

Kongress Rio de Janeiro 2015
Verabschiedete Resolution
14. Oktober 2015

Resolution

Frage Q244

Erfindereigenschaft bei multinationalen Erfindungen

Hintergrund:

- 1) Diese Resolution betrifft die Frage der Erfindereigenschaft bei Erfindungen, bei denen die Erfinder ihren Wohnsitz in verschiedenen Ländern haben, unterschiedliche Staatsangehörigkeit haben oder Arbeitsverträge haben, die verschiedenen nationalen Gesetzen unterliegen.
- 2) Aufgrund der weiten Verbreitung internationaler Unternehmen mit geografisch verteilten Forschungsgruppen, multinationaler Joint Venture Projekte, internationaler Kooperationen zwischen Unternehmen und Universitäten und anderer grenzüberschreitender Forschungsprojekte, und weiterhin wegen den vereinfachten Möglichkeiten internationaler Kommunikation und internationalen Datenaustauschs kommen internationale Erfindergemeinschaften heutzutage häufig vor.
- 3) Die Frage, die zu dieser Resolution geführt hat, konzentriert sich auf zwei Themen, die für multinationale Erfindungen wichtig sind: Bestimmung der Erfindereigenschaft im Zusammenhang mit multinationalen Erfindungen und nationale Erfordernisse in Bezug auf Auslandsanmeldungen.
- 4) Im Sinne dieser Resolution sind **multinationale Erfindungen** Erfindungen mit zwei oder mehr Erfindern, bei denen für mindestens zwei der Erfinder unterschiedliche nationale Gesetze in Bezug auf die Erfindereigenschaft anwendbar sind. In einem weitverbreiteten Beispiel hat ein erster Miterfinder mit Staatsangehörigkeit X seinen Wohnsitz in Land X und hat die Erfindung gemeinschaftlich mit dem Staatsangehörigen Y gemacht, der seinen Wohnsitz in Land Y hat. Unterschiedliche nationale Gesetze können auch dann anwendbar sein, wenn sie die gleiche Staatsangehörigkeit besitzen, aber in verschiedenen Ländern ihren Wohnsitz haben, oder wenn sie ihren Wohnsitz im gleichen Land haben, aber unterschiedliche Staatsangehörigkeiten haben oder Arbeitsverträge haben, die den Gesetzen unterschiedlicher Länder unterliegen.
- 5) Weiterhin gilt für die Zwecke dieser Resolution:
 - a. **Erstanmeldungserfordernis** bedeutet ein Verfahrenserfordernis, nach dem eine Patentanmeldung für eine Erfindung – seien es alle Erfindungen oder nur Erfindungen auf bestimmten technischen Gebieten –, die in einem Land

gemacht wurde oder teilweise gemacht wurde, in diesem Land einzureichen ist, bevor sie in irgendeinem anderen Land eingereicht wird;

- b. **Auslandsanmeldegenehmigung** sind alle Verfahren oder Mechanismen zum Erlangen einer Befreiung vom Erstanmeldeerfordernis; und
 - c. **Geheimhaltungsüberprüfung** bezieht sich auf eine materielle Überprüfung des Gegenstands einer Patentanmeldung durch eine Behörde, um zu bestimmen, ob sie die nationale Sicherheit oder andere nationale Interessen berührt, oder einen Gegenstand enthält, der geheim gehalten werden muss.
- 6) Die Definition dessen, wer ein „Erfinder“ ist, unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Rechtsordnungen erheblich, wobei es in manchen Rechtsordnungen keine feststehende Definition gibt. Die Bedeutung einer korrekten Bestimmung der Erfindereigenschaft variiert ebenfalls stark, von „überhaupt keine Bedeutung“ bis dahin, dass sie eine Grundlage dafür bildet, das Patent zu widerrufen oder für nicht durchsetzbar zu erklären.
- 7) Nationale Erfordernisse in Bezug auf Auslandsanmeldungen unterscheiden sich stark zwischen den verschiedenen Rechtsordnungen. In manchen Ländern muss eine Patentanmeldung zuerst in dem Land gemacht werden, in dem die Erfindung gemacht wurde. In manchen Ländern ist eine Auslandsanmeldegenehmigung oder ein Verfahren zur Beantragung einer Geheimhaltungsüberprüfung erhältlich. In anderen Ländern gibt es keine Erfordernisse oder Beschränkungen für Auslandsanmeldungen. Sanktionen für die Missachtung von Auslandsanmeldungserfordernissen umfassen die Nichtigkeit des Patents oder eine mögliche strafrechtliche Haftung.
- 8) Getrennt von den Gesetzen über die Anmeldung von Patenten und Geheimhaltungsüberprüfung gibt es Technologieexportkontrollgesetze, um Export von Technologie zu steuern, der möglicherweise für die nationale Sicherheit schädlich ist.
- 9) Da es schwierig bis unmöglich sein kann, alle einschlägigen nationalen Gesetze gleichzeitig einzuhalten, ist Folgendes äußerst wünschenswert:
- a. eine harmonisierte Definition der Erfindereigenschaft, die im Falle von multinationalen Erfindungen einheitlich akzeptiert wird; und
 - b. ein harmonisiertes Verfahren, durch das multinationale Erfindungen auf eine Weise angemeldet werden könnten, die mit legitimen nationalen Sicherheitsinteressen in Einklang steht, während sich widersprechende nationale Auslandsanmeldungserfordernisse vermieden werden.
- 10) Es ist auch wünschenswert, internationale und nationale Bestimmungen zu erlassen, die darauf gerichtet sein sollten, das Auftreten von Rechtskonflikten zu vermeiden.
- 11) Von den nationalen und regionalen Gruppen der AIPPI wurden 43 Berichte eingesandt, die detaillierte Informationen und Analysen der nationalen und regionalen Rechtsordnungen in Bezug auf diese Resolution liefern. Diese Berichte wurden vom Generalberichterstatter ausgewertet und in einen Zusammenfassenden Bericht destilliert. Diese individuellen Berichte sowie der Zusammenfassende Bericht sind auf der Webseite der AIPPI verfügbar (www.aippi.org). Während des Weltkongresses der AIPPI in Rio de Janeiro wurde der Gegenstand dieser Resolution in einem Arbeitsausschuss und sodann in einer Plenarsitzung näher diskutiert, was zur Annahme

der vorliegenden Resolution durch den Geschäftsführenden Ausschuss der AIPPI geführt hat.

AIPPI beschließt:

- 1) Eine Person sollte als (Mit-)Erfinder gelten, wenn sie einen intellektuellen Beitrag zum erfinderischen Konzept gemacht hat. Das erfinderische Konzept soll auf der Grundlage des gesamten Inhalts einer Patentanmeldung oder eines Patents einschließlich Beschreibung, Ansprüchen und Zeichnungen bestimmt werden.
- 2) Die Regel zur Bestimmung des intellektuellen Beitrags eines Erfinders sollte einheitlich sein, unabhängig vom Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Erfinders, von seiner Staatsangehörigkeit, dem auf das Arbeitsverhältnis anwendbaren Recht oder dem Land, in dem der intellektuelle Beitrag gemacht wurde.
- 3) Solange eine Harmonisierung diesbezüglich im Gange ist, sollten nationale Gesetze (i) Bestimmungen berücksichtigen, mit denen die Miterfinderparteien ein einziges anwendbares Recht wählen und/oder (ii) Bestimmungen umfassen, die Rechtskonflikte minimieren würden.
- 4) Alle Patentämter sollten Verwaltungsmechanismen bereitstellen, um Berichtigungen der Erfinderbenennung in Bezug auf eine Patentanmeldung oder ein Patent jederzeit nach dem Anmeldedatum einzutragen.
 - a. Anträge auf Berichtigung der Erfinderbenennung sollten genehmigt werden, wenn entweder (i) alle vorher genannten Erfinder und der oder die Anmelder zustimmen, oder (ii) ein Erfinder oder Anmelder/Inhaber Beweise dafür erbringt, die *prima facie* für den Nachweis ausreichen, dass der Antrag alle Miterfinder gemäß den oben in Absatz 1 aufgestellten Kriterien benennt.
 - b. Anmelder/Inhaber und Erfinder sollten in Fällen, in denen die Erfinderbenennung berichtigt wurde, nicht bestraft werden. Davon unberührt bleiben die Rechte einer Partei, die ein Rechtsverfahren wegen Beeinträchtigung ihrer Rechte durch die Berichtigung anstrebt und geeignete Abhilfe erhält.
 - c. In Ländern, in denen die Erfinderbenennung nur eine Erklärung durch den Anmelder benötigt, sollte die Berichtigung der Erfinderbenennung nur eine neue Erklärung durch den Anmelder voraussetzen. Diejenigen Mechanismen, die den Erfindern zur Beschwerde über die ursprüngliche Benennung zur Verfügung stehenden, sollten für die Beschwerde über die Berichtigung zur Verfügung stehen.
- 5) Kein Land sollte ein Erstanmeldungserfordernis auferlegen, eine Auslandsanmeldegenehmigung oder auf eine vorherige Geheimhaltungsüberprüfung verlangen. Ungeachtet dessen sollten, wenn dies nicht erreicht werden kann, die folgenden Prinzipien angewendet werden:
 - a. Wenn ein Erstanmeldungserfordernis dennoch beibehalten wird, sollte ein solches Erfordernis nicht auf Erfindungen anwendbar sein, bei denen ein

Miterfinder seinen Wohnsitz in einem anderen Land hat oder ein Staatsangehöriger eines anders Lands ist.

- b. Eine in einem Staat erlangte Auslandsanmeldegenehmigung sollte alle Miterfinder von Erstanmeldungserfordernissen in einem anderen Land und von der Pflicht, eine Auslandsanmeldegenehmigung von einem andern Land zu erhalten befreien.
 - c. Wenn eine Geheimhaltungsüberprüfung oder ein Erstanmeldungserfordernis beibehalten wird, sollten Auslandsanmeldegenehmigung en zu angemessenen Kosten und innerhalb angemessen kurzer Frist erhältlich sein. Wenn diese Frist ohne Antwort der zuständigen Behörde abläuft, sollte stillschweigende Zustimmung zu Auslandsanmeldungen gelten.
 - d. Wenn eine Geheimhaltungsüberprüfung beibehalten wird, sollte eine solche Überprüfung auf vorbestimmte technische Gebiete beschränkt sein, in denen Erfindungen die nationale Sicherheit berühren könnten, und ausreichende Informationen über solche Gebiete sollten veröffentlicht werden, um es Erfindern zu ermöglichen, zu verstehen, ob eine Geheimhaltungsüberprüfung notwendig ist.
- 6) Staaten sollten die Pflicht haben, Geheimhaltungsüberprüfungsanordnungen in angemessenen Abständen zu aktualisieren. Wenn der von der Geheimhaltungsanordnung betroffene Gegenstand durch eine andere Quelle als den Erfinder oder Anmelder öffentlich zugänglich wurde, sollte die Geheimhaltungsanordnung aufgehoben werden.
- 7) Staaten sollten effektive Mittel bereitstellen, um die legitimen Interessen von Parteien zu schützen, die durch das Verhängen oder die Aufhebung einer Geheimhaltungsanordnung nachteilig betroffen sind.

Links

- Arbeitsrichtlinien
<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/244/WG244English.pdf>
- Zusammenfassender Bericht
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/SR244English.pdf>
- Berichte der Landesgruppen
<http://aippi.org/event/2015-aippi-world-congress/#group-reports>