



Konsultation des EPA zu den im Rahmen der Tegernsee-Expertengruppe aufgeworfenen Fragen

Zu der Nutzerkonsultation des EPA zu den im Rahmen der Tegernsee-Expertengruppe aufgeworfenen Fragen bezüglich einer internationalen Patentrechtsharmonisierung hat die Patentanwaltskammer folgende Stellungnahme eingereicht:

Gerne nimmt die Patentanwaltskammer zu den im Rahmen der Tegernsee-Expertengruppe aufgeworfenen Fragen Stellung.

1. Neuheitsschonfrist

1.1. Die Patentanwaltskammer hat sich im Grundsatz seit jeher für die Einführung einer Neuheitsschonfrist ausgesprochen, die für Deutschland lediglich eine Wiedereinführung der im Zuge der Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Straßburger-Übereinkommen in nationales Recht entfallenden Neuheitsschonfrist wäre.

Wir begrüßen daher Überlegungen, im Rahmen einer internationalen Harmonisierung eine auch inhaltlich harmonisierte Neuheitsschonfrist in den wichtigen Patentjurisdiktionen einzuführen.

Grundsätzlich sollte eine Neuheitsschonfrist den Bedürfnissen des Wissenschaftsbetriebs Rechnung tragen, einen Anmelder vor (häufig unbeabsichtigten) Eigenverlautbarungen vor Einreichung einer Patentanmeldung schützen und Erfindern ferner einen Schutz gegen Entwendung von Informationen oder sonstigen Vertrauensbruchs bieten.

Die Funktion einer Neuheitsschonfrist sollte darauf aber auch beschränkt sein, insbesondere sollte nach unserer Auffassung die Offenbarung einer Erfindung durch den Erfinder bzw. Anmelder vor Ein-

reichung einer Patentanmeldung keinerlei Zeitrang begründen oder gegen nachfolgende unabhängige Offenbarungen Dritter schützen.

1.2. Die Ausgestaltung einer solchen Neuheitsschonfrist präferiert die Patentanwaltskammer wie folgt:

- die Frist sollte sich am Prioritätstag orientieren. Nur so wird sichergestellt, dass der übliche Weg einer Erstanmeldung zu vergleichsweise geringen Kosten, Einholung eines Recherchenberichts innerhalb des Prioritätsjahres und anschließender Entscheidung über Nachanmeldungen fortgeführt werden kann.

Würde die Neuheitsschonfrist vom tatsächlichen Anmeldetag zurückgerechnet, müssten Anmelder bei jedem Verdacht einer (häufig versehentlichen) Vorverlautbarung zu erheblichen Kosten in allen in Frage kommenden Jurisdiktionen präventiv Patentanmeldungen einreichen. Dies wäre gerade für KMU eine unzumutbare Belastung.

- Als Dauer der Neuheitsschonfrist präferieren wir anknüpfend an Art. 55 EPÜ sechs Monate. Diese Frist hat sich auch im deutschen Gebrauchsmusterrecht bewährt und erscheint ein ausgewogener Kompromiss zwischen den Bedürfnissen der Anmelder nach Schutz vor eigenen Vorveröffentlichungen einerseits und dem Interesse Dritter an einer hinreichend zügigen Klärung der patentrechtlichen Relevanz aufgefundener Veröffentlichungen andererseits.
- Schutz sollte die Neuheitsschonfrist bieten nur gegen Verlautbarungen, die sich auf den Erfinder zurückführen lassen. Dabei kann es sich um Eigenoffenbarungen des Erfinders oder des



Anmelders als Rechtsnachfolger des Erfinders handeln, es sollten aber auch Drittoffenbarungen umfasst sein, soweit diese auf den Erfinder zurückgehen.

Von dem Erfinder bzw. der Erfindung unabhängige Offenbarungen Dritter sollten von der Neuheitsschonfrist nicht erfasst werden. Dies gewährleistet, dass der Anreiz zur schnellen Patentanmeldung erhalten bleibt, da ein Erfinder immer mit Parallelentwicklungen von Wettbewerbern rechnen muss.

1.3. Die Neuheitsschonfrist sollte unabhängig davon in Anspruch genommen werden können, ob der Anmelder im Zeitpunkt der Anmeldung Kenntnis von der Vorverlautbarung hatte oder nicht.

Wesentlicher Aspekt einer Neuheitsschonfrist ist es gerade, beispielsweise im universitären Bereich vor versehentlichen oder in Unkenntnis getätigten Vorveröffentlichungen zu schützen. Solche Vorverlautbarungen werden dem Anmelder regelmäßig im Zeitpunkt der Anmeldung nicht bekannt sein.

Eine Deklarationspflicht für eine Vorverlautbarung zur Inanspruchnahme der Neuheitsschonfrist lehnen wir daher ab. Sie würde die Neuheitsschonfrist gerade für Universitäten und KMUs entwerten und nur noch eine gewissermaßen planvolle Inanspruchnahme der Neuheitsschonfrist möglich machen, was aus unserer Sicht das genaue Gegenteil des Zwecks der Einführung einer Neuheitsschonfrist wäre.

2. Veröffentlichung von Patentanmeldungen nach 18 Monaten

Nach unserer Auffassung ist jede Patentanmeldung nach 18 Monaten offenzulegen. Einschränkungen können allenfalls gerechtfertigt sein durch Belange der nationalen Sicherheit eines Staates (Stichwort Geheimpatente).

Es ist sicherzustellen, dass ein Anmelder rechtzeitig vor Offenlegung einen aussagekräftigen Recherche- oder Prüfungsbericht in Händen hält und ggf. die Anmeldung vor Offenlegung zurücknehmen kann. In diesem Fall ist zu gewährleisten, dass keine Offenlegung erfolgt und keine Möglichkeit einer Akteneinsicht durch Dritte besteht.

3. Behandlung kollidierender, nicht vorveröffentlichter Patentanmeldungen

Wir meinen, dass sich der europäische Ansatz, ältere, nicht vorveröffentlichte Patentanmeldungen mit ihrem gesamten Offenbarungsgehalt ausschließlich zur Beurteilung der Neuheit heranzuziehen, bewährt hat und Gegenstand einer internationalen Harmonisierung werden sollte.

Allerdings sehen wir das Bedürfnis der Einführung einer Anti-Selbstkollisionsregelung.

In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts hat sich die aus unserer Sicht fatale Tendenz entwickelt, einem Patentanmelder die eigene Prioritätsanmeldung als neuheitsschädlichen Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ entgegenzuhalten.

Begonnen hat diese Entwicklung mit der Entscheidung T1443/05. Dieser Entscheidung lag eine in der Praxis typische Konstellation zugrunde, bei der der Offenbarungsgehalt einer europäischen Nachanmeldung gegenüber dem Offenbarungsgehalt der ebenfalls europäischen Prioritätsanmeldung erweitert worden war.

Die Beschwerdekammer erkannte aufgrund dieser vorgenommenen Ergänzungen/Änderungen das Prioritätsrecht ab, zog dann aber die Prioritätsanmeldung als neuheitsschädlichen Stand der Technik nach Art. 54(3) EPÜ heran, da jedenfalls noch hinreichende punktuelle Überlappungen mit dem



Gegenstand des Patentanspruchs der Nachanmeldung bestünden.

Unabhängig von allen rechtlichen Erwägungen im Detail halten wir eine solche Entscheidung mit dem Grundgedanken der PVÜ, Erfindern innerhalb des Prioritätsjahres Raum sowohl für Nachanmeldungen als auch Weiterentwicklungen ihrer Erfindung zu geben, für unvereinbar.

Die Rechtsprechung geht inzwischen so weit, selbst Teilanmeldungen als Neuheitsschädlich gegenüber der eigenen Stammanmeldung zu bewerten, wenn die Prioritätsinanspruchnahme unwirksam ist (Entscheidung T1496/11).

Wir halten dies für eine für das Patentsystem insgesamt äußerst schädliche Entwicklung, der durch die Einführung einer Anti-Selbstkollisionsregelung begegnet werden sollte.

4. Vorbenutzungsrecht

Das Vorbenutzungsrecht soll sicherstellen, dass selbstständige, eigene Entwicklungen, die nicht veröffentlicht oder zum Patent angemeldet wurden, in einem gewissen Rahmen unabhängig von später angemeldeten Patenten Dritter weiterverwendet werden können.

Ein Vorbenutzungsrecht sollte durch Handlungen begründet werden können, die vor dem Prioritätstag eines entsprechenden Patents liegen.

Begründet werden sollte das Recht durch eine tatsächliche Benutzung der Erfindung oder aber hinreichend konkrete Vorbereitungen für eine Benutzung. Eine bloße eigenständige Kenntnis der Erfindung sollte nicht ausreichen.

Die territoriale Reichweite eines Vorbenutzungsrechtes sollte sich beschränken auf das Gebiet, in dem tatsächlich eine Vorbenutzung stattgefunden hat oder ernsthafte Vorbereitungen getroffen sind. Der Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit in der EU bleibt davon selbstverständlich unberührt.

Für eine Erläuterung unserer Positionen in einem persönlichen Gespräch sind wir gerne bereit.

1. März 2013

gez. Dr. Keussen
Vizepräsident