Europäische Patent-organisation
Verwaltungsrat

European Patent Organisation
Administrative Council

Organisation européenne des brevets
Conseil d'administration

CA/73/22 rev. 1
Orig.: en
München, den 25.11.2022

BETRIFFT: Konvergenz der Verfahren: neuer Zyklus

VORGELEGT VON: Präsident des Europäischen Patentamts

EMPFÄNGER: 1. Verwaltungsrat (zur Beschlussfassung)
2. Ausschuss "Patentrecht" (zur Unterrichtung)

ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Dokument ersetzt CA/73/22 vom 28.10.2022. Die Änderungen sind grau unterlegt.

Der erste Zyklus des im Rahmen des Strategieplans 2023 eingeführten Programms zur Konvergenz der Verfahren wird im März 2023 abgeschlossen. Das vorliegende Dokument enthält eine Zusammenfassung des ersten Zyklus sowie Vorschläge für Themen, deren Priorisierung und eine Arbeitsmethode für den nächsten Zyklus dieses erfolgreichen Programms.

In der überarbeiteten Fassung sind die Vorschläge aus der 56. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" berücksichtigt, insbesondere in Bezug auf die Reihenfolge der Behandlung der vorgeschlagenen neuen Themen, die systematische Überwachung der Umsetzung der genehmigten gemeinsamen Praxis und den Antrag der WIPO auf Beobachterstatus in den Arbeitsgruppen, die mit den vorgeschlagenen neuen Themen für den nächsten Zyklus befasst sind.

Dieses Dokument wurde nur in elektronischer Form verteilt.

INHALTSVERZEICHNIS

Gegenstand			Seite
I.	STRATEGISCH/OPERATIV		1
II.	EMPFEHLUNG		1
III.	ERFORDERLICHE MEHRHEIT		1
IV.	KONTEXT		1
V.	BEGRÜNDUNG		2
	A.	EINFÜHRUNG	2
	B.	VORGESCHLAGENE NEUE THEMEN	3
VI.	ALTERNATIVEN		4
VII.	FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN		4
VIII.	RECHTSGRUNDLAGE		4
IX.	REFERENZDOKUMENTE		4
X.	VERÖFFENTLICHUNG EMPFOHLEN		4
ANLAGE 1	ZULÄSSIGE MERKMALE IN ZEICHNUNGEN		5
ANLAGE 2	EINWENDUNGEN DRITTER		6
ANLAGE 3	PRAXIS BEI RECHTSGESCHÄFTLICHEN ÜBERTRAGUNGEN		7
ANLAGE 4	BREIT GEFASSTE PATENTANSPRÜCHE		8
ANLAGE 5	DOPPELPATENTIERUNG		9
ANLAGE 6	AUSSTELLUNG UND ANNAHME ELEKTRONISCHER PRIORITÄTSUNTERLAGEN		11

I. STRATEGISCH/OPERATIV

1. Operativ

II. EMPFEHLUNG

2. In seiner 56. Sitzung sprach sich der Ausschuss "Patentrecht" für die Fortsetzung des Programms zur Konvergenz der Verfahren aus, begrüßte die Flexibilität, die Themen der Arbeitsgruppen und ihre Reihenfolge zu verfeinern, und gab eine einstimmige positive Stellungnahme zum Dokument CA/73/22 ab. Der Ausschuss begrüßte ferner den Antrag der WIPO auf Beobachterstatus für den nächsten Zyklus. Er forderte das Amt auf, dem Rat auf dessen Tagung im Dezember ein überarbeitetes Dokument vorzulegen, das die Ergebnisse der Diskussionen in der Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" berücksichtigt.

3. Der Verwaltungsrat wird gebeten, die vorgeschlagenen Themen für den nächsten Zyklus des Programms zur Konvergenz der Verfahren und die Reihenfolge ihrer Behandlung zu genehmigen.

III. ERFORDERLICHE MEHRHEIT

4. Einfache Mehrheit

IV. KONTEXT

5. Das Programm zur Konvergenz der Verfahren ist eine Schlüsselinitiative des Strategieplans 2023 (CA/65/19). Auf dieser Grundlage und unter Beteiligung der Nutzerverbände versuchen das EPA und die nationalen Ämter der EPÜ-Vertrags- und Erstreckungsstaaten, Gemeinsamkeiten in Bereichen zu finden, in denen unterschiedliche administrative Verfahren bestehen.

6. Das Programm wurde im Dezember 2019 mit den ersten sechs Themen gestartet (s. CA/PL 14/19).

7. Angesichts der begrenzten Ressourcen wurden die Themen paarweise gebündelt und in speziellen Arbeitsgruppen erörtert. Bisher haben vier von sechs Arbeitsgruppen ihre Arbeiten in Form einer vom Verwaltungsrat beschlossenen gemeinsamen Praxis erfolgreich abgeschlossen. Daraus ergeben sich Vorteile sowohl für Anmelder als auch für Patentämter in Form von mehr Rechtssicherheit, Kostenersparnis und besserer Qualität der Produkte und Dienste.

8. Der erste Zyklus zur Konvergenz der Verfahren wird im Frühjahr 2023 mit der Genehmigung der erwarteten gemeinsamen Praxis für die letzten beiden Themen abgeschlossen.

V. BEGRÜNDUNG

A. EINFÜHRUNG

9. Der erste Zyklus des Programms zur Konvergenz der Verfahren deckte die folgenden Themen ab:

- Prüfung der Einheitlichkeit der Erfindung
- Erfindernennung
- Zuerkennung eines Prioritätstags
- Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
- Erstellen und Struktur von Ansprüchen
- Prüfungspraxis bei computerimplementierten Erfindungen und künstlicher Intelligenz

10. Die jeweiligen Arbeitsgruppen untersuchten die bestehenden Praktiken in den verschiedenen Ämtern, analysierten Unterschiede und definierten dann eine gemeinsame Praxis. Die nachfolgende Umsetzung durch die Vertragsstaaten und das EPA erfolgt auf freiwilliger Basis.

11. Die gemeinsame Praxis in Bezug auf die ersten vier Themen wurde vom Verwaltungsrat genehmigt und auf einer speziellen Webseite des EPA veröffentlicht.

12. Das EPA führte außerdem drei spezielle Veranstaltungen auf einer virtuellen Plattform durch, um Vertreter der nicht an den Arbeitsgruppen beteiligten nationalen Patentämter und die Nutzerschaft über die Fortschritte und die konkreten Inhalte der Diskussionen in den einzelnen Arbeitsgruppen zu informieren. Die Nutzer wurden auch während des gesamten Prozesses über die SACEPO-Arbeitsgruppe "Regeln" konsultiert.

13. Für die zwei restlichen Themen dauern die Arbeiten noch an, nämlich für "Erstellen und Struktur von Ansprüchen" und "Prüfungspraxis bei computerimplementierten Erfindungen und künstlicher Intelligenz". Mit der geplanten Genehmigung einer gemeinsamen Praxis für diese beiden Themen durch den Verwaltungsrat im März 2023 wird der erste Zyklus des Programms abgeschlossen.

14. Angesichts des erwiesenen Nutzens und der positiven Rückmeldungen der Vertragsstaaten und der Nutzerschaft sollte das EPA dieses erfolgreiche Programm gemeinsam mit den nationalen Ämtern der EPÜ-Vertrags- und Erstreckungsstaaten fortsetzen.

15. Zu diesem Zweck müssen neue Themen für den nächsten Arbeitszyklus ab April 2023 vereinbart und muss deren Priorisierung festgelegt werden.

B. VORGESCHLAGENE NEUE THEMEN

16. Das Konvergenzprogramm zielt nicht auf eine Harmonisierung des materiellen Rechts ab, sondern auf die Harmonisierung der administrativen Praxis bei bestimmten patentbezogenen Themen in Europa.

17. Vor diesem Hintergrund hat das Amt sechs neue Themen identifiziert, die für den nächsten Zyklus gemeinsamer Konvergenzmaßnahmen besonders geeignet sind:

- Zulässige Merkmale in Zeichnungen
- Einwendungen Dritter
- Praxis bei rechtsgeschäftlichen Übertragungen
- Breit gefasste Patentansprüche
- Doppelpatentierung
- Ausstellung und Annahme elektronischer Prioritätsunterlagen

18. Anfang September 2022 wurde den Delegationsleitern der Vertragsstaaten und der Nutzerschaft ein informelles Dokument zugesandt, in dem die möglichen Themen aufgeführt und erläutert sind und Kommentare und Vorschläge für mögliche weitere Themen erbeten werden. Daneben wurden die Vertragsstaaten und die Nutzer über die möglichen Themen informiert und gebeten, bei der diesjährigen Plattform-Veranstaltung zur Konvergenz der Verfahren, die am 5. Oktober 2022 stattfand, Stellung zu nehmen.

19. Eine erste vorläufige Analyse der Punkte, die im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen neuen Themen erörtert werden könnten, findet sich in den Anlagen zu diesem Dokument.

20. Bezüglich der Vorgehensweise schlägt das Amt vor, denselben erfolgreichen Ansatz zu verfolgen wie im ersten Zyklus.

21. Die ausgewählten Themen werden paarweise gebündelt und in speziellen Arbeitsgruppen unter dem Vorsitz des EPA online erörtert. Alle EPÜ-Vertrags- und Erstreckungsstaaten sind eingeladen, durch einen Vertreter teilzunehmen und den Arbeitsgruppen jederzeit beizutreten. Die Nutzerorganisationen würden wieder eingeladen, als Beobachter an den Arbeitsgruppen teilzunehmen. Ferner wird die WIPO eingeladen, als zusätzlicher Beobachter an den Sitzungen der Arbeitsgruppen teilzunehmen. Die nicht an einer Arbeitsgruppe beteiligten Vertrags- und Erstreckungsstaaten werden durch spezielle Veranstaltungen über die Diskussionen in den Arbeitsgruppen auf dem Laufenden gehalten. Die Nutzer werden außerdem regelmäßig über den SACEPO aktuell informiert. Die Arbeitsgruppen streben in ihren Diskussionen an, innerhalb eines neunmonatigen Arbeitszyklus eine Empfehlung für eine gemeinsame Praxis zu erarbeiten, die dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird.

22. Obwohl angestrebt wird, dass so viele Ämter wie möglich eine beschlossene gemeinsame Praxis verfolgen, um eine echte Harmonisierung in den gewählten Bereichen zu erzielen, erfolgt die Umsetzung der Praxis auf rein freiwilliger Basis. Dennoch sollte die Umsetzung der genehmigten gemeinsamen Praxis bei den verschiedenen Ämtern systematischer überwacht werden, um die Transparenz insbesondere für unsere Nutzer zu erhöhen.

23. Die vorgeschlagenen möglichen Themen könnten wie folgt gebündelt werden:

- 1. Themenpaar (2023/2024): "Zulässige Merkmale in Zeichnungen", "Ausstellung und Annahme elektronischer Prioritätsunterlagen" ~~"Einwendungen Dritter"~~
- 2. Themenpaar (2024/2025): "Einwendungen Dritter", "Praxis bei Übertragungen"~~, "Breit gefasste Ansprüche"~~
- 3. Themenpaar (2025/2026): "Breit gefasste Ansprüche", "Doppelpatentierung"~~, "Ausstellung und Annahme elektronischer Prioritätsunterlagen~~"

24. Das Amt wird alle nationalen Ämter der Vertrags- und der Erstreckungsstaaten sowie die Nutzerorganisationen zu gegebener Zeit um Rückmeldung bitten, ob sie an einer Beteiligung an den Arbeitsgruppen interessiert sind, und wird die Lebensläufe ihrer Vertreter anfordern.

VI. ALTERNATIVEN

25. Nicht zutreffend

VII. FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

26. Keine

VIII. RECHTSGRUNDLAGE

27. Artikel 10 (2) EPÜ

IX. REFERENZDOKUMENTE

28. CA/65/19, CA/PL 14/19

X. VERÖFFENTLICHUNG EMPFOHLEN

29. Ja

ANLAGE 1 ZULÄSSIGE MERKMALE IN ZEICHNUNGEN

1. Es wird vorgeschlagen, Konvergenz bei den Formerfordernissen für Zeichnungen zu erzielen, um den Aufwand für die Nutzer aufgrund der unterschiedlichen Erfordernisse der nationalen Ämter zu verringern.

2. Auf internationaler Ebene akzeptieren Ämter bereits den PCT-Standard für Zeichnungen, was von den Nutzern sehr geschätzt wird (s. insbesondere Regeln 7 und 11 PCT und Verwaltungsvorschriften, Teil 7 und Anlage F). Dennoch müssen Anmelder ihre Zeichnungen manchmal anpassen, wenn sie Anmeldungen in unterschiedlichen Rechtskreisen einreichen, weil jeweils unterschiedliche Formerfordernisse gelten. Das kann Zusatzkosten und -aufwand bedeuten.

3. Die Erfordernisse für Zeichnungen im EPA sind derzeit in den Regeln 46 und 49 EPÜ und in den Richtlinien für die Prüfung im EPA festgelegt. Nach der Genehmigung des ersten Korbs rechtlicher Änderungen zur Unterstützung der digitalen Transformation im Patenterteilungsverfahren wird die Ausführungsordnung zum EPÜ geändert werden, um den EPA-Präsidenten zu ermächtigen, über die Form von Anmeldungsunterlagen einschließlich der Formerfordernisse von Zeichnungen zu entscheiden.

4. Ein Beispiel für bestehende Unterschiede ist etwa, dass das EPA die Einreichung von Zeichnungen ohne Farben (s. derzeitige Regel 46 (2) a) EPÜ) verlangt, farbige Zeichnungen aber eingereicht werden können und dann in Schwarz-weiß weiter verarbeitet werden (Prüfungsrichtlinien A-IX, 1.2, 7.1 und 7.2). In einigen Staaten hingegen (z. B. Frankreich, Deutschland und Vereinigtes Königreich) ist die Einreichung farbiger Zeichnungen nicht unbedingt möglich.

5. Ein weiteres Beispiel für unterschiedliche Praktiken ist die Zulässigkeit von Fotografien. Obwohl im EPÜ Fotografien nicht ausdrücklich vorgesehen sind, können sie beim EPA eingereicht werden (auch Farbfotografien). Die Praxis in den EPÜ-Vertragsstaaten ist jedoch unterschiedlich: So erlauben zum Beispiel Frankreich und das Vereinigte Königreich Fotografien in Schwarz-weiß, während in Deutschland nur technische Zeichnungen zugelassen sind.

6. Bei der Behandlung dieses Themas wäre eine Überprüfung der Formerfordernisse für Zeichnungen in Patentanmeldungen möglich. Daneben könnte erwogen werden, Farbzeichnungen (in Prioritätsunterlagen, europäischen Patentanmeldungen, für die Veröffentlichung und Akteneinsicht) zuzulassen. Überprüft werden könnten beispielsweise die Erfordernisse für Mindesträndern und Schriftarten sowie zu Blättern und Text in Zeichnungen (so akzeptieren das EPA und die WIPO Flussdiagramme als Zeichnungen, doch ist der Text auf ein Minimum zu beschränken).

7. Gemeinsame zulässige Merkmale für Zeichnungen könnten für alle Vertragsstaaten identifiziert und entsprechende Richtlinien könnten erarbeitet werden; dabei könnte die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, bestimmte Erfordernisse zugunsten der Nutzer zu modernisieren (z. B. Ränder, Verwendung von Farbe, Fotografien).

ANLAGE 2 EINWENDUNGEN DRITTER

1. Nach der Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 93 EPÜ kann jeder Dritte Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der Erfindung erheben. Zwar betreffen die meisten Einwendungen Dritter die mangelnde Neuheit und/oder mangelnde erfinderische Tätigkeit, sie können aber auch gegen die Klarheit, ausreichende Offenbarung, Patentierbarkeit oder gegen unzulässige Änderungen gerichtet werden. Einwendungen Dritter sind zu begründen. Der Dritte ist am Verfahren vor dem EPA nicht beteiligt. Die Einwendungen sollten vorzugsweise über die vom EPA zu diesem Zweck bereitgestellte Web-Schnittstelle eingereicht werden (s. ABl. EPA 2017, A86). Einwendungen Dritter werden in den EPÜ-Vertragsstaaten (z. B. Deutschland, Frankreich und Vereinigtes Königreich) in der Regel zugelassen.

2. Obgleich Dritten der Eingang der Einwendungen bestätigt wird (sofern sie nicht anonym eingereicht wurden), teilt ihnen das EPA nicht im Einzelnen mit, welche Maßnahmen es auf die Einwendungen hin trifft. Allerdings wird das Ergebnis der Prüfung durch die zuständige Abteilung kurz im entsprechenden Bescheid des EPA (z. B. einer Mitteilung oder der Ankündigung der Erteilung) angegeben und somit der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

3. Das EPA bemüht sich nach Kräften, den nächsten verfahrensrechtlichen Schritt innerhalb von drei Monaten nach Eingang einer Einwendung Dritter bei der Prüfungsabteilung zu vollziehen, sofern die Einwendung substanziiert ist und nicht anonym erhoben wurde.

4. Beziehen sich die Einwendungen auf einen angeblichen Stand der Technik, der nicht durch ein Dokument, sondern beispielsweise durch eine Benutzung zugänglich ist, so sollte diese nur berücksichtigt werden, wenn die angeblichen Tatsachen entweder vom Anmelder bzw. Patentinhaber nicht bestritten werden oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwiesen sind.

5. Wurde eine Einwendung Dritter in der internationalen Phase eingereicht, berücksichtigt das EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt ihren Inhalt beim Eintritt in die europäische Phase, sobald ihm dieser zugänglich ist. Die Prüfungsabteilung wird sich nach Kräften bemühen, den nächsten verfahrensrechtlichen Schritt innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Frist nach Regel 161 EPÜ zu vollziehen, allerdings nur, wenn der Dritte ausdrücklich den Wunsch nach beschleunigter Bearbeitung in der europäischen Phase geäußert hat, wenn die Einwendung nicht anonym eingereicht wurde und wenn sie begründet war. Ein Dritter, der ein solches Ergebnis in der europäischen Phase erzielen möchte, muss dies daher in der Einwendung klarstellen oder die Einwendung beim EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt einreichen.

6. Bei der Behandlung dieses Themas könnte eine gemeinsame Praxis zum Beispiel zu folgenden Aspekten erarbeitet werden: zulässige Gegenstände für Einwendungen Dritter, Formerfordernisse für deren Einreichung, die Frage ihrer Anonymität, die Mittel zur Einreichung (spezielles Web-Formblatt wie beim EPA oder auf Papier), Bedingungen für die Einreichung von Behauptungen bezüglich einer Vorbenutzung, die (beschleunigte) Bearbeitung von Einwendungen durch die Ämter und die Bearbeitung von in der internationalen Phase nach dem PCT eingereichten Einwendungen Dritter durch ein Bestimmungsamt/ausgewähltes Amt.

ANLAGE 3 PRAXIS BEI RECHTSGESCHÄFTLICHEN ÜBERTRAGUNGEN

1. Es wird vorgeschlagen, die Praxis bei rechtsgeschäftlichen Übertragungen anzugleichen, um eine gemeinsame Form für die Eintragung von Rechtsübergängen für Patentanmeldungen und Patente zu erzielen.

2. Derzeit lassen Patentanmelder und -inhaber Übertragungsurkunden bei mehreren Patentämtern eintragen, um ihre Inhaberrechte zu sichern und ihre Rechte zur Lizenzerteilung und zur Durchsetzung ihrer Rechte zu bewahren. In unterschiedlichen Rechtskreisen gelten jedoch unterschiedliche Anforderungen, die die Arbeitsgruppe für die Nutzerschaft identifizieren könnte, wie in den Kommentaren des epi betont wurde. Die Industrie hat außerdem mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Angleichung der Praxis bei Übertragungen den Prozess vereinfachen und weniger fehleranfällig machen, zu Kostenersparnissen führen und den Verwaltungsaufwand für die Nutzer, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, insgesamt verringern würde.

3. Im EPA gibt es keine Verpflichtung zur Eintragung eines Rechtsübergangs für eine Patentanmeldung oder ein Patent. Wenn jedoch eine Übertragung nicht eingetragen wird, kann der Übertragungsempfänger nicht vor dem EPA auftreten, weil nur der im Europäischen Patentregister eingetragene Anmelder/Patentinhaber dazu berechtigt ist. Das EPA schreibt zwar keinen Wortlaut für eine Übertragung vor, doch muss diese die folgenden Angaben enthalten: Name und Anschrift der an der Übertragung beteiligten Parteien, Anmeldenummer (EP oder WO; die Anmeldung muss eindeutig identifizierbar sein), Zweck der Vereinbarung sowie Unterschriften, gegebenenfalls mit Namen und Position innerhalb der juristischen Person. Die Rechtsgrundlage für die Eintragung einer Übertragung ist Regel 22 EPÜ. Nach dieser Regel muss der Rechtsübergang auch durch die Vorlage von Dokumenten nachgewiesen werden.

4. Derzeit verlangen einige nationale Ämter zusätzlich zu den erforderlichen Nachweisen die Einreichung eines speziellen Formblatts. In anderen Ämtern wiederum besteht ein solches Erfordernis nicht. In wieder anderen Ämtern gibt es auch kein solches Erfordernis, aber die Verwendung einer speziellen Vorlage des Amts wird empfohlen. Beim EPA ist die Verwendung des Formblatts 5050 nicht verpflichtend.

5. Das Hauptziel bei der Behandlung dieses Themas bestünde darin, gemeinsame Formblätter für alle Ämter zu entwickeln und einzuführen, sodass eine Übertragung mit einem Formblatt in mehreren Ämtern eingetragen werden kann. Ebenfalls in Betracht gezogen werden könnte eine Harmonisierung der für eine Übertragung erforderlichen Standardnachweise. Ziel wäre aber keine Harmonisierung des materiellen Rechts, d. h. der Bedingungen für eine Übertragung, die oft im Zivilrecht des jeweiligen Rechtskreises festgelegt sind. Dies würde den Rahmen des Konvergenzprogramms überschreiten.

ANLAGE 4 BREIT GEFASSTE PATENTANSPRÜCHE

1. Im EPÜ werden breit gefasste Ansprüche nicht direkt erwähnt. Breit gefasste Ansprüche definieren einen Gegenstand in der Regel so, dass viele Ausführungsformen in den Schutzbereich des Anspruchs fallen.

2. Anmeldungen mit breit gefassten Ansprüchen werfen eine Reihe von Problemen auf, angefangen bei der Beschränkung der Recherche. So brauchen zum Beispiel keine besonderen Anstrengungen unternommen zu werden, um Recherchen für zu umfassende oder spekulative Patentansprüche durchzuführen, deren Gegenstand in der Anmeldung nicht ausreichend offenbart und durch die Beschreibung nicht gestützt ist.

3. Sie bereiten auch Probleme bei der Beurteilung der Patentierbarkeit. So sind beispielsweise bei Diskrepanzen zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung die Ansprüche nicht ausreichend durch die Beschreibung gestützt, und in den meisten Fällen ist die Erfindung nicht ausreichend offenbart. Manchmal ist ein Einwand wegen mangelnder Neuheit zu erheben, z. B. wenn der Anspruch so breit formuliert ist, dass er bekannte Gegenstände aus anderen Fachgebieten abdeckt. Breite Ansprüche können auch Ausführungsformen abdecken, die eine angebliche Wirkung nicht erzielen.

4. Im EPA tendieren die Prüfer bei der Neuheitsprüfung breit gefasster Ansprüche dazu, die Ansprüche so breit wie möglich auszulegen, während andere Ämter die Ansprüche auf die in der Beschreibung erwähnten Ausführungsformen beschränken. Dieser Unterschied, kombiniert mit potenziellen Abweichungen bei der Beurteilung der Klarheit, führt oft zu unterschiedlichen Recherchenergebnissen. Dies wiederum erschwert es herauszufinden, in welchem Umfang Recherchenergebnisse für Anmeldungen mit breit gefassten Ansprüchen von einem anderen Amt genutzt werden können.

5. Bei diesem Thema könnte eine Vereinbarung darüber angestrebt werden, wie bestimmte Arten von breit gefassten Ansprüchen insbesondere im Hinblick auf Vollständigkeit und Sinnhaftigkeit der Recherche zu behandeln sind, und es könnten entsprechende Beispiele erarbeitet werden. Dies würde helfen, etwa die Arbeitsteilung durch eine bessere Nutzung von früheren Recherchen zu erleichtern.

ANLAGE 5 DOPPELPATENTIERUNG

1. Wie von der Großen Beschwerdekammer des EPA bestätigt, gilt ein Doppelpatentierungsverbot gemäß Artikel 125 EPÜ (s. Entscheidung G 4/19 der Großen Beschwerdekammer), dem zufolge das EPA die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts berücksichtigt, soweit das EPÜ keine Vorschriften über das Verfahren enthält. Ein solcher Grundsatz ist, dass ein und demselben Anmelder für denselben Gegenstand nicht zwei Patente erteilt werden.

2. Das Doppelpatentierungsverbot gilt für drei Kombinationen von europäischen Anmeldungen desselben Anmelders: dabei kann es sich um zwei am selben Tag eingereichte Anmeldungen, um Stamm- und Teilanmeldung oder um eine Anmeldung und ihre Prioritätsanmeldung handeln. Im EPA kann ein Anmelder zwei Anmeldungen prüfen lassen, die dieselbe Beschreibung haben, aber nicht denselben Gegenstand beanspruchen. Wenn in zwei oder mehreren europäischen Patentanmeldungen des gleichen Anmelders derselbe Staat bzw. dieselben Staaten benannt werden, und die Patentansprüche dieser Anmeldungen denselben Anmelde- oder Prioritätstag haben und dieselbe Erfindung betreffen, ist der Anmelder aufzufordern, entweder

   - eine oder mehrere Anmeldungen so zu ändern, dass der Gegenstand der Ansprüche der beiden Anmeldungen nicht identisch ist, oder

   - sich überschneidende Benennungen zurückzunehmen oder

   - unter diesen Anmeldungen eine auszuwählen, die im Hinblick auf die Patenterteilung bearbeitet werden soll.

3. Andernfalls werden nach der Erteilung der ersten Anmeldung die anderen Anmeldungen nach Artikel 97 (2) in Verbindung mit Artikel 125 EPÜ zurückgewiesen (s. G 4/19). Überschneiden sich die Ansprüche dieser Anmeldungen nur teilweise, sollte kein Einwand erhoben werden. Sollten zwei 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.

4. Die Richtlinien für die Prüfung im EPA enthalten keine weitere Klarstellung des Begriffs "derselben Erfindung", außer dass keine Doppelpatentierung vorliegt, wenn die Ansprüche nicht auf denselben Gegenstand gerichtet sind. Nach der ständigen Rechtsprechung jedoch steht eine bloße (teilweise) Überschneidung der Erteilung von zwei europäischen Patenten nicht entgegen.

5. Einige Vertragsstaaten haben ausdrückliche gesetzliche Bestimmungen zur Doppelpatentierung, in anderen gibt es dazu keine Regelungen. Ähnlich ist in einigen Ländern durch die Rechtsprechung und/oder Richtlinien festgelegt, wann es sich bei Erfindungen um "dieselben Erfindungen" handelt bzw. wann sie sich so überschneiden, dass eine unzulässige Doppelpatentierung vorliegt; andere Länder wiederum haben keine solche Rechtsprechung oder Richtlinien. Ferner sehen einige Länder (z. B. Ungarn) kein Doppelpatentierungsverbot vor, wenn die Teilanmeldung dieselbe Erfindung betrifft wie die Stammanmeldung. Außerdem scheint es Unterschiede zwischen den Verfahren der Vertragsstaaten bei Ansprüchen zu geben, die sich bloß teilweise überschneiden, sofern es derartige Verfahren überhaupt gibt. Im EPA zum Beispiel schließt ein Anspruch, der das Merkmal A enthält, einen Anspruch in einer zweiten Anmeldung nicht aus, der die Merkmale A+B enthält. In anderen Staaten gibt es gar keine Bestimmungen, sei es in Form von Gesetzen, Verordnungen oder Richtlinien.

6. Ziel bei der Behandlung dieses Themas könnte es sein, eine Empfehlung mit einigen (nicht bindenden) Leitlinien zur Doppelpatentierung zu erarbeiten. Der Schwerpunkt könnte auf dem Verfahren liegen, das der Prüfer bei einem Fall von Doppelpatentierung anwenden sollte, und insbesondere auf

   - den Situationen, in denen ein Einwand wegen Doppelpatentierung zu erheben ist (derselbe Anmelder; Stamm-/Teilanmeldung; zwei Anmeldungen mit demselben wirksamen Datum von zwei verschiedenen Anmeldern)

   - dem Vorgehen bei einer teilweisen Überschneidung (einschließlich der Frage, ob die Beschreibung identisch sein kann)

   - der anzuführenden Rechtsgrundlage

7. Ergänzend könnten einige konkrete Beispiele zur Unterstützung des Prüfers erarbeitet werden. Dies würde die Transparenz, Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit zum Vorteil von Prüfern und Nutzerschaft weiter erhöhen.

8. Das Ziel des Konvergenzprojekts wäre nicht, Doppelpatentierungsverbote für die Staaten zu erstellen, die ein solches nicht haben; wie oben beschrieben, soll vielmehr die Praxis der Ämter, bei denen ein Doppelpatentierungsverbot gilt, bis zu einem gewissen Grad harmonisiert werden.

ANLAGE 6 AUSSTELLUNG UND ANNAHME ELEKTRONISCHER PRIORITÄTS-UNTERLAGEN

1. Die beschlossene gemeinsame Praxis bei der Zuerkennung eines Prioritätstags (CP3) sieht vor, dass die Ämter (bescheinigte) elektronische Abschriften von Prioritätsunterlagen ausstellen und akzeptieren sollten.

2. 2004 einigten sich die Versammlungen der WIPO auf eine "Vereinbarung zur Bereitstellung von Prioritätsunterlagen nach der Pariser Verbandsübereinkunft und dem PCT", in der klargestellt wurde, dass weder Artikel 4D (3) der Pariser Verbandsübereinkunft noch Artikel 8 und Regel 17 PCT ein Amt, das Prioritätsunterlagen bereitstellt, daran hindert festzulegen, was die Bescheinigung einer Prioritätsunterlage und des Anmeldetags darstellt, und wie es eine solche Unterlage bescheinigt. Dies gilt nicht nur für die Bescheinigung auf Papier, sondern auch für alternative Bescheinigungsformen, die für die elektronische Umgebung geeignet sind. Seitdem hat sich die Praxis der Ausstellung und Annahme von bescheinigten elektronischen Prioritätsunterlagen verbreitet und wird zunehmend von Patentämtern weltweit angewandt, so etwa in Brasilien, Europa und in den USA.

3. Derzeit stellen Österreich, die Tschechische Republik, Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal und Polen bescheinigte elektronische Prioritätsunterlagen aus, wobei sie bei der Bescheinigung unterschiedliche Formate der digitalen Signatur verwenden. Das EPA beabsichtigt, ab Oktober 2022 mit der Ausstellung bescheinigter elektronischer Prioritätsunterlagen zu beginnen.

4. In der Anlage F der PCT-Verwaltungsvorschriften sind bestimmte Mindesterfordernisse für elektronische Signaturen festgelegt, die alle Ämter, die nach dem PCT handeln oder an das Patentrechtsabkommen gebunden sind, erfüllen müssen. Insbesondere müssen elektronische Signaturen in das Dokument selbst eingebettet sein. Die Praxis ist jedoch bei mehreren Aspekten unterschiedlich, wie z. B. bei

   - der Verwendung bzw. Nichtverwendung qualifizierter Zertifikate im Sinne von Artikel 3 (15) und Anhang I der eIDAS-Verordnung (EU) Nr. 910/2014

   - der Frage, ob die Vertrauensquelle von den Vertrauenslisten der Europäischen Union stammt, d. h. den Listen von Vertrauensdiensteanbietern, die speziell zur Konformität mit der eIDAS-Verordnung (EU) Nr. 910/2014 akkreditiert sind

   - der Frage, ob die Gültigkeit der elektronischen Signatur verlängert wird, indem ein Feld zur Langzeitgültigkeit aktiviert wird, eventuell mit einem Zeitstempel

   - der Verwendung eines Siegels mit der Bezeichnung des Amts gegenüber individualisierten elektronischen Signaturen mit dem Namen eines Mitarbeiters des Amts

   - der Frage, ob sich der private Schlüssel für das Zertifikat in einer qualifizierten Signaturerstellungseinheit (QSCD) befindet

5. Als Alternative zur Ausstellung bescheinigter elektronischer Prioritätsunterlagen nehmen das EPA und – seit 1. Juli 2022 – 15 Vertragsstaaten am digitalen Zugangsservice (DAS) der WIPO teil. Durch den DAS erhalten die teilnehmenden Ämter ("abrufende Ämter") einen Zugangscode zu einer digitalen Bibliothek mit elektronischen Prioritätsunterlagen. Viele teilnehmende Ämter stellen ihre Prioritätsunterlagen auch über das DAS-System bereit ("bereitstellende Ämter"). Die 15 Vertragsstaaten sind: Österreich, Belgien (nur abrufend), Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (nur bereitstellend), Irland (nur abrufend), Italien (nur bereitstellend), Lettland, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, das Vereinigte Königreich und die Türkei (nur bereitstellend).

6. Anmelder müssen aber auch in der Lage sein, bescheinigte Kopien von Prioritätsunterlagen bei Ämtern der Nachanmeldung einzureichen, die nicht am DAS teilnehmen. Zudem kann es vorkommen, dass nationale Gerichte die Einreichung bescheinigter Kopien von Prioritätsunterlagen verlangen, um im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens die Gültigkeit eines beanspruchten Prioritätsdatums zu prüfen. Außerdem können potenzielle Investoren die Vorlage bescheinigter Kopien von Prioritätsunterlagen verlangen, wenn Anmelder eine Finanzierung durch Dritte beantragen. In diesen Fällen muss die elektronische Prioritätsunterlage selbst ihre Richtigkeit und Authentizität über die elektronische Signatur bezeugen. Das Risiko, dass Dritte die elektronische Prioritätsunterlage manipulieren, besteht bei der Zusammenarbeit der Ämter über den DAS-Dienst nicht.

7. Vor diesem Hintergrund würde ein einheitliches Nutzererlebnis für Anmelder bei den nationalen Ämtern und im EPA einen Mehrwert erbringen und die Verwaltungskosten für Anmelder verringern.

8. Mögliche Unterthemen für eine gemeinsame Praxis mit den Vertragsstaaten – sowohl aus Sicht der Ämter, die bereits digitale Prioritätsunterlagen ausstellen/annehmen, sowie aus Sicht derer, die dies für die Zukunft erwägen – könnten lauten:

   - Wie beantragen Nutzer am besten die Ausstellung einer elektronischen Prioritätsunterlage bei einem Amt der Erstanmeldung?

   - Welche Art der elektronischen Signatur wird von den Ämtern derzeit verwendet und welche Art würden die Ämter künftig bei der Ausstellung einer elektronischen Prioritätsunterlage verwenden? Hat die elektronische Signatur ein qualifiziertes Zertifikat im Sinne von Artikel 3 (15) und Anhang I der eIDAS-Verordnung (EU) Nr. 910/2014? Sollte sie dies haben?

   - Ist die elektronische Signatur derzeit in die Prioritätsunterlage selbst eingebettet? Sollte sie es sein?

   - Enthält die elektronische Signatur der elektronischen Prioritätsunterlage den Namen eines Mitarbeiters (oder des Leiters) des ausstellenden Amts bzw. sollte sie das tun? Oder ist der Name des ausstellenden Amts ausreichend?

   - Für welche Mindestdauer ist eine bescheinigte elektronische Prioritätsunterlage gültig bzw. sollte sie es sein?

- Wie gelangt eine elektronische Prioritätsunterlage vom ausstellenden Amt zum Nutzer (E-Mail, Download über das Online-Portal des Amts usw.) bzw. wie sollte sie zum Nutzer gelangen?

- Gelten für die Ausstellung elektronischer Prioritätsunterlagen Gebühren bzw. sollten sie gelten? Wenn ja, welche Höhe ist angemessen?

- Welche Mindestanforderungen wenden die Ämter der Nachanmeldung an bzw. sollten sie anwenden, wenn sie eine bescheinigte elektronische Prioritätsunterlage annehmen?