

Priorität mit Tücken

Für alle gewerblichen Schutzrechte (Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Marken) ist der „Zeitrang“ von zentraler Bedeutung, oder anschaulich:

„WER ZUERST KOMMT, MAHLT ZUERST!“

Besonders bei Patenten, Gebrauchsmustern und Geschmacksmustern, die als Schutzvoraussetzung die Neuheit haben, entscheidet der Zeitrang, ob eine inhaltsgleiche Veröffentlichung vorher (und damit die Neuheit samt Rechtsgültigkeit zerstört) oder eben nachher war (und damit egal ist). Das gilt übrigens prinzipiell auch für eigene Vorveröffentlichungen durch den Anmelder selbst. Bei Gebrauchsmustern (nicht Patenten) und Geschmacksmustern gibt es hier nur insofern eine Erleichterung, als es Neuheitsschonfristen von zwölf bzw. sechs Monaten gibt. Diese gelten aber nicht bei Veröffentlichungen durch Dritte, beispielsweise Konkurrenten.

Territorialitätsprinzip und Prioritätsregelung

Grundsätzlich gelten gewerbliche Schutzrechte (nur) im jeweiligen Land oder einem „Bündel von Ländern“ (beispielsweise das europäische Patent in allen EPÜ-Mitgliedstaaten, eine Unionsmarke oder ein europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster in allen EU-Mitgliedstaaten). Außerhalb des jeweiligen Territoriums gelten diese Schutzrechte nicht. Der Zeitrang in diesem Territorium wird durch das Einlangen einer Anmeldung beim jeweiligen (Patent-)Amt festgelegt.

Damit man nicht gleich in oder für alle letztlich interessanten Schutzländer anmelden muss, gibt es mehrere internationale Abkommen (Pariser Verbandsübereinkunft PVÜ, europäisches Patentübereinkommen EPÜ, TRIPS-Übereinkommen), die eine sogenannte Prioritätsregelung eingeführt haben, die wie folgt funktioniert: Man startet in einem Land oder Länderbündel und sichert sich dort den sogenannten Prioritätstag, das ist der Anmeldetag im „Erstland“. Man spricht hier auch von einer prioritätsbegründenden Anmeldung. Innerhalb einer nicht verlängerbaren Prioritätsfrist (bei Patenten und Gebrauchsmustern zwölf Monate, bei Gemeinschaftsgeschmacksmustern und Marken sechs Monate) meldet man anschließend – vom Erstland aus gesehen – im Ausland an und beansprucht die Priorität des Erstlandes. Hat man alles richtig gemacht, hat dies die Wirkung, dass man den Zeitrang (Anmeldetag der Erstanmeldung ist gleich Prioritätstag) ins Ausland „mitnehmen“ kann und damit die Auslandsanmeldung zeitrangmäßig so dasteht, als ob sie am Prioritätstag der Erstanmeldung angemeldet worden wäre. Sie wird quasi auf den Prioritätstag rückdatiert.

Der Vorteil dieser Prioritätsregelung besteht darin, dass man zunächst nur die Kosten für eine prioritätsbegründende Anmeldung im Erstland ausgeben muss. Dann hat man bei Patenten und Gebrauchsmustern ein Jahr Zeit, um sich zu überlegen, ob und in welchen Ländern man die

doch höheren Kosten für Auslandsanmeldungen ausgibt. In dieser Zeit hat man vielleicht schon ein Feedback vom Markt auf die eigene Erfindung und meist auch schon einen Prüfbescheid des Patentamtes des Erstlandes, damit man sieht, wie die Erfindung patentrechtlich dasteht.

Wodurch kann die Priorität verloren gehen?

- **Prioritätsfristversäumnis, falsche Prioritätsdaten:** Solche Mängel treten bei nicht durch einen Patentanwalt vertretenen Selbstanmeldern nicht selten auf. Sie sind nur schwer bis überhaupt nicht heilbar. Ein gutes System eines Patentanwalts bucht daher die Prioritätsfristen sehr streng und erinnert den Anmelder rechtzeitig an diese Fristen.

- **Zu späte Übertragung des Prioritätsrechtes:** Häufig kommt es vor, dass ein Einzelerfinder die Erstanmeldung durchführt, während die Auslandsanmeldungen von einer „großen Firma“ durchgeführt werden. Wenn das Prioritätsrecht erst nach dem Anmeldetag im Ausland übertragen wird, ist das Prioritätsrecht verloren. Man muss das Prioritätsrecht vor den Nachanmeldungen im Ausland übertragen.

- **Veränderungen gegenüber der prioritätsbegründenden Erstanmeldung:** Dies ist der häufigste Grund für den Prioritätsverlust. Es ist unmittelbar einsichtig, dass die Prioritätsregelung nur für den Inhalt der Erstanmeldung gelten kann, wobei bei Patenten die Erfindung durch sogenannte Patentansprüche (und ganz wesentlich durch den ersten Patentanspruch, den Hauptanspruch) definiert wird. Bei Geschmacksmustern sind es im Wesentlichen die Abbildungen, die den Inhalt der prioritätsbegründenden Anmeldung festlegen. Bei Marken ist es die Marke selbst und das zugehörige Warenverzeichnis.

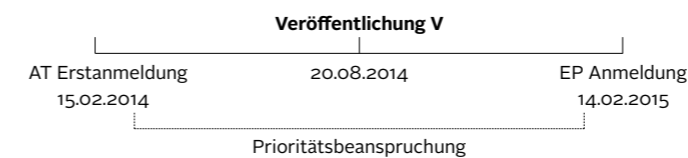
Man kann sich leicht vorstellen, dass **Zusätze**, die nicht in der prioritätsbegründenden Anmeldung enthalten waren, nicht mehr die Priorität genießen und somit der Einbau in die Nachanmeldungen zu einem Prioritätsverlust, zumindest für den zusätzlichen Teil, führt. Aber auch **Wegglassungen** können zu einer Veränderung des Inhalts führen. Wenn man beispielsweise erkennt, dass eine Erfindung, die in der prioritätsbegründenden Anmeldung aus der Kombination von zwei Merkmalen bestanden hat, auch mit nur einem Merkmal funktioniert, hat man inhaltlich etwas hinzugefügt, obwohl man im Patentanspruch (Hauptanspruch) ein Merkmal weggelassen hat. Auch das führt zum Prioritätsverlust.

Besonders tückisch sind Veränderungen durch **Verallgemeinerungen**, die in der prioritätsbegründenden Anmeldung noch nicht enthalten waren. Das ist besonders dann gefährlich, wenn die prioritätsbegründende Erstanmeldung keine Patentansprüche vorschreibt, wie das

beispielsweise bei provisorischen Anmeldungen des Österreichischen Patentamtes für Start-up-Unternehmen oder auch bei den amerikanischen US provisional applications der Fall ist. Dann kann das Aufstellen eines Patentanspruches, der für die Nachanmeldung nötig ist, bereits als eine Verallgemeinerung gegenüber dem konkreten Beispiel in der provisorischen Erstanmeldung gesehen werden und zu einem Prioritätsverlust führen.

Folgen des Prioritätsverlustes (Patente / Gebrauchsmuster)

Wenn die Priorität trotz formal richtiger Beanspruchung inhaltlich nicht gilt, bestimmt der Anmeldetag der Nachanmeldung und nicht der meist ein Jahr vorher liegende Prioritätstag den Zeitrang. Wenn vor diesem Anmeldetag keine ähnliche Vorveröffentlichung existiert, hat man Glück gehabt. Die Nachanmeldung genießt dann zwar einen circa ein Jahr späteren Zeitrang, was aber ohne davorliegende Vorveröffentlichung ausreicht. Problematisch ist aber die folgende Situation:



Bei diesem Beispiel gibt es eine österreichische Erstanmeldung AT vom 15. Februar 2014 und eine europäische Nachanmeldung EP vom 14. Februar 2015, die die Priorität der österreichischen Anmeldung beansprucht. Dazwischen gibt es am 20. August 2014 eine Veröffentlichung V, eine sogenannte „**Intervallliteratur**“, die den Inhalt der beiden Anmeldungen AT und EP vollständig vorwegnimmt. Wenn die Priorität hält, liegt der Zeitrang der europäischen Anmeldung EP vor der Veröffentlichung V, weil eben der Prioritätstag der österreichischen Anmeldung zählt. Die Veröffentlichung ist dann unkritisch. Gilt aber die Priorität nicht, so liegt die Veröffentlichung V zeitrangmäßig vor dem Anmeldetag der europäischen Anmeldung EP und die europäische Anmeldung EP ist damit mangels Neuheit nichtig und entfaltet überhaupt keine Rechtswirkung.

Fast schon grausam ist das Szenario eines „**Selbstabschusses**“ – und der kommt in der Praxis leider häufig vor –, bei dem die Veröffentlichung V nicht von einem Dritten, sondern vom Anmelder selbst stammt: Der Anmelder reicht eine provisorische Erstanmeldung ohne Patentansprüche ein und präsentiert kurz darauf selbst die eigene Erfindung stolz auf einer Messe mit der Überzeugung, dass er ohnehin die Priorität der davor brav eingereichten provisorischen Anmeldung genieße. Danach reicht der Anmelder eine europäische Anmeldung mit neu aufgestellten Patentansprüchen ein, die inhaltlich in der provisorischen Anmeldung nicht enthalten waren. Dann genießt die europäische Patentanmeldung keine Priorität und die eigene Messepräsentation schießt die europäische Anmeldung wegen mangelnder Neuheit ab, weil ihr Anmeldetag nach der Messe liegt.

Diese Überlegungen gelten primär für Patente und Gebrauchsmuster, aber grundsätzlich **auch bei Marken und Geschmacksmustern**. Hier ist vor allem das Herumdoktern am Warenverzeichnis der Markenmeldung mit der Gefahr eines Prioritätsverlustes verbunden. Wenn man die Marke selbst verändert, ist die Priorität ohnehin schon verloren. Bei Geschmacksmustern kann man an den schutzbestimmenden Abbil-



dungen überhaupt keine Änderungen vornehmen, ohne Gefahr zu laufen, die Priorität zu verlieren.

Was lernen wir daraus?

Mit der Priorität ist nicht zu spaßen! Veränderungen der Nachanmeldungen gegenüber der prioritätsbegründenden Erstanmeldung führen häufig zu einem Prioritätsverlust. Man sollte daher bereits bei der prioritätsbegründenden Erstanmeldung sauber formulierte Patentansprüche aufstellen, die den Kern der Erfindung möglichst breit beanspruchen. Unteransprüche sollten Rückzugspositionen definieren. Am besten schaltet man dazu bereits bei der Erstanmeldung einen Patentanwalt ein.

Wenn man wirklich nach der prioritätsbegründenden Erstanmeldung Zusatzerfindungen macht (und auch das kommt vor), darf man sich nicht in Sicherheit wiegen, dass man ohnehin schon die Priorität der Erstanmeldungen genießt. Vielmehr muss man sofort handeln und entweder die anstehenden Auslandsanmeldungen zeitlich vorziehen, damit deren Anmeldetag möglichst früh liegt. Dann spielt nämlich der Prioritätsverlust für die Zusatzerfindungen kaum eine Rolle. Oder man reicht schnell eine zweite prioritätsbegründende Anmeldung für die Zusätze ein und beansprucht bei späteren Auslandsanmeldungen die beiden Prioritäten der ursprünglichen Erstanmeldung und der ergänzten Erstanmeldung.

FAZIT

Das System der Prioritätsbeanspruchung ist ein für den Anmelder durchaus angenehmes Instrument. Man muss aber sehr vorsichtig sein, um die Priorität nicht zu verlieren, denn das kann fatale Folgen bis zur Nichtigkeit der Nachanmeldungen haben. Im Wesentlichen muss man – am besten mit der Hilfe eines Patentanwaltes – bereits die Erstanmeldung mit wohlgedachten Patentansprüchen formulieren, um eine gute Prioritätsbasis zu haben. Veränderungen an der prioritätsbegründenden Erstanmeldung gehören auch in die Hände eines Fachmanns, sonst droht ein Prioritätsverlust.

PATENTANWÄLTE TORGLER & HOFINGER
 Wilhelm-Greil-Straße 16, 6020 Innsbruck
 Tel.: 0512/58 34 02, E-Mail: office@th-patent.at
www.th-patent.at