

Ältere Rechte



Nachdem die USA ihr Patentgesetz im Jahr 2013 geändert haben, gilt praktisch in der ganzen Welt das Erstanmelder-Prinzip. Das heisst, wenn zwei Erfinder unabhängig voneinander dasselbe erfinden, erhält derjenige das Patent, der seine Erfindung zuerst beim Amt hinterlegt hat. Der Erfindungszeitpunkt spielt keine Rolle.

Wenn die Anmeldungen sehr kurz hintereinander eingereicht werden, kann sich eine besondere Situation ergeben, nämlich diejenige des «älteren Rechts».

Beispiel: Herr Früh meldet seine Erfindung am 1. Januar 2020 zum Patent an. Er hält sie danach aber vorerst geheim und geht erst ein Jahr später mit einem Produkt an die Öffentlichkeit. Die Idee, wie er die Erfindung wirtschaftlich besonders effizient umsetzen könnte, legt er in der Anmeldung nicht offen.

Herr Späth kommt unabhängig von Herrn Früh auf die selbe Erfindungsidee. Allerdings erarbeitet er noch eine besonders vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung bevor er seine Erfindung im Juni 2020 zum Patent anmeldet. In dieser Anmeldung beschreibt er auch seine besondere Ausführungsform.

Wer erhält nun ein Patent und wofür?

Grundsätzlich soll natürlich verhindert werden, dass dieselbe Erfindung zweimal geschützt wird. Um dies zu erreichen, gibt es auf gesetzlicher Ebene unterschiedliche Ansätze. Dies führt dazu, dass die Situation für Herrn Früh und Herrn Späth von Land zu Land anders aussehen kann.

«Du hältst dich für den Ersten, für den Einzigen. Bist du der Einzige, wie kannst du der Erste sein? Bist du der Erste, wie kannst du der Einzige sein?»

- Moritz Gottlieb Saphir (1795-1858)

Bilder: istockphoto.com

Werner A. Roshardt

Zwei unterschiedliche Ansätze

	Prior Claim Approach	Merkmale
Wie wird mit dem «Prior Claim Approach» die Doppelpatentierung verhindert?	<p>Bei diesem Ansatz ist der frühere Anspruch massgeblich: Das, was Herr Früh im Patentanspruch geschützt hat, kann Herr Späth mit seinem Patent nicht mehr schützen. Was aber Herr Früh nur in seiner Patentbeschreibung hat, nicht aber im Anspruch, kann Herr Späth doch noch beanspruchen.</p> <p>Mit diesem Ansatz scheint die Doppelpatentierung am zielgenaueren unterbunden zu werden. Allerdings ist in der Praxis nicht immer leicht zu ermitteln, was in der Anmeldung von Herrn Früh nur in der Beschreibung und nicht im Anspruch enthalten ist.</p> <p>Ein grundsätzlicher Nachteil des «Prior Claim» Ansatzes ergibt sich daraus, dass die Prüfung des Anspruchs von Herrn Späth erst durchgeführt werden kann, wenn das Prüfungsverfahren von Herrn Früh abgeschlossen und sein Patent erteilt ist. Das kann mehrere Jahre dauern.</p>	<ul style="list-style-type: none">> Herr Späth kann nicht die gleiche Merkmalskombination schützen wie Herr Früh> Falls Herr Früh seine Anmeldung vor der Erteilung aufgibt, kann Herr Späth seine Erfindung vollumfänglich schützen> Herr Späth kann seine besondere Ausführungsform in jedem Fall schützen

	Whole Content Approach	Merkmale
Wie funktioniert der «Whole Content Approach», bei welchem der Gesamthalt entscheidend ist?	<p>Beim «Whole Content Approach» wird bei der Prüfung der Anmeldung von Herrn Späth der Gesamthalt der veröffentlichten Anmeldung von Herrn Früh berücksichtigt. Was Herr Früh in irgendeiner Weise offenbart hat, kann Herr Späth nicht mehr für sich schützen. Sofern aber die Anmeldung von Herrn Früh gar nicht erst zur Veröffentlichung kommt, kann Herr Späth die Erfindung für sich schützen.</p> <p>Beim «Whole Content Approach» kann die Prüfung der Anmeldung von Herrn Späth unmittelbar nach Veröffentlichung der Anmeldung von Herrn Früh erfolgen. Die Patenterteilung von Herrn Früh muss nicht abgewartet werden.</p> <p>Auch bei diesem Ansatz ist sichergestellt, dass die gleiche Erfindung nicht zweimal patentiert werden kann. Zusätzlich ist aber auch sichergestellt, dass alles, was Herr Früh in seiner Anmeldung offengelegt hat, nicht nachträglich von Herrn Späth patentiert werden kann. Und zwar auch dann nicht, wenn Herr Früh das Offenbarte gar nicht schützen will.</p>	<ul style="list-style-type: none">> Herr Späth kann nicht die gleiche Merkmalskombination wie Herr Früh schützen> Herr Späth kann auch nicht Merkmale schützen, die Herr Früh nur beschrieben aber nicht beansprucht hat

Besonderheiten beim «Whole Content Approach»

	Ausnahme «nur Neuheitsprüfung»	Merkmale
<p>Wird das ältere Recht dem späteren Anmelder entgegengehalten wie eine vorveröffentlichte Anmeldung?</p> 	<p>Da Herr Späth von der unveröffentlichten Anmeldung von Herrn Früh gar nicht wissen konnte, erscheint es ungerecht, die Anmeldung von Herrn Früh so einzustufen wie eine vorveröffentlichte Publikation.</p> <p>Ein in gewissen Ländern vorgesehener Kompromiss besteht darin, dass die Ansprüche von Herrn Späth nur neu, nicht aber erfinderisch sein müssen gegenüber dem Gesamthalt der Anmeldung von Herrn Früh.</p> <p>Der Patentanspruch von Herrn Späth wird somit nur dann zurückgewiesen, wenn sein technischer Sachverhalt identisch im Gesamthalt der Anmeldung von Herrn Früh offenbart ist. Besteht aber nur schon ein geringer Unterschied, dann kommt der Anspruch von Herrn Späth durch. Der Unterschied braucht nicht erfinderisch zu sein.</p> <p>Dieser Ansatz gilt beim europäischen Patentamt. Das amerikanische Patentgesetz sieht dagegen vor, dass die ältere Anmeldung auch bei der Prüfung auf Erfindungshöhe zu berücksichtigen ist. Das heisst, die Ansprüche von Herrn Späth müssen einen erfinderischen Abstand vom älteren Recht von Herrn Früh einhalten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Älteres Recht wird nur für Neuheitsprüfung der späteren Anmeldung berücksichtigt > Es reicht ein nicht-erfinderischer Unterschied zur Abgrenzung der jüngeren Anmeldung > Prüfungsansatz beim Europäischen Patentamt

	Ausnahme «Anmelderidentität»	Merkmale
<p>Gibt es einen Schutz gegen eigene ältere Rechte?</p>	<p>Der «Whole Content» Ansatz begünstigt Herrn Früh, wenn er seine Ideen möglichst umfassend in der Anmeldung offenlegt. Je mehr Ausführungsbeispiele er in der Anmeldung hat, desto weniger offene Freiräume bleiben für Herrn Späth.</p> <p>Allerdings ist dieses Schwert zweischneidig. Wenn Herr Früh aus einer laufenden Entwicklung heraus seine Anmeldung macht und nach einigen Monaten eine weitere Ergänzung hat, dann kann ihm die eigene Voranmeldung zum Verhängnis werden.</p> <p>Hier schafft die folgende Bestimmung, welche z.B. in den USA angewandt wird, Abhilfe: «Ältere Rechte werden nur dann entgegengehalten, wenn sie nicht vom gleichen Anmelder sind.»</p>	<ul style="list-style-type: none"> > USA und diverse andere Länder wenden die Ausnahme «Anmelderidentität» an > Keine solche Ausnahme im europäischen Patentgesetz > Die Ausnahme «Anmelderidentität» hat je nach Land andere Ausprägungen

Tipps für die Praxis

	Strategien	Merkmale
<p>Welche Strategien führen bei der Konstellation «älteres Recht» zum Erfolg?</p>	<p>Meistens lohnt es sich, die Anmeldung nicht nur breit, sondern auch detailliert zu formulieren.</p> <p>In Europa kann Herr Späth ein Patent erlangen, das sehr ähnlich zum Patent von Herrn Früh ist. Je mehr banale Details er beschreibt, desto grösser ist die Chance, dass Herr Früh eines davon nicht beschrieben hat. Genau dieses banale Detail kann Herr Späth in seinen Anspruch aufnehmen um sich abzugrenzen. Das Patent von Herr Späth wird für Herrn Früh ein Problem sein, falls man ohne dieses banale Detail in der Umsetzung kaum auskommen kann. Das heisst es entsteht eine Pattsituation: Herr Früh kann seine Erfindung nicht nutzen, weil Herr Späth das unerlässliche «Detail» geschützt hat. Und Herr Späth kann seine Erfindung nicht schützen, weil Herr Früh die Grundidee schon geschützt hat.</p> <p>Wenn Herr Früh nicht nur sein angedachtes Beispiel, sondern auch diverse Varianten in seine Anmeldung aufnimmt, erschwert er es Herrn Späth (besonders in den USA) irgend etwas nachzupatentieren. Herr Späth muss nämlich einen erfinderischen Abstand zu all den Ausführungsformen von Herrn Früh wahren.</p> <p>Der «Prior Claim Approach» wird in heutiger Zeit relativ selten angewandt. Einer der erwähnenswerten Fälle ist das ältere Recht bei deutschen Gebrauchsmustern. Wenn zwei Patentanmeldungen in der Konstellation «älteres Recht» zueinander stehen dann, kann mit einer Gebrauchsmusterabzweigung oft noch ein neuer Dreh in die patentrechtliche Blockade gebracht werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Schutz gegen «Nachpatentierung» durch viele Ausführungsbeispiele > Verteidigung gegen «älteres Recht» durch «banale Details»



Lassen Sie sich von unserem grips® anregen und investieren Sie in Ihre IP-Strategie, mit einem Jahresabo (80 CHF). Nutzen Sie die Möglichkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes zu Ihrem Vorteil und erreichen Sie Ihre Ziele.

Halten Sie sich auf dem Laufenden und richten Sie sich einen RSS-Feed zu den NEWS auf unserer Homepage ein (www.kellerpatent.ch/rss.xml). Ihren Anruf nehmen wir jederzeit gerne entgegen.

Keller & Partner Patentanwälte AG

Eigerstrasse 2
CH-3007 Bern
Telefon: +41 31 310 80 80

Bahnhofplatz 18
CH-8400 Winterthur
Telefon: +41 52 209 02 80

info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch

K&P Patentanwalts-ges. mbH

Linprunstrasse 10
DE-80335 München
Telefon: +49 89 54 80 3737

info@kppat.com
www.kppat.com