schlagen wird, das nationale Patentrecht im Hinblick auf den Anschluß Großbritanniens an die EWG dem deutschen und übrigen europäischen Recht anzupassen.

Der Referent stellte sich im Anschluß an seinen Vortrag den Fragen der Anwesenden, wobei es möglich war, spezielle Probleme im Zusammenhang mit der Reform des Britischen Patentrechts zu klären.

[GR 3283] Lapp

Bezirksgruppe Südwest

Am Donnerstag, dem 7. Oktober 1971, sprach Herr Patentanwalt *Karl F. Jorda*, Ardsley, N. Y., USA, über das Thema:

„Import ausländischer Erfindungen in die USA".

Zu Beginn seiner Ausführungen wies der Referent darauf hin, daß man das Thema im Zusammenhang mit den stetig zunehmenden internationalen Wirtschaftsverpflichtungen sehen müsse. Er hob hervor, daß im vergangenen Jahr in den USA über 25 % der Patente an Ausländer erteilt worden seien, wobei ca. 4 500 Patenterteilungen an deutsche Anmelder erfolgten. Er glaube, so fuhr er fort, daß angesichts eines so hohen Anteils geschützter ausländischer Erfindungen das Thema für die anwesenden Zuhörer von besonderer Bedeutung sein dürfte.

Der Referent erläuterte sodann zunächst den Begriff „Import". Er schilderte dazu folgende Situationen:

a) Eine ausländische Erfindung wird in den USA einer Person unterbreitet, die die Beschreibung der Erfindung liest und versteht; oder ein Amerikaner, der in der Lage ist, den Vorgang zu verstehen, bringt die Erfindungsidee selbst in die USA.

Im ersten Fall ist die Unterbreitung („read and understood"), im zweiten Fall die Ankunft des amerikanischen Bürgers in den USA gleichbedeutend mit einem „conception" in den USA an demselben Tag.

b) Der Erfindungsgegenstand wird in die USA gebracht oder geschickt und befindet sich dort in den Händen einer Person, die über Aufbau, Herstellung und Gebrauch der Sache vollständigen Bescheid weiß.

Dieser Vorgang ist einem „reduction to practice" in den USA gleichzustellen.

Unter Import ist nach Darstellung des Referenten also sowohl die „Einfuhr" von Informationen als auch von Gegenständen zu verstehen.

Anschließend widmete sich der Referent der Frage, ob der häufig von Ausländern erhobene Vorwurf, Section 104 of Title 35 of the US Code (überschrieben „Invention made abroad") sei diskriminierend, berechtigt sei. Bereits in einer Entscheidung von 1880 sei betont worden, daß in Section 104 nicht darauf abgestellt werde, ob der Anmelder Aus- oder Inländer sei, sondern ob es sich um eine aus- oder inländische Erfindung handle. Es unterliege auch ein Amerikaner, der im Ausland wohne und dort eine Erfindung mache, der Section 104. Insofern mache das Gesetz keinen Unterschied zwischen Aus- und Inländern.

Er stimme aber der Ansicht, die auch von der Presidential Commission on the Patent System bereits Mitte der 60er Jahre geteilt worden sei, zu, daß bei den heutigen Verkehrs- und Kommunikationsmitteln die ratio dieser Gesetzesnorm weggefallen sei, die aus einer Zeit stamme, in der das Segelschiff das einzige Verkehrsmittel zwischen den Kontinenten gewesen sei

Der Vortragende deutete an, daß für Ausländer die Möglichkeit bestehe, das in Section 104 bestehende Problem durch Import von Erfindungen zu lösen.

Dann zeigte der Referent an einigen beispielhaften Entscheidungen auf, unter welchen Umständen und Voraussetzungen gerade der Import einer Erfindung ratsam und von Vorteil sein könne. Dabei ging es in vielen Fällen darum, daß Verzögerungen im Anmeldeverfahren oder sonst auftretende Probleme dadurch überwunden werden konnten, daß der genaue Zeitpunkt eines Erfindungsimports nachgewiesen wurde. Oftmals, so sagte der Referent, sei es bei Prozessen, in denen die Parteien um die Priorität ihrer Erfindung stritten, darauf angekommen, welche Partei zuerst Informationen über die Erfindung oder den Erfindungsgegenstand selbst in die USA importiert hätte.

In diesem Zusammenhang wies er auf die Schwierigkeit hin, die dann bestehen könne, wenn die Erfindung eine komplizierte elektronische Anlage oder eine chemische Verbindung betreffe. Denn im Gegensatz zu einfachen und leicht verständlichen Erfindungen sei beispielsweise im letztgenannten Fall der lückenlose Nachweis, daß die hergestellte Verbindung auch diejenige ist, die analysiert, getestet, in die USA verbracht und dort bekannt gemacht worden ist, nur schwer zu führen.

Die Beweisführung durch Zeugenaussagen sei nur geeignet, die Identität der Erfindung nachzuweisen.

Der Referent erläuterte sodann unter Bezugnahme auf einen interessanten Fall die Bedeutung von „diligence". Der zitierten Entscheidung zufolge kann es vorteilhaft und in einem Prozeß u. U. von großer Bedeutung sein, wenn ein Erfinder beweisen kann, daß er in der Zeit zwischen der Bekanntgabe seiner Idee und dem Anmeldeverfahren „diligent" war. Dabei genüge es sogar, wenn „diligence" im Ausland stattfand, womit gegebenenfalls gleichzeitig eine Inaktivität in den USA erklärt werden könne.

Der Vortragende wies zum Schluß darauf hin, daß Verfahrensregeln für den Import von Erfindungen in die USA lediglich an Hand der bisher ergangenen Entscheidungen aufgestellt werden könnten. Sie seien für die ausländischen Erfinder eine Orientierungshilfe.

Er faßte seine Erkenntnisse aus der Rechtsprechung in folgender Empfehlung zusammen:

1. Zu einem frühest möglichen Zeitpunkt sollte die Erfindung — vorzugsweise durch eine detaillierte Beschreibung — in den USA enthüllt werden. Soweit die Möglichkeit besteht, sollte gleichzeitig schon ein Modell oder Muster des Erfindungsgegenstands mit vorgelegt werden.

2. Die schriftlichen Unterlagen und das Erfindungsobjekt sollten umgehend und sorgfältig von mindestens zwei Personen, die die nötigen Fach- und gegebenenfalls Sprachkenntnisse besitzen, geprüft werden. Erforderlichenfalls ist eine Übersetzung der Erfindungsbeschreibung anzufertigen. Jede Seite der schriftlichen Unterlagen sollte von den Prüfern mit Datum, dem Vermerk „read und understood" und der Unterschrift versehen werden.

3. Die Unterlagen einschließlich etwaiger Muster oder Proben sollten sorgfältig aufbewahrt werden. Gleichfalls sollten auch im Ausland Aufzeichnungen über die Herstellung und den Import der Erfindung existieren.

Der Referent schloß seine Ausführungen mit der Bemerkung, daß die Fehler der Vergangenheit, die häufig zu Prozeßniederlagen der Ausländer geführt hätten, vermieden werden könnten, wenn die ausländischen Erfinder über das Importverfahren vollständig informiert seien und die von ihm empfohlenen Richtlinien befolgt würden.

In der anschließenden Diskussion ging der Referent auf Fragen der Zuhörer ein, wobei noch einmal Einzelprobleme erörtert wurden, die in den zahlreichen zitierten Fällen Gegenstand einer gerichtlichen Entscheidung waren.

[GR 3284] Lapp