

„Eine Neuheitsschonfrist schützt die Erfinder“

Im Jahr 1978 verabschiedete sich die Bundesrepublik Deutschland von der Neuheitsschonfrist.

Es ist höchste Zeit, sie wieder einzuführen, meint Thomas Seuß.

◆ Als die Neuheitsschonfrist im Jahr 1936 erstmals in das deutsche Patentrecht eingeführt wurde, war der Hauptgrund, patentrechtlich unerfahrene Erfinder vor Nachteilen durch voreilige Veröffentlichungen zu bewahren. Es gingen wertvolle Schutzrechte verloren, weil beispielsweise Unternehmen ihre neuesten Produkte auf Messen vorstellten, ohne vorher um Patentschutz nachzusuchen. Trotz aller Bemühungen um Aufklärung [Nachr. Chem. 2006, 54, 544], kommt es auch heute noch zu Situationen, in denen ein ausreichender Patentschutz nicht möglich ist, weil die Erfindung vor der Patentanmeldung an die Öffentlichkeit gelangt ist.

Der Branchenverband „Bio Deutschland“ etwa benennt in einem Positionspapier Beispiele, bei denen Entwicklungen nicht weitergeführt wurden, weil ein Patentschutz in Europa aufgrund von Vorpublikationen der Erfinder nicht mehr möglich war. Die Wiedereinführung einer Neuheitsschonfrist würde in solchen Fällen Abhilfe schaffen: Die Veröffentlichung der Erfindung durch die Erfinder innerhalb eines bestimmten

Zeitraums vor der Patentanmeldung würde bei der Prüfung schlicht nicht berücksichtigt werden, die Patentanmeldung könnte zum Patent führen, womit die Innovation vor Kopie geschützt wäre, sodass sich eine Investition lohnte.

Dazu kommt, dass es schwieriger geworden ist, Erfindungen geheim zu halten. Der Publikationsdruck in Universitäten und Forschungseinrichtungen ist größer geworden; moderne Forschungsk Kooperationen führen mit ihrem stetigen Knowhow-Austausch möglicherweise zu unbeabsichtigten Veröffentlichungen. Öffentlichkeit und Politik fordern darüber hinaus die frühe Einsicht in die Ergebnisse klinischer Forschungen bei der Arzneimittelentwicklung. In Fällen, bei denen es erst durch Auswertung klinischer Daten zu Erfindungen kam – etwa bei Viagra – wäre durch die frühzeitige Offenlegung der klinischen Daten der Patentschutz gefährdet. Die Neuheitsschonfrist könnte hier vorbeugen.

Viele Länder, darunter die USA, kennen bereits seit langem eine Neuheitsschonfrist, einige Länder haben sie in den letzten Jahren neu eingeführt, etwa Japan, Südkorea und Australien. Nennenswerte Probleme gab es dort nicht und übrigens auch nicht in Deutschland im Zeitraum von 1936 bis 1978, als eine Neuheitsschonfrist galt.

Gegner der Neuheitsschonfrist argumentieren, dass die Rechtssicherheit von Patenten sinken würde. Doch der Gesetzgeber kann dies mit klaren Regelungen verhin-

dern, und derjenige, der eine Neuheitsschonfrist in Anspruch nehmen will, muss die Beweislast tragen. Zwei Beispiele, wie sich Rechtsunsicherheiten vermeiden ließen:

Die möglicherweise schwer aufklärbare Verbindung zwischen einer Patentanmeldung und einer vorhergehenden Veröffentlichung ließe sich schließen, indem der Anmelder verbindlich erklärt, ob und für welche Vorveröffentlichungen eine Neuheitsschonfrist in Anspruch genommen wird. Fehlende oder fehlerhafte Erklärungen gehen zu Lasten der Patentanmeldung.

Dass der Zeitraum zwischen der Publikation einer Erfindung und der Veröffentlichung der Patentanmeldung dazu zu lang wird, lässt sich durch eine Publikationsfrist – beispielsweise 18 Monate – verhindern. Wer den Inhalt der Patentanmeldung bereits publiziert hat, hat auch kein Interesse mehr an einer Geheimhaltung der Patentanmeldung. Mit einer derartigen Regel bliebe der Status quo erhalten.

Optimal wäre es, wenn die Regelungen zur Neuheitsschonfrist international harmonisiert würden. Dies ist allerdings utopisch – es gelingt zurzeit nicht einmal, innerhalb Europas deutlich wichtigere gesetzliche Regelungen zu harmonisieren. Die Einführung einer Neuheitsschonfrist in die für Deutschland relevanten Patentgesetze mit Regeln, welche die Rechtssicherheit gewährleisten, taugt als zweitbeste Lösung jedoch allemal.

Thomas Seuß ist promovierter Chemiker und Patentanwalt. Im Jahr 1994 trat er in die Patentabteilung von Schering ein, von 2001 bis 2005 leitete er die Patent-Region Europa bei Schering. Seit 2006 ist er in einer Patentanwaltskanzlei tätig, und seit dem gleichen Jahr schreibt er eine monatliche Patentkolumne in den *Nachrichten aus der Chemie*. Seit dem Jahr 2008 ist er Lehrbeauftragter für Patentrecht an der FU Berlin.



seuss@jungblut-seuss.de

„Die Nachteile überwiegen“

Das geltende deutsche und europäische Patentrecht hat sich ohne eine Neuheitsschonfrist in der Praxis bewährt, da es ein Maximum an Rechts- und Investitionssicherheit bietet, findet Marcel Kouskoutis.

◆ Eine Neuheitsschonfrist mag in Einzelfällen zwar helfen, die patentrechtlichen Konsequenzen einer Vorveröffentlichung von Erfindungen zu vermeiden. Sie definiert hierfür einen Zeitraum, innerhalb dessen eine Erfindung vor der Anmeldung zum Patent publik gemacht werden kann, ohne dass dies einem anschließenden Patentschutz entgegensteht.

Für innovative Industriezweige wie die chemische Industrie ist jedoch ein anderer Punkt entscheidend: Bevor Investitionen in Forschung und Entwicklung (F+E) getätigt werden, ist die Patentsituation möglichst zuverlässig zu bewerten. Hierfür müssen die Unternehmen feststellen, ob sie beispielsweise mit einer eigenen Entwicklung Drittpatente verletzen. Dies stellen im Rahmen professioneller F+E-Prozesse Freedom-to-Operate-Analysen sicher. Hierbei werden relevante Drittpatente rechtlich bewertet.

Schon heute ist der dafür zu erbringende Rechercheaufwand erheblich; der Grund ist die immense Zahl der jährlich erscheinenden, allgemein zugänglichen wissenschaftlichen Publikationen. Der Rechercheaufwand würde bei Einführung einer Neuheitsschonfrist nochmals steigen. Anders als heute könnte dann nicht mehr automatisch von einer freien Verwendbarkeit einer veröffentlichten Erfindung ausgegangen werden, wenn es an einer Patentanmeldung für diese fehlt. Innerhalb des festgelegten Zeitraums wäre vielmehr jeder-

zeit mit einer Patentanmeldung unter Inanspruchnahme der Neuheitsschonfrist zu rechnen. In diesem Zusammenhang würden sich zahlreiche weitere rechtliche Unsicherheiten ergeben, die eine Bewertung der Patentsituation erschweren; zum Beispiel: Beruft sich der Inhaber des Drittpatents überhaupt auf die Neuheitsschonfrist? In welchem Umfang ist die Vorpublikation zu berücksichtigen? Fraglich kann auch sein, auf wen die Vorpublikation tatsächlich zurückgeht.

Solche Unklarheiten verzögern den Entwicklungsprozess oder können sogar zur Einstellung von Entwicklungsprojekten führen. Zumindest werden Investitionen in vertiefte patentrechtliche Bewertungen notwendig. Die hierfür aufgewandten Mittel werden dem eigentlichen Innovationsprozess entzogen. Außerdem verlängert sich die Zeit, bis ein Produkt auf den Markt kommt. Eine Neuheitsschonfrist wäre somit innovationshemmend.

Umfragen zeigen zudem, dass die Neuheitsschonfrist, dort wo sie existiert, eher selten genutzt wird. Vorteile für die wenigen Nutzer werden aufgrund der Rechtsunsicherheit mit Nachteilen für die überragende Mehrheit der Anmelder und die Funktionsfähigkeit des Patentsystems insgesamt erkaufte.

Die Befürworter der Neuheitsschonfrist verweisen vielfach auf einen angeblichen Bedarf bei Universitäten und Forschungseinrichtungen. Diese strebten einerseits eine frühe Veröffentlichung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse an, woraus andererseits die patentrechtliche Neuheitsschädlichkeit folge. Dabei wird jedoch übersehen, dass sich diese Institutionen im IP-Management in den vergangenen Jahren erheblich professionalisiert haben. Dies spiegelt sich auch in der Gründung zahlreicher Patentverwertungsagenturen wider, die das bestehende Patentsystem beherrschen.

Schließlich lassen die Befürworter der Neuheitsschonfrist außer Acht, dass deren nationale Einführung global tätigen Unternehmen – egal ob groß oder klein – keinen Mehrwert bietet. Eine frühzeitige Veröffentlichung kann nämlich zum Rechtsschutzverlust in anderen Ländern führen, die keine oder eine anders ausgestaltete Neuheitsschonfrist kennen. Zu erwähnen ist vor allem China als Land mit den weltweit meisten Patentanmeldungen und einem dynamischen Wachstum der Anmeldezahlen. Obwohl dort keine Neuheitsschonfrist existiert, ist China nicht einmal in die Diskussion über die internationale Harmonisierung der Neuheitsschonfrist eingebunden.

Marcel Kouskoutis ist seit dem Jahr 2008 beim Verband der Chemischen Industrie unter anderem für Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes zuständig. Er erwarb in Mainz den Master of Law (Medienrecht). Anschließend arbeitete er in einer Rechtsanwaltskanzlei in Frankfurt am Main und danach für einen Automobilhersteller. kouskoutis@vci.de



Die Rubrik „Pro und Contra“ wird von der GDCh-Sektion Seniorexperten Chemie betreut. **Jörn Müller** koordiniert die Beiträge.