CA/PL 14/19

Orig.: en

München, den 08.11.2019

BETRIFFT: Zusammenführung von Praktiken

VORGELEGT VON: Präsident des Europäischen Patentamts

EMPFÄNGER: Ausschuss "Patentrecht" (zur Stellungnahme)

ZUSAMMENFASSUNG

Mit der Genehmigung des Strategieplans 2023 wurde beschlossen, Gespräche über die Zusammenführung von administrativen Praktiken einzuleiten. Das Dokument enthält den Entwurf eines Konzepts für Themen und deren Priorisierung sowie eine mögliche Methode zur Umsetzung.

INHALTSVERZEICHNIS

Gegenstand			Seite
I.	STRATEGISCH/OPERATIV		1
II.	EMPFEHLUNG		1
III.	ERFORDERLICHE MEHRHEIT		1
IV.	KONTEXT		1
V.	BEGRÜNDUNG		1
	A.	EINLEITUNG	1
	B.	THEMENVORSCHLÄGE	2
	C.	METHODE ZUR UMSETZUNG	3
VI.	ALTERNATIVEN		5
VII.	FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN		5
VIII.	RECHTSGRUNDLAGE		5
IX.	REFERENZDOKUMENTE		5
X.	VERÖFFENTLICHUNG EMPFOHLEN		5
ANLAGE 1	EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG		6
ANLAGE 2	ERFINDERNENNUNG		7
ANLAGE 3	ZUERKENNUNG EINES PRIORITÄTSTAGS		9
ANLAGE 4	ERSTELLEN UND STRUKTUR VON ANSPRÜCHEN		11
ANLAGE 5	PRÜFUNGSPRAXIS BEI COMPUTERIMPLEMENTIERTEN ERFINDUNGEN UND KÜNSTLICHER INTELLIGENZ		13
ANLAGE 6	WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORIGEN STAND		15

I. STRATEGISCH/OPERATIV

1. Operativ

II. EMPFEHLUNG

2. Der Ausschuss "Patentrecht" wird gebeten, zu dem vorgeschlagenen Konzept für die Zusammenführung von Praktiken Stellung zu nehmen.

III. ERFORDERLICHE MEHRHEIT

3. Einfache Mehrheit

IV. KONTEXT

4. Mit der Genehmigung des Strategieplans 2023 wurde beschlossen, Gespräche über die Zusammenführung von administrativen Praktiken ("Zusammenführung von Praktiken") einzuleiten. Im Strategieplan 2023 wurden mehrere mögliche Themen sowie eine erste allgemeine Methode zur Umsetzung präsentiert. Zur Einleitung des entsprechenden Programms ist es nun erforderlich, die Themen endgültig festzulegen und zu priorisieren und sich auf eine Methode zur Umsetzung zu einigen.

V. BEGRÜNDUNG

A. EINLEITUNG

5. Anmelder, die in Europa Patentschutz beantragen, sind in den nationalen Ämtern und im EPA mit unterschiedlichen Praktiken konfrontiert, die das bestehende europäische Patentsystem verkomplizieren.

6. Das Zusammenarbeitsprojekt zur Zusammenführung von Praktiken zielt darauf ab, diese Unterschiede abzubauen bzw. ganz aufzuheben, und zwar durch Festlegung einer optimalen Praxis für bestimmte Bereiche, bei denen man sich die meisten Vorteile aus einer Vereinheitlichung für Nutzer und Patentämter verspricht. Dies ist insbesondere für KMU von Bedeutung, weil unterschiedliche Praktiken meist als entscheidendes Hindernis dafür angesehen werden, international tätig zu werden.

7. Die Zusammenführung von Praktiken könnte vor allem folgende Vorteile mit sich bringen:

- Die Kosteneinsparungen aus der Zusammenführung von Praktiken könnten von den Anmeldern für zusätzliche F&E-Aktivitäten und mehr Patentschutz genutzt werden, was möglicherweise zu höheren Aufrechterhaltungsraten und damit zu höheren Einnahmen für die Patentämter führt.

- Harmonisierte Praktiken könnten den Patentschutz für KMU erleichtern und dazu führen, dass diese ihre Markttätigkeit von der nationalen auf die europäische Ebene erweitern.

- Es könnte mehr Nutzen aus früheren Recherchen gezogen werden, was die Arbeitsteilung zwischen dem EPA und den nationalen Ämtern verbessert.

- Besser abgestimmte Workflows bei den einschlägigen Patentierungsverfahren könnten sich positiv auf die Harmonisierung der IT-Tools auswirken.

- Eine Zusammenführung der Praktiken würde die Wissenszusammenarbeit und Fortbildungen für die Mitarbeiter der nationalen Ämter erleichtern.

- Das EPA und die Vertragsstaaten könnten bei künftigen Diskussionen über die Harmonisierung von Praktiken auf internationaler Ebene mit einer Stimme sprechen.

8. Die Themen für die Zusammenführung von Praktiken sind in Übereinstimmung zwischen den nationalen Ämtern und dem EPA festzulegen. Die bewährten Verfahren werden sich aus der Praxis der nationalen Ämter oder des EPA ergeben.

B. THEMENVORSCHLÄGE

9. Während der Konsultationsphase zum EPA-Strategieplan 2023 haben sowohl die nationalen Ämter der Vertragsstaaten als auch Nutzer Themen vorgeschlagen, bei denen eine Zusammenführung infrage käme. Auf der Grundlage dieses Inputs und unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Arbeiten, unter anderem auf IP5-Ebene, hat das Amt auf der letzten Jahrestagung zur Zusammenarbeit in Kilkenny (13. und 14. Mai 2019) schon einige Themenvorschläge unterbreitet. Diese wurden insgesamt positiv aufgenommen, und eine Reihe von Delegationen schlugen zusätzliche Themen zur Erörterung vor.

10. Basierend auf dem bisher eingegangenen Input könnte die Zusammenführung von Praktiken mit den folgenden Themen beginnen:

- 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

11. Eine Übersicht über die einzelnen Themen und eine erste Analyse der gemeinsam anzugehenden Fragen finden sich in den Anlagen zu diesem Dokument.

12. Falls die Vertragsstaaten jedoch andere Themen vorbringen möchten, von denen sie einen Nutzen erwarten, werden sie gebeten, dies möglichst zeitnah zu tun.

C. METHODE ZUR UMSETZUNG

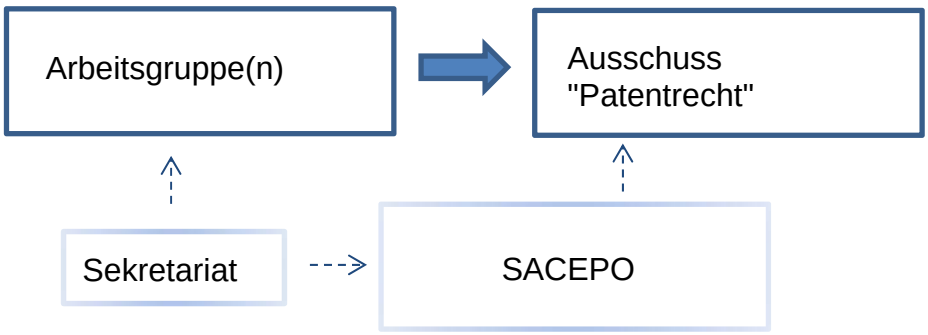
13. Zur besseren Durchführbarkeit wird vorgeschlagen, die Diskussionsthemen paarweise zu behandeln. So wird vorgeschlagen, die Gespräche mit zwei Themen zu beginnen, bei denen die Festlegung einer optimalen Praxis rasch zu positiven Ergebnissen für das europäische Patentsystem führen würde. Diese Themen sind "Prüfung der Einheitlichkeit der Erfindung" und "Erfindernennung".

14. Danach könnten die folgenden Themenpaare behandelt werden:

- "Zuerkennung eines Prioritätstags" und "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand",
- "Erstellen und Struktur von Ansprüchen" und "Prüfungspraxis bei computerimplementierten Erfindungen und künstlicher Intelligenz".

15. Die vorgeschlagene Methode folgt den allgemeinen Grundsätzen für das Kooperationsmanagement gemäß dem EPA-Strategieplan 2023.

16. Spezielle Arbeitsgruppen sollen die bestehenden Praktiken in den einzelnen Ämtern prüfen, Abweichungen analysieren und eine optimale Praxis für den jeweiligen Bereich festlegen und vereinbaren. Die nachfolgende Umsetzung durch die Vertragsstaaten und das EPA erfolgt jedoch auf freiwilliger Basis. Diese Arbeitsgruppen sollten regelmäßig dem Ausschuss "Patentrecht" und, im Rahmen der Berichterstattung über die Implementierung des EPA-Strategieplans 2023, auch dem Verwaltungsrat berichten.



17. Alle Vertragsstaaten würden aufgefordert, als aktives oder passives Mitglied an einer Arbeitsgruppe ihrer Wahl teilzunehmen. Aktive Mitglieder sollten sich aktiv an den Arbeiten beteiligen, während passive Mitglieder eine Beobachterrolle innehätten, gelegentlich aber auch aufgefordert werden könnten, informell Informationen über ihre eigenen Praktiken beizusteuern. Die Arbeitsgruppen sollten sich aus Vertretern der Vertragsstaaten zusammensetzen, die das Ziel verfolgen, die in dem Projekt vereinbarte gemeinsame Praxis umzusetzen.

18. Bei der Zusammenstellung der Arbeitsgruppen sollte sorgfältig auf Ausgewogenheit geachtet werden, um sowohl eine vor allem geografisch angemessene Verteilung als auch die für greifbare Ergebnisse erforderliche operative Effizienz zu gewährleisten. Um gute Fortschritte zu ermöglichen, sollten während der gesamten Projektdauer in der Regel dieselben Personen in einer Arbeitsgruppe vertreten sein und Wechsel so weit wie möglich vermieden werden.

19. Die Arbeitsgruppen sollten von einem Vertreter eines Vertragsstaats geleitet werden, während das EPA das Sekretariat stellen sollte.

20. Ein Vertragsstaat kann jederzeit beschließen, sich an einer bestimmten Arbeitsgruppe zu beteiligen. Vertragsstaaten, die an keiner Arbeitsgruppe teilnehmen, sollten über den Ausschuss "Patentrecht" eingebunden und auf dem Laufenden gehalten werden.

21. Die Nutzer sollten während des gesamten Prozesses über die SACEPO-Arbeitsgruppe "Regeln" (SACEPO WP/R) konsultiert werden, wobei am 18. September 2019 bereits ein erstes Gespräch hierzu stattgefunden hat. Im weiteren Projektverlauf könnten die an einem bestimmten Projekt beteiligten nationalen Ämter parallel auch ihre nationalen Nutzerverbände konsultieren.

VI. ALTERNATIVEN

22. Nicht zutreffend

VII. FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

23. Keine

VIII. RECHTSGRUNDLAGE

24. Artikel 10 (2) EPÜ

IX. REFERENZDOKUMENTE

25. CA/65/19

X. VERÖFFENTLICHUNG EMPFOHLEN

26. Ja

ANLAGE 1 EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG

1. Das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung für Patentanmeldungen stützt sich auf die Pariser Verbandsübereinkunft (Art. 4F) und ist in fast allen Rechtskreisen vorgeschrieben.

2. Im EPÜ und im nationalen Recht vieler Vertragsstaaten ist das im PCT verankerte Einheitlichkeitserfordernis berücksichtigt.

3. Somit darf sich eine Patentanmeldung nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhängen, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Regel 13.1 PCT). Dieses Erfordernis ist erfüllt, wenn zwischen diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt (Regel 13.2 PCT).

4. Unter dem Begriff "besondere technische Merkmale" sind diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen (Regel 13.2 PCT).

5. Die Feststellung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, erfolgt ohne Rücksicht darauf, ob die Erfindungen in gesonderten Patentansprüchen oder als Alternativen innerhalb eines einzigen Patentanspruchs beansprucht werden (Regel 13.3 PCT).

6. Auf der Grundlage von Regel 13.4 PCT gelten abhängige Ansprüche grundsätzlich als einheitlich, weil der gemeinsame unabhängige Anspruch die einzige allgemeine erfinderische Idee darstellt.

7. Obwohl das EPA und die meisten Vertragsstaaten diesen rechtlichen Rahmen teilen, gibt es doch Unterschiede bei der praktischen Anwendung. So wird beispielsweise die Begründung der mangelnden Einheitlichkeit unterschiedlich dargestellt, oder die Auslegung von "gleichen" und "entsprechenden" besonderen technischen Merkmalen variiert. Ferner kann es Abweichungen darin geben, in welchem Verfahrensstadium der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit erhoben wird. Ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit ist "a priori" oder "a posteriori" möglich.

8. Die Einheitlichkeit der Erfindung war eines der Themen, an dem das IP5-Expertengremium für die Patentrechtsharmonisierung (PHEP) seit 2012 gearbeitet hat. Dieses Projekt wurde im November 2018 abgeschlossen, und die Ergebnisse wurden in der 50. Sitzung des Ausschusses "Patentrecht" am 19. Februar 2019 vorgestellt. Folglich müssen nun alle Prüfer der IP5-Ämter konsequent und Schritt für Schritt dieselbe Methodik befolgen, wenn sie internationale Anmeldungen auf mangelnde Einheitlichkeit prüfen.

ANLAGE 2 ERFINDERNENNUNG

1. Der Erfinder hat gegenüber dem Anmelder oder Patentinhaber das Recht, vor den Patentämtern als Erfinder genannt zu werden. Dieses in Artikel 4*ter* der Pariser Verbandsübereinkunft verankerte Recht ist von grundsätzlicher Bedeutung, weil es dem Erfinderpersönlichkeitsrecht Ausdruck verleiht. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Veröffentlichung der Erfindernennung und betrifft den Schutz der personenbezogenen Daten des Erfinders. Derzeit gibt es bei diesen beiden wichtigen Punkten bezüglich des Schutzes der Erfinderrechte gewisse Unterschiede in der Praxis.

2. Nach dem EPÜ und der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten werden die Erfinderpersönlichkeitsrechte durch die Verpflichtung des Anmelders geschützt, bei der Einreichung einer Anmeldung den Erfinder zu nennen. Nach dem PCT enthält der Antrag auf internationale Anmeldung den Namen des Erfinders und den Erfinder betreffende vorgeschriebene Angaben (einschließlich seiner Anschrift), wenn das nationale Recht mindestens eines Bestimmungsstaats verlangt, dass diese Angaben im Zeitpunkt der nationalen Anmeldung eingereicht werden.

3. Einige nationale Rechtsvorschriften gehen sogar noch einen Schritt weiter und verpflichten den Anmelder anzugeben, wie er das Recht auf das europäische Patent erlangt hat, wenn er nicht allein der Erfinder ist. Es kann auch gesetzlich vorgeschrieben sein, Nachweise für diese Angaben vorzulegen.

4. Nur in wenigen Rechtssystemen werden dem Erfinder die in der Erfindernennung enthaltenen Angaben mitgeteilt. Diese Maßnahme zielt darauf ab, Erfindern die Informationen zur Erfindernennung frühzeitig zukommen zu lassen, um die Vornahme gegebenenfalls erforderlicher Berichtigungen zu erleichtern. In der Regel können Erfinder heutzutage über das nationale bzw. das europäische Register und über die online verfügbare Akteneinsicht leicht auf alle erforderlichen Verfahrensinformationen zu Patentanmeldungen zugreifen.

5. Die Kontrolle über personenbezogene Angaben im Internet und deren mögliche Nutzung durch Dritte gaben in den letzten Jahren zunehmend Anlass zur Sorge. Vor diesem Hintergrund können Erfinder ein berechtigtes Interesse daran haben, in der Anmeldung und dem daraus resultierenden Patent zwar als Erfinder genannt zu werden, jedoch nicht mit allen persönlichen Daten und insbesondere nicht mit einer uneingeschränkten Bekanntgabe ihrer Anschrift. Die Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), die seit 25. Mai 2018 in 28 der EPÜ-Vertragsstaaten gilt, kann hier relevant sein.

6. Form und Bedingungen der Veröffentlichung von Erfinderangaben variieren von einem System zum anderen. So kann es beispielsweise sein, dass einige Ämter persönliche Adressangaben nicht unter den bibliografischen Angaben zur Anmeldung anzeigen, sodass diese Angaben durch Internetsuchmaschinen nicht indexiert oder angezeigt werden. Andere Ämter wiederum zeigen alle erfinderbezogenen Angaben in ihren Online-Registern an. In der Regel kann die vollständige Anschrift des Erfinders jedoch im Bildformat auf der Titelseite der veröffentlichten Anmeldungen oder Patente angezeigt werden; in jedem Fall können diese Angaben über andere Dokumente abgerufen werden, die über die Online-Akteneinsicht verfügbar sind, wie etwa die Erfindernennung. In einigen Rechtskreisen kann die Erfindernennung von der Akteneinsicht ausgeschlossen sein. Dies setzt jedoch einen Mechanismus voraus, der den Erfindern ermöglicht, auf ihre Nennung zu verzichten. In einigen Mitgliedstaaten haben Erfinder sogar noch mehr Flexibilität und können nur auf die Veröffentlichung ihrer Anschrift verzichten.

ANLAGE 3 ZUERKENNUNG EINES PRIORITÄTSTAGS

1. Die grundlegenden formalen und materiellrechtlichen Bedingungen für die Zuerkennung eines Prioritätsrechts sind in Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegt. Diese Vorschrift ist für das EPA und die Mitgliedstaaten verpflichtend, hat aber zu unterschiedlichen Interpretationen bzw. Praktiken geführt. Diese betreffen verschiedene Aspekte der Grundlagen des Prioritätsrechts.

2. Ein erster Bereich ist die innere Priorität. In der Pariser Verbandsübereinkunft sind nur Prioritäten ausländischer Anmeldungen geregelt. Nicht behandelt wird darin somit die Priorität, die von früheren, bei demselben Amt eingereichten Anmeldungen beansprucht wird ("innere Priorität"). Einige Rechtskreise sehen daher keinen rechtlichen Hinderungsgrund für die Beanspruchung einer inneren Priorität, d. h. für die parallele Verfolgung beider Anmeldungen, die allein durch das Verbot der Doppelpatentierung beschränkt wird (soweit dieses besteht). Einige nationale Rechtssysteme sehen eine solche Möglichkeit jedoch nicht vor.

3. Ein weiterer Bereich, in dem Abweichungen bestehen, betrifft die Definition des Erfordernisses "derselben Erfindung". Dieses in Artikel 4C (4) der Pariser Verbandsübereinkunft verankerte Kriterium wird von den nationalen Rechtssystemen unterschiedlich beurteilt. In einigen Rechtskreisen wird der Begriff "derselbe Gegenstand" oder "dieselbe Erfindung" eng ausgelegt, in anderen hingegen breiter.

4. Wie in Artikel 4A (1) der Pariser Verbandsübereinkunft definiert, liegt das Recht zur Inanspruchnahme einer Priorität allein beim Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger. Die Erfüllung des Erfordernisses "derselbe Anmelder oder Rechtsnachfolger" wird jedoch unterschiedlich beurteilt.

5. Das Erfordernis, dass der Anmelder bzw. Rechtsnachfolger der Erst- und der Nachanmeldung identisch sein müssen, wird in einigen Mitgliedstaaten von Amts wegen geprüft, in anderen hingegen nicht. Wenn eine solche Prüfung stattfindet, bestehen auch Unterschiede in der Praxis, z. B. in Fällen, in denen die frühere Anmeldung von gemeinsamen Anmeldern eingereicht wurde. In einigen Rechtskreisen müssen alle früheren Anmelder oder ihre Rechtsnachfolger unter den gemeinsamen Anmeldern der Nachanmeldung sein, in anderen ist dies nicht der Fall.

6. Die Kriterien für die Prüfung, ob das Prioritätsrecht wirksam übertragen wurde, sind ebenfalls je nach Rechtskreis verschieden. So gibt es z. B. Unterschiede in Bezug darauf, welches Recht für die Übertragung gilt oder bis zu welchem Datum die Übertragung erfolgt sein muss. Einige Vertragsstaaten erlauben beispielsweise auch rückwirkende Übertragungen.

7. Schließlich gibt es auch Unterschiede hinsichtlich der verfügbaren Rechtsmittel beim Verlust des Prioritätsrechts. Dies gilt insbesondere für die Möglichkeit, einen Antrag auf Wiederherstellung der Priorität oder auf Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist zu stellen, wenn die Nachanmeldung verspätet eingereicht wird. In einigen Vertragsstaaten steht dieses außerordentliche Rechtsmittel zur Verfügung, in anderen nicht.

ANLAGE 4 ERSTELLEN UND STRUKTUR VON ANSPRÜCHEN

1. Alle nationalen Rechtssysteme sowie das EPÜ enthalten rechtliche Bestimmungen zur Abfassung und zur Struktur von Ansprüchen. Diese rechtlichen Erfordernisse sollen insbesondere sicherstellen, dass die wesentlichen, für die Definition der Erfindung erforderlichen Merkmale sowie ihre Bedeutung klar sind, und dienen dem übergeordneten Ziel der Rechtssicherheit. Wie diese Erfordernisse umgesetzt und interpretiert werden, kann in der Praxis variieren.

2. Prinzipiell müssen Patentansprüche klar und knapp sein (Artikel 6 PCT). Die Befolgung dieser grundsätzlichen Erfordernisse ist eine wesentliche Voraussetzung für eine harmonisierte und konsistente Interpretation des durch die Ansprüche definierten Schutzumfangs. Die Verwendung relativer Begriffe wird in der Regel akzeptiert, doch gibt es Unterschiede bei der Auslegung.

3. Ferner ist es ein allgemeines Erfordernis, dass in den Patentansprüchen die technischen Merkmale der Erfindung anzugeben sind. Diese Merkmale werden in der Regel positiv formuliert. Negative Merkmale können jedoch hinzugefügt werden, um bestimmte Ausführungsformen oder Bereiche auszuschließen. In der Praxis gibt es Unterschiede, was die Gewährbarkeit solcher Merkmale im Allgemeinen und insbesondere die dafür geltenden Bedingungen angeht.

4. Auch hinsichtlich der Struktur der Ansprüche gibt es unterschiedliche Ansätze. Die zweiteilige Form (d. h. Oberbegriff und kennzeichnender Teil) ist in einigen Rechtskreisen für unabhängige Ansprüche vorgeschrieben, in den meisten ist sie aber nur fakultativ.

5. Die Anspruchskategorie wirkt sich entscheidend auf die Anspruchsformulierung aus. In fast allen nationalen Rechtssystemen sind unterschiedliche Anspruchskategorien definiert. Diese Kategorien beziehen sich vor allem auf Gegenstände (Vorrichtung, Erzeugnis) und Tätigkeiten (Verfahren, Verwendung). Ferner wird unterschieden zwischen unabhängigen und abhängigen Ansprüchen, und in der Praxis gibt es außerdem zusätzliche Unterkategorien wie Product-by-Process-Ansprüche oder Funktionsansprüche. Allerdings fehlt in Europa ein einheitlicher Ansatz in Bezug auf Anspruchskategorien und verwandte Aspekte wie z. B. die Frage, inwieweit gemischte Anspruchstypen (z. B. Ansprüche, die sowohl Merkmale betreffend Tätigkeiten als auch Merkmale betreffend Gegenstände enthalten) zulässig sind.

6. Die Anspruchskategorien können auch mit der Begrenzung der Anspruchszahl verknüpft sein. So dürfen Anmeldungen in einigen Rechtskreisen nicht mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie enthalten. Die Ausnahmen von dieser Regel, wie z. B. mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse, sind oft unterschiedlich definiert.

7. Unterschiede gibt es ferner darin, wie sich Anspruchsgebühren auf die Anspruchsformulierung auswirken und mit welchen Maßnahmen die Patentämter darauf reagieren. Um keine Anspruchsgebühren zahlen zu müssen, versuchen manche Nutzer, den gesamten Inhalt der Ansprüche in die nicht gebührenpflichtigen Ansprüche sowie in die Beschreibung zu zwängen. Dies führt zu langen und komplexen Anmeldungen und wirkt sich folglich auf die Effizienz von Recherche und Prüfung aus.

ANLAGE 5 PRÜFUNGSPRAXIS BEI COMPUTERIMPLEMENTIERTEN ERFINDUNGEN UND KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

1. Patentämter sind zunehmend mit Anmeldungen zu computerimplementierten Erfindungen konfrontiert. Diese Erfindungen umfassen die Nutzung von Computern, Computernetzen oder anderen programmierbaren Vorrichtungen und können derzeit aus allen Gebieten der Technik stammen. Neben der Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse kommt dabei der Beurteilung, ob der beanspruchte Gegenstand technisch ist, besondere Bedeutung zu. Dies gilt vor allem für die künstliche Intelligenz (KI), wo die Erfindungen Algorithmen, also mathematische Methoden, gedankliche Tätigkeiten und Computerprogramme umfassen.

2. Die Unterschiede zwischen dem EPA und den Vertragsstaaten auf diesem Gebiet sind in erster Linie durch Unterschiede im rechtlichen Rahmen begründet. Mathematische Methoden, gedankliche Tätigkeiten und Computerprogramme gelten in einigen Rechtskreisen nicht als Erfindungen, weil sie als nichttechnisch angesehen werden und somit vom Patentschutz ausgeschlossen sind, wenn sie als solche beansprucht werden. Hier kann ein Patent für einen solchen nichttechnischen Gegenstand nur erteilt werden, wenn dieser computerimplementiert ist, d. h. auf technische Weise umgesetzt wird. Andere Vertragsstaaten sehen solche Beschränkungen hingegen nicht vor, sodass Patente für nichttechnische Gegenstände erteilt werden können, die als solche beansprucht werden. In wieder anderen Staaten ist die genannte Beschränkung hinsichtlich dessen, was "als solches" beansprucht wird, nicht durch das Gesetz, sondern durch die gerichtliche Praxis festgelegt.

3. Doch auch bei einem harmonisierten rechtlichen Rahmen kann die Praxis der Vertragsstaaten variieren. In Rechtskreisen, in denen es keine Sachprüfung gibt, besteht die Tendenz, die Ausnahmen breit auszulegen, um nicht auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angewiesen zu sein. Auch bei der Bestimmung des technischen Charakters des beanspruchten Gegenstands gibt es unterschiedliche Ansätze.

4. Eine Zusammenführung der Vorschriften und Praktiken würde die Rechtssicherheit bezüglich des Patentschutzes in diesem Bereich erhöhen, der aufgrund der Diskussionen über die Patentierung von KI erneut in den Fokus des allgemeinen Interesses gerückt ist.

5. Die KI ist eine besondere Art von computerimplementierter Erfindung und umfasst Maschinen, die "intelligentes Verhalten" zeigen. Die zentrale Voraussetzung für ein solches Verhalten ist das maschinelle Lernen, d. h. dass Computer mithilfe von Algorithmen die Erledigung bestimmter Rechneraufgaben selbst optimieren können.

6. Im Augenblick gibt es keine besonderen Regelungen für die Patentierbarkeit von Erfindungen zu KI. Diese werfen jedoch Fragen auf, die die Erfinderschaft und Inhaberschaft sowie die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und die ausreichende Offenbarung betreffen.

7. In den meisten nationalen Gesetzen ist das Konzept der Erfinderschaft auf Menschen beschränkt. In einigen Mitgliedstaaten jedoch kann ein Erfinder auch eine juristische Person sein bzw. ist die Erfinderschaft nicht auf Menschen beschränkt. Ferner bestehen Unterschiede zwischen den Vertragsstaaten in der Frage, wie die Rechte an der Erfindung übertragen werden können.

8. Das Kriterium der erfinderischen Tätigkeit setzt voraus, dass die beanspruchte Erfindung eine Aufgabe in einer Art und Weise löst, die für einen Fachmann nicht naheliegend ist. Die Nutzung von KI könnte sich auf die Definition des Fachmanns auswirken und insbesondere zu einer Erweiterung des Wissens führen, das bei dieser idealen Person vorausgesetzt wird. Dies könnte letztendlich die Frage aufwerfen, ob eine Maschine als Fachmann anerkannt werden kann.

9. Was die Offenbarung der Erfindung betrifft, so ist rechtlich vorgeschrieben, dass sie nacharbeitbar sein muss. In einigen Rechtskreisen bedeutet dies, dass nicht nur die Struktur des Erfindungsgegenstands, sondern auch dessen Funktion beschrieben werden muss, sofern diese nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Bei der KI ist es jedoch oft schwierig, die Funktion, d. h. die Funktionsweise des Algorithmus, zu beschreiben. Die Ansätze bezüglich dieser Frage der "Blackbox"-Patentierungen sind nicht einheitlich. In einigen Fällen wird nur das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung angewandt, während in anderen Fällen das Klarheitserfordernis zum Tragen kommt.

ANLAGE 6 WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORIGEN STAND

1. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist ein Rechtsmittel, das in vielen Rechtskreisen weltweit verbreitet ist. Es dient der Abhilfe eines Rechtsverlusts infolge von Fristversäumnissen im Patenterteilungsverfahren. Sowohl das EPÜ als auch der PCT enthalten Rechtsvorschriften für die Wiedereinsetzung, ebenso wie die nationalen Gesetze der EPÜ-Vertragsstaaten. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Artikel 12 PLT alle Vertragsstaaten dazu verpflichtet, die Wiedereinsetzung für eine Anmeldung oder ein Patent auf Antrag des Anmelders oder Patentinhabers vorzusehen.

2. Anträge auf Wiedereinsetzung unterliegen in der Regel spezifischen Erfordernissen bezüglich ihrer Zulässigkeit und Gewährbarkeit. Auch wenn die nationalen Rechtsvorschriften ähnliche Standards anwenden, so gibt es doch Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtssystemen und Praktiken. Einer der wichtigsten Unterschiede betrifft den Standard für die Beurteilung der Begründetheit des Antrags. In einigen Rechtskreisen muss nur nachgewiesen werden, dass das Fristversäumnis "unbeabsichtigt" war, während andere nationale Bestimmungen den Nachweis verlangen, dass es trotz Beachtung "aller gebotenen Sorgfalt" erfolgte. Die Möglichkeit, das eine oder das andere Kriterium anzuwenden, ist sowohl im PCT als auch im PLT abgebildet.

3. Im EPÜ ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Artikel 122 und Regel 136 geregelt. Nach der etablierten Praxis des EPA gilt alle gebotene Sorgfalt als beachtet, wenn das Fristversäumnis entweder durch außerordentliche Umstände oder durch ein einmaliges Versehen in einem sonst gut funktionierenden Fristenüberwachungssystem verursacht worden ist.

4. Von einigen Ausnahmen abgesehen ist das Kriterium der gebotenen Sorgfalt weit verbreitet, wenngleich die nationalen Bestimmungen etwas andere Formulierungen verwenden (z. B. "ohne eigenes Verschulden" oder "legitime Entschuldigung").

5. Die Bedeutung von "aller gebotenen Sorgfalt" (oder entsprechender Formulierungen) ist jedoch rechtlich nicht festgelegt und kann somit unterschiedlich interpretiert werden. So kann es in der Praxis Abweichungen darin geben, was als "gebotene Sorgfalt" gilt, aber auch in der Frage, welches Maß an Sorgfalt je nach Situation nachgewiesen werden muss.

6. Die Schwelle für den Nachweis der gebotenen Sorgfalt kann niedrig angesetzt werden. So kann in der Praxis einiger Staaten ein Fristversäumnis entschuldigt werden, wenn es aus einem unbeabsichtigten Ereignis oder, allgemeiner gesagt, einem nicht vom Anmelder zu verantwortenden Umstand resultiert, der nicht auf dessen Absicht, Verschulden oder Nachlässigkeit zurückzuführen ist. In anderen Rechtskreisen liegt die Schwelle weit höher, d. h. es muss nachgewiesen werden, dass ein einmaliges Versehen in einem sonst gut funktionierenden System vorliegt. Außerordentliche Umstände können anerkannt werden, doch gibt es hier Unterschiede bezüglich der Art der Umstände und der angewandten Kriterien (z. B. Krankheit oder Rechtsübergang).

7. Unterschiede in der Praxis gibt es auch in Fällen, in denen der Anmelder von einem zugelassenen Vertreter vertreten wird oder einen Dritten mit der Durchführung der Verfahrenshandlungen betraut hat. In einigen Rechtskreisen gilt die gebotene Sorgfaltspflicht für den Anmelder selbst sowie für seinen zugelassenen Vertreter und für Dritte, die mit einer Patentanmeldung betraut wurden. Dem Antrag auf Wiedereinsetzung kann somit nur stattgegeben werden, wenn alle Beteiligten nachweisen können, dass sie alle gebotene Sorgfalt beachtet haben. In anderen nationalen Rechtssystemen wird einem Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben, wenn das Versäumnis einem qualifizierten Vertreter zuzuschreiben ist, weil davon ausgegangen wird, dass ein mögliches Versäumnis für den Anmelder/Patentinhaber aufgrund dieser Qualifikation nicht vorhersehbar war. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Maß der von einem zugelassenen Vertreter zu beachtenden Sorgfalt vor dem Hintergrund der mit dem Anmelder geschlossenen Vereinbarung geprüft werden kann, sodass der Verantwortungsumfang des zugelassenen Vertreters je nach nationaler Praxis unterschiedlich bewertet werden kann.

8. Weitere Unterschiede in der Praxis gibt es bei der Übertragung von Aufgaben an Hilfspersonen und bei den Bedingungen, unter denen einem Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben werden kann, wenn ein Fehlverhalten einer Hilfsperson vorliegt.

9. Daneben bestehen praktische Unterschiede auch im Hinblick auf bestimmte Zulässigkeitserfordernisse. Dies betrifft insbesondere die Feststellung des Wegfalls des Hindernisses und in diesem Zusammenhang auch die Ermittlung der verantwortlichen Person (d. h. des Patentanmelders bzw. -inhabers oder seines bevollmächtigten Vertreters).