



IST

Fallstudienreihe

Innovation, Servicedienstleistungen und Technologie

Case Studies on

Innovation, Services and Technology

Neuheitsschonfrist

Torsten Frohwein

Fallstudienreihe **IST** 12/2009

ISSN 1869-3105



Universität Stuttgart

© Prof. Dr. Wolfgang Burr
Betriebswirtschaftliches Institut
Abteilung I - Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsmanagement

Herausgeber

Wolfgang Burr

Betriebswirtschaftliches Institut der Universität Stuttgart
Lehrstuhl für ABWL, Forschungs-, Entwicklungs- und
Innovationsmanagement

Keplerstrasse 17
70174 Stuttgart

Erscheinungsort

Stuttgart, Deutschland

Neuheitsschonfrist

Dipl. Vw. Torsten Frohwein

Lehrstuhl Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsmanagement

Prof. Dr. Wolfgang Burr

Universität Stuttgart

Keplerstrasse 17, 70174 Stuttgart

<http://www.uni-stuttgart.de/innovation>

e-mail: torsten.frohwein@bwi.uni-stuttgart.de

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. Fallstudie	2
3. Aufgabenstellung	7
3.1.1 Allgemeines	7
3.1.2 Stellungnahme.....	7
4. Literatur	8
4.1 Literaturquellen	8
4.2 Weiterführende Literatur zum theoretischen Hintergrund der Fallstudie...	8
4.2.1 Literaturhinweise zu ‚Neuheitsschonfrist‘	8
4.2.2 Literaturhinweise zu ‚Patentfunktionen‘	8

1. Einleitung

Die Neuheitsschonfrist wird für bestimmte Branchen wie die Pharmaindustrie gewährt, um dem/den Erfinder/n einer erweiterte Schutzfrist zu gewähren. In dieser Fallstudie sollen Vor- und Nachteile der Neuheitsschonfrist diskutiert und insbesondere der Zusammenhang mit Patentfunktionen gesucht werden.

2. Fallstudie¹

Einführung einer Neuheitsschonfrist in das Patentrecht?

Bereits seit den achtziger Jahren wird diskutiert, ob in das Patentrecht eine so genannte Neuheitsschonfrist aufgenommen werden sollte. 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.

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 patent-

¹ Die Inhalte der Fallstudie sind teilweise den im Literaturverzeichnis aufgeführten Quellen entnommen.

rechtliche Situation besteht. Das gegenwärtige deutsche und europäische Patentrechtssystem, das eine Neuheitsschonfrist nicht vorsieht, wird diesen Anforderungen gerecht.

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 Verhandlungsbaustein 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“).

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, wei-

testgehend minimiert wird, um einschlägige Forschungsaktivitäten und -investitionen zu schützen.

Die Hauptanforderungen des VFA an eine sachgerechte Ausgestaltung der Neuheitsschonfrist sind nachfolgend näher erläutert.

Der Zeitfaktor

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 Patentrecherche voraus. 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.

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, 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. 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.

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. Es erscheint insofern eine Dauer von maximal sechs Monaten angemessen.

Rechts- und Investitionssicherheit

Sinnvoll wäre, 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. 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 zusammen mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung bekannt gemacht werden, damit ein Wettbewerber den Schutzzumfang zutreffend beurteilen kann.

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.

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 ernsthaftere Vorbereitungen (Investitionen) zu treffen, um eine solche Nutzung aufzunehmen. 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. Es bedarf der Einführung eines so genannten Vorbenutzungsrechts. 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.

3. Aufgabenstellung

3.1.1 Allgemeines

Was wird unter einer Neuheitsschonfrist verstanden? Wie ist eine Neuheitsschonfrist im internationalen Umfeld (Europa, USA, Japan) geregelt?

3.1.2 Stellungnahme

Nehmen Sie zum Vorschlag des VFA für die Einführung einer Neuheitsschonfrist Stellung. Welche Patentfunktionen könnten behindert und welche gefördert werden? Begründen sie ihre Antwort

4. Literatur

4.1 Literaturquellen

VFA (Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V.) - Positionspapier zur Einführung einer Neuheitsschonfrist in das Patentrecht 8/2006.

4.2 Weiterführende Literatur zum theoretischen Hintergrund der Fallstudie

4.2.1 Literaturhinweise zu ‚Neuheitsschonfrist‘

Burr, W., Stephan, M., Soppe, B., Weisheit, S. (2007): Patentmanagement., Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2007, S. 687, 70, 261.

4.2.2 Literaturhinweise zu ‚Patentfunktionen‘

Burr, W., Stephan, M., Soppe, B., Weisheit, S. (2007): Patentmanagement., Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2007, S. 36-44.

IST

Fallstudienreihe

Innovation, Servicedienstleistungen und
Technologie

Case Studies on
Innovation, Services and Technology

Bereits erschienen sind

Laufende Nummer	Autor	Titel
IST 01/2009	Reuter, Ute	Ressourcenbasierung und Dienstleistungsstandardisierung im Facility Management Komplettangebot Bereich
IST 02/2009	Stilianidis, Anastasios	Mobilfunkmarkt Afrika
IST 03/2009	Reuter, Ute	Die Entwicklung der IBM zum Dienstleistungsunternehmen
IST 04/2009	Frohwein, Torsten	Schutzinstrumente für intellektuelles Eigentum und Lizenzierung
IST 05/2009	Reuter, Ute	Service Level Agreements und Dienstleistungsinnovation in der Software Branche
IST 06/2009	Stilianidis, Anastasios	Ideengewinnung und Dienstleistungsentwicklung in der Tourismusindustrie
IST 07/2009	Stilianidis, Anastasios	Die neue Fitness-Welt: Qualitätsmanagement und Service Level Agreements.
IST 08/2009	Frohwein, Torsten	Patentfunktionen
IST 09/2009	Reuter, Ute	Modebranche in der Krise
IST 10/2009	Reuter, Ute	Maschinenbau als Dienstleistung
IST 11/2009	Frohwein, Torsten	Patentverzicht im Maschinenbau und alternative Strategien in der Pharmaindustrie
IST 12/2009	Torsten Frohwein	Neuheitsschonfrist