder sogar darauf angewiesen, seine Erkenntnisse in der Diskussion mit Kollegen zu verifizieren, um seine eigenen Zweifel an der Tragfähigkeit seiner Idee zu überwinden. Fälle, wo zur Herstellung eines Prototyps die Produktionskapazitäten von Zulieferern oder Spezialbetrieben in Anspruch genommen werden müssen oder wo die Erprobung ohne Möglichkeit der Abschirmung gegenüber der Öffentlichkeit durchgeführt werden muß, zeigen, welches Hemmnis auch kleineren und mittleren Betrieben auferlegt wird, wenn sie die Nichtigerklärung des eigenen Patents aufgrund der Selbstverlautbarung vermeiden wollen. Für diesen Kreis von am Patentschutz Interessierter ist daher nach Auffassung der deutschen Landesgruppe das Argument, der Erfinder solle sich eben mit der Anmeldung seiner Erfindung beeilen, um auf die Neuheitsschonfrist verzichten zu können, wenig hilfreich.

Auch der zum Schutz des Erfinders erhobene Einwand, bei Auslandsanmeldungen schütze ihn die Neuheitsschonfrist nicht, er werde vielmehr in einer trügerischen Sicherheit gewiegt, ist nicht stichhaltig. Zunächst muß einmal gewährleistet sein, daß dem Erfinder überhaupt ein Patent erteilt wird, also zumindest in seinem Heimatland. Darüber hinaus wäre bei einer weltweiten Einführung der Neuheitsschonfrist z.B. mittels des PCT-Vertrages eine Hinterlegung in den wichtigsten Ländern der Welt möglich, selbst wenn die Neuheitsschonfrist nicht mit der Prioritätsfrist kumuliert wird. (Vgl. dazu unter IV.)

Nach Auffassung der deutschen Landesgruppe vergrößert die Einführung der Neuheitsschonfrist auch keineswegs die Gefahr der Entnahme der Erfindung durch Dritte. Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß eine größere Gefährdung des Erfinders nur dort gegeben sein kann, wo dieser in Kenntnis der patentrechtlichen Vorschriften auf seine Neuheitsschonfrist vertraut und deshalb weniger Bedenken hat, Dritten davon Mitteilung zu machen. Die Gruppe der unwissenden Erfinder, die vor allem auch geschützt werden sollen, werden nicht sorgloser handeln, weil sie die patentrechtlichen Bestimmungen ja gar nicht kennen.

Diejenigen aber, welche die Schonfrist kennen, werden auch darüber informiert sein, daß sie durch eine Mitteilung an Dritte noch kein Prioritätsrecht erwerben und daher nach wie vor gewisse Vorkehrungen treffen müssen, um zumindest ausreichende Nachweise für ihr eigenes Erfinderrecht in der Hand zu haben. Es erscheint jedenfalls nicht logisch, anzunehmen, daß nach Einführung der Neuheitsschonfrist die Erfinder lediglich die Vorteile dieses Instituts erkennen, über dessen Grenzen und Gefahren dagegen nicht informiert sein werden.

Aus den Erfahrungen der Länder, die eine Neuheitsschonfrist haben bzw. hatten, ergibt sich im übrigen, daß es für Konkurrenzunternehmen keineswegs einfach ist, aufgrund einer Verlautbarung des Erfinders mit der erforderlichen Schnelligkeit Vorbenutzungshandlungen durchzuführen und damit dem Erfinder zu schaden.

Im übrigen sind die Beweisschwierigkeiten im Fall einer unberechtigten Entnahme nach Einführung der Neuheitsschonfrist nicht größer als diejenigen, wie sie bereits im Fall einer mißbräuchlichen Veröffentlichung durch Dritte i.S. der bestehenden Regelung, z.B. Art. 55 Abs. 1 (a) des Münchner Übereinkommens bestehen.

Gegenüber den ganz erheblichen Vorteilen der Einführung einer Neuheitsschonfrist treten im übrigen die zitierten Einwände zurück. Erfinder und - insbesondere kleinere - Unternehmen sind darauf angewiesen, durch Angebote zu prüfen, ob eine Neuentwicklung Marktchancen besitzt. Es besteht weiterhin regelmäßig die Notwendigkeit, eine Erfindung vor Einreichen

einer Patentanmeldung zunächst technisch zu erproben, was häufig vor der Öffentlichkeit nicht verborgen gehalten werden kann. Nach Einführung des absoluten Neuheitsbegriffs, der jegliche Verlautbarung zum Stand der Technik zählt, bleibt in der Praxis dem Erfinder bzw. dem Unternehmen nur die Wahl zwischen mehreren Übeln, nämlich

- a) auf eine Anmeldung wegen unvermeidbaren Entstehens von die Erfindung vorwegnehmenden Tatsachen zu verzichten,
- b) im Falle einer Anmeldung das Risiko in Kauf zu nehmen, daß eigene Verlautbarungen später als Stand der Technik der Anmeldung entgegengehalten werden,
- c) eine Anmeldung in einem unerprobten und damit unreifen, also qualitativ noch nicht ausreichenden Zustand einzureichen.

III. Unzulässige Vergleiche mit der früheren nationalen Praxis

Die Vorbehalte einiger Landesgruppen gegen die Einführung einer Neuheitsschonfrist scheinen davon herzurühren, daß sie mit ihrer früheren nationalen Praxis, wo ein solches Institut nicht bestand, im großen und ganzen zufrieden waren. Hierbei scheint aber übersehen zu werden, daß sich die Erfahrungen unter dem früheren Rechtszustand nicht ohne weiteres auf die zukünftige Praxis übertragen lassen. So konnten nach altem französischen Recht lediglich neuheitsschädliche Vorveröffentlichungen durch den Erfinder die eigene Anmeldung zu Fall bringen. Dabei hatte derjenige, der die fehlende Neuheit behauptete, dafür die volle Beweislast, und es mußte darüber hinaus eine identische Vorwegnahme mit einem ausreichenden Offenbarungsgehalt gegeben sein, um die Ausführbarkeit der Erfindung durch einen Fachmann zu ermöglichen ("antériorité de toutes pièces").

Mit der Einführung des zusätzlichen Erfordernisses der Erfindungshöhe und der Vorprüfung wird sich auch für die bisherigen Nicht-Prüfungsländer die Zahl der berücksichtigungsfähigen Verlautbarungen und ihre patenthindernde Wirkung um ein Vielfaches steigern, da z.B. eine Kombination von mündlichen Hinweisen, Teilveröffentlichungen, Erprobungen und Ausstellungen auf einer Messe eine Erfindung nahelegen können.

IV. Ausgestaltung der Schonfrist

Die deutsche Landesgruppe hat sich bisher nicht festgelegt, ob eine 6-monatige oder 12-monatige Schutzfrist vorzuziehen ist. Aus der früheren deutschen Praxis läßt sich ableiten, daß 6 Monate ausreichend sind.

Andererseits wird mit Nachdruck befürwortet, die Neuheitsschonfrist mit der Prioritätsfrist des Art. 4 PVÜ kumulieren zu lassen, die Einführung einer nur national wirkenden Neuheitsschonfrist wäre eine nur sehr unvollkommene Lösung. Anmelder, die ihrer nationalen Schutzfrist vertrauen, sollen nicht möglicher Auslandsschutzrechte verlustig gehen, wenn zwischen der Verlautbarung im Heimatland und der Nachanmeldung im Ausland mehr als z.B. 6 Monate vergangen sind. Es sollte daher gewährleistet sein, daß die zwölfmonatige Prioritätsfrist der PVÜ voll in Anspruch genommen werden kann, so daß die Neuheitsschonfrist der Prioritätsfrist vorzuschalten ist. Da gerade die wichtigsten Erfindungen für Auslandsanmeldungen in Frage kommen, würde deren Patentierung andernfalls in besonderer Weise durch eine Eigenverlautbarung behindert. (Es sei insoweit auf die neueste Schweizer Praxis verwiesen, wonach die Neuheitsschonfrist der Prioritätsfrist vorgeschaltet wird.)

Nach Auffassung der deutschen Landesgruppe ist es auch abzulehnen, die Tatbestände, für die die Neuheitsschonfrist zu gewähren ist, allzu sehr einzuschränken. Vorschläge, die dahin gehen, die Neuheitsschonfrist nur für Versuche und wissenschaftliche Vorträge zu gewähren,

müssen daher ebenso abgelehnt werden, wie die Forderung, daß der Erfinder bei der Anmeldung innerhalb einer bestimmten Frist dem Patentamt sämtliche Vorverlautbarungen zur Kenntnis bringen muß.

Der letztere Punkt, der auch in die Diskussion von Buenos Aires Eingang gefunden hat, bringt eine erhebliche praktische Erschwerung mit sich und ist, falls an die Nichterfüllung der Bedingungen Sanktionen geknüpft werden, eher als erfinderfeindlich, denn als erfinderfreundlich zu apostrophieren.

Eine solche Regelung würde vor allem Unternehmen vor die unlösbare Aufgabe stellen, sämtliche, vor allem auch mündliche Vorverlautbarungen, z.B. im Falle von Angebotsverhandlungen, zu ermitteln. Akzeptabel wäre allenfalls, dem Erfinder nahezulegen, die ihm bekannten Vorverlautbarungen zu nennen, was evtl. späteren möglichen Streitigkeiten entgegenwirken könnte.

Das Argument, durch die Meldepflicht werde ein Mißbrauch verhindert, weil anderenfalls der Erfinder seine eigene, spätere Anmeldung gegenüber der früheren Offenbarung erweitern würde, ist nicht folgerichtig oder es verwechselt die Neuheitsschonfrist mit der Priorität. Da der Erfinder erst mit der Anmeldung und nur in deren Umfang Schutz erhält, unabhängig davon, welche und wieviele Verlautbarungen innerhalb der Schonfrist erfolgt sind, ist es irrelevant, ob die frühere Verlautbarung enger oder weiter als die späteren Patentansprüche sind. Nach dem Anmeldeprinzip ist entscheidend allein der Anmeldetag; etwas anderes gilt nur in den Ländern mit Ersterfinderprinzip. Dort ist aber ebenfalls kein Mißbrauch zu befürchten, weil bei einem "Zurückschwören" des Erfinders vor das Anmeldedatum allein der nachgewiesene Erfindungsumfang entscheidend ist, der vom Erfinder ebenfalls nicht durch die Formulierung der späteren Patentansprüche manipuliert werden kann.

Zutreffend ist allerdings das weitere Argument für die Forderung nach einer Anmeldepflicht der Vorverlautbarungen, daß nämlich Dritte über den Umfang des Standes der Technik im unklaren gelassen werden, falls nicht offenbar ist, daß bestimmte Veröffentlichungen vor dem Anmeldetag auf den Erfinder zurückgehen. Dieser Einwand kann allerdings lediglich mündliche Verlautbarungen erfassen, da jedenfalls wissenschaftliche Veröffentlichungen und Vorträge unter Namensnennung des Urhebers der Öffentlichkeit bekannt werden, so daß eine Zuordnung keine allzu großen Schwierigkeiten machen dürfte. Ein darüber hinausgehendes Informationsinteresse Dritter kann nicht bejaht werden, wenn es mit einem erheblichen Aufwand tatsächlicher und rechtlicher Art verbunden wäre, wie dies befürchtet werden muß.

V. Internationale Bedeutung der Regelung

Die Neuheitsschonfrist gehört nach Auffassung der deutschen Landesgruppe zu einer der Fragen, die unabhängig von der jeweiligen Wirtschaftsordnung des Landes und unabhängig von dem Grad seiner industriellen Entwicklung, Wissenschaftler, unabhängige und angestellte Einzelerfinder ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen gleichermaßen begünstigt. Jeder, der bei der Erprobung und Umsetzung der Erfindung in der Praxis, was beides ja häufig vor dem Tag der Patentanmeldung liegt, auf die Hilfe Dritter angewiesen ist, erhält durch dieses Rechtsinstitut eine zwar zeitlich befristete, aber rechtlich gesicherte Position. Hierauf sind allenfalls patenterfahrene Großunternehmen nicht im gleichen Maße angewiesen, falls sie Forschung und Produktion gleichermaßen betreiben.

Falls trotz dieser ins Auge springenden Vorzüge eine Verwirklichung der Einführung in die PVÜ auf absehbare Zeit keine Erfolgsaussichten bietet, wird von der deutschen Landesgruppe angeregt, parallel zu den Bemühungen um eine weltweite Einführung dieses Instituts weitere Möglichkeiten seiner Einführung innerhalb kleinerer Staatengruppen zu diskutieren.

Als Möglichkeit bietet sich hierzu ein separates Abkommen an, das als einzigen Punkt die Einführung der Neuheitsschonfrist beinhaltet. Nach Informationen der deutschen Landesgruppe wäre die WIPO bereit, hierzu eine Sachverständigengruppe zusammenzurufen.

Als weitere Möglichkeit kommt die Änderung des Art. 4 Abs. 4 des Straßburger Übereinkommens von 1963 in Betracht. Beim Europarat besteht nach wie vor ein Sachverständigenausschuß für Patentfragen, der allerdings derzeit von den Regierungen nicht besetzt ist. Eine Anregung der IVfgR dahingehend, diese als erfindungsfeindlich erkannte Regelung abzuändern, würde dazu führen können, daß nicht nur sämtliche Mitgliedstaaten des Straßburger Übereinkommens, sondern auch des Münchner Patentübereinkommens die gleichlautende Gesetzesbestimmung i.S. der obigen Vorschläge abändern könnten.