

FRAGE 98

Frühzeitige Veröffentlichung und vorläufiger Schutz von Patentanmeldungen

Jahrbuch 1991/I, Seiten 313 - 315

Q98

Geschäftsführender Ausschuss von Barcelona, 30. September - 5. Oktober 1990

FRAGE Q98

Frühzeitige Veröffentlichung und vorläufiger Schutz von Patentanmeldungen

Entschliessung

A. Angesichts der Tatsache, dass jede amtliche Veröffentlichung der Patentanmeldung die erfindungsgemässe Technologie jedermann zugänglich macht, bestätigt die IVfgR, dass dem Anmelder ab dem Datum einer solchen Veröffentlichung ein Schutz zusteht gegen Handlungen, die unter den Schutzbereich sowohl der veröffentlichten Anmeldung als auch des letztlich erteilten Patentes fallen, welcher insbesondere umfassen soll:

1. das Recht, eine Klage bereits vor Patenterteilung einreichen zu können;
2. das Recht auf Beantragung einer Unterlassungsverfügung ab dem Datum der Veröffentlichung der Zustimmung zu der Patentanmeldung in Ländern mit einem Einspruchsverfahren vor der Patenterteilung;
3. den gleichen Entschädigungsanspruch wie nach Patenterteilung ab dem Datum, an dem der Beklagte von den Verletzungsbehauptungen des Anmelders in Kenntnis gesetzt wird;
4. das Recht auf Beanspruchung von Zahlungen entsprechend Punkt 3 mindestens bis zu einem Jahr nach Patenterteilung unabhängig von jeder Verjährungsfrist;
5. das Recht auf Gewährung einer beschleunigten Behandlung der Patentanmeldung, wenn eine Verletzung geltend gemacht wird.

B. Diese Rechte zugunsten des Patentanmelders sollen durch Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten ausgeglichen werden, welche insbesondere umfassen sollen:

- a) Recht die Aussetzung des Gerichtsverfahrens bis zur Erteilung oder, in Ländern mit Einspruchsverfahren vor Patenterteilung, bis zur Veröffentlichung der Zustimmung zu der Anmeldung zu beantragen;
- b) Recht auf Beschleunigung der Vorprüfung.

Stellungnahme zum Wortlaut von Art. 23 Absatz 2 des Patentrechts-harmonisierungsabkommens (WIPO-Dokumente HL/LE/VIII/3 und HL/LE/12)

Absatz 2a):

- Anstelle einer Diskussion über den Inhalt der Begriffe "angemessene Vergütung" und "voller Schadenersatz" soll vorgesehen werden, dass der Anspruch auf Entschädigung für die Zeit vor Patenterteilung in jedem Vertragsstaat der Gleiche sein soll wie für eine Verletzung eines erteilten Patentes. In Übereinstimmung mit (ii) soll eine solche Entschädigung erst ab dem Zeitpunkt der Zustellung einer Verwarnung oder Klage zu zahlen sein.
- Alle formellen Anforderungen hierfür wie etwa das Vorliegen einer Übersetzung sollen nicht im Vertrag geregelt werden, sondern dem nationalen Recht vorbehalten bleiben.

Absatz 2b):

- Der Wortlaut im Dokument VIII/12 erscheint besser geeignet als jener im Dokument VIII/3.
- Die folgenden weiteren Mindestrechte müssten hinzugefügt werden:
 1. Die Vertragsstaaten müssen die Einreichung einer Klage und deren Zustellung bereits im Anmeldestadium zulassen.
 2. Länder mit Vorprüfung müssen ein System ernsthafter Beschleunigung des Anmeldeverfahrens bei Geltendmachung einer Verletzung einführen.

Absatz 2c):

- Da der Wortlaut im Dokument VIII/12 sich auf alle Arten von Aussprüchen bezieht, die bei Gericht geltend gemacht werden können, ist dieser vorzuziehen.
- Der Ausdruck "Patenterteilung" soll für Länder mit einem Einspruchsverfahren vor der Patenterteilung durch "Veröffentlichung der Zustimmung zu der Patentanmeldung" ersetzt werden.

Absatz 2d):

- Während der erste Teil im Dokument VIII/3 (bis zu den Worten "patent granted" in Zeile 4) ohnehin selbstverständlich von der nationalen Gesetzgebung vorgesehen werden wird, erscheint der letzte Teil (letzte Zeile) gefährlich, da die Rechte nicht nur bei Vorliegen identischer Anspruchswortlaute gewährt werden sollen, sondern wenn durch die Anspruchsfassungen die gleiche Erfindung geschützt ist.

- Der zweite Satz des Textes in Dokument VIII/12 ist zu verwerfen, weil er jede Nichtigkeitsklage Dritter auch 10 Jahre nach Rechtskraft eines Gerichtsurteiles mit umfasst. Hier muss aber das Prinzip der "res iudicata" durchgreifen.
- Wenn etwas in den Text aufgenommen werden soll, dann das Gegenteil, nämlich, dass bei Vorliegen eines rechtskräftigen Urteiles es nicht mehr möglich sein soll, das Verfahren später wieder aufzunehmen. Wir glauben an die Weisheit der Gerichte, Verfahren auszusetzen oder eine gründliche Abschätzung vorzunehmen, bevor sie ein Endurteil erlassen.
- Unter "Rückwirkung" wird hier die Rückzahlung erhaltener Zahlungen verstanden. Wir glauben nicht, dass eine solche Verpflichtung allen Staaten auferlegt werden soll, da alle Vertragsstaaten bereits Regeln besitzen, die derartige Umstände decken (Patentverletzungsklage und spätere Nichtigerklärung des Patentes).

* * * * *