

VFA-Positionspapier zur Einführung einer Neuheitsschonfrist in das Patentrecht

Ausgangslage

Bereits seit den achtziger Jahren wird diskutiert, ob in das Patentrecht eine so genannte Neuheitsschonfrist aufgenommen werden sollte. Als Neuheitsschonfrist bezeichnet man einen Zeitraum, in dem ein Erfinder die Erfindung publik machen kann, ohne dass dies einer späteren Anmeldung der Erfindung zum Patent entgegenstehen würde. Ohne eine Neuheitsschonfrist ist eine Patentanmeldung nach der Veröffentlichung nicht mehr möglich, da eine Erfindung nur dann patentfähig ist, wenn sie im Vergleich zu sämtlichem, zum Zeitpunkt der Anmeldung öffentlich bekannten Wissen neu und erfinderisch ist.

Seite 1/7

International hat die Diskussion um die Neuheitsschonfrist in neuester Zeit Auftrieb bekommen – insbesondere im Zuge von verstärkten Initiativen der WIPO (der internationalen Patentorganisation) für eine weltweite Patentrechtsvereinheitlichung und aufgrund einer geplanten Überarbeitung des Patentgesetzes der USA. Zudem wird auch auf nationaler Ebene verstärkt betont, dass mit der Einführung einer Neuheitsschonfrist ein derzeit konstatiertes Zielkonflikt entschärft werden könnte, der darin bestehe, dass die Wissenschaft einerseits einem starken Publikationsdruck unterliege, eine wissenschaftlich gebotene und geforderte frühe Veröffentlichung von Forschungsergebnissen jedoch einer späteren Patenterteilung entgegenstehen kann. Nach Auffassung der Befürworter einer Neuheitsschonfrist könnten durch die Einführung einer Neuheitsschonfrist deshalb in diesem Bereich brachliegende Patentpotenziale zum Wohl der Gesellschaft fruchtbar gemacht werden.

Die forschenden Arzneimittelhersteller wenden für die Entwicklung eines Arzneimittels mit einem neuen Wirkstoff erhebliche Investitionen in Höhe von durchschnittlich rund 800 Millionen US-Dollar auf. Da die mit großem Zeit- und Kostenaufwand erfundenen neuen Wirkstoffe zumeist relativ einfach zu kopieren sind, ist ein starker Patentschutz für die Unternehmen von ganz zentraler Bedeutung. Insbesondere ist Voraussetzung für die in der Arzneimittelentwicklung zu treffenden Investitionsentscheidungen, dass Sicherheit über die patentrechtliche Situation besteht. Das gegenwärtige deutsche und europäische Patentrechtssystem, das eine Neuheitsschonfrist nicht vorsieht, wird diesen Anforderungen gerecht.

Hausvogteiplatz 13
10117 Berlin
Telefon 030 20604-0
Telefax 030 20604-222
www.vfa.de

Hauptgeschäftsführerin
Cornelia Yzer

Zusammenfassung der VFA-Position

- Für die Einführung einer Neuheitsschonfrist besteht aus Sicht der im VFA vertretenen international führenden forschenden Arzneimittelhersteller patentrechtlich kein Bedarf, da sich das bestehende deutsche und europäische Patentrecht ohne eine solche Frist in der Praxis vollauf bewährt hat und insbesondere für die erforderliche Rechtssicherheit sorgt.
- Der VFA registriert jedoch, dass verschiedene Stimmen aus dem Bereich der deutschen Hochschulforschung, aber auch einzelne Branchen der Industrie wie etwa der Maschinenbau oder die Medizintechnik die Einführung einer Neuheitsschonfrist befürworten. Auch die Bundesregierung hat sich grundsätzlich positiv zur Neuheitsschonfrist positioniert, weil sie sich davon die Erschließung derzeit in bestimmten Bereichen möglicherweise noch ungenutzter Patentpotenziale verspricht.
- Der VFA befürwortet stets Bestrebungen, die sich auf eine internationale Vereinheitlichung des Patentrechts – insbesondere unter Einbeziehung der USA – richten. Die Einführung der Neuheitsschonfrist kann insofern ein wichtiger Verhandlungsbaukasten sein, um die USA im Gegenzug zu einem Wechsel hin zum europäischen Patentsystem zu bewegen, wonach sich die zeitliche Reihenfolge der Patentanmeldungen nicht nach dem tatsächlichen Zeitpunkt der Erfindung selbst („first to invent“), sondern formell nach dem Anmeldedatum bestimmt („first to file“).
- Der VFA steht vor diesem Hintergrund der Diskussion über eine Neuheitsschonfrist grundsätzlich offen gegenüber, wenn bei der Ausgestaltung dafür Sorge getragen wird, dass die mit einer Einführung drohenden Nachteile vermieden werden. Die Einführung einer Neuheitsschonfrist ist aus Sicht des VFA deshalb nur unter bestimmten Voraussetzungen akzeptabel: Zum einen muss eine wirkliche internationale Vereinheitlichung des Patentrechts erfolgen. Die Inanspruchnahme der Neuheitsschonfrist muss des Weiteren klar als Ausnahme für den speziellen Fall der Vorveröffentlichung durch den Erfinder und späteren Patentanmelder ausgestaltet sein. Vor allem aber ist strikt darauf zu achten, dass die mit einer Neuheitsschonfrist notwendigerweise einhergehende Unsicherheit der Verkehrskreise, ob der Inhalt einer wissenschaftlichen Veröffentlichung frei genutzt werden kann oder ob er sich als nachträglich unverwertbar erweist, weitestgehend minimiert wird, um einschlägige Forschungsaktivitäten und -investitionen zu schützen. Die Hauptanforderungen des VFA an eine sachgerechte Ausgestaltung der Neuheitsschonfrist sind nachfolgend näher erläutert.

Anforderungen an die Ausgestaltung einer Neuheitsschonfrist

Der Zeitfaktor

Hauptanforderung: Keine Verlängerung der Ungewissheit

Die Anzahl der jährlich erscheinenden, allgemein zugänglichen wissenschaftlichen Publikationen ist immens und wächst ständig, nicht zuletzt durch die Weiterentwicklung elektronischer Medien. Sie übersteigt die Zahl der Patentanmeldungen um ein Vielfaches. Die Leser gehen in aller Regel davon aus, dass Fachpublikationen dem akademischen Diskurs dienen. Aus dem Reservoir der publizierten Literatur kann ein Unternehmen nach der gegenwärtigen Rechtslage voll schöpfen, es unmittelbar nutzen und gegebenenfalls durch Verbesserungen weiterentwickeln. Umsetzungen veröffentlichter allgemeiner wissenschaftlicher Erkenntnisse in technische Sachverhalte und darauf aufbauende Patentanmeldungen dienen dem technischen Fortschritt und der wirtschaftlichen Aktivität und sind gängige Praxis.

Seite 3/7

Die Anmeldung einer Erfindung und der in ihr enthaltenen technischen Lehre zum Patent wird derzeit spätestens 18 Monate nach dem Anmeldedatum offen gelegt. Ein Leser einer wissenschaftlichen Publikation kann deshalb davon ausgehen, dass er die in dieser enthaltenen Informationen frei benutzen kann, wenn 18 Monate nach der wissenschaftlichen Publikation keine einschlägigen Patentanmeldungen mit früherem Zeitrang auffindbar sind. Um dies festzustellen, geht der Entwicklung von Produkten immer eine Analyse der möglicherweise bestehenden Patentrechte voraus – die so genannte Patentrecherche.

Es ist für den VFA von zentraler Bedeutung, dass diese Rechtssicherheit durch die Einführung einer Neuheitsschonfrist nicht beeinträchtigt wird. Denn die Gewissheit nach 18 Monaten fördert Forschung und Innovation und ist für die enormen unternehmerischen Investitionsentscheidungen gerade der forschenden Arzneimittelhersteller von herausragender Bedeutung. Sollte diese Gewissheit nicht erhalten bleiben, würde man bei der Verfolgung des Zieles, neue Innovations- und Patentpotenziale zu erschließen, an der einen Stelle nehmen, was man an einer anderen zu geben beabsichtigt.

Es muss also auch zukünftig spätestens 18 Monate nach einer Veröffentlichung klar feststehen und bekannt sein, ob der Inhalt dieser Veröffentlichung Gegenstand einer Patentanmeldung mit dem Autor als Erfinder ist oder nicht. Alles andere wäre für die hochinvestive Pharmabranche eine empfindliche Verschlechterung im Vergleich zum status quo.

Start der Offenlegungsfrist mit Publikationsdatum

Gegenwärtig wird die 18-monatige Offenlegungsfrist grundsätzlich vom Anmeldedatum an berechnet (§ 31 Abs. 2 Nr. 2 PatG). Nach Auffassung des VFA sollte die Offenlegungsfrist im Falle einer Berufung auf die Neuheitsschonfrist bereits mit dem Zeitpunkt der (ersten) Veröffentlichung, für die die Neuheitsschonung in Anspruch genommen wird, zu laufen beginnen. Dies würde maßgeblich zur Vermeidung der befürchteten Rechtsunsicherheit beitragen. Eine solche im Vergleich zum Normalfall modifizierte Anknüpfung der 18-monatigen Frist würde zudem sowohl dem Charakter der Neuheitsschonfrist als Ausnahmefall Rechnung tragen als auch maßgeblich zu einem angemessenen Interessenausgleich zwischen den unterschiedlichen Beteiligten beitragen. Denn mit einer solchen Anknüpfung würde zum einen erreicht, dass die Unsicherheitsperiode gegenüber dem status quo nicht verlängert wird. Zum anderen würde für den Erfinder ein Anreiz gesetzt, die Patentanmeldung auch bei einer Berufung auf die Neuheitsschonfrist so schnell wie möglich einzureichen. Denn auch wenn er unter voller Ausnutzung der Frist bis zum letzten Zeitpunkt wartet, würde sich dadurch die Frist zur Offenlegung nicht verlängern. Schließlich und vor allem aber bliebe es auch bei dieser Anknüpfung bei der für die Befürworter der Neuheitsschonfrist gewünschten Privilegierung des Erfinders durch die Neuheitsschonfrist.

Seite 4/7

Sollte hinsichtlich des vorstehenden Vorschlags der Einwand erhoben werden, dass der Zeitpunkt der Vorveröffentlichung in praxi möglicherweise nur schwer feststellbar sein könnte – insbesondere wenn die Veröffentlichung auf anderem Wege als durch eine wissenschaftliche Publikation erfolgt –, so könnte stattdessen auch die 18-monatige Frist für diese Fälle pauschal verkürzt werden und wie bisher mit der Anmeldung zu laufen beginnen. Es böte sich bei diesem Modell an, die Offenlegungsfrist um den möglichen Zeitraum der Neuheitsschonfrist zu verkürzen. Führt man also eine Neuheitsschonfrist von sechs Monaten ein, sollte die Offenlegungsfrist von 18 auf 12 Monate verkürzt werden.

Länge der Neuheitsschonfrist auf maximal sechs Monate vor der nationalen Anmeldung begrenzen

Die Neuheitsschonfrist soll nach allgemeiner Meinung lediglich als Ausnahme ausgestaltet sein und patentschädliche Offenlegungen vor Anmeldung korrigieren helfen. Begründet wird dies vor allem mit dem hohen Publikationsdruck der Wissenschaft und mit dem in einigen Industriezweigen bestehenden Erfordernis, Erfindungen öffentlich vor der Patentanmeldung zu erproben; bisweilen zeige sich gerade für den Wissenschaftler erst im Nachhinein, dass seiner Erfindung ein Patentpotenzial innewohne.

Ausgehend von diesen Prämissen erscheint es sinnvoll, die Neuheitsschonfrist auch nur so lang zu bemessen, wie es zur Erreichung dieser Zielsetzungen unbedingt erforderlich ist. Es erscheint insofern eine Dauer von maximal sechs Monaten angemessen: In dieser Zeit wird sich regelmäßig herausstellen oder jedenfalls feststellen lassen, ob die Veröffentlichung das Potenzial zu einer Patentanmeldung hat. Gleichfalls sind die sechs Monate auch mehr als ausreichend für die Fallkonstellation, in der ein Erfinder sich bei der Veröffentlichung seines Artikels des Patentpotenziales nicht bewusst war. Eine Frist von sechs Monaten gäbe dem Erfinder hier sicherlich mehr als ausreichend Gelegenheit, eine Anmeldung unter Bezug auf die Neuheitsschonfrist nachzuholen.

Seite 5/7

Bezugspunkt für die Neuheitsschonfrist sollte dabei der Tag der nationalen Anmeldung sein, wie es auch in zahlreichen Rechtsordnungen, die eine Neuheitsschonfrist kennen, der Fall ist – unter anderem in den USA, in Kanada, Japan und Südkorea. Würde stattdessen an das so genannte „Prioritätsdatum“ angeknüpft, müsste zwangsnotwendig auch eine Einbeziehung der ausländischen Priorität erfolgen. Von einer solchen Priorität spricht man, wenn ein Erfinder für seine Anmeldung ein Datum in Anspruch nehmen kann, das vor dem eigentlichen Anmeldetag liegt – nämlich wenn zuvor die erste Anmeldung in einem anderen Staat erfolgt ist. Nach der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) hat auf diese Weise der Erfinder bis zu einem Jahr Zeit, die Anmeldung in anderen Staaten durchzuführen (Art. 4 C PVÜ) – das so genannte Prioritätsjahr. Würde man deshalb im Fall der Neuheitsschonfrist nicht auf den tatsächlichen Anmeldetag, sondern auf den Prioritätstag abstellen, hieße dies, dass sich im Ergebnis zu der Neuheitsschonfrist noch das volle Prioritätsjahr gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft addieren könnte. Bei einer Neuheitsschonfrist von sechs Monaten könnten dann ganze anderthalb Jahre vergehen von der wissenschaftlichen Veröffentlichung bis zur nationalen Anmeldung. Dies aber würde bereits mit der vorstehend geforderten Offenlegung der Patentanmeldung 18 Monate nach der Vorveröffentlichung kollidieren.

Für eine Berücksichtigung des Prioritätsjahres bestünde auch nicht etwa deshalb ein Erfordernis, weil der Anmelder den Zeitraum benötigte, um die verschiedenen nationalen Anmeldungen zu betreiben. Denn aufgrund des Patentrechtsabkommens (PCT) wäre es möglich, international konzertiert mittels einer PCT-Anmeldung in denjenigen PCT-Mitgliedstaaten, die eine Neuheitsschonfrist vorsehen, gleichzeitig anzumelden.

Schließlich spricht gegen eine Kumulation von Neuheitsschonfrist und Prioritätsjahr die in diesem Fall erfolgende Überbelohnung desjenigen, der die Neuheitsschonfrist in Anspruch nimmt: Bei Zugrundelegung der oben genannten Fristen könnte dieser die Vorteile der Neuheitsschonfrist noch anderthalb Jahre nach der Vor-

veröffentlichung beanspruchen, bei einer zwölfmonatigen Neuheitsschonfrist sogar noch nach zwei Jahren.

Rechts- und Investitionssicherheit

Erklärungspflicht bei Anmeldung

Um Rechtsunsicherheit zu vermeiden, sollten zudem gewisse formale Anforderungen an die Inanspruchnahme einer Neuheitsschonfrist gestellt werden. Insbesondere wäre sinnvoll, dass bei der Patentanmeldung eine Erklärung über die Inanspruchnahme der Neuheitsschonfrist verpflichtend wird. Diese Erklärung sollte sämtliche eigene Publikationen, für die die Neuheitsschonfrist in Anspruch genommen wird, sowie die Namen der Autoren und Erfinder benennen und sollte innerhalb einer Frist von maximal drei Monaten nach der Anmeldung beim Patentamt hinterlegt werden müssen. Auf diese Art und Weise würde sichergestellt, dass relativ kurz nach der Anmeldung beim Patentamt Klarheit darüber herrscht, für welche Publikationen die Neuheitsschonfrist in Anspruch genommen wird. Hierdurch würde auch ein etwaiger Missbrauch durch das Nachbenennen von anderen Publikationen vermieden werden. Die Angaben müssten des Weiteren zusammen mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung bekannt gemacht werden, damit ein Wettbewerber den Schutzzumfang zutreffend beurteilen kann. Auf die Neuheitsschonfrist bezogene Erklärungspflichten existieren derzeit bereits im japanischen sowie im südkoreanischen Patentrecht und haben sich in der Praxis bewährt.

Seite 6/7

Nur für unmittelbare Erfinderveröffentlichungen

Bei neuheitsschädlichen Vorveröffentlichungen sollten nur Publikationen des Erfinders selbst oder aber solche, die unmittelbar auf den Erfinder zurückgehen, berücksichtigt werden. Vorveröffentlichungen, die nur mittelbar auf den Erfinder zurückgehen oder Publikationen von Dritten ohne Beteiligung des Anmelders oder des benannten Erfinders dürfen aus Gründen der Rechtssicherheit nicht zur Inanspruchnahme der Neuheitsschonfrist führen. Dies folgt auch aus der unumstrittenen Funktion der Neuheitsschonfrist als bloßer Ausnahmeregelung für den Fall der neuheitsschädlichen Vorveröffentlichung durch den Erfinder: Ausnahmeregelungen sind stets eng auszugestalten und strikt auf die zur Rechtfertigung angeführten Fallkonstellationen zu beschränken.

Schutz berechtigter Interessen Dritter durch Vorbenutzungsrecht

Es besteht bei einer Inanspruchnahme der Neuheitsschonfrist die nahe liegende Möglichkeit, dass ein Dritter die betreffende Vorveröffentlichung bereits zum Anlass genommen hat, die in ihr beschriebene Erfindung zu nutzen oder ernsthafte Vorbereitungen zu treffen, um eine solche Nutzung aufzunehmen. Gegebenenfalls hat

er hierfür bedeutende Investitionen getätigt, weil er nicht davon ausgehen musste, dass ihm dies im Nachhinein unmöglich gemacht wird. Zwar kann auch ohne Neuheitsschonfrist für den Zeitraum von 18 Monaten eine Ungewissheit bestehen, ob sich gegebenenfalls getroffene Investitionen auszahlen – ohne dass hierfür eine Kompensation erfolgen würde. Im Fall der als Ausnahme von der Regel konzipierten Neuheitsschonfrist besteht jedoch die Besonderheit darin, dass die patentrechtliche Situation, die dem Dritten zum Zeitpunkt seiner Investitionen tatsächlich entgegenkam, rückwirkend zugunsten des Erfinders geändert wird. Für diesen Fall sollte deshalb aus Billigkeitsgründen eine wirkungsvolle Regelung geschaffen werden, die dem Dritten die Wahrung seines erworbenen gewerblichen und wirtschaftlichen Besitzstandes ermöglicht – es bedarf mithin der Einführung eines so genannten Vorbenutzungsrechts. Dies entspräche einem allgemeinen patentrechtlichen Billigkeitsgedanken.

Seite 7/7

Erforderlich wäre, dieses Vorbenutzungsrecht auch hinsichtlich seines Geltungsbereiches auf die Neuheitsschonfrist abzustimmen, also dafür Sorge zu tragen, dass es sich nicht lediglich auf das Land beschränkt, in dem die Nutzung stattfand, sondern dass es sich auch auf die übrigen Staaten erstreckt, in denen die in Anspruch genommene Neuheitsschonfrist Wirkung entfaltet. Andernfalls würde die Zielrichtung des Vorbenutzungsrechts de facto leer laufen.

Stand: 08/2006