



BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER

Stellungnahme Nr. 32/2014 Juli 2014

Internationale Harmonisierung des Patentrechts Gemeinsames Auswertungspapier der Nutzerumfrage der Tegernsee-Mitglieder

Mitglieder des Ausschusses Gewerblicher Rechtsschutz

RA Prof. Dr. Christian Osterrieth (Vorsitzender und Berichterstatter)

RA Dr. Wolfgang Götz

RA Dr. Mirko Möller

RAin Dr. Anke Nordemann-Schiffel

RA Christian Reinicke

RA Dr. Uwe Richter

RA Axel Rinkler

RA Pascal Tavanti

RAin Eva Melina Bauer, Bundesrechtsanwaltskammer

Verteiler: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages
Arbeitskreise Recht der Bundestagsfraktionen
Landesjustizminister/Justizsenatoren der Länder
Rechtsanwaltskammern
Bundesnotarkammer
Bundessteuerberaterkammer
Bundesverband der Freien Berufe
Deutscher Anwaltverein
Deutscher Juristinnenbund
Deutscher Notarverein
Deutscher Richterbund
Neue Richtervereinigung e.V.
Patentanwaltskammer
Steuerberaterverband
Wirtschaftsprüferkammer
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Redaktionen der NJW, ZAP, AnwBl, DRiZ, FamRZ, FAZ, Süddeutsche Zeitung, die Welt, taz, Handelsblatt, dpa, Spiegel, Focus online-Redaktionen Beck, Jurion, Juris

Bundesrechtsanwaltskammer

The German Federal Bar
Barreau Fédéral Allemand
www.brak.de

Büro Berlin – Hans Litten Haus

Littenstraße 9
10179 Berlin
Deutschland
Tel. +49.30.28 49 39 -0
Fax +49.30.28 49 39 -11
Mail zentrale@brak.de

Büro Brüssel

Avenue des Nerviens 85/9
1040 Brüssel
Belgien
Tel. +32.2.743 86 46
Fax +32.2.743 86 56
Mail brak.bxl@brak.eu

Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der Bundesrepublik Deutschland mit etwa 163.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber Behörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

Stellungnahme

Die Bundesrechtsanwaltskammer nimmt zu dem gemeinsamen Auswertungspapier der Nutzerumfrage der Tegernsee-Mitglieder wie folgt Stellung:

Der Tegernsee-Report ("Consolidated Report on the Tegernsee User Consultation on Substantive Patent Law Harmonization, May 2014") wirft die Frage eines möglichen Harmonisierungsbedarfs hinsichtlich der Rechtssysteme in Japan, den Vereinigten Staaten und Europa für folgende Teilaspekte des Patentsystems auf:

- Schonfrist
- Offenlegung der Patentanmeldung nach 18 Monaten
- Neuheitsschädliche Patentanmeldungen
- Vorbenutzungsrecht.

I.

Bereits aus der Tatsache, dass die vier vorstehend genannten Teilaspekte in verschiedenen Jurisdiktionen unterschiedlich geregelt sind, folgt, dass es sich hier um Gestaltungsspielräume der Gesetzgeber handelt, die das ordnungsgemäße Funktionieren eines Patentsystems per se nicht in Frage stellen. Wie auch immer die aufgezeigten Teilaspekte in den genannten Jurisdiktionen, die allesamt über gut funktionierende, erprobte und historisch gewachsene Patentsysteme verfügen, gelöst werden – der Bericht zeigt, dass im Einzelfall gute Gründe für die eine und die andere Lösung sprechen und die unterschiedlichen Regelungen weitgehend historisch bedingt sind.

II.

Im Folgenden soll daher im Wesentlichen zwei Fragen nachgegangen werden:

- (1) Welche Vorteile hätte eine vollständige oder teilweise Harmonisierung in Bezug auf die oben genannten Teilaspekte überhaupt?
- (2) Welchen Inhalt soll die harmonisierte Regelung aufweisen?

Zu (1): Notwendigkeit einer Harmonisierung

Grundsätzlich erscheinen die Probleme, die durch unterschiedliche Patentsysteme aufgeworfen werden, in der Praxis beherrschbar. Unterschiedliche Regelungen erhöhen zwar die Komplexität der rechtlichen Rahmenbedingungen, stellen aber die Sinnhaftigkeit des Systems als solches nicht in Frage. Wie sich auch aus dem Bericht entnehmen lässt, sind relativ wenige Fälle bekannt, in denen die unterschiedlichen Regelungsinhalte zu massiven praktischen Problemen geführt hätten.

Eine Harmonisierung würde allerdings zu einer Vereinfachung und mittelfristig auch zu einer größeren Akzeptanz der einzelnen Patentsysteme führen.

Im Zusammenhang mit der Harmonisierung geht es dementsprechend weniger um Gerechtigkeits- als vielmehr um Zweckmäßigkeitserwägungen. Angesichts des einleitend dargestellten Befundes lässt sich festhalten, dass eine Harmonisierung – wenn sie denn konsequent umgesetzt wird – sowohl zu einer Vereinfachung als auch zu einer höheren Akzeptanz des Patentwesens im Ganzen führen wird, ohne dass hiermit ein Gerechtigkeitsverlust verbunden wäre.

Zu (2): Zur Frage der Regelungsinhalte im Einzelnen:

a) Neuheitsschonfrist

Im Interesse einer Harmonisierung bestehen seitens der Bundesrechtsanwaltskammer keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Einführung einer 6-monatigen Neuheitsschonfrist. Wie sich aus dem Bericht ergibt (Rz. 95), wird eine Neuheitsschonfrist in Japan und in den USA begrüßt und auch von den europäischen Teilnehmern keineswegs grundsätzlich abgelehnt. Soweit in der Praxis gegen die Einführung einer Neuheitsschonfrist in Deutschland Bedenken erhoben werden, geschieht dies in der Regel unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass eine "weiche" Regelung Raum für Rechtsunsicherheit bietet. Andererseits zeigen die Erfahrungen im Gebrauchsmusterrecht, dass die dort vorgesehene Neuheitsschonfrist in ihrer Anwendung keine unüberwindbaren Probleme bietet.

Vor diesem Hintergrund spricht sich die Bundesrechtsanwaltskammer im Interesse einer Harmonisierung im Ergebnis für die Einführung einer Neuheitsschonfrist im Patentrecht aus.

b) Opt-out für die Offenlegung von Patentanmeldungen?

Nur sehr wenige Staaten sehen die Möglichkeit eines Opt-out von der automatischen Offenlegung einer Patentanmeldung nach 18 Monaten vor.

Nicht zuletzt im Hinblick auf den auch in diesen Ländern sehr eingeschränkten Gebrauch dieser Möglichkeit sollte darauf hingewirkt werden, die Opt-out-Möglichkeit in den Jurisdiktionen, die diese vorsehen, zu streichen.

c) Rechtliche Behandlung nachveröffentlichter Patentanmeldungen

Im Vordergrund steht hier die Frage, ob relevante, nachveröffentlichte Patentanmeldungen allein für die Neuheitsprüfung relevant sein sollen oder darüber hinaus auch im Rahmen der Prüfung der Erfindungshöhe zu würdigen sind. Obwohl in der Praxis Fälle, in denen dies streitig wird, relativ selten sind (vgl. Report an Ziffer 172), wird hier zu Recht Harmonisierungsbedarf gesehen.

Die Bundesrechtsanwaltskammer spricht sich dafür aus, nachveröffentlichte Patentschriften auch in Zukunft nur im Rahmen der Neuheitsprüfung zu berücksichtigen. Es ist ein Ausdruck der Fairness gegenüber dem Anmelder, ihm nicht prioritätsältere, aber ihm unbekannte Schriften bei der Evaluierung der Erfindungshöhe entgegenzuhalten. Der im europäischen Recht gefundene Kompromiss – prioritätsältere, nicht veröffentlichte Patentanmeldungen sind neuheitsschädlich, aber irrelevant für die Beurteilung der Erfindungshöhe – zur Vermeidung von Doppelerfindungen scheint ausgewogen und hat sich in der Praxis bewährt.

d) Vorbenutzungsrechte

Harmonisierungsbedarf besteht in Bezug auf die Frage, ob für eine Berufung auf ein Vorbenutzungsrecht tatsächliche Verwertungshandlungen der in Vorbenutzung genommenen Erfindung erforderlich sind – so in den Vereinigten Staaten – oder ob effektive, ernsthafte und substantielle Vorbereitungen hierzu ausreichen. Damit geht es um eine Fragestellung, die die Reichweite des Patentschutzes im Einzelfall maßgeblich bestimmt. Zu Recht wird daher von den Teilnehmern der Tegernsee-Runde Harmonisierungsbedarf gesehen (Rz. 293). Soweit im Einzelfall aus Gründen der Rechtssicherheit ein Abstellen auf tatsächliche Benutzungshandlungen gefordert wird, darf hierbei nicht übersehen werden, dass im Einzelfall auch das Vorliegen von tatsächlichen Verletzungshandlungen problematisch sein kann. Im Hinblick darauf, dass die Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland traditionell sehr strenge Anforderungen an das Bestehen eines Vorbenutzungsrechts knüpft, auch wenn grundsätzlich die Vorbereitungen zur Aufnahme von Benutzungshandlungen nach § 12 PatG ausreichend sind, wäre eine Harmonisierung auf der Grundlage der Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland – und in Europa – wünschenswert.

* * *