

Prior User Rights



«Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!» sagt der Volksmund. Und was derjenige erhält, der zuerst am Ziel ist, ist aus dem angelsächsischen Bonmot bekannt: «The winner takes it all!»

Diese Grundsätze gelten auch für die gewerblichen Schutzrechte. Das Patent, die Marke und das Design stehen demjenigen zu, der es zuerst beim Amt anmeldet. Man spricht vom «first-to-file» Prinzip. Wer später kommt, geht leer aus. Mehr noch, der zweite kann blockiert werden durch das Schutzrecht des Erstanmelders.

In der freiheitlichen Wirtschaftsordnung soll allerdings niemand gezwungen sein, Schutzrechte zu hinterlegen. Vielmehr ist es das übergeordnete Ziel, dass die Unternehmen die Allgemeinheit mit guten und innovativen Produkten und Dienstleistungen bereichern. Patente, Marken und Designs sind in diesem Rahmen nichts weiter als Optionen, die die Unternehmen zur Verbesserung Ihrer Marktposition wahrnehmen können.

Deshalb wird das «first to file» Prinzip zugunsten derer zurückgestellt, die eine Idee gar nicht schützen, sondern einfach direkt vermarkten. Derjenige, der die Erfindung zuerst benutzt hat, hat ein Weiterbenutzungsrecht, auch «Prior User Right» genannt.

Was genau ist das Weiterbenutzungsrecht und wie wirksam ist es gegen nachträgliche Schutzrechte?

Werner A. Roshardt

«Wer besitzt, der muss gerüstet sein.»
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

(Fotos: Nicolas Winkelmann)

Patentnichtigkeitsgründe

	Stand der Technik	Merkmale
Was kann einem Patent entgegengehalten werden?	<p>Um das Weiterbenutzungsrecht zu verstehen, muss man sich in Erinnerung rufen, dass eine Erfindung nur dann patentiert werden kann, wenn sie neu ist. Das heisst, sie darf vor dem Anmeldetag der Öffentlichkeit weder schriftlich noch in sonstiger Weise zugänglich gewesen sein.</p> <p>Die öffentliche Zugänglichkeit der Erfindung kann also nicht nur durch Patentschriften, sondern zum Beispiel auch durch eine Produktpräsentation an einer öffentlichen Messe oder durch die Lieferung einer Maschine erfolgen, die das neue Verfahren in ersichtlicher Weise benutzt. Diese ebenfalls patenthindernden Tatbestände bezeichnet man als «offenkundige Vorbenutzung».</p>	<ul style="list-style-type: none">> Patentierte Erfindung muss neu sein> Nicht nur Vorveröffentlichungen sondern auch offenkundige Vorbenutzungen sind neuheitsschädlich

	Zu unrecht erteilte Patente	Merkmale
Weshalb können unter Umständen auch Patente für Erfindungen erteilt werden, die nicht neu sind?	<p>Im Erteilungsverfahren wird in erster Linie untersucht, ob eine früher veröffentlichte Patentschrift die selbe Erfindung beschreibt. Dagegen recherchiert das Patentamt nicht nach im Markt erhältlichen Produkten. Es gibt nämlich keine Datenbanken, die auch nur ansatzweise systematisch die auf dem Markt gebrachten Produkte erfasst.</p> <p>Entsprechend gibt es immer wieder Patente, die eigentlich gar nicht hätten erteilt werden dürfen, weil es das Produkt bereits auf dem Markt gibt.</p> <p>Solche Patente können im Prinzip durch Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren beseitigt werden. Somit kann derjenige, der eine offenkundige Vorbenutzung der beanspruchten Erfindung aufzeigen kann, sich gegen einen ungerechtfertigten Angriff aus dem Patent verteidigen.</p> <p>Wenn aber eine Erfindung nur geheim benutzt worden ist, ist sie nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Entsprechend ist die geheime Vorbenutzung kein Eintragungshindernis für ein späteres Patent.</p>	<ul style="list-style-type: none">> Patentamt recherchiert nur druckschriftlichen Stand der Technik> Offenkundige Vorbenutzungen kommen erst im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren auf den Tisch> Geheime Vorbenutzungen sind nicht neuheitsschädlich

Umfang des Weiterbenutzungsrechts

	Inhalt des Rechts	Merkmale
Was ist der Inhalt des Weiterbenutzungsrechts?	<p>Das Weiterbenutzungsrecht sieht vor, dass der Besitzstand derjenigen gewahrt bleibt, die die Erfindung schon vor dem Patent des Dritten besessen haben. Das heisst, wer die Erfindung schon vor dem Patent benutzt hat, darf sie im bisherigen Umfang weiter benutzen.</p> <p>Der Weiterbenutzung sind aber klare Grenzen gesetzt. Es soll die bisherige Geschäftstätigkeit gegen den Vorwurf der Patentverletzung geschützt sein. Neue Aktivitäten und abgewandelte Produkte, die unter den Patentanspruch fallen, sind nicht freigestellt. Es soll nämlich keine Aushöhlung des Patentrechts möglich sein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Besitzstand des Vorbenutzers wird gesichert > Erweiterung des gesicherten Besitzstandes nicht vorgesehen

	Beschränkungen	Merkmale
Weshalb ist das Weiterbenutzungsrecht in der Praxis von geringem Nutzen?	<p>Das Weiterbenutzungsrecht gehört zum Betrieb und kann nur mit diesem veräussert werden. Das Recht ist also weder übertragbar noch lizenzierbar.</p> <p>Eine der gravierendsten Begrenzungen ist die, dass das Weiterbenutzungsrecht in jedem Land separat erworben werden muss. Wer beispielsweise ein Produkt in der Schweiz entwickelt hat, besitzt das Weiterbenutzungsrecht nur für die Schweiz. Wenn er mit dem Produkt erst ins Ausland geht, nachdem ein Dritter nachträglich das Patent angemeldet hat, so hat er kein Weiterbenutzungsrecht im entsprechenden Land. Für ein exportorientiertes Unternehmen ist daher das Weiterbenutzungsrecht in der Schweiz relativ nutzlos.</p> <p>Das Weiterbenutzungsrecht ist nicht harmonisiert. Es gibt keine Übereinkunft, dass jedes Land ein Weiterbenutzungsrecht vorsehen muss. Ausserdem unterscheiden sich die Voraussetzungen und der Inhalt des Rechts von Land zu Land. Da es wenig Rechtsprechung zu diesem Thema gibt, fehlt es letztendlich an der Rechtssicherheit. Für ein Unternehmen ist es in der Regel sehr riskant, sich auf das Weiterbenutzungsrecht zu verlassen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Geografische Beschränkung auf Besitzstand > Keine Übertragung oder Lizenzierung > Keine international einheitliche Regelung



Praktische Konsequenzen

	Vorkehrungen	Merkmale
Wie kann man in der Praxis die Risiken minimieren?	<p>Generell ist es wichtig, dass man bei einer Neuentwicklung darauf achtet, dass die Ideen geheim bleiben. Mit Lieferanten und Testkunden sind Vertraulichkeitsvereinbarungen abzuschliessen. Es gilt nicht nur zu vermeiden, dass eine unbeabsichtigte Veröffentlichung entsteht, die einem die Möglichkeit für ein eigenes Patent verbaut. Vielmehr soll auch verhindert werden, dass ein Dritter auf nachträglich nicht nachweisbaren Wegen zu den Informationen kommt und ein Patent anmeldet.</p> <p>Auch wenn die Produktentwicklung bis zur offiziellen Produktpräsentation geheim bleibt, ist das Problem nicht immer gelöst. Wenn man zum Beispiel Maschinen durch deren Verkauf öffentlich zugänglich macht, dann ist noch nicht zwangsläufig deren Betriebsweise öffentlich. Ist deren internes Verfahren für den Anwender nicht ersichtlich, dann wird das Verfahren nicht offenkundig. Ein Dritter kann also später selbst auf die gleiche Idee kommen und auf legale Weise ein gültiges Patent für das Verfahren erwerben. Wie dieses Risiko minimiert werden kann, muss man im Einzelfall analysieren.</p> <p>In vielen Fällen kann eine eigene Patentanmeldung, die zur Veröffentlichung gebracht wird, die Situation entschärfen. In Fällen, wo die Erfindung aber bewusst geheim gehalten wird, bleibt zumindest ein Restrisiko bestehen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Konsequente Geheimhaltung > Absicherungsstrategien einzelfallbezogen erarbeiten



Lassen Sie sich von unserem grips® anregen und nutzen Sie die Möglichkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes, um Ihre Ziele zu erreichen. Unternehmerischer Erfolg stellt sich nicht schon aufgrund grosser Anstrengung ein. Er setzt auch eine Portion Clerverness oder eben «Grips» voraus. Und dabei wollen wir helfen mit praktischen Tipps für *griffige IP-Strategien* (grips®).

Auf unserer Homepage finden Sie noch weitere, vertiefende Informationen zum Thema dieses grips®. Halten Sie sich auf dem Laufenden über unsere Welt des geistigen Eigentums und richten Sie sich einen RSS-Feed zu den NEWS auf unserer Homepage ein (www.kellerpatent.ch/rss.xml).

Wir freuen uns natürlich auch auf Ihren Anruf!

Keller & Partner Patentanwälte AG
Eigerstrasse 2
CH-3000 Bern 14
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Bahnhofplatz 18
CH-8400 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch