

Kongress Toronto
Verabschiedete Fassung
17. September 2014

EntschlieÙung
Ständiger Ausschuss – Patente
Vorbenutzungsrechte

AIPPI

Bemerk:

- 1) Die Nutzung von Vorbenutzungsrechten ist nach wie vor ein Bereich des Patentrechts, in dem sowohl in zahlreichen Ländern als auch Regionen unterschiedliche Anwendungspraxen bestehen.
- 2) Diese Thematik war bereits mehrfach Gegenstand der Arbeit der AIPPI, wie beispielweise in
 - Q75, Vorveröffentlichung und Vorbenutzung der Erfindung durch den Erfinder (Buenos Aires Kongress, 1980, Moskau ExCo von 1982),
 - Q89D, Vorbenutzung (Amsterdam ExCo, 1989),
 - Q170, Vertrag zur Harmonisierung des materiellen Patentrechts (Luzern ExCo, 2003) und in
 - Q233, Neuheitsschonfrist für Patente (Helsinki ExCo, 2013).
- 3) Q89D: Auf der ExCo in Amsterdam 1989 wurde beschlossen, dass das zu jener Zeit in der Diskussion stehende Patentübereinkommen ein, wie in der folgenden Regelung beschriebenes, nicht abdingbares Vorbenutzungsrecht vorsehen sollte:

Vorbenutzungsrecht

(1) (a) Vorbehaltlich des Unterabsatzes (b) stehen dem Patentinhaber gegenüber von ihm nicht erlaubten Handlungen einer Person (des Vorbenutzers) innerhalb des Schutzzumfangs des Patents keine Rechte zu, sofern solche Handlungen auf dem Territorium und in jedem anderen Ort oder Raum, auf den sich die Souveränität des Staates erstreckt, in dem oder für den das Patent erteilt ist, begangen worden sind und so-

fern diese Person zur Zeit der Einreichung der Anmeldung, oder im Falle der Prioritätsbeanspruchung zum Zeitpunkt des Prioritätstages der Anmeldung, auf die das Patent erteilt worden ist, mit dem Ziel der industriellen oder gewerblichen Ausnutzung:

(i) derartige Aktivitäten tatsächlich unternommen, oder

(ii) ernstliche Vorbereitungen, die für den Vorbenutzer eine erhebliche Investition bedingen, für solche Aktivitäten getroffen hat.

Dabei wird unter „industrieller oder gewerblicher Ausnutzung“ jede Form der Benutzung für praktische oder wirtschaftliche Zwecke verstanden.

(b) Sofern der Vorbenutzer, der Aktivitäten unternahm oder Veranstaltungen hierfür traf, Kenntnis der durch das Patent geschützten Erfindung durch Handlungen oder als Folge von Handlungen des Patentinhabers oder seines Rechtsvorgängers erhalten hatte, ist Unterabsatz (a) in Bezug auf solche Aktivitäten oder Veranstaltungen nicht anwendbar.

(2) Absatz (1) findet keine Anwendung auf einen Rechtsnachfolger des Vorbenutzers, sofern der Rechtsnachfolger nicht Eigentümer des Unternehmens oder Geschäftsbetriebes oder des Teils des Unternehmens oder Geschäftsbetriebes ist, in dem der Vorbenutzer die Aktivitäten oder Veranstaltungen hierzu ausführte, die in Absatz (1) (a) genannt sind.

4) Q233: Im September 2013 verabschiedete die ExCo Helsinki eine Entschlie-
ßung, die eine Neuheitsschonfrist wie folgt befürwortete:

1) Eine Neuheitsschonfrist sollte international geschaffen werden, um jegliche Offenbarung an die Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung durch Benutzung oder in sonstiger Weise vom Stand der Technik gegenüber dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger auszuschließen, die getätigt wurde:

a) von dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger, unabhängig davon, ob eine solche Offenbarung beabsichtigt war oder nicht;

b) durch eine dritte Partei, die den Gegenstand der Offenbarung von dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger abgeleitet hatte, unabhängig davon, ob eine solche Offenbarung das Ergebnis eines Missbrauchs im Zusammenhang mit dem Erfinder oder seines Rechtsnachfolgers ist oder gegen den Willen des Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers erfolgte.

- 2) Die Neuheitsschonfrist soll nicht vom Stand der Technik ausschließen:
 - a) Offenbarungen von Dritten, die nicht von dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger abgeleitet wurden, auch wenn die Offenbarungen nach einer unschädlichen Offenbarung erfolgten;
 - b) Offenbarungen, die aus der ordnungsgemäßen Veröffentlichung eines Erteilungsantrags betreffend ein Recht des geistigen Eigentums durch ein Amt für geistiges Eigentum resultieren, der vom Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger eingereicht wurde.
 - 3) Die Dauer der Neuheitsschonfrist beträgt 12 Monate vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung, oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, vor dem frühesten Prioritätstag.
 - 4) Der Anmelder oder sein Rechtsnachfolger soll von der Neuheitsschonfrist profitieren, ohne dass ihm aufzuerlegen ist, eine Erklärung über eine solche Offenbarung zu hinterlegen.
 - 5) Die Neuheitsschonfrist hat keinen Einfluss auf den Tag der Veröffentlichung der Patentanmeldung.
 - 6) Wenn eine Veröffentlichung zitiert wird, soll die Beweislast diejenige Partei tragen, die sich auf die Vorteile der Neuheitsschonfrist berufen möchte, dass die Offenbarung vom Stand der Technik auszuschließen sei.
- 5) Die Entschließung von Helsinki über die Neuheitsschonfrist verweist bereits explizit auf das Bedürfnis, die Arbeit auf die damit verbundene Frage des Vorbenutzungsrechts auszudehnen:
- „Um die Frage auf die ‚Neuheitsschonfrist für Patente‘ selbst zu konzentrieren, wurde in dieser Studie nicht die damit verbundene Frage der Vorbenutzungsrechte untersucht. AIPPI könnte wertvollerweise die Arbeit auf die mit der vorliegenden Frage verknüpfte Frage der Vorbenutzungsrechte erstrecken, unter der empfohlenen international harmonisierten Neuheitsschonfrist.“
- 6) Während des zweiten Treffens der „Gruppe Tegernsee“ im April 2011, an dem Leiter der Ämter und Vertreter aus Dänemark, Frankreich, Deutschland, Japan, Großbritannien, USA und des Europäischen Patentamts teilnahmen, war das Vorbenutzungsrecht eines der vier Themen, die als Schlüssel zur Harmonisierung identifiziert wurden (wie auch Neuheitsschonfrist, 18-monatige Veröffentlichung und die Behandlung von sich entgegenstehenden Anmeldungen).

Erwägt:

- 1) In nahezu allen Rechtssystemen existieren gesetzliche Vorschriften, Rechtsprechung und/oder Rechtslehren, die Vorbenutzungsrechte als Ausnahme des Ausschließlichkeitsrechts des Patentinhabers behandeln.
- 2) Die Voraussetzungen für die Erlangung von Vorbenutzungsrechten und deren Reichweite divergieren zwischen den einzelnen Rechtsordnungen.
- 3) Die Harmonisierung der Vorbenutzungsrechte würde Rechtssicherheit und -klarheit erhöhen.
- 4) Vorbenutzungsrechte werden zwar selten geltend gemacht, werden aber dennoch als wichtiger Teil eines ausgewogenen Patentrechtssystems betrachtet.
- 5) Die drei für Vorbenutzungsrechte sprechenden Hauptargumente sind Ausgewogenheit, wirtschaftliche Aspekte und Entscheidungsfreiheit. Entscheidungsfreiheit in diesem Zusammenhang bedeutet, die Freiheit zu wählen, ob man entweder Patentschutz erlangt und die Entwicklung veröffentlicht oder sie lediglich für sich nutzt, ohne sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die wirtschaftlichen Aspekte beziehen sich auf das Ziel, Anreiz für Innovation und die Verbreitung von Informationen zu schaffen, ohne Investitionen übermäßig zu beschränken. Ausgewogenheit meint den angemessenen Ausgleich zwischen den Auswirkungen des Erstanmeldersystems und einer rechtmäßig fortgeführten Handlung, die im guten Glauben ausgeführt wurde.
- 6) Weil die vorliegende EntschlieÙung den Umfang oder das Ausmaß der Vorbenutzungsrechte und die Frage, ob aufgrund ihres Umfangs und Ausmaßes bestimmte Einschränkungen bestehen sollten, nicht vollumfänglich adressiert, erfordert diese Thematik weitere Untersuchungen. Der räumliche Schutzbereich von Vorbenutzungsrechten bei überregionalen Patenten ohne einheitliche Wirkung erfordert ebenfalls weitere Untersuchungen.

Beschließt:

- 1) Ein Vorbenutzungsrecht sollte vorliegen, wenn eine Partei eine in den Schutzbereich eines Patents fallende Ausführungsform vor dem Anmeldetag des Patents oder, falls dies der frühere Zeitpunkt sein sollte, diese vor dem jeweils maßgeblichen Prioritätstag genutzt hat. Ein Vorbenutzungsrecht sollte auch dann anerkannt werden, wenn zumindest ernsthafte und erfolgreiche Vorbereitungsmaßnahmen für die Nutzung der in den Schutzbereich des Pa-

tents fallenden Ausführungsform getroffen wurden.

- 2) Das Vorbenutzungsrecht sollte eine Ausnahme der durch das Patent gewährten Ausschließlichkeitsrechte des Patentinhabers darstellen.
- 3) Das Vorbenutzungsrecht sollte erlöschen, wenn die Nutzung und/oder die Vorbereitung hierzu durch den Vorbenutzer aufgegeben werden.
- 4) Das Vorbenutzungsrecht sollte grundsätzlich auf das Land beschränkt sein, in dem die Vorbenutzung stattfand. Daher sollte die Nutzung der Erfindung in einem Land nicht zu einem Vorbenutzungsrecht in einem anderen Land führen. Im Falle eines überregionalen Patents mit einheitlicher Wirkung sollte das Vorbenutzungsrecht als Ausnahme der Rechte des Patentinhabers in allen vom Patentschutz erfassten Territorien bestehen.
- 5) Ein Vorbenutzungsrecht sollte nur entstehen, wenn der Vorbenutzer in gutem Glauben gehandelt hat.
- 6) Ein Vorbenutzungsrecht sollte auf solche Ausführungsformen im Schutzbereich des Patents beschränkt sein, die vor dem Anmeldetag oder – sofern einschlägig – vor dem maßgeblichen Prioritätstag genutzt wurden, oder auf im Wesentlichen ähnliche Ausführungsformen; Vorbenutzungsrechte sollten nicht automatisch den gesamten Schutzbereich des Patents umfassen.
- 7) Ein Vorbenutzungsrecht sollte übertragbar sein, aber nur gemeinsam mit der im Wesentlichen vollständigen Übertragung des diesbezüglichen Unternehmens oder Geschäftsbetriebs.
- 8) Ein Vorbenutzungsrecht sollte nicht an eine andere juristische Person lizenziert werden können.
- 9) Ein Vorbenutzungsrecht sollte für jede Art von Unternehmen und in sämtlichen Technologiebereichen entstehen können.