

Zur Diskussion / A discuter

Kann man ein Prioritätsrecht «verbrauchen»?*

TOBIAS BREMI*

Am 15. September 2003 hat eine technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die Entscheidung T 998/99 erlassen, welche sich mit einem spezifischen und wichtigen, aber dennoch kaum diskutierten Aspekt des Prioritätsrechts auseinandersetzt. Im Leitsatz wird formuliert: «Art. 87 (1) EPÜ sieht nicht vor, dass innerhalb der Prioritätsfrist mehrere Hinterlegungen im gleichen Land für den gleichen Gegenstand und entsprechend für die gleiche Erfindung unter Beanspruchung der Priorität der gleichen Prioritätshinterlegung möglich sind. Da Ausnahmeregelungen eng ausgelegt werden müssen, folgt, dass nur die erste Hinterlegung eine derartige Priorität gültig beanspruchen kann.» (Übersetzung des Autors.) Da keine Veröffentlichung im Amtsblatt des Europäischen Patentamtes vorgesehen ist, soll dieser Entscheid hier kurz vorgestellt werden, und insbesondere sollen einige der möglichen praxisrelevanten Folgen diskutiert werden.

Le 15 septembre 2003, une chambre de recours technique de l'Office européen des brevets a rendu la décision T 998/99, qui traite d'un aspect important mais peu discuté du droit de priorité. Le résumé des considérants précise que «l'art. 87 (1) CBE ne prévoit pas, dans le délai de priorité, la possibilité d'effectuer plusieurs dépôts dans le même pays pour le même objet et la même invention en revendiquant la priorité afférente à la même priorité de dépôt. Dans la mesure où les exceptions réglementaires doivent être interprétées de manière restrictive, seul le premier dépôt peut valablement bénéficier d'une telle priorité». Aucune publication dans le Journal officiel de l'Office européen des brevets n'étant prévue, cette décision est brièvement présentée avant d'être discutée notamment sous l'angle des conséquences qu'il pourrait entraîner pour la pratique.

- I. Sachverhalt
 - II. Die Meinung der Lehre
 - III. Die Entscheidung
 - IV. Beispiele
 - 1. Fall 1
 - 2. Fall 2
 - 3. Fall 3
 - V. Fazit
- Zusammenfassung / Résumé

Ob die Priorität einer früheren Anmeldung gültig beansprucht werden kann, ist in der Patentpraxis eine häufig entscheidende Frage, und sowohl die Normen der PVÜ als auch die autonome Regelung des EPÜ wurden bereits in einer Vielzahl von oft zitierten Entscheidungen diskutiert (vgl. dazu u.a. G3/93, ABI. EPA 1995, 18; und G2/98, ABI. EPA 2001, 413). Am 15. September 2003 hat eine technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts eine weitere Entscheidung T 998/99 (<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t990998fu1.htm>) erlassen, welche sich mit einem spezifischen und wichtigen Aspekt des Prioritätsrechts auseinandersetzt – einem Aspekt, welcher bis anhin erstaunlicherweise kaum Beachtung gefunden hat, und welcher, wenn vom

Europäischen Patentamt auch tatsächlich in dieser strengen Form in Zukunft angewendet, für die patentanwaltliche Praxis durchaus bemerkenswerte Konsequenzen haben dürfte. Da keine Veröffentlichung der T 0998/99 im Amtsblatt des Europäischen Patentamtes vorgesehen ist, soll dieser Entscheid hier vorgestellt werden, und insbesondere einige der möglichen praxisrelevanten Folgen diskutiert werden.

Im Kern besagt die Entscheidung, um dies gleich vorwegzunehmen, dass für ein und dasselbe Land eine Priorität einer früheren Anmeldung nur einmal, d.h. für eine erste europäische Patentanmeldung

beansprucht werden kann, und dass eine zweite europäische Patentanmeldung dieselbe Priorität nicht nochmals gültig in Anspruch nehmen kann.

I. Sachverhalt

Der Sachverhalt dieser Entscheidung lässt sich in Bezug auf die im vorliegenden Artikel relevante Frage zur Priorität wie folgt vereinfacht darstellen:

Am 26. März 1987 hinterlegt die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) eine erste französische Patentanmeldung FR 87 04205 (FR1). Diese Patentanmeldung FR1 beschreibt und beansprucht ein Verfahren (Verfahren V) zur Herstellung eines Hautäquivalents sowie ein Hautäquivalent als solches (Produkt P), wie es mit einem derartigen Verfahren hergestellt werden kann.

Am 19. Juni 1987 hinterlegt die Beschwerdegegnerin eine zweite französische Patentanmeldung FR 87 08604 (FR2) als Teilanmeldung der ersten französischen Patentanmeldung FR1. Diese zweite französische Patentanmeldung FR2 umfasst exakt die gleiche Beschreibung wie die erste französische Patentanmeldung FR1, enthält aber nur einen einzigen Patentanspruch, welcher auf ein Hautäquivalent (P) als solches gerichtet ist.

Am 2. März 1988 hinterlegt die Beschwerdegegnerin eine erste europäische Patentanmeldung EP 0 285 471 (EP1), deren Beschreibung und Ansprüche identisch sind zur ersten französischen Patentanmeldung FR1. Mit anderen Worten umfassen die eingereichten Unterlagen Ansprüche gerichtet auf das Verfahren V sowie einen Anspruch gerichtet auf das Produkt P. Die Anmeldung EP1 beansprucht die Priorität der ersten französischen Patentanmeldung FR1. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens verzichtet die Beschwerdegegnerin auf den Patentanspruch gerichtet auf das Produkt P, und dieses Patent EP 1 wird am 16. Januar 1991 als EP 0 285 471 B1 ausschliesslich mit Verfahrensansprüchen erteilt.

Einen Tag nach der Hinterlegung der ersten europäischen Patentanmeldung EP1, d.h. am 3. März 1988, hinterlegt die Beschwerdegegnerin eine zweite europäische Patentanmeldung EP 0 285 474 (EP2). Die Beschreibung dieser zweiten europäischen Patentanmeldung EP2 ist exakt gleich wie jene der EP1, die Anmeldung EP2 umfasst aber nur einen einzigen Patentanspruch gerichtet auf das Hautäquivalent (Produkt P). Die Anmeldung EP2 beansprucht die Priorität beider französischer Patentanmeldungen FR1 und FR2. Auch diese zweite europäische Patentanmeldung wird erteilt, diesmal mit einem einzigen Produktanspruch.

Die zeitliche Abfolge der einzelnen Patentanmeldungen und deren Verknüpfung ist in Fig. 1 schematisch dargestellt, wobei die Pfeile die jeweiligen Prioritätsansprüche angeben.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legt gegen diese Erteilung der EP2 Einspruch ein, und die Einspruchsabteilung erhält die EP2 in leicht geänderter Form aufrecht. Die Beschwerdeführerin legt gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, und trägt unter anderem vor, dass die zweite europäische Patentanmeldung EP2 nicht nochmals die Priorität der FR1 beanspruchen könne, da diese bereits ein erstes Mal für die gleiche Erfindung von der früheren ersten europäischen Patentanmeldung EP1 beansprucht worden sei. Auf Grund der ungültigen Priorität sei entsprechend die zweite europäische Patentanmeldung EP2 mit dem Anmeldedatum vom 3. März 1988 nicht neu, da die EP1 (mit Prioritätsdatum der FR1 vom 26. März 1987) dieser als Stand der Technik im Sinne von Art. 54 Abs. 3 und 4 EPÜ entgegenstehe.

II. Die Meinung der Lehre

Es stellt sich somit die grundsätzliche Frage, ob für ein bestimmtes Land die Priorität einer ersten Hinterlegung für eine Erfindung nur einmal oder mehrfach beansprucht werden kann. Literatur und Rechtsprechung sind in dieser Hinsicht rar und uneinheitlich. So finden sich beispielsweise in zum EPÜ einschlägigen Kommentaren (z.B. Singer, D. Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, Köln / 2. Aufl., 2000; D. Visser, The Annotated

European Patent Convention, 10th Ed., Veldhofen 2002; G. Paterson, The European Patent System, London, 2001) offenbar zu dieser Frage keine Stellungnahmen, ebenso wenig im spezifischen Kommentar von G. Bodenhausen zur Unionspriorität (Convention de Paris Pour la Protection de la Propriété Industrielle, WIPO, Genf 1971).

Im allgemeinen Zusammenhang der Unionspriorität findet man zunächst einen Artikel von Trüstedt aus dem Jahr 1967 (W. Trüstedt, Die Behandlung prioritätsgleicher Anmeldungen und Schutzrechte gleichen Inhalts, GRUR 1967, 5), welcher zwar eine Theorie eines «Verbrauchs» des Prioritätsrechts, d.h. eines Verbots der Mehrfachbeanspruchung einer Priorität erwähnt, am Ende aber zum Schluss kommt, dass diese in der Praxis nicht sinnvoll sei. Es heisst dort nämlich: «Bei voller Identität könnte man sagen, dass das Prioritätsrecht durch die erste Nachanmeldung verbraucht ist, sodass die gleiche Priorität für eine weitere Nachanmeldung gleichen Inhalts nicht mehr in Anspruch genommen werden kann. Das würde aber zur Folge haben, dass dann auch bei einer Teilidentität eine Abgrenzung der zweiten Nachanmeldung gegenüber der ersten notwendig wäre. Ob man das verlangen kann, erscheint mir zumindest fraglich.» Weiterhin heisst es dann abschliessend im gleichen Artikel am Ende: «Im Ergebnis ist es meiner Ansicht nach sowohl rechtlich wie praktisch vertretbar, prioritätsgleiche Anmeldungen desselben Anmelders unabhängig voneinander zu behandeln und auf sie gleichrangige Patente zu erteilen. Es werden dadurch – abgesehen von den genannten Fällen des Missbrauchs – weder patentrechtliche Grundsätze verletzt noch im Ergebnis unlösbare oder auch unklare Rechtssituationen geschaffen.» (ibid. 6).

R. Wiczorek ist in seinem späteren Standardwerk zur Unionspriorität hingegen dezidiert gegen eine Mehrfachbeanspruchung derselben Priorität für dasselbe Land: «Einer zweiten Nachanmeldung derselben Erfindung nochmals die Unionspriorität zuzuerkennen, besteht keine Notwendigkeit: Der von der unionsrechtlichen Regelung verfolgte Zweck, die Anmeldung einer bestimmten Erfindung im ganzen Verbandsgebiet unter gleichen Bedingungen zu ermöglichen, ist mit der ersten prioritätsbegünstigten Nachanmeldung erfüllt. Insofern kann man sagen, dass durch diese Nachanmeldung die Unionspriorität «verbraucht» wurde.» (R. Wiczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln 1975, 184). Wiczorek bezieht sich erstaunlicherweise zur Stützung seiner Meinung auf den oben erwähnten Artikel von Trüstedt, obwohl dieser Artikel sich am Ende gar nicht gegen eine Mehrfachbeanspruchung derselben Priorität ausspricht.

Zum gleichen Ergebnis wie Wiczorek kam offenbar die Cour de Montpellier in einem Urteil aus dem Jahre 1966 (GRUR Int. 1969, 198 f., «Flaschenverschlussmaschine»), welche eine wiederholte Beanspruchung einer Priorität für eine zweite Nachanmeldung für Frankreich nicht zulies.

Eine eindeutig gegenteilige, die Mehrfachbeanspruchung eines Prioritätsrechts unterstützende Ansicht vertritt O. Ruhl in seinem beachtlichen Werk zur Unionspriorität (O. Ruhl, Unionspriorität, Köln 2000, 96). Dort heisst es: «Es spricht nichts dagegen, eine mehrmalige Beanspruchung der Priorität einer Anmeldung, auch im selben Nachanmeldestaat, zuzulassen. Die Lehre vom Verbrauch der Unionspriorität ist nicht zu rechtfertigen (Bezug auf R. Wiczorek). Soweit der Bundesgerichtshof eine erneute Beanspruchung jedenfalls dann zulässt, wenn die erste Nachanmeldung zurückgenommen wurde (BGH, GRUR Ausl. 1960, 506, 507, «Schiffslukenverschluss»), geht dies nicht weit genug. [...] Ob sich die beiden Nachanmeldungen unter dem Gesichtspunkt der Doppelpatentierung im Wege stehen, ist keine Frage der wirksamen Prioritätsbeanspruchung.»

III. Die Entscheidung

Doch nun zur aktuellen Entscheidung T 998/99 des Europäischen Patentamtes. Sie verneint die Mehrfachbeanspruchung und erläutert zunächst ganz allgemein: Das Prioritätsrecht sei ein Recht, welches jenem, der zum ersten Mal ein gewerbliches Schutzrecht in einem der Verbandsländer hinterlegt, die Möglichkeit gebe, innerhalb einer bestimmten Frist, der so genannten Prioritätsfrist, ein korrespondierendes Schutzrecht in den anderen Verbandsländern zu beantragen. Dies geschehe mit der Wirkung, dass ihm innerhalb dieser Frist erfolgte Offenbarungen oder eingereichte Anmeldungen nicht entgegengehalten werden können.

Anschliessend wird zunächst ausdrücklich zugestanden: «Das Übereinkommen sagt nicht, ob es erlaubt ist, innerhalb der Prioritätsfrist die gleiche Erfindung im gleichen Land mehrfach zum Patent

anzumelden und jeweils separat die gleiche Priorität für jede dieser Anmeldungen zu beanspruchen.» (Übersetzung des Autors.)

Dennoch kommt die Kammer zum Schluss, dass diese Mehrfachbeanspruchung für ein gleiches Land ihres Erachtens nicht möglich sein darf. Als Begründung führt sie sehr kurz aus, dass es sich bei der Prioritätsregelung der PVÜ sowie bei deren autonomer Aufnahme in das EPÜ um eine Ausnahmeregelung handle, und dass dementsprechend eine enge Auslegung gefordert sei. Gestützt werde dies durch die Tatsache, dass im Übereinkommen Spezialfälle wie beispielsweise Mehrfachprioritäten (Art. 88 Abs. 2 EPÜ) sowie Teilprioritäten (Art. 88 Abs. 3 EPÜ) explizit genannt seien, während aber die mehrfache Beanspruchung der selben Priorität für das gleiche Nachanmeldeland nicht erwähnt sei. Da die erste Patentanmeldung EP1 die Priorität von FR1 für Europa schon gültig beansprucht habe, könne somit die spätere EP2 diese Priorität nicht nochmals beanspruchen.

Abschliessend zieht sie konsequenterweise den Schluss, dass infolge des ungültigen Prioritätsanspruchs der EP2 dieses Schutzrecht wegen der ersten Anmeldung EP1, welche dann Stand der Technik im Sinne von Art. 54 Abs. 3 und 54 Abs. 4 EPÜ sei, vollständig vorweggenommen werde.

Leider wurde dem Begehren der Beschwerdegegnerin, diese Frage der Grossen Beschwerdekammer vorzulegen, nicht stattgegeben.

Die Beschwerdekammer formuliert entsprechend im Leitsatz wie folgt:

«Art. 87 Abs. 1 EPÜ sieht nicht vor, dass innerhalb der Prioritätsfrist mehrere Hinterlegungen im gleichen Land für den gleichen Gegenstand und entsprechend für die gleiche Erfindung unter Beanspruchung der Priorität der gleichen Prioritätshinterlegung möglich sind. Da Ausnahmeregelungen eng ausgelegt werden müssen, folgt, dass nur die erste Hinterlegung eine derartige Priorität gültig beanspruchen kann.» (Übersetzung des Autors.)

Zusammenfassend bedeutet dies, dass gemäss der T 998/99 für ein bestimmtes Land ein Prioritätsrecht nur einmal ausgeübt werden kann. Dazu kommt, dass offenbar automatisch die erste diese Priorität beanspruchende Anmeldung jene ist, welche einen gültigen Prioritätsanspruch genießt. Der Anmelder wurde zumindest in der vorliegenden Sache nicht gefragt, welche der Anmeldungen EP1 oder EP2 das Prioritätsrecht nun «verbrauchen» soll, und diese grundsätzlich zur Verfügung stehende Option wird in der Entscheidung auch nicht diskutiert.

Zunächst ohne eine Bewertung vorzunehmen, sollen hier einige dem Patentanwalt aus der Praxis durchaus bekannte Szenarien diskutiert werden, welche bei Anwendung dieser Rechtsprechung zu neuen Resultaten führen dürften.

IV. Beispiele

1. Fall 1

Ein Anmelder hinterlegt zunächst eine Schweizer Patentanmeldung CH1, welche den Gegenstand A beschreibt. Nach 6 Monaten hinterlegt er kurz vor einer Messe eine europäische Patentanmeldung EP1, welche sowohl den Gegenstand A als auch den verbesserten Gegenstand A+B beschreibt und beansprucht und welche sicherheitshalber die Priorität der CH1 beansprucht. Tags darauf werden sowohl A als auch A+B an der Messe offenbart. Kurz vor Ablauf des Prioritätsjahres reicht er eine internationale Patentanmeldung PCT1 ein, welche neben den Gegenständen A und A+B eine weitere Verbesserung A+C beinhaltet, und welche die Priorität von CH1 als auch von EP1 beansprucht. Die EP1 wird nach deren Publikation, um weitere Kosten zu vermeiden, fallengelassen, da die PCT1 ja einen breiteren Offenbarungsgehalt aufweist. Diese Situation ist schematisch in Fig. 2 dargestellt.

Gemäss der diskutierten Entscheidung müssten nun beide in der internationalen Anmeldung PCT1 beanspruchten Prioritäten für die PCT-Mitgliedsstaaten volle Gültigkeit entfalten, mit Ausnahme der Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens gemäss EP1. Die Priorität der Anmeldung CH1 für den Gegenstand A wurde nämlich bereits durch die EP1 beansprucht, wodurch

gewissermassen deren Prioritätsrecht «erschöpft» wurde, und kann von der PCT1 in Bezug auf Europa nicht nochmals beansprucht werden. Somit dürfte für den europäischen Teil der PCT1 nur die Priorität in Bezug auf EP1 und diese auch nur für den Gegenstand A+B gültig sein, denn für den Gegenstand A ist die EP1 nämlich keine erste Anmeldung i.S.v. Art. 87 Abs. 1 EPÜ und entsprechend kann sich der Prioritätsanspruch der PCT1 auf die EP1 nicht auf den Gegenstand A erstrecken. Der Gegenstand A wäre entsprechend durch dessen Offenbarung an der Messe für eine aus der PCT1 hervorgehende europäische Patentanmeldung (regionale Phase) neuheitsschädlich getroffen. Ganz anders in den anderen PCT-Mitgliedsstaaten, wo infolge der gültigen Prioritätsbeanspruchung der CH1 diese Offenbarung keine Wirksamkeit entfaltet.

Es stellt sich hier zudem die Frage, ob die Priorität infolge der Tatsache, dass die EP1 fallen gelassen wurde, gegebenenfalls durch die PCT 1 für Europa doch wiederum gültig beansprucht werden könnte. Trüstedt ist in einem anderen Artikel im Zusammenhang mit der Unionspriorität der Meinung, dass dies möglich sein sollte (GRUR Int. 1959, 573, 576), die vorliegende Entscheidung schweigt sich darüber jedoch aus. Eine weitere Frage wäre, ob eine Zurücknahme der Beanspruchung der Priorität der CH1 durch die EP1 irgendeinen Einfluss auf das Resultat haben würde, oder ob für den «Verbrauch» des Prioritätsrechts, gewissermassen in Analogie zu PVÜ Art. 4A Abs. 3, in fine «das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist».

2. Fall 2

Ein Anmelder hinterlegt eine Schweizer Patentanmeldung CH1, welche die Gegenstände A sowie A+B beschreibt. Der Anmelder möchte einen Teil seiner Aktivitäten, und damit auch den Geschäftsbereich, für welchen der Gegenstand A+B interessant ist, abtossen. Entsprechend reicht er kurz vor Ablauf der Prioritätsfrist gleichen Tags zwei europäische Patentanmeldungen EP1 und EP2 ein. Beide Patentanmeldungen enthalten die gleiche Beschreibung von A sowie A+B, wobei aber EP1 nur A beansprucht und EP2 nur A+B beansprucht. Diese Situation ist schematisch in Fig. 3 dargestellt.

In dieser Situation ist nun nicht klar, welche der beiden Anmeldungen das Prioritätsrecht geniessen darf, respektive welche es «verbraucht». Die diskutierte Entscheidung sagt nur, dass das Prioritätsrecht für ein bestimmtes Land nur einmal ausgeübt werden kann und dass (offenbar) automatisch die erste Nachanmeldung das Prioritätsrecht «verbraucht».

In diesem Fall gibt es keine erste Nachanmeldung, und die Frage bleibt offen, ob nun beide Nachanmeldungen eine gültige Priorität besitzen. Sollte dies zutreffend sein, so ist nicht einzusehen, warum es einen Unterschied machen sollte, ob die Nachanmeldungen am gleichen Tag eingereicht wurden, oder an aufeinander folgenden Tagen. Sollte nur eine dieser beiden Nachanmeldungen eine gültige Priorität besitzen, stellt sich die Frage, wer darüber entscheidet, ob EP1 oder EP2 in den Genuss kommt. Trüstedt schlägt im genannten Artikel (Trüstedt, Die Behandlung prioritätsgleicher Anmeldungen und Schutzrechte gleichen Inhalts, 2) ganz allgemein – d.h. nicht nur für die Situation eines identischen Nachanmeldetages – vor, den Anmelder vor die Wahl zu stellen, welche der Anmeldungen die Priorität gültig beanspruchen soll.

Die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt äussern sich übrigens in diesem Zusammenhang ebenfalls (Teil C, IV, 6.4): «In dem seltenen Fall, in dem in zwei oder mehreren europäischen Patentanmeldungen des gleichen Anmelders derselbe Staat bzw. dieselben Staaten endgültig benannt werden, indem die Benennung durch Zahlung der vorgeschriebenen Benennungsgebühren bestätigt wird, und die Patentansprüche dieser Anmeldungen denselben Prioritätstag haben und dieselbe Erfindung betreffen, ist dem Anmelder jedoch mitzuteilen, dass er entweder eine Anmeldung oder mehrere Anmeldungen so ändern muss, dass sie nicht länger die gleiche Erfindung beanspruchen, oder unter diesen Anmeldungen eine auswählen muss, die im Hinblick auf die Patenterteilung bearbeitet werden soll. Sollten zwei derartige Anmeldungen mit demselben wirksamen Datum von zwei verschiedenen Anmeldern eingereicht werden, dann ist jedem zu gestatten, so zu verfahren, als würde es die andere Anmeldung nicht geben.» Es ist bemerkenswert, dass im Sachverhalt der diskutierten Entscheidung offenbar dem Anmelder nie die Gelegenheit gegeben wurde, sich für die eine oder die andere Anmeldung zu entscheiden.

Das Problem liesse sich im vorliegenden Fall z.B. dadurch lösen, dass an Stelle der zwei Anmeldungen EP1 und EP2 eine einzige Anmeldung eingereicht würde und diese unmittelbar anschliessend geteilt würde.

Offen bleibt die Frage (obwohl in der Entscheidung am Rande angedeutet), wie die Situation aussehen würde, wenn auch in der Beschreibung die beiden Anmeldungen EP1 und EP2 klar getrennt würden, d. h., wenn EP1 sich strikt nur auf A beschränken würde und EP2 nur auf A+B.

Noch schwieriger dürfte die Frage zu beantworten sein, wenn – und derartige Situationen sind durchaus möglich – der Verkauf bereits im Prioritätsjahr stattgefunden hat und die Anmelder der beiden Nachanmeldungen nicht mehr identisch sind, aber die gleiche Priorität beanspruchen. Gemäss Richtlinien (vgl. oben) sollten dann wohl die beiden Anmeldungen unabhängig voneinander behandelt werden, was etwas widersprüchlich erscheint.

3. Fall 3

Ein Anmelder hinterlegt eine Schweizer Patentanmeldung CH1, welche den Gegenstand A beschreibt. Vor einer Messe in Deutschland hinterlegt er zwecks Ermöglichung von schnellem einstweiligem Rechtsschutz ein deutsches Gebrauchsmuster DE1, welches die Priorität der CH1 beansprucht und welches ebenfalls den Gegenstand A beschreibt und beansprucht. Das Gebrauchsmuster wird anschliessend offengelegt. Danach, kurz vor Ablauf des Prioritätsjahres, hinterlegt er eine europäische Patentanmeldung EP1, welche die Priorität der CH1 beansprucht. Diese Situation ist schematisch in Fig. 4 dargestellt.

Hier stellt sich nun die Frage, ob durch die Beanspruchung der Priorität für Deutschland durch das deutsche Gebrauchsmuster DE1 der Prioritätsanspruch für Deutschland verbraucht wird, und somit die Priorität der CH1 durch die EP1 für den deutschen Teil nicht mehr gültig beansprucht werden kann. Dies hätte zur Folge, dass, ähnlich wie bei einem Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 3, 54 Abs. 4 EPÜ ein europäisches Patent für sämtliche Mitgliedsstaaten mit Ausnahme von Deutschland erhalten werden könnte, da in Deutschland die Offenlegung des Gebrauchsmusters für den deutschen Teil des Europäischen Patents neuheitsschädlich wäre. Es würde mit anderen Worten jeweils abgeklärt werden müssen, für welche Länder des Europäischen Patentübereinkommens eine beanspruchte Priorität überhaupt Gültigkeit entfaltet.

V. Fazit

Meines Erachtens ist die in dieser Entscheidung gegebene Interpretation des Prioritätsrechts nicht vertretbar (vgl. gegenteilige Meinung von P. Vigand, «Propriété Industrielle, 2004, 1, unter Berufung auf das Prinzip «Ne bis in idem»). Ein Patentanmelder sollte sein Prioritätsrecht so häufig wie notwendig ausüben können, und die Verhinderung von Missbrauch sollte über Doppelschutzverbote realisiert werden. Gerade der der vorliegenden Entscheidung zu Grunde liegende Sachverhalt zeigt in meinen Augen, was für stossende Resultate eine Interpretation der Prioritätsregelung im Sinne der vorgestellten Entscheidung zeitigen kann. Verfahrensansprüche (EP1) und Produktansprüche (EP2) besitzen einen unterschiedlichen Schutzbereich. So schützt ein Verfahrensanspruch nur die unmittelbar aus diesem Verfahren resultierenden Produkte (vgl. Art. 64 EPÜ), während ein Produktanspruch das Produkt unabhängig von seinem Herstellungsverfahren schützt. Im vorliegenden Fall liegt also kein Doppelschutz vor, und es ist nicht ersichtlich, warum eine strikte Auslegung der Ausübung des Prioritätsrechts hier Schranken auferlegen soll, wo diese ohnehin häufig bei geeignetem Vorgehen umgangen werden können. In vielen Fällen kann nämlich über den Weg der Einreichung einer einzigen europäischen Patentanmeldung als Nachanmeldung und einer anschliessenden Teilung derselben die Koexistenz zweier Schutzrechte mit gleichem Prioritätsdatum (Art. 76 EPÜ) erwirkt werden, gleich, wie wenn ein Prioritätsrecht mehrfach ausgeübt worden wäre. Die Verhinderung des Doppelschutzes sollte beim Erteilungsverfahren berücksichtigt oder spätestens in Verletzungsverfahren sichergestellt werden («ne bis in idem»), wie man dies z.B. streng aus dem US-amerikanischen Institut des «Terminal Disclaimer» kennt, und sollte nicht über die Ausübung des Prioritätsrechts versucht werden.

Unabhängig davon muss vorsichtshalber davon ausgegangen werden, dass das Europäische Patentamt diese Rechtsprechung in Zukunft anwenden wird, und dass es sich hier nicht um eine Einzelentscheidung handelt. Auf jeden Fall zeigt es sich, dass die Ausübung des Prioritätsrechts respektive die Einreichung von Nachanmeldungen mit Vorsicht erfolgen sollte. Im Zweifelsfall sollte grundsätzlich der Sicherheit halber davon Abstand genommen werden, die Priorität einer ersten Hinterlegung ein zweites Mal für dasselbe Land zu beanspruchen.

Zusammenfassung:

Mit der T 998/99 hat das europäische Patentamt eine Entscheidung gefällt, welche festlegt, dass die Priorität einer ersten Patentanmeldung für eine europäische Nachanmeldung nur einmal gültig beansprucht werden kann. Mit anderen Worten soll eine erste Beanspruchung der Priorität einer ersten Anmeldung durch eine erste europäische Patentanmeldung gewissermassen das Prioritätsrecht «verbrauchen», und dieses damit einer zweiten späteren europäischen Patentanmeldung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Es gibt wenig Literatur in dieser speziellen Frage, und es finden sich darunter sowohl Meinungen, welche auf der Linie dieser neuen Entscheidung liegen, als auch Meinungen, welche eine mehrfache Beanspruchung für sinnvoll und angebracht halten. In der Praxis wurde wohl in der Vergangenheit nach Wissen des Autors in der Regel davon ausgegangen, dass eine mehrfache Prioritätsbeanspruchung einer ersten Anmeldung unproblematisch sein sollte, solange die weiteren Erfordernisse einer gültigen Prioritätsbeanspruchung erfüllt sind.

Die vorgestellte und diskutierte Entscheidung, welche nicht zur Publikation im Amtsblatt des europäischen Patentamtes vorgesehen ist, ist nicht nur in grundsätzlicher Hinsicht bemerkenswert, sondern auch durchaus praxisrelevant. Dies wird im vorliegenden Artikel mit einigen Beispielen gezeigt. Die Beispiele zeigen, dass die Entscheidung in durchaus realistischen Situationen Wirkung entfalten kann, und dass die Folgen für den Anmelder schwer wiegend sein dürften.

Die Entscheidung ist in ihrer Begründung fragwürdig und es ist nach Meinung des Autors zu hoffen, dass sie als Einzelentscheidung nicht durch die Praxis des europäischen Patentamtes aufgenommen wird. Es gibt aus grundsätzlichen Überlegungen heraus eigentlich keinen Grund, warum eine derartig enge Auslegung des Prioritätsrechts sinnvoll sein könnte. Insbesondere sollte diese Auslegung des Prioritätsrechts nicht dazu verwendet werden, um Doppelschutz zu verhindern. Dennoch sollte sicherheitshalber, bevor nicht eine gegenteilige Stellungnahme einer Beschwerdekammer des europäischen Patentamtes vorliegt, in solchen Situationen vorsichtig, d.h. unter Berücksichtigung der in dieser Entscheidung entwickelten Grundsätze, vorgegangen werden, um einem Rechtsverlust vorzubeugen.

Résumé:

Avec la décision T 998/99, l'Office européen des brevets considère que la priorité d'une première demande de brevet ne peut être revendiquée valablement qu'une seule fois pour une demande européenne ultérieure. En d'autres termes, la première revendication de la priorité d'une première demande européenne est pour ainsi dire réputée «épuiser» le droit de priorité, et ce droit de priorité ne pourrait plus être invoqué lors d'une deuxième demande européenne.

Il existe peu de littérature sur cette question particulière et les opinions exprimées à ce sujet sont partagées. Les unes sont sur la même ligne que cette nouvelle décision, alors que les autres sont partisans d'une revendication multiple, considérée comme étant judicieuse et appropriée. A la connaissance de l'auteur, il était autrefois admis qu'une revendication multiple de la priorité d'une première demande ne devait en principe pas présenter de difficultés en pratique, pour autant que les autres conditions pour revendiquer valablement un droit de priorité aient été remplies.

Cette décision, dont la publication n'est pas prévue au Journal officiel de l'Office européen des brevets, est non seulement digne d'intérêt en tant que telle, mais a également un impact sur la pratique. Cet article le démontre à l'aide de quelques exemples. Ceux-ci mettent d'une part en évidence que la décision peut déployer des effets concrets et, d'autre part, que les conséquences peuvent être lourdes pour les déposants.

Cette décision est discutable dans sa motivation, et il est à espérer, selon l'auteur, qu'elle demeure un cas isolé qui ne soit pas intégré dans la pratique de l'Office européen des brevets. Il n'existe aucune raison fondamentale qui puisse justifier une interprétation aussi restrictive du droit de priorité. En particulier, cette interprétation du droit de priorité ne devrait pas être utilisée afin d'empêcher une double protection. Toutefois, par mesure de sécurité, avant qu'une chambre de recours de l'Office européen des brevets n'adopte une position opposée, il y a lieu de procéder prudemment en de telles situations, et de tenir compte des principes développés dans cette décision, afin de prévenir la perte d'un droit.

* Dipl. Chem. ETH, Dr. sc. nat., European Patent Attorney, Zürich.