

# Die Begriffe der äußeren Neuheit und der Originalität bei industriellen Erfindungen im neuen Patentrecht

7. – Vor etwa 40 Jahren habe ich in der vorstehenden Arbeit ausgeschlossen, dass der Verkauf einer Maschine ohne Geheimhaltungsvereinbarung (und ebenso eine Mitteilung vom früheren Erfinder an einen dritten oder die Verletzung der Geheimhaltungspflicht durch eine vom Erfinder eingeweihte Person) an und für sich eine Vorveröffentlichung der Erfindung und damit einen Grund für die Nichtigkeit des industriellen Schutzrechts darstellt.

Ich habe dagegen die Schlussfolgerung gezogen, dass Nachforschungen über die tatsächliche gesellschaftliche Verbreitung der Erfindung angestellt werden müssten und dass nur die Erfindung als veröffentlicht gelten kann, die eine derartige Verbreitung gefunden hat, dass sie als Teil der Kultur der betreffenden Fachleute gelten kann.

Letztlich habe ich damit die Auffassung vertreten, dass man lediglich die in Wirklichkeit erfolgte Veröffentlichung berücksichtigen sollte und nicht die potenzielle oder vorgestellte, so dass es erforderlich ist, dass die Erfindung einer unbestimmten Anzahl von Personen zugänglich gemacht wird, während die begrenzte Mitteilung an eine oder einige vereinzelt betrachtete Personen, wenn es denn dabei geblieben ist, lediglich eine Vorbenutzung von deren Seite ermöglicht hätte, dies natürlich unter Mitwirkung geeigneter Umstände.

Diese Auffassung ist in der Folgezeit bis zur Präsidialverordnung Nr. 338 vom 22. Juni 1979 vereinzelt geblieben, während sowohl in der Lehre als auch in der Rechtsprechung eine Erfindung weiterhin bereits dann als veröffentlicht betrachtet wurde, wenn diese

Aus "Rivista di diritto industriale", 1993 und aus "L'Espressione monetaria nella responsabilità civile, Cedam 1994.

auch nur einer einzigen dritten Person durch eine besondere Information an diese oder durch den Erwerb einer Maschine ohne Geheimhaltungsvereinbarung bekannt geworden ist. Im Artikel, auf den ich am Anfang hingewiesen habe, wird ein Überblick über die damals verbreiteten Auffassungen zu diesem Thema gegeben, und an dieser Stelle verweise ich darauf für weitere Informationen.

Die Grundlage für diese tief verwurzelte Sichtweise bildet eine Vorstellung von äußerer Neuheit, die so absolut und individualistisch ist, dass sie zur Idee einer Veröffentlichung (oder Bekanntheit) selbst in einem Gegensatz steht, der vom gesunden Menschenverstand wahrgenommen wird.

Von einem ebenso absoluten und individualistischen Blickwinkel aus haben Forscher und Richter auch das andere Erfordernis der inneren Neuheit oder Originalität betrachtet, das als Synonym für einen "Beitrag zum technischen Fortschritt, in dem eine kreative intellektuelle Arbeit objektiviert wird" angesehen worden ist.

Auf diese Weise wurde letztlich (immer noch zur Zeit des früheren Gesetzes 1127/39) die Verbindung zwischen den beiden Arten von Neuheit (äußere und innere) nicht erkannt, auch wenn es nicht an Stimmen gefehlt hat, die verstanden, dass es sich um zwei "miteinander verbundene und sich gegenseitig ergänzende Aspekte eines komplexen, in seinem Wesen einzigen Erfordernisses" handelte.<sup>(1)</sup>

Dies wurde durch eine falsche Perspektive offensichtlich, die sich da zeigte, wo das Verhältnis zwischen den beiden Aspekten der Neuheit in Lehre und Rechtsprechung in der Formel zusammengefasst wurde: "Was originell ist, ist nicht immer neu; es ist immer originell, was neu ist."<sup>(2)</sup>

Kurz nach jenem alten Artikel hatte ich die Gelegenheit, die Begriffe Originalität und Veröffentlichung und deren Verhältnis zueinander genauer zu untersuchen.

Bei dieser Gelegenheit kam mir die Erkenntnis, dass diesen Begriffen keine absolute Bedeutung zukommt, sondern relative, d.h. eine auf "unsere Kultur" bezogene (Kohler), d.h. auf die Kultur der Fachleute, die an der Erfindung interessiert sind.

Die Logik der Rechtsordnung war aufgrund ihrer festen Überzeugung nämlich die, die Verbreitung jener erfinderischen Ideen fördern zu wollen, die

(1) EULA, *Rassegna della Giurisprudenza della Corte Suprema in materia di privative industriali*, in *Riv. dir. comm.*, 1946, I, 1, S. 2 ff.

(2) BENEDECENTI, *Rassegna di giurisprudenza della Corte Suprema in materia di privativa industriale*, (1947-1954) in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, S. 470 ff., 472; *Kassationsg. Zivilsen.*, 20. Mai 1950, Nr. 1299.

anderenfalls geheimer Besitz eines Einzelnen geblieben wären, um so durch die Verleihung eines Exklusivrechts und damit eines Anreizes die allgemeine Kultur zu bereichern.

Unter diesem Gesichtspunkt kann man verstehen, dass kein öffentliches Interesse daran besteht, eine bekannte, d.h. bereits veröffentlichte Erfindung zu schützen.

Die veröffentlichte Idee ist Synonym für eine solche, die Teil der allgemeinen Kultur ist. Diese Vorstellung setzt eine verbreitete, nicht eingeschränkte Bekanntheit der Erfindung voraus.

Dementsprechend war meiner Auffassung nach die Originalität nicht mit Bezug auf deren moralische Urheberchaft oder auf die intellektuelle Arbeit des Erfinders zu verstehen und damit als Prämie für sein individuelles Verdienst, wie man dies in der Vergangenheit gemeint hatte. Die Erfindung war dagegen auch ohne diese Merkmale als originell zu betrachten, sofern diese sich nicht als ziemlich offensichtliche Implikation der Kultur zeigte, auf die sie sich bezieht.

Dadurch wird verständlich, warum die frühere Formel, mit der das Verhältnis zwischen beiden Gesichtspunkten (dem äußeren und inneren) der Neuheit zusammengefasst wurde, nicht überzeugend war und die Formel richtiger erschien: "Was allgemein bekannt ist, ist niemals originell; was nicht allgemein bekannt ist, kann originell sein oder nicht."

Der Verfasser dieser Zeilen hat diese Gedanken in nunmehr weit zurückliegender Zeit entwickelt, d.h. kurz nach jener Studie, die eben mit diesen Gedanken weiterentwickelt wurde.

Er hat dann das Glück gehabt, dass mit dem Fortschreiten der Zeit dieselben Vorstellungen im Zusammenhang mit der neuen europäischen Regelung in den Art. 14 und 16 der Präsidentialverordnung Nr. 388 vom 22. Juni 1979 auftreten.<sup>(3)</sup>

2. – Auch bei der neuen Regelung ist (wie früher) die Neuheit als Erfordernis vorgesehen (dies unter den beiden Gesichtspunkten der Originalität und der Nichtveröffentlichung), damit eine Erfindung patentiert werden kann. Die Begriffe werden dabei jedoch jetzt sehr viel genauer gefasst.

In Art. 14 I DP 339/79 ist festgelegt, dass eine nicht veröffentlichte Erfindung eine solche ist, "die nicht zum Stand der Technik gehört." In Absatz 2 wird der Stand der Technik definiert als Formulierung, mit der die Kultur der

(3) Vgl. Art. 54 Nr. 1 u. 2 Europäisches Patentübereinkommen.

Experten des jeweiligen Fachs gemeint ist. Im darauf folgenden Art. 16 wird wiederum genauer gesagt, dass Originalität dort vorliegt, wo "die Erfindung nicht aufgrund des Stands der Technik offensichtlich ist."

Diese beiden Erfordernisse sind damit nicht nur zwei Gesichtspunkte desselben Neuheitsbegriffs, sondern haben auch den Bezug auf den Stand der Technik gemein.

Letztendlich ist zu untersuchen, ob die Erfindung zum Zeitpunkt des Patentantrags explizit oder ziemlich offensichtlich implizit Teil der Fachkultur war.

Daraus lässt sich die Richtigkeit der Schlussfolgerung "die allgemein bekannte Erfindung ist niemals originell" ableiten und umgekehrt, dass eine originelle Erfindung das Fehlen von Bekanntheit voraussetzt.

3. – Der innovative Charakter der neuen Regelung wird gleichwohl dort nicht verstanden, wo (wie im Fall unserer Rechtsprechung) eine Erfindung weiterhin als vorveröffentlicht angesehen wird, wenn diese in nur einem Exemplar ohne Geheimhaltungsverpflichtung an Dritte veräußert worden ist.

Dies zeigt, dass das Thema und einige seiner allgemeinen Voraussetzungen genauer untersucht werden müssen.

Es ist zu unterstreichen, dass der wissenschaftliche Fortschritt (der einen Großteil des Fortschritts der Menschheit ausmacht) auf der gesellschaftlichen Verbreitung und kulturellen Aufnahme der Ergebnisse individueller Bildung beruht. Wenn die individuelle Bildung auch häufig hinter der gemeinschaftlichen Kultur zurückbleibt (und damit den mangelnden Bildungsstand des Individuums anzeigt), so kann sie doch auch sehr viel weiter fortgeschritten sein (wie bei Genies oder außergewöhnlichen Talenten). Die Erfindung ist zweifellos ein Produkt des individuellen Bildungsstandes.

Wenn die Rechtsordnung intellektuelle Werke schützt und ihnen ein Exklusivrecht verleiht, so ist das Ziel dabei nicht vornehmlich, dem Urheber sein Eigentum zu sichern, sondern vielmehr das, die Bereicherung der allgemeinen Kultur durch dieses Individuum und letztlich den gegenseitigen Austausch zu fördern. Dies ist der Grund dafür, dass das Patent dem gewährt wird, der als erster den Antrag stellt und nicht demjenigen, der der eigentliche frühere Erfinder ist, weil die Voraussetzungen der äußeren Neuheit

und der Originalität im Wesentlichen in Bezug auf die kollektive Kultur bestehen.

An dieser Stelle ist es sinnvoll, jenes Phänomen zu untersuchen, das als Verbreitung der erfinderischen Idee innerhalb der Gesellschaft bezeichnet wird. Diese Idee kann, solange sie sich im reinen Zustand der *res cogitata* befindet, nur vom denkenden Subjekt bewahrt werden, dies mit dem zeitlich begrenzten Mittel seines Gedächtnisses (wo es für den Verlust der Idee reicht, dass der Urheber sich nicht mehr erinnert). Die Idee wird dann als solche Dritten nicht mitgeteilt und findet keine Verbreitung.<sup>(4)</sup>

Es ist völlig offensichtlich, dass die erfinderische Idee zur dauerhaften Aufbewahrung durch ihren Urheber und zur möglichen Verbreitung objektiv festgehalten werden muss (in der Maschine, in der sie Gestalt annimmt, in einer Entwurfszeichnung, in einem Vortrag oder einem Bericht, in einer Formel usw.).

Die erfinderische Idee wird - wie jede Idee – durch die objektive Fixierung unabhängig auch vom Denken dessen, der sie gedacht hat. Die objektive Festlegung kann in zeitlichem Abstand beim Urheber selbst eine Vorstellung desselben Inhalts bewirken, aber dies natürlich auch bei anderen Subjekten, die sie vorher nicht kannten, und in diesem Fall hat die Fixierung die Funktion eines Mittels zur Darstellung der Idee.<sup>(5)</sup> Dies ist der Fall bei einer Industriemaschine, einem Manuskript, einem Entwurf, einer Tonbandaufzeichnung.

Die darstellerische Fähigkeit des Mittels kann adäquat sein oder nicht. So können einige kurze Aufzeichnungen die Idee beim Urheber wieder erwecken oder bei Dritten hervorrufen, wenn sie aber unvollständig sind, auch für alle bedeutungslos sein. Ein analoger Fall ist der eines Entwurfs oder einer mündlichen oder schriftlichen Mitteilung, deren Code mehr oder weniger bekannt oder völlig unbekannt ist.

Eben dies bringen der Besitz des Mittels zur Darstellung und deren Verbreitung für die erfinderische Idee mit sich. Die Verbreitung der Idee ist allerdings von der des Mittels zur Darstellung unabhängig: Es reicht, den Entwurf oder das Buch anzuschauen, während deren Erwerb nicht erforderlich ist.<sup>(6)</sup>

(4) Ein klassisches Beispiel für einen Erfinder, der das Geheimnis seiner Erfindung mit ins Grab nahm und anderen nicht anvertraute, war Gerolamo Segato, der ein Verfahren zur Versteinerung von Leichen entwickelte.

(5) Es handelt sich hier nicht um dieselbe Idee eines Menschen, die auf einen anderen übertragen wird, so dass der erste sich davon befreit (wie beim Übergang einer körperlichen Sache), sondern es ist eine von einem Menschen gedachte Idee, die denselben Inhalt hat wie die von einem anderen gedachte und die nur im übertragenen Sinn als von einem auf den anderen übergegangen angesehen werden kann.

(6) G.G.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Bari, 1913, S. 74.

Das Darstellungsmittel ruft in Subjekten eine Vorstellung mit identischem Inhalt hervor, denen diese unbekannt war, und dient damit als Kommunikationsmittel.

Ist die Idee der Erfindung erst einmal objektiviert, so ist sie, wie schon gesagt, dazu bestimmt, aus der individuellen Sphäre des Urhebers hervorzutreten und sich in der Sphäre derjenigen zu verbreiten, die zu ihrer Kenntnis gelangen. Dadurch trägt sie zur Bereicherung des Kenntnisstandes dieser Personen bei (und nicht nur dazu). Diese können dann sogar einen Patentantrag für dieselbe Erfindung stellen, sofern für diese nicht schon vorher ein Patentantrag gestellt worden ist.

Der Erfinder riskiert, dass ihm diese zuvorkommen (ebenso wie ein anderer Erfinder, dem dieselbe Idee in den Sinn gekommen ist).<sup>(7)</sup> Dies erklärt das Interesse des Erfinders, die Erfindung für sich zu behalten, anderen darüber nichts mitzuteilen und die Mittel zur Darstellung nicht aus der Hand zu geben, d.h. die Erfindung wenigstens bis zu dem Zeitpunkt geheim zu halten, auf den sich die Priorität bezieht.

4. – Je nachdem, ob die Erfindung vor der möglichen Kenntnis durch außenstehende Dritte geschützt oder mittlerweile mehr oder weniger weit verbreitet ist, kann man diese als "geheim" oder als einem engen Personenkreis bekannt bzw. als allgemein verbreitet und damit veröffentlicht bezeichnen.

Beginnen wir mit einigen Hinweisen zum Thema "Geheimnis."

Als geheim kann eine solche Erfindung gelten, die von dem, dem sie bekannt ist, für sich behalten und Dritten nicht zugänglich gemacht wird.<sup>(8)</sup> Es reicht nicht, dass die Erfindung geheim gehalten wird. Sie darf außerdem nicht anderweitig bekannt sein.<sup>(9)</sup>

Das Geheimnis kann absolut sein (top secret) oder relativ.

Es kann vorkommen, dass die Erfindung am Ende demjenigen bekannt wird, der sie nicht kennen sollte, oder dass

(7) Dem Antrag des Erfinders auf Schutzrecht kann nämlich nicht nur ein unabhängiger Erfinder zuvorkommen, sondern auch jemand, dem der Erfinder seine erfinderische Idee anvertraut hat.

(8) U. RUFFOLO, *Segreto*, (in *Dir. priv.*) *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1989, Bd. 41, S. 1015 ff. u. Lit. auf S. 1027 ff. Das Geheimnis ist das Ergebnis des menschlichen Verhaltens, d.h. des "Geheimhaltens."

(9) In diesem Sinne wird die Geheimhaltung einer Erfindung als "offenes Geheimnis" bezeichnet.

Dritte durch Spionage von ihr Kenntnis erhalten.<sup>(10)</sup>

Das Geheimnis kann je nach dem geschützten Interesse unterschiedlich klassifiziert werden.<sup>(11)</sup> Das Geheimnis kann ein Kommunikationsmittel betreffen, das zwischen Eingeweihten benutzt wird, wie eine vereinbarte Sprache (Geheimcode), das Archiv, in dem sich die geschützte Sache befindet (Geheimarchiv) oder den damit befassten Personenkreis (Geheimdienst) usw.

Die Erhaltung des "Geheimnisses" schließt als solche aus, dass die Erfindung bekannt wird.

Es ist der Fall vorstellbar, dass der Erfinder (oder ein anderer, der dieselbe Erfindung gemacht hat) Dritten oder einem bestimmten Personenkreis die erfinderische Idee unter Verabredung der Geheimhaltung bekannt macht, oder dass er dies ohne jede Absprache tut.

In beiden Fällen ist zu untersuchen, welche Verbreitung die Kenntnis von der Erfindung in der Gesellschaft tatsächlich erreicht hat und welche (individuelle oder kollektive) Bildung bzw. Kultur durch die Information bereichert worden ist.

Man muss die Auffassung vertreten, dass die Mitteilung mit Geheimhaltungsvereinbarung an und für sich einen Verbreitungsprozess nicht ausschließt, der zur Nichtigkeit des Patents führt.

Ein Vorgang dieser Art ist seinerzeit von Alessandro Manzoni in Kap. 11 seines Romans "Die Verlobten" geschildert worden: "Eine der größten Tröstungen dieses Lebens ist die Freundschaft, und eine der Tröstungen der Freundschaft ist es, jemanden zu haben, dem man ein Geheimnis anvertrauen kann. Die Freunde sind nun aber nicht paarweise miteinander verbunden wie Brautleute, sondern jeder hat im Allgemeinen mehr als einen Freund. Dadurch ergibt sich eine Kette, deren Ende nicht auszumachen ist. Wenn also ein Freund sich jenen Trost verschafft, einem anderen ein Geheimnis mitzuteilen, so gibt er diesem die Lust, sich auch dieselbe Tröstung zu verschaffen. Er bittet ihn *zwar, niemandem etwas davon zu sagen: und wer eine derartige Bedingung im genauen Wortsinn verstünde, der unterbräche sofort den Lauf der Tröstungen. Aber die allgemeine Praxis hat es gewollt, dass sie*

(10) Spionage bedeutet keine Verbreitung, weil derjenige, der dadurch Tatsachen in Erfahrung bringt, normalerweise auch daran interessiert ist, dass andere, insbesondere Konkurrenten, davon keine Kenntnis erhalten.

(11) So gibt es etwa das Staatsgeheimnis, das militärische Geheimnis, das Bank-, Unternehmens-, Berufsgeheimnis usw.

nur

verpflichtet sind, das Geheimnis keinem anderen mitzuteilen als einem ebenso treuen Freund und ihm dieselbe Bedingung aufzuerlegen. So durchläuft das Geheimnis von einem treuen Freund zum nächsten eine endlose Kette, bis es schließlich dem und denen zu Ohren kommt, bei denen es nach dem Willen des ersten, der davon gesprochen hat, niemals ankommen sollte. *Das Geheimnis müsste aber normalerweise einen langen Weg zurücklegen, wenn jeder nur zwei Freunde hätte: den, der es ihm sagt, und den, dem er es weitersagt. Aber es gibt Privilegierte, die Freunde zu Hunderten zählen, und wenn das Geheimnis bei einem von diesen Leuten angekommen ist, dann werden dessen Kreise so schnell und so viele, dass man seine Spur verliert.*"

Ebenso ist eine Mitteilung des Erfinders (oder eines von diesem Erfinder unabhängigen anderen Erfinders) an eine bestimmte Anzahl Dritter ohne jede Geheimhaltungsverpflichtung an und für sich noch nicht ausreichend, um eine Vorveröffentlichung annehmen zu können. Vielmehr müsste sich die Kenntnis von der Erfindung so weit verbreiten, dass sie als allgemein bekannt gelten kann. Im oben beschriebenen Fall kann lediglich von einer Bereicherung der individuellen Bildung die Rede sein, nicht aber der allgemeinen Kultur.

Wo dagegen tatsächlich eine weite Verbreitung der Kenntnis von der Erfindung an eine unbestimmte Anzahl von Personen erfolgt, so dass man diese als der Öffentlichkeit zugänglich ansehen muss, da liegt eine Veröffentlichung vor, und die Erfindung kann mittlerweile als allgemein bekannt gelten.

Diese Begriffe hätten während der Gültigkeit der Königlichen Verordnung vom 29. Juni 1939 voll angewandt werden müssen, in der als Voraussetzung für ein gültiges Patent verlangt wurde, dass es noch nicht veröffentlicht ist (und die Veröffentlichung ist *per definitionem* eine weite Verbreitung) und nicht, dass die Erfindung jedem gegenüber geheim gehalten worden ist.

Wie wir in der obigen Arbeit gesehen haben, wurde in unserer Lehre und Rechtsprechung<sup>(12)</sup> unter

(12) Unter den zahlreichen Werken zu diesem Thema: BONELLI, *Privativa per invenzione industriale, Noviss. Dig.*, Torino, 1957, XIII, S. 899 ff.; G. BAVETTA, *Invenzioni industriali*, in *Encicl. del diritto*, Milano, 1972, XXII, S. 642 ff.; GRECO u. VERCELLONE, *Le invenzioni ed i modelli industriali*, in *Trattato di dir. civ.*, UTET, 1968; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960; R. CORRADO, *Opere dell'ingegno. Privative industriali*, Milano, 1961, S. 62; GHIRON, *Corso di diritto industriale*, Roma, 1948, II, S. 106; AULETTA-MANGINI, *Opere dell'ingegno ed invenzioni indu-*

französischem Einfluss<sup>(13)</sup> und ausgehend von einer individualistischen und absoluten Vorstellung die Veröffentlichung mit der mangelnden Geheimhaltung der Erfindung gleichgesetzt. Dabei wurde den Dimensionen, in denen die Verbreitung erfolgt, keinerlei Bedeutung beigemessen, doch gerade diese erscheint dagegen wesentlich.

Die Mitteilung der Erfindung ohne Geheimhaltungsverpflichtung entsprach dieser vorherrschenden Rechtsmeinung zufolge einer Veröffentlichung.

Um es genauer zu sagen, diese Autoren und Richter unterschieden zwischen der Mitteilung durch den Erfinder, bei der man eine Geheimhaltungsvereinbarung annahm, von der durch einen unabhängigen Erfinder, bei der man Veröffentlichung annahm.

Im ersten Fall schloss man aus, dass eine Mitteilung durch den Erfinder einer Veröffentlichung entsprach, während man dies im zweiten Fall behauptete.

Im Fall eines Verkaufs auch nur eines oder weniger Exemplare ohne Geheimhaltungsverpflichtung bestätigte die Rechtsprechung auch in den letzten Jahren vor der Reform von 1979 leider die frühere, für den Erfinder ungünstige Rechtsmeinung und sah in einem derartigen Verkauf eine mögliche Verbreitung.

In diesem Sinn sind folgende Entscheidungen zu nennen: Amtsger. Mailand, 25. Juli 1977 in *Giur. annotata di dir. ind.*, 1980, 481; Amtsger. Mailand, 1. Juni 1973; Amtsger. Bologna, 21. Februar 1973, in *Giur. Dir. ind.*, 1973, 735, 440; sowie Amtsger. Mantua, 27. März 1971 *ebenda*, 1972, 105; Amtsger. Genua, 29. April 1971; Amtsger. Varese, 11. August 1971.

Nur in einer einzigen Entscheidung des Berufungsgerichts Catania vom 15. Juli 1974, in *Giur. Dir. ind.*, 1974, S. 1000 wurde die Auffassung vertreten, dass ein Verkauf von nur zwei Exemplaren keine Verbreitung darstellte.

Die vorherrschende Rechtslehre teilte also die Vorstellungen der Rechtsprechung.

5. – Auch wenn eine enge Auslegung der äußeren Neuheit, wie wir sie oben gesehen haben, vor der Reform von 1979 nicht begründet war, so

*striali*, (Commentario Scialoja e Branca) Bologna, 1987, S. 67. M. ROTONDI, *Diritto industriale*, Milano, 1942, S. 182-183; RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, Roma, 1909, I, S. 599.

(13) Unter den wichtigsten Werken: BEDARRIDE, *Commentaire des lois sur les brevets d'invention*, Paris, 1878-94, Nr. 375, S. 362-263; PUILLET, *Traité theorique et pratique des brevets d'invention et de contrefaçon industrielle*, Paris, 1909, Nr. 371-445; PICARD e OLIN, *Traité des brevets et de contrefaçon industrielle*, Paris, 1869, Nr. 137.

steht eine solche jetzt offen im Gegensatz zum neuen Recht, das mit Präsidialdekret Nr. 838 vom 22. Juni 1979 in Kraft getreten ist, dessen wichtigste Punkte am Anfang kurz beschrieben worden sind.

Insbesondere haben wir gesagt, dass Art. 14 auf den "Stand der Technik" Bezug nimmt, womit die gemeinsame Kultur der Fachleute gemeint ist und dessen Inhalt in der Rechtsvorschrift so genau und weit beschrieben ist wie noch nie zuvor.

Wir haben am Anfang gesehen, dass die der äußeren Neuheit in unserer Rechtsordnung zugrunde liegende Logik im öffentlichen Interesse besteht, der gesellschaftlichen Kenntnis und dem gesellschaftlichen Nutzen das zuzuführen, was sonst ausschließlich in der privaten, individuellen Sphäre des Erfinders verbleiben würde.

Es ist allzu offensichtlich, dass ein derartiges öffentliches Interesse im Fall einer allgemein bekannten Erfindung nicht besteht, und das erklärt die Nichtigkeit eines Patents, das zum Schutz einer derartigen Erfindung erteilt würde.

Das Vorhandensein des öffentlichen Interesses kann hingegen im Fall der Erfindungen nicht geleugnet werden, die lediglich Teil der individuellen Bildung einiger Personen neben dem Erfinder geworden und auch später in diesen individuellen Sphären geblieben sind, ohne allgemein bekannt und damit ein Teil der kollektiven Kenntnisse und Nutzenwendungen zu werden.

Es kann nicht bestritten werden, dass Geist und Buchstabe des neuen Gesetzes in diesem Sinne sprechen.

In der ersten Formulierung aus Art. 3 der Königlichen Verordnung vom 30. Oktober 1859 galt als "neu eine zuvor niemals bekannte Erfindung", in Art. 15 und 59 der Königlichen Verordnung vom 29. Juni 1939 sah man als "neu eine nicht veröffentlichte Erfindung" an, für die heutigen Art. 14 und 15 ist eine neue Erfindung eine solche, die "nicht Teil des Stands der Technik" ist. Daraus lässt sich eine Abfolge von Formulierungen ablesen, deren besondere Unterschiede verstanden werden müssen.

Der "Stand der Technik" kann im Vergleich zum vorhergehenden Stand nicht anders aufgefasst werden als Abschluss und Folge der Veröffentlichung selbst, sofern (was aber nicht sicher ist) diese als anderer Ausdruck für einen durch die Mitteilung durch den Erfinder angestoßenen Verbreitungsprozess verstanden werden kann. Auf die Bedeutung des neuen Rechts soll später noch eingegangen werden.

Sofort soll aber gesagt werden, dass der Sinn von Art. 14 und 15 der Reform von 1979 heute von der

Rechtslehre wie der Rechtsprechung offensichtlich noch nicht verstanden worden ist. Man kann in der Rechtslehre, wo gegenüber der früheren Rechtsmeinung keine grundsätzliche Korrektur zu erkennen ist,<sup>(14)</sup> lesen, dass "die Probleme, die der Begriff der Veröffentlichung der früheren Rechtsprechung bereitete, sich nach der Reform von 1979 im Wesentlichen genauso stellen."<sup>(15)</sup>

Was die Rechtsprechung angeht, so folgt der größte Teil der Entscheidungen den früheren und vertritt damit die Auffassung, dass der Verkauf einer Maschine an einen Dritten ohne Geheimhaltungsverpflichtung ebenso eine Veröffentlichung bedeutet wie die Einweihung ohne Geheimhaltungsversprechen.

In diesem Sinne sind zu nennen: Amtsger. Mailand, 19. November 1981; Berufungsger. Mailand, 21. Juni 1982; Amtsger. Mailand, 25. Oktober 1984, in *Giur. annotata di dir. ind. Rep. sist.*, 1972-1987, 2, 1.1.2.

In neuerer Zeit hat das Landgericht Mailand in seiner Entscheidung vom 6. Oktober 1988 in *Giur. annotata, di dir. ind.*, 1988, S. 773 wörtlich geschrieben: "Eine Vorveröffentlichung der Erfindung liegt dann vor, wenn vor Antragstellung ein Exemplar des Produkts verkauft worden ist, das zwar verschlossen und sehr dicht ist, trotzdem aber, wenn auch nicht leicht, untersucht werden kann."

Diese Vorstellungen sind meines Erachtens das Gegenteil der Bestimmungen aus Art. 14 und 15 des Präsidialdekrets 22. Juni 1979, Nr. 838.

Mit der neuen Rechtsvorschrift, von der oben die Rede war, wird die frühere Problematik entschieden überwunden.

Der "Stand der Technik" bezieht sich darauf, dass eine Erfindung Teil der allgemeinen Kenntnisse und Nutzenanwendungen ist, und dies setzt voraus, dass die Verbreitung mittlerweile erfolgt und gegenwärtig, nicht aber nur potenziell oder vorgestellt ist.

Auszuschließen ist eine Bedeutung der Gefahr einer Veröffentlichung, da ausschließlich der tatsächlichen Veröffentlichung Bedeutung zukommt. Als überholt ist die gesamte frühere Problematik anzusehen sowie die

Auch in neuen Textausgaben zu diesem Thema beharrt die Rechtslehre auf der Auffassung, eine potenzielle Veröffentlichung der Erfindung sei ausreichend, ebenso wie eine Mitteilung an eine einzige Person, während eine Weitergabe der Idee unter Geheimhaltungsverpflichtung keine Verbreitung bedeute: AULETTA-MANGINI, *a.a. O.*, S. 67; AMMENDOLA, *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno*, Milano, 1977, S. 219; GRECOVERCELLONE, *a. O.*, I, S. 118, 355; SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Milano, 1984, S. 124, Anm. 57.

(14) SENA, *a. O.*, S. 123.

Annahme eines Einweihens, das als geheim anzusehen ist, wenn es auf den Erfinder zurückgeht, bzw. als Veröffentlichung, wenn es auf einen anderen, unabhängigen Entdecker zurückgeht. In Art. 14 wird genau gesagt: "Der Stand der Technik besteht in allem, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist", dies durch mündliche oder schriftliche Beschreibungen, oder durch Benutzung, oder durch die verschiedenen Kommunikationsmittel im In- und Ausland. Damit ist zweifellos festgelegt, dass die Dimensionen der Verbreitung der Kenntnis von der Erfindung von Bedeutung sind.

Veröffentlichung liegt dann vor, wenn der Adressat der Mitteilung eine unbestimmte Anzahl von Personen ist, während diese dann nicht vorliegen wird, wenn sie einen kulturellen Kreis von einer oder mehreren, individuell betrachteten Personen umfasst und nicht die gesamte Kultur der in einem Fach Tätigen, so dass man von "Zugang für die Öffentlichkeit" sprechen könnte.

6. – Gehen wir jetzt zur Diskussion über, welche die andere Voraussetzung betrifft, d.h. die Originalität (oder innere Neuheit).

Diese wurde seinerzeit als relevanter Beitrag zum technischen Fortschritt aufgefasst, mit dem eine intellektuelle, kreative Arbeit des Erfinders objektiviert wird.<sup>(16)</sup> Der subjektive Bezug scheint gleichwohl für den Begriff der Originalität nicht wesentlich, weil das Patentrecht nicht so sehr demjenigen zusteht, der nachweisen kann, dass er der Urheber der erfinderischen Idee ist, sondern demjenigen, der in deren Besitz ist. Das ist der Fall bei einem Erben des Erfinders, dem Erwerber des Patentrechts, dem Arbeitgeber bei einer Erfindung eines Angestellten, demjenigen, der (rechtmäßig oder unrechtmäßig) von der Erfindung Kenntnis erhalten hat und seinerzeit bei importierten Patenten.

Die Erfindung kann außerdem das Ergebnis einer schwierigen kreativen Arbeit des Urhebers sein, der gleichwohl nichts davon wusste, dass diese bereits zuvor von anderen entwickelt oder zumindest anderweitig bekannt war.

In der Folge hat ein Teil der Rechtsprechung die Originalität einengend als Äquivalent für einen reinen Beitrag zum technischen Fortschritt aufgefasst,<sup>(17)</sup> während der Rest der Rechtsprechung und die Lehre diese einheitlich<sup>(18)</sup> in der Erfindung sah, die "ein Durchschnittsfachmann nicht

(16) EULA, *a.a.O.*

(17) Berufungsgger. Mailand 29. September 1981; Landger. Mailand 26. Juni 1975; Landger. Rom, 5. November 1974; Berufungsgger. Mailand 29. Mai 1973; Berufungsgger. Bologna 11. April 1973.

(18) Landger. Mailand 23. Juli 1974; Landger. Mailand 29. September 1980; Landger. Vicenza, 9.

herstellen könnte." Später setzte sich in der Rechtsprechung eine Rechtsmeinung durch, in der beide zusammengefasst wurden (der so genannte dualistische Begriff von Originalität).<sup>(19)</sup>

Zuletzt ist man im Zusammenhang mit dem neuen und auch dem europäischen Patentrecht in Art. 16 Präsidialdekret v. 22. Juni 1979, Nr. 838 zu dem Schluss gekommen, die originelle Erfindung als eine solche zu bezeichnen, die "beim Stand der Technik für einen Fachmann nicht offensichtlich ist."

Dem reinen technischen Fortschritt als solchem wird lediglich ein Wert als "Beweiselement" zugestanden.

Der neue Gesetzgeber zeigt damit, dass er die Originalität als "Neuheit gegenüber unserer Kultur" versteht, genauer gesagt im seinerzeit von Kohler vorgeschlagenen Sinne.

Dieser hat seinerzeit diejenige Erfindung als "originell" bezeichnet, die sich nicht als logische Folge oder Ausführung von bereits bestehenden Kenntnissen an und für sich betrachtet, oder als Ergebnis aus deren Verbindung darstellt. Was dagegen nicht darunter fällt, kann nicht als originell gelten.

Der "Stand der Technik," auf den sich die neue Rechtsvorschrift bezieht, ist richtigerweise angesehen worden als "Gesamtheit der Kenntnisse des Durchschnittsfachmanns des Fachs, zu dem die Erfindung gehört." Als "originell" hat daher die Erfindung zu gelten, die keine logische Folge oder Ausführung der Kenntnisse eines Durchschnittsfachmanns des betrachteten Faches darstellt.<sup>(20)</sup>

Die Rechtsprechung interpretiert die Vorschrift insgesamt richtig, und in zahlreichen Urteilen wird die Erfindung als originell angesehen, die eine Verbesserung der bisher bestehenden Technik darstellt, die Lösung eines Problems, die besser ist als die eines Durchschnittsfachmanns (Kassationsg. Zivilsen., 5. September 1990, Nr. 9143; Kassationsg. Zivilsen. 14. April 1988, Nr. 2965; Kassationsg. Zivilsen. 8. April 1982, Nr. 2168; Kassationsg. Zivilsen. 16. Oktober 1980 Nr. 5570; Berufungsger. Rom 1. Februar 1988; Berufungsger. Modena, 19. Mai 1988 usw.).

November 1974; Berufungsger. Turin, 13. Juli 1972; Landger. Mailand, 23. Januar 1972; in der Rechtslehre: SENA, *a. O.*, S. 139; AULETTA-MANGINI, *a. O.*, S. 42, u.a.

(19) Kassationsg. Zivilsen. 83/6435; Berufungsger. Turin, 13. Juli 1972; Landger. Mailand 23. Juli 1984.

(20) DI CATALDO, *L'originalità dell'invenzione*, S. 69 ff.

7. – Was das Verhältnis von äußerer und innerer Neuheit angeht, so wurde dies, wie gesagt, von Kassationsg. Zivilsen. 20. Mai 1950, Nr. 1209 fälschlich mit der Formel zusammengefasst: "Nicht immer ist das neu, was originell ist; immer ist originell, was neu ist." Der Verfasser dieser Zeilen hat oben darauf hingewiesen, dass dieses Verhältnis besser mit der Formel ausgedrückt wird: "Was allgemein bekannt ist, ist niemals originell; was nicht allgemein bekannt ist, kann originell sein oder nicht." Das Verhältnis zwischen den beiden Arten von Neuheit wird auch heute noch nicht begriffen, sondern missverstanden, wie dies etwa bei Kassationsg. Zivilsen. 9. November 1987 Nr. 8263 der Fall ist, wenn dieser die Auffassung vertritt: "Die Voraussetzung der äußeren Neuheit muss nach dem positiven Ausgang der Prüfung der inneren Neuheit geprüft werden." Ähnliches sagt in der Rechtslehre Franzosi,<sup>(21)</sup> dem zufolge die Unterscheidung zwischen zwei Arten von Neuheit überflüssig sei, denn "die äußere Neuheit ist notwendigerweise in der inneren Neuheit enthalten."

Dabei handelt es sich um falsche Positionen, bei denen das korrekte Verhältnis auf den Kopf gestellt wird, denn es ist nicht zu bezweifeln, dass die Überprüfung der äußeren Neuheit vor der inneren erfolgt und diese vor der anderen Vorrang hat, denn es ist unnütz, eine allgemein bekannte oder vorveröffentlichte Erfindung auf Originalität zu überprüfen.

Dies zeigt meiner Auffassung nach, dass das eigentliche Wesen der zwei Arten von Neuheit noch nicht richtig begriffen wird, die zwei aufeinander folgende Stufen der Differenzierung einer Erfindung gegenüber der verbreiteten Technik darstellen.

(21) FRANZOSI, L'invenzione, S. 46ff.

**Weiterer Beitrag des Verfassers zum selben Thema:**

*"Se la vendita di una macchina senza patto di segretezza prima della domanda di privativa induca alla divulgazione ex art. 1559 R.D. 29/07/1939 Nr. 127", in Foro Padano 1954, III, S. 161 und in L'Espressione monetaria nella responsabilità civile, Cedam 1994, S. 485.*