Aufhebung der Zuständigkeitsbeschränkungen bei PCT-Arbeiten

Vom EPA als Internationaler Recherchenbehörde (ISA) werden Anmeldungen auf allen Gebieten der Technik aus allen PCT-Mitgliedstaaten bearbeitet.

Große Unterschiede in der Patentierungspraxis Europas und der USA haben in der Vergangenheit das EPA veranlasst, PCT-Recherchenanträge aus den USA auf bestimmten technischen Gebieten abzulehnen. In jüngerer Zeit hat das EPA einen Kurswechsel vollzogen und sich damit einverstanden erklärt, z. B. für biotechnologische Erfindungen in PCT-Anmeldungen aus den USA als ISA tätig zu werden. Die letzte dieser sogenannten Beschränkungen der Zuständigkeit, der zufolge das EPA keine aus den USA stammenden Anmeldungen für Geschäftsmethoden bearbeitet, wird zum 1. Januar 2015 aufgehoben.

Warum hat das EPA bislang abgelehnt, für US-Patentanmeldungen in Bezug auf Geschäftsmethoden als ISA tätig zu werden?

2002 beschloss das EPA als ISA, keine Recherchen zu internationalen Anmeldungen mit Ansprüchen in Bezug auf Geschäftsmethoden durchzuführen, die von einem US-Anmelder beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) oder beim Internationalen Büro (IB) als Anmeldeamt eingereicht wurden. Anmeldungen, die nur Ansprüche auf reine Geschäftsverfahren enthalten, werden vom EPA infolge des Patentierbarkeitssausschlusses nicht recherchiert; da die meisten derartigen Anmeldungen gewöhnlich aus den USA stammten, hielt man es für angebracht, diese Beschränkung nur auf US-Anmelder anzuwenden.

Warum nun der Kurswechsel?

Zwölf Jahre später hat sich die Situation in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen der US-Rechtsprechung (z. B. Bilski v. Kappos und Alice Corp. v. CLS Bank) erheblich verändert: die Zahl der Anmeldungen aus den USA für reine Geschäftsverfahren ist deutlich zurückgegangen. Zudem umfassen heutige auf Geschäftsmethoden gerichtete Anmeldungen oft auch technische Merkmale, die durchaus patentierbar und somit recherchierbar sein können. Diese Entwicklung betrifft alle Patentanmeldungen, egal, ob sie nach dem PCT oder nach dem EPÜ eingereicht werden und unabhängig von ihrem geografischen Ursprung.

Ändert sich dadurch etwas an der Erteilungspraxis des EPA?
An der strikten Prüfungspraxis des EPA ändert sich nichts. Insbesondere ist die Mitteilung des EPA vom 1. Oktober 2007 über Geschäftsmethoden weiterhin anzuwenden (s. ABl. EPA 2007, 592). Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solche sind nach dem Europäischen Patentübereinkommen nicht patentfähig. Die Praxis in Europa hat sich auf der Basis der Rechtsprechung etabliert (s. G 3/08 und T 0154/04). Nach der ständigen Praxis führt das EPA bei europäischen Direktanmeldungen, die auf Geschäftsmethoden gerichtete Ansprüche enthalten, eine Recherche zu den übrigen Teilen der Anmeldung durch, die sich auf technische Inhalte beziehen; dasselbe gilt für internationale Anmeldungen von außerhalb der USA sowie für US-Anmelder, die direkt beim EPA einreichen (nicht auf dem PCT-Weg).

Was ändert sich überhaupt?
Mit der Aufhebung seiner Zuständigkeitsbeschränkung, also der Beseitigung einer Hürde für die Recherche von PCT-Anmeldungen auf einem bestimmten Gebiet, gewährleistet das EPA die Gleichbehandlung aller Anmelder unabhängig von ihrer Nationalität bzw. ihrem Sitz oder Wohnsitz und unabhängig davon, ob der EP- oder der PCT-Weg gewählt wird. In allen Fällen, in denen der Anmeldungsgegenstand technische Mittel umfasst, wird das EPA als ISA die Anmeldung bearbeiten und einen Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung erstellen, die mehr beinhalten als reine Geschäftsmethoden.

Ab 1. Januar 2015 können US-Anmelder, die ihre internationalen Anmeldungen beim USPTO oder beim IB als Anmeldeamt einreichen, das EPA ohne Einschränkungen als ISA auswählen. Wie oben erwähnt, ist die Aufhebung der Beschränkung nicht als Änderung unserer Rechtsgrundlagen oder unserer Prüfungspraxis im Hinblick auf den Patentierungsausschluss von Geschäftsmethoden als solchen (Artikel 52 (2) EPÜ) zu verstehen. Gemäß dem geltenden Verfahren nach dem EPÜ erlässt das EPA als ISA eine Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt werden kann, wann immer eine Anmeldung nur auf eine Geschäftsmethode als solche gerichtet ist.