

stand A aus der ursprünglichen Anmeldung. Die Möglichkeit zu entsprechenden Nachanmeldungen ergibt sich insbesondere aus den Regelungen der PVÜ im Zusammenhang mit Mehrfachprioritäten (Art. 4F, bestätigend *Benkard PatG*, IT Rdn. 57), um Fortentwicklungen ohne Verlust des Prioritätsrechts für den anfänglichen Entwicklungsstand beanspruchen zu können.

Die Schweiz setzt zur Vermeidung eines Doppelschutzes beim Entstehen von zwei für den gleichen Inhaber erteilten nationalen Patenten mit gleichem Prioritätstag auf den Verlust der Wirkung für das Patent aus der älteren Anmeldung (Art. 20 a PatG der Schweiz; Art. 140 PatG für Schutzrechte aus internationalen Anmeldungen). Art. 139 (3) EPÜ ist in der Schweiz mit Art. 125 PatG in gleicher Weise umgesetzt worden.

Deutschland setzt zur Vermeidung eines entsprechenden Doppelschutzes auf die Rücknahmefiktion der früheren Anmeldung bei Abgabe der Prioritätserklärung mit § 40 (5) PatG, wobei der Zeitpunkt bei nationalen Phasen aus internationalen Anmeldungen auf deren (eventuell automatischer) Einleitung festgelegt wird (Art. III § 4(3) IntPatÜG). Art. 139 (3) EPÜ ist in Deutschland mit Art. II § 8 IntPatÜG mit einem Verlust der Wirkung für das Patent aus der älteren nationalen Anmeldung umgesetzt worden.

6. Zusammenfassung

Die verschiedenen Lösungen im Spannungsfeld von konkurrierenden Schutzrechten, die durch Prioritätsbeanspruchung aus einer nationalen, internationalen oder regionalen Route entstehen, zeigen, dass die Verhinderung des Doppelschutzes beim Erteilungsverfahren berücksichtigt oder spätestens in Verletzungsverfahren sichergestellt werden sollte („*ne bis in idem*“), wie man dies z.B. streng aus dem US-amerikanischen Institut des „Terminal Disclaimer“ kennt. Die Verhinderung des Doppelschutzes sollte nicht über die Ausübung des Prioritätsrechts versucht werden.

Unabhängig davon muss vorsichtshalber davon abgesehen 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 oder dieselbe Region zu beanspruchen.

Die Anwendbarkeit des „Attorney-Client Privilege“ für nicht amerikanische Patentvertreter in US-Streitverfahren – Eine kurze Zusammenfassung relevanter Entscheidungen

Thomas J. Meloro* / Korbinian P. Kopf**

Die Tätigkeit von Patentanwälten wird immer internationaler. Der überwiegende Anteil von Patentanmeldungen weist korrespondierende Anmeldungen in anderen Ländern auf. Fast immer gibt es korrespondierende Anmeldungen in den USA. Jedem, der schon einmal an einem amerikanischen Patentprozess beteiligt war, wird der Begriff „Attorney-Client Privilege“ bekannt sein und doch sind die Einzelheiten seiner Anwendung manchmal schwer nachvollziehbar. Die folgende Sammlung relevanter Entscheidungen zur Anwendbarkeit des Attorney-Client Privilege fokussiert sich lediglich auf die Anwendbarkeit des Attorney-Client Privilege für nicht amerikanische Patentvertreter. Aspekte betreffend welcher Natur das geschützte Dokument sein muss, um das Privileg zu genießen, welchen Inhalt es haben kann oder haben sollte, oder von wem an wen es adressiert sein muss, werden hier nur gestreift. Ziel dieser Veröffentlichung ist nicht, einen Test für die Anwendbarkeit des Attorney-Client Privilege zu erarbeiten, sondern eine Sammlung der zum Teil entgegengesetzten Ansätze der Gerichte zu präsentieren.

Wie sich anhand einer der Kernentscheidungen zu diesem Thema ergibt, müssen grundsätzlich für die Anwendbarkeit des Attorney-Client Privilege folgende acht Punkte erfüllt sein:

„(1) Where legal advice is sought (2) from a professional legal advisor in his capacity as such, (3) the communications relating to that purpose (4) made in confidence (5) by the client, (6) are at his instance permanently protected (7) from disclosure by himself or by the legal advisor, (8) except the protection may be waived.“¹

Hierbei ist zu beachten, dass eine Partei die sich auf das Attorney-Client Privilege beruft, die Beweislast dafür trägt, dass diese acht Elemente auch erfüllt sind².

Eine der ersten Entscheidungen, die den Grundsatz des Attorney-Client Privilege auf Schriftstücke von/nicht amerikanische Patentvertreter anwendet, ist *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*³. In *Duplan* etablierte das Gericht den „touch base“ Test zur Beurteilung, ob das Attorney-Client Privilege auch auf Schriftstücke von und an nicht amerikanische Patentvertreter anwendbar ist. Der Ausdruck „touch base“ ist dem Baseball entliehen

* Thomas J. Meloro, US Patent Attorney, Partner von Kenyon & Kenyon, New York.

** Korbinian P. Kopf, US Patent Agent, Patentanwalt, Maiwald Patentanwalts GmbH, München.

1 J. Wigmore, Evidence § 2292 at 904 (MacNaughton rev. ed. 1961).

2 Fischer v. United States, 425 U.S. 391 (1976).

3 *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146 (D.S.C. 1974).

und bezeichnet das Berühren eines Feldpunktes, einer „base“, durch einen Spieler. Im vorliegenden Zusammenhang dürfte „touch base“ frei mit „die Belange der USA berührend“ zu übersetzen sein.

Das Gericht beurteilte die Anwendbarkeit des Attorney-Client Privilege auf die Korrespondenz mit Patentvertretern in Frankreich und Großbritannien und entschied, dass jegliche Korrespondenz, die die Belange der USA berührt, unter die Regeln der Federal Discovery Rules und somit unter das Attorney-Client Privilege fällt, wohingegen jede Korrespondenz, deren Gegenstand lediglich Frankreich oder Großbritannien betrifft, entsprechend der jeweils anwendbaren nationalen, nicht amerikanischen Regelung zu behandeln ist. Die Anwendung der entsprechenden nationalen Regelungen für Belange, die lediglich diese beteiligten, nicht amerikanischen Länder betreffen, entspräche dem Prinzip der Höflichkeit: „The principle of comity applies“.

Eine weitere relevante ältere Entscheidung ist *Status Time Corporation v. Sharp Electronic Corp.*⁴. Die in Frage stehenden Schriftstücke in der *Status Time*-Entscheidung betrafen eine Korrespondenz zwischen amerikanischen Anwälten und einem nicht amerikanischen Patentvertreter betreffend eine nicht amerikanische Patentanmeldung. In *Status Time* folgte das Gericht der Regel, dass nur Korrespondenz zwischen einem Anwalt oder einem „agent“ des Anwalts und dessen Mandanten unter das Attorney-Client Privilege fällt. Deshalb sei – wenn kein Nachweis vorliegt, dass die nicht amerikanischen Patentvertreter oder deren „agents“ in den USA zugelassen sind – das Attorney-Client Privilege nicht anzuwenden. Infolgedessen musste in diesem Fall die Korrespondenz mit britischen, deutschen und schweizerischen Patentvertretern der Gegenseite in dem pre-trial Discovery-Verfahren offengelegt werden.

Die *Golden Trade S.r.L. v. Lee Apparel Co.*-Entscheidung⁵, die in dem südlichen Distrikt von New York entschieden wurde, folgt der *Status Time*-Entscheidung nicht. Statt dessen wendete das Gericht in der *Golden Trade*-Entscheidung den „touch base“-Test an, der in der *Duplan*-Entscheidung etabliert wurde. Auf dieser Grundlage entschied das Gericht, dass Korrespondenz mit Patentvertretern in Norwegen, Deutschland und Israel, die die Belange der USA nicht berührt, geschützt war, da es in diesen Ländern entsprechende nationale Regelungen gäbe. Das Gericht verneinte die Anwendbarkeit der *Status Time*-Entscheidung im vorliegenden Fall, da die *Status Time*-Entscheidung keine Korrespondenz zwischen einem nicht amerikanischen Mandanten und einem nicht amerikanischen Patentvertreter betreffend nicht amerikanische Patente betrifft, was im *Golden Trade*-Verfahren der Fall war.

Der „touch base“-Test wurde nach der *Duplan*-Entscheidung von verschiedenen weiteren Gerichten angewendet. So wurde in der *VLT Corp. v. Unitrade Corp.*⁶

Entscheidung festgestellt, dass Korrespondenz mit einem japanischen „Benrishi“ und einem britischen Patentvertreter durch das Attorney-Client Privilege geschützt sei. Japanische Benrishi sind „Patentberater“ und keine Anwälte. In der *VLT*-Entscheidung weist das Gericht auf eine Regelung in der japanischen Zivilprozessordnung vom 1.1.1998 hin, gemäß welcher Informationen, die einem Benrishi von einem Mandanten mitgeteilt worden sind, in der gleichen Art und Weise behandelt werden wie Informationen, die einem Anwalt (Bengoshi) von einem Mandanten mitgeteilt worden sind. Diese Entscheidung hat die Einschätzung der Korrespondenz mit Japan geändert, denn vor der *VLT*-Entscheidung gingen verschiedene Gerichte, die das japanische Gesetz analysiert hatten, von einer Nichtanwendbarkeit des Attorney-Client Privilege für Korrespondenz mit einem Benrishi aus⁷.

Ferner wurde in der *Odone v. Croda Int'l. plc*⁸-Entscheidung festgestellt, dass eine Korrespondenz mit einem britischen Patentanwalt, die die Belange der USA berührt, nicht unter das Client-Attorney Privilege falle, da im vorliegenden Fall nur ein entsprechendes Privileg unter dem britischen – nicht amerikanischen – Gesetz geltend gemacht wurde. In der *Saxholm AS v. Dynal, Inc.*⁹-Entscheidung wurde entschieden, dass Korrespondenz mit britischen, kanadischen und schwedischen Patentvertretern unter das Attorney-Client Privilege falle, wohingegen Korrespondenz mit einem dänischen Patentanwalt nicht geschützt sei, da im letzteren Fall kein Nachweis erbracht wurde, dass diese Korrespondenz nach dänischen Recht geschützt wäre. Letztlich wurde in der *Stryker Corp. v. Intermedics Orthopedics, Inc.*¹⁰-Entscheidung bestätigt, dass eine Korrespondenz mit einem britischen Patentvertreter im Sinne des Attorney-Client Privilege privilegiert ist.

In der *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs, Inc.*¹¹-Entscheidung wurde die Korrespondenz mit Patentvertretern in einer Vielzahl von Ländern analysiert. Insbesondere erörterte das Gericht die Frage, ob das entsprechende Recht nicht amerikanischer Länder ein Privileg entsprechend dem amerikanischen Attorney-Client Privilege vorsieht oder nicht. Basierend auf den in diesem Fall vorgebrachten Nachweisen entschied das Gericht, dass das Attorney-Client Privilege auf Korrespondenz mit Patentvertretern in den folgenden Ländern anzuwenden sei: Finnland, Deutschland, Ungarn, Israel, Italien, Neuseeland, Schweiz und Großbritannien. Das Attorney-Client Privilege sei jedoch für Korrespondenz mit Patentvertretern in den folgenden Ländern nicht anwendbar: Kanada, Dänemark, Irland, Korea, Philippinen und Japan.

In der *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc.*¹²-Entscheidung wendete das Gericht den „touch base“-Test an, widersprach jedoch den Schlussfolgerungen der *Duplan*-Entscheidung. In diesem Verfahren entschied das Gericht in einer ersten Entscheidung, dass das Attor-

4 *Status Time Corporation v. Sharp Electronic Corp.*, 95 F.R.D.27 (S.D.N.Y. 1982).

5 *Golden Trade S.r.L. v. Lee Apparel Co.*, 143 F.R.D. 514 (S.D.N.Y. 1992).

6 *VLT Corp. v. Unitrade Corp.* 194 F.R.D.8 (D. Mass. 2000).

7 Vgl. *Bayer AG v. Barr Labs, Inc.*, 33 U.S.P.Q.2d 1655, 1660 (S.D.N.Y. 1994); *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs, Inc.*, 143 F.R.D. 611 (E.D.N.C. 1992); *Alpex Computer Corp. v. Nintendo Co.*, 1992 U.S. Dist. LEXIS 3129 (S.D.N.Y. Mar. 9, 1992).

8 *Odone v. Croda Int'l. plc*, 950 F. Supp. 10 (D.D.C. 1997).

9 *Saxholm AS v. Dynal, Inc.*, 164 F.R.D. 331 (E.D.N.Y. 1996).

10 *Stryker Corp. v. Intermedics Orthopedics, Inc.*, 145 F.R.D. 298 (E. D.N.Y. 1992).

11 *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs, Inc.*, 143 F.R.D. 611 (E.D.N.C. 1992).

12 *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc.*, 188 F.R.D. 189 (S.D.N.Y. 1999).

ney-Client Privilege aufgrund der in der *Duplan*-Entscheidung angegebenen Gründe für Korrespondenz mit einem französischen Patentvertreter anwendbar sei.

In der Revision hob das Berufungsgericht diese erste Entscheidung auf und entschied, dass das Attorney-Client Privilege nicht anwendbar sei. Hierzu verwies das Gericht auf eine französische Regelung betreffend die Verpflichtung zur Verschwiegenheit von französischen Patentvertretern. Gemäß dieser Regelung seien die beruflichen Geheimhaltungsverpflichtungen einerseits nicht gegenüber Personen durchsetzbar, die rechtlich befugt sind, juristische oder administrative Ermittlungen durchzuführen oder in Zollsachen zu ermitteln, und andererseits nicht gegenüber der Gerichtsbarkeit. Das entscheidende Gericht beschrieb den Schutz von Berufsgeheimnissen eines französischen Patentvertreters wie folgt:

„French patent agents can be held liable and put in jail for selling their client's secrets but not for disclosing those communications in response to judicial process.“

Das Gericht unterschied zwischen der Auferlegung einer Geheimhaltungsverpflichtung und einem Privileg im Sinne des Attorney-Client Privileges. Diesbezüglich wies das Gericht darauf hin, dass die Tatsache, dass die Existenz einer Regelung, die besagt, dass Tatsachen betreffend einen Mandanten geheim zu halten sind, nicht automatisch bedeutet, dass ein entsprechendes Privileg existiert. Es gäbe viele Berufsgruppen, wie beispielsweise Bankangestellte und Angestellte von Telefonunternehmen, die verpflichtet sind, gewisse Tatsachen geheim zu halten, von denen sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit erfahren, ohne dass dabei ein Privileg entsteht, aufgrund dessen diese Tatsachen in einem Gerichtsverfahren nicht offenbart werden müssen. Das Gericht erläuterte ferner, dass zur Anwendbarkeit des Attorney-Client Privilege ein absoluter Schutz vor der Offenbarung von Informationen und das Fehlen der Aufgabe eines solchen Schutzes Voraussetzung ist. Infolgedessen entschied das Berufungsgericht in der Revision, dass die Korrespondenz mit einem französischen Patentvertreter nicht unter den besonderen Schutz des Attorney-Client Privileges fällt. Die Beklagte habe nicht überzeugend dargelegt, dass die Gesetze in Frankreich einen dem amerikanischen Attorney-Client Privilege entsprechenden Schutz bieten.

Im Anschluss an diese Entscheidung wurde ein weiterer Antrag auf Revision gestellt, in dem das Gericht seine Entscheidung bestätigte, dass das Attorney-Client Privilege im vorliegenden Fall nicht anwendbar sei. Das Gericht bestätigte die Unterscheidung zwischen einer beruflichen Geheimhaltungsverpflichtung und dem nachweisbaren Privileg entsprechend dem amerikanischen Attorney-Client Privilege. Auch ein Verweis der Beklagten auf die Doppelqualifikation des französischen Patentvertreters als zugelassener Vertreter beim Europäischen Patentamt wurde von dem Gericht als nicht ausreichend angesehen, da auch die Regelungen des EPÜ's kein Äquivalent zu dem amerikanischen Attorney-Client Privilege

darstellen. In der Begründung wies das Gericht darauf hin, dass während eines Streitverfahrens in den USA die Offenlegung von sich in den in Händen eines Anwalts befindenden geheimen Informationen gefordert werden kann, wenn diese Informationen nicht unter das Attorney-Client Privilege fallen:

„The attorney-client privilege applies only to communications between privileged persons in confidence for the purpose of obtaining or providing legal assistance to the client, ... and only these communications are exempt from disclosure at hearings or discovery. A communication covered by attorney-client privilege is entitled to protection regardless of whether the proceeding is civil, criminal or administrative, whether the question arises in grand jury, in discovery or at trial, unless the client has waived the privilege.“

Nach einer ausführlichen Diskussion des entsprechend anwendbaren französischen Gesetzes betreffend den Schutz von Berufsgeheimnissen von Patentvertretern wird in der Entscheidung ausgeführt, dass diese Patentvertreter kein nachweisbares Privileg besitzen, das mit dem Attorney-Client Privilege in den USA vergleichbar ist. Diesbezüglich stellte das Gericht fest, dass die französischen Patentvertreter einem Richter auch Mandantengeheimnisse offenbaren müssen, wohingegen ein französischer Anwalt solche Fragen zurückweisen kann. Überdies können Richter oder Behörden, die Straftaten, Zoll- oder Steuervergehen untersuchen, Geheimmaterial im Besitz eines französischen Patentvertreters beschlagnahmen, wohingegen dies unter Anwendung des amerikanischen Attorney-Client Privileges in den USA nicht möglich wäre. Dementsprechend kommt das Gericht zur Auffassung, dass die französischen Patentvertreter kein nachweisliches, dem amerikanischen Attorney-Client Privilege vergleichbares Privileg besitzen.

Im Gegensatz zu der *Bristol-Meyers Squibb*-Entscheidung¹¹, und im Gegensatz zu Gerichten, die dem „touch base“-Ansatz folgen, verfolgte das Gericht in der *Heidelberg Harris, Inc. v. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.*¹³ einen Ansatz, der zur Bestimmung der Anwendbarkeit des Attorney-Client Privileges auf die funktionalen Aufgaben des nicht amerikanischen Patentvertreters verweist¹⁴. Diesbezüglich erläuterte das Gericht, dass die Art der Tätigkeit der Personen, die bei einem Patentamt registriert sind, für die Beurteilung ausschlaggebend sein soll, ob ein Attorney-Client Privilege besteht, und nicht die Bezeichnung, die diese Person inne hat¹⁵. In der *Heidelberg Harris*-Entscheidung¹² handelt es sich um Korrespondenz mit einem Patentassessor und zwei Patentanwaltskandidaten, die in der Patentabteilung der Klägerin in Deutschland angestellt waren. Vor der Entscheidung forderte das Gericht eidesstattliche Versicherungen zur Qualifikation als Anwalt, zum Aufbau des deutschen Rechtssystems und zur Kompetenz eines Patentassessors und eines Patentanwaltskandidaten, als Rechtsberater zu prakti-

13 *Heidelberg Harris, Inc. v. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.*, 1996 U.S. Dist. LEXIS 19274 (N.D. Ill. Dec. 19, 1996).

14 Dieser funktionale Ansatz wurde schon früher in der *Veritron Medical Products v. Baxter Laboratories, Inc.*, 186 U.S.P.Q. 324 (D.N.J. 1975) angewendet, um die Anwendbarkeit des Attorney-Client Privileges für die Korrespondenz mit U.S. Patent Agents zu rechtfertigen.

15 Ferner wurde dieser Ansatz in der *Renfield Corp. v. E. Remy Martin & Co.*, 98 F.R.D. 442, 444 (D. Del. 1982) verfolgt, in der festgestellt wurde, dass Korrespondenz mit einem inhäusigen französischen Patentvertreter unter das Attorney-Client Privilege fällt, wobei die Tatsache, dass der inhäusige Vertreter kein zugelassener Rechtsanwalt war, nebensächlich war. Entscheidend war seine Funktion in der Firma, die einem Rechtsanwalt funktional äquivalent war.

zieren. Das Gericht beschrieb die Qualifikation und Verantwortung eines Patentassessors wie folgt:

„A ‚Patent assessor‘ is an in-house Patent Attorney who is qualified to practice before the German Patent Office, but who is not able to represent a client before the German District Court. Patent assessors are qualified to conduct any activities which take place before the German Patent Office, including the appealing of decisions of examiners on applications, and the filing and litigating of opposition proceedings. Patent assessors may also provide legal advice to clients on such issues as patentability, patent infringement and validity.“

Ferner führte das Gericht aus, dass Patentassessoren einen technischen Universitätsabschluss aufweisen müssen, 10 Jahre Ausbildung in einer Patentabteilung einer deutschen Firma und überdies eine dreitägige Zulassungsprüfung („bar examination“) bestehen müssen, die vornehmlich Patentrechte betrifft, jedoch auch andere Gebiete des deutschen Rechts abdeckt.

Das Gericht stellte nicht auf eine Analyse im Sinne der *Bristol-Meyers*-Entscheidung¹¹ ab, ob die beruflichen Geheimnisse, die einem Patentassessor anvertraut werden, absolut von einer Offenbarung ausgenommen sind, sondern beurteilte die funktionale Qualifikation und Verantwortung eines Patentassessors. Dementsprechend gelangte das Gericht zu der Auffassung, dass der Patentassessor, dessen Korrespondenz den Streitpunkt darstellte, das funktionale Äquivalent eines Anwaltes sei und dass deshalb das Attorney-Client Privilege auf dessen Korrespondenz mit der beteiligten Partei anwendbar ist. Ferner kam das Gericht zu der Auffassung, dass die Patentanwaltskandidaten die Vertreter der Patentassessoren seien, und deshalb das Attorney-Client Privilege auch für deren Korrespondenz anwendbar ist. Das Gericht begründete die Entscheidung wie folgt:

„The purpose of the attorney-client privilege is to encourage the free flow of communication between the professional qualified to give legal advice and the client seeking that advice. A mechanical application of this principle which focuses on labels rather than reasoning defeats the purpose of the privilege. It is therefore essential to look to the substance of the roles assumed by the parties, rather than merely ending the analysis with the titles attached to the parties involved.“

Diesem funktionalen Ansatz aus der *Heidelberg Harris*-Entscheidung¹² wurde in nachfolgenden Entscheidungen im nördlichen District von Illinois gefolgt¹⁶.

In der *SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp.*¹⁷-Entscheidung weitete das Gericht die *Heidelberg Harris*-Entscheidung¹² aus und entwickelte den Ansatz des so genannten „comity-functionalism“ oder „Höflichkeitsfunktionalismus“. Das Gericht wies auf die signifikante Unstimmigkeit unter den Gerichten hin, welcher der oben beschriebenen Ansätze nun bei der Analyse eines Anspruches auf das Attorney-Client Privilege für eine Korrespondenz mit nicht amerikanischen Patentvertretern zugrunde zu legen sei. Das Gericht verneinte die Anwendbarkeit des „touch base“-Tests zumindest insoweit

er auf Korrespondenz angewendet wird, die die Belange der Vereinigten Staaten berührt.

Das Gericht führte aus, dass der „touch base“-Test den Prinzipien der Höflichkeit (comity) und Voraussagbarkeit des Attorney-Client Privileges zuwider die Verneinung des Attorney-Client Privileges auf nicht amerikanische Patentvertreter ausweitet, ohne dass ein Verweis auf die Funktion gegeben würde, die letztere in ihrem Rechtssystem ausüben. Das Gericht führte letztlich in seiner Begründung an, dass sowohl gemäß dem britischen Patentrecht als auch nach dem Funktionalitätsansatz Korrespondenz mit britischen Patentvertretern Schutz unter dem Attorney-Client Privilege genießen würde.

In der *Soft View Computer Products Corp. and Ergo View Technologies Corp. versus Haworth, Inc.*¹⁸-Entscheidung wurde dieser Ansatz bestätigt:

„If a communication with a foreign patent agent involves a foreign patent application, then as a matter of comity, the law of the foreign country is considered regarding whether that law provides a privilege comparable to the Attorney-Client Privilege. ... German law protects communications between a patent agent and his or her client. ... Accordingly, communications to Haworth's German patent agents are protected by the attorney-client privilege to the same extent as communications to domestic attorneys.“

In einer der neuesten Entscheidungen betreffend diese Problemstellung, nämlich in *Astra Aktiebolag, et al. Plaintiffs*¹⁹, einer Teilentscheidung des Omeprazol-Streitverfahrens, entwickelte die Richterin Barbara Jones den bisher weitreichendsten Ansatz.

Im vorliegenden Verfahren wurde die Anwendbarkeit des Attorney-Client Privileges für ein koreanisches Dokument betrachtet. Da es in Korea keine pre-trial Discovery gäbe, und es folglich natürlich auch keine dem Attorney-Client Privilege entsprechende Regelung in Korea gibt, stellte die Richterin Jones fest, dass der Höflichkeitsansatz, der in vielen der oben zitierten Entscheidungen angewendet wird, überhaupt nicht anwendbar sei, da dieser koreanische Anwälte benachteiligen würde. Abschließend stellte Richterin Jones fest:

„Contrary to the policies of upholding or expanding privilege to protect documents whenever they would be protected in other countries, an application of foreign privilege law ... would require disclosure of many documents (1) that are protected from disclosure under American law and (2) that would not be discoverable under Korean Law. Therefore, the court will apply its own privilege law to the Korean documents, even though the communications do not ‚touch base‘ with the United States.“

Aus der obigen Entscheidungssammlung lässt sich unschwer die sich ändernde Spruchpraxis der entscheidenden Gerichte ablesen. Anscheinend wurden bis heute weder von dem Court of Appeals des Federal Circuits noch vorher von einem anderen Circuit Court die Prinzipien des Attorney-Client Privilege für nicht amerikanische Patentvertreter angesprochen. Bis der Court of Appeals des Federal Circuits diese Problemstellung anspricht, bleibt es unsicher, ob sich bei den District Courts der

16 Advertising to Women, Inc. v. Gianni Versace S.p.A., 1999 U.S. Dist. LEXIS 12263 (N.D. Ill. 1999).

17 SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 2000 U.S. Dist. LEXIS 13607 (N.D. Ill. 2000).

18 Soft View Computer Products Corp. and Ergo View Technologies Corp. versus Haworth, Inc., 2000 U.S. Dist. LEXIS 4254 (S.D.N.Y.).

19 Astra Aktiebolag, et al. Plaintiffs, 2002 U.S. Dist. LEXIS 9985 (S.D.N.Y. 2002).

Funktionalitätsansatz der *Heidelberg Harris*-Entscheidung¹² oder etwa die Ansätze des „touch base“ und des „Berufsgeheimnisses“ gemäß den *Duplan*²- und *Bristol-Meyers*¹¹-Entscheidungen durchsetzen wird. Auch wird abzuwarten sein, inwieweit andere Gerichte bereit sind, der Ansicht der Richterin Jones in der *Omeprazol*-Entscheidung zu folgen. Bis dahin wird man als Anwalt die Vielzahl divergierender Fälle wohl einfach „hinnehmen“ müssen, und sich im Einzelfall überlegen, welche der schon entschiedenen Konstellationen sich am ehesten auf den eigenen Fall übertragen lässt.

Obwohl in den oben angegebenen Entscheidungen immer wieder die Anwendbarkeit des Attorney-Client Pri-

vilege gerade für deutsche Patentanwälte bzw. Patentassessoren bestätigt wird, wird jedoch deutlich, dass die amerikanischen Gerichte bezüglich der Anwendbarkeit des Attorney-Client Privilege für nicht amerikanische Patentanwälte keine gemeinsame Spruchpraxis haben. Vor diesem Hintergrund wird es wohl jedem nicht amerikanischen Patentvertreter zu raten sein, bei nahezu jedem Schriftstück davon auszugehen, dass die darin gemachte Aussage, auch wenn das Schriftstück nicht in die USA gerichtet ist, eines Tages in einem amerikanischen Patentstreit ausgelegt werden kann. Vielleicht wird in Zukunft Klarheit für diese Problematik geschaffen. Derzeit jedoch ist Vorsicht geboten.

Die patentrechtlichen Bestimmungen in der hannoverschen Gewerbeordnung vom 1. August 1847

– unter besonderer Berücksichtigung der direkten Auswirkungen
des für das gesamte europäische Patentwesen vorbildlichen englischen Rechts
sowie der Beeinflussung durch patentrechtliche Bestimmungen anderer Staaten –

Matthias Gehm*

I. Einführung

Das Königreich Hannover regelte in seiner Gewerbeordnung vom 1.8.1847 im X. Abschnitt mit den §§ 269 bis 287 sein Patentwesen. Das Patentrecht im Zuge des Erlasses einer Gewerbeordnung zu normieren, war nichts Außergewöhnliches. So hatte das Königreich Bayern in dem *Gesetz, die Grundbestimmungen für das Gewerbewesen betreffend* vom 11.9.1825 patentrechtliche Bestimmungen aufgenommen, die durch Ausführungsverordnungen ergänzt wurden¹ und ihm folgend das Königreich Württemberg in seiner *Allgemeinen Gewerbe-Ordnung* vom 22.4.1828 bzw. der *revidierten allgemeinen Gewerbe-Ordnung* vom 5.8.1836². Obwohl das Königreich Hannover mit immerhin 38.584 qkm (zum Vergleich das heutige zweitgrößte Bundesland Niedersachsen misst 47.349 qkm) nicht zu den unbedeutenden kleinen deutschen Staaten im 19. Jahrhundert gehörte – bis es nach dem verlorenen Krieg gegen Preußen im Jahre 1866 von selbigem Staat annektiert wurde – finden sich selbst in umfangreichen Werken zur Geschichte des Erfindungsschut-

zes entweder gar keine Ausführungen zum Königreich Hannover oder nur kürzeste Abhandlungen zu dem Patentrecht dieses Landes. *Peter Kurz* klammert z.B. in seinem Werk *Hannover* ausdrücklich ganz aus³. Auch *Elmar Wadle* beschränkt sich bei seinen Darstellungen der Patentgesetzgebung in Deutschland im 19. Jahrhundert auf Preußen, Baden, Bayern, Württemberg, Sachsen und Österreich⁴.

Eduard Stolle erwähnt Hannover gelegentlich bei seiner vergleichenden Wiedergabe der Patentgesetzgebung der verschiedenen Staaten, ohne viel mehr als nur den Gesetzestext zu zitieren⁵. Zum Inhalt der hannoverschen Bestimmungen führt *Klostermann* im Jahr 1869 wiederum lediglich aus, dass diese sich im Vergleich zum preußischen Publicandum vom 14.10.1815 – also dem preußischen Patentrecht – lediglich dadurch unterscheiden, dass in Hannover die Dauer der Erfindungspatente auf höchstens 10 Jahre (wie in Württemberg) festgelegt war im Gegensatz zu Preußen, wo die Höchstdauer 15 Jahre betrug, und in Hannover die eingereichte Beschreibung nicht geheim gehalten werden musste, son-

* Regierungsoberamt Dr. iur. *Matthias Gehm*, Limburgerhof hat über das württembergische Patentrecht im 19. Jahrhundert promoviert und zur Geschichte des Patentrechts im 19. Jahrhundert verschiedentlich publiziert.

1 *Matthias Gehm*, Bayerns Beitrag im 19. Jahrhundert zum deutschen Patentwesen unter Berücksichtigung der rechtlichen Gegebenheiten in der bayerischen Pfalz, Pfälzer Heimat 1999, S. 86–100; *Rudolf Greisbacher*, Die Entwicklung des gewerblichen Urheberrechts in Bayern von der Zeit des Privilegs bis zur Reichsgründung, Diss. Erlangen 1948.

2 *Matthias Gehm*, Das württembergische Patentrecht im 19. Jahrhundert, Diss. Saarbrücken 2001; *Eugen Möhler*, Die Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes in Württemberg, Stuttgart 1927.

3 *Peter Kurz*, Weltgeschichte des Erfindungsschutzes – Erfinder und Patente im Spiegel der Zeit, Köln 2000, S. 335.

4 *Elmar Wadle*, Geistiges Eigentum – Bausteine zur Rechtsgeschichte Bd. I, Weinheim 1996, S. 41 ff., 50, Fn. 63 „Auf die sehr spärliche Gesetzgebung der übrigen deutschen Staaten kann hier nicht näher eingegangen werden. Man darf davon ausgehen, daß sich durch eine solche Ausweitung das Bild, das wir für Baden, Österreich, Bayern, Württemberg, Sachsen und Preußen gewonnen haben, nur wenig verändern würde.“; *ders.*, Geistiges Eigentum – Bausteine zur Rechtsgeschichte Bd. II, Weinheim 2003, S. 28 ff.

5 *Eduard Stolle*, Die einheimische und ausländische Patentgesetzgebung zum Schutze gewerblicher Erfindungen, Leipzig 1855.