

Sachstandsbericht über das Pilotprojekt zur Zusammenarbeit bei Recherche und Prüfung (CS&E)

Hintergrund

Im Juni 2010 wurde im Rahmen der IP5-Zusammenarbeit ein Pilotprojekt gestartet, an dem das EPA, das USPTO und das KIPO teilnehmen. Dabei soll getestet werden, inwieweit Prüfer der teilnehmenden Ämter, die sich in ihrem Know-how ergänzen, bei der Erstellung eines qualitativ hochwertigen internationalen Recherchenberichts mit schriftlichem Bescheid (ISR mit WO-ISA) zusammenarbeiten können.

Methodik des Pilotprojekts

a) Der Prüfer des für eine bestimmte PCT-Anmeldung als ISA tätigen Amtes (der sogenannte *beauftragte Prüfer*) analysiert die Anmeldung, definiert eine Recherchestrategie, führt die Recherche durch und erstellt einen **vorläufigen ISR mit WO-ISA**. Dieser wird dann zwei Prüferkollegen in den anderen am Projekt teilnehmenden Ämtern übermittelt, die aufgefordert werden, innerhalb einer Woche zu den vorläufigen Arbeitsergebnissen des beauftragten Prüfers **Stellung zu nehmen** oder diese zu **ergänzen**.

b) Nach Erhalt der Rückmeldungen seiner Prüferkollegen erstellt der beauftragte Prüfer den **endgültigen ISR mit WO-ISA**. Diesen übermittelt die ISA schließlich dem Anmelder zusammen mit einem Standardschreiben, wonach die Anmeldung im Rahmen des CS&E-Pilotprojekts bearbeitet wurde.

Anschließend **füllen** der beauftragte Prüfer und die beteiligten Prüferkollegen einen **Fragebogen** zur Evaluierung der Zusammenarbeit bei der betreffenden Testakte **aus**.

Insgesamt sollen **192 PCT-Anmeldungen im Rahmen des Pilotprojekts bearbeitet werden**, wobei jedes Amt für 64 Anmeldungen als ISA tätig wird und bei den übrigen 128 Anmeldungen mitwirkt, für die die zwei anderen Ämter zuständig sind.

Das Pilotprojekt hat folgenden Umfang:

- 8 Prüfer pro teilnehmendes Amt, sodass insgesamt **24 Prüfer am Projekt beteiligt sind**

- Jeder Prüfer bearbeitet insgesamt 8 PCT-Anmeldungen aus seinem eigenen Bestand als beauftragter Prüfer (d. h. er ist für diese Anmeldungen zuständig, s. Anlage 1); an weiteren 16 PCT-Anmeldungen, für die seine zwei Kollegen aus den anderen Ämtern beauftragte Prüfer sind, wirkt er mit.

Vorläufige Evaluierung durch Prüfer des EPA in ihrer Funktion als Bedienstete der ISA oder "beauftragte Prüfer" (Fragebögen)¹

- Bei fast **65 %** der bearbeiteten Anmeldungen stufte der beauftragte Prüfer die erhaltenen Rückmeldungen als

sachdienlich ein. In nur 2 % der Fälle wurden die Rückmeldungen als irrelevant erachtet.

- Bei **87 %** der Anmeldungen führten die Rückmeldungen dazu, dass der beauftragte Prüfer im endgültigen Recherchenbericht **weiteren Stand der Technik anführte**. Bei **27 %** der Anmeldungen hatten die Rückmeldungen **Änderungen des WO-ISA** zur Folge.

- Wie schon bei den Ergebnissen des Pilotprojekts im Jahr 2011 erklärten die beauftragten Prüfer in der Mehrzahl der Fälle (**92 %**), dass sich das Endprodukt (endgültiger ISR und endgültiger WO-ISA) durch die Zusammenarbeit mit den Prüferkollegen **verbessert** habe, wobei in mehr als einem Drittel der Fälle eine erhebliche Verbesserung festgestellt wurde.

- In den meisten Fällen gaben die beauftragten Prüfer an, höchstens **15 - 25 % mehr Zeit** für das Verfahren im Rahmen des CS&E-Projekts benötigt zu haben als für eine normale PCT-Anmeldung. Es wurde betont, dass der zusätzliche Zeitaufwand hauptsächlich darauf zurückzuführen war, dass die Rückmeldungen der Prüferkollegen verspätet eingingen und geeignete Kollaborationstools für einen effizienten Informationsaustausch fehlten. Nur in 9 % der Fälle wurde über 50 % mehr Zeit aufgewandt.

Vorläufige Evaluierung durch Prüfer des EPA in ihrer Funktion als Prüferkollegen

- In **61 %** der Fälle gaben die Prüfer des EPA in ihrer Funktion als mit einem beauftragten Prüfer zusammenarbeitende Prüferkollegen eine Stellungnahme zu dessen Arbeit ab.

- In **50 %** der Fälle zogen die Rückmeldungen der Prüfer des EPA Änderungen des WO-ISA in Bezug auf die Patentierbarkeit nach sich.

- In **63 %** der Fälle gaben die Prüfer des EPA an, dass sich das Endprodukt aufgrund ihrer Rückmeldungen **verbessert** habe.

- Der **zusätzliche Zeitaufwand** gegenüber einer normalen Recherche wurde in **50 %** der Fälle als **geringfügig** bezeichnet (unter 10 %).

- Beachtenswert ist auch, dass sich die Prüfer des EPA in **70 %** der Fälle **auf die gemeinsamen Ergebnisse von Recherche und Prüfung verlassen** würden. Diese Ergebnisse könnten in der regionalen/nationalen Phase unmittelbar genutzt werden. Die Prüfer des EPA wiesen darauf hin, dass in diesen Fällen wahrscheinlich ein zusätzlicher Zeitaufwand für Verwaltungsaufgaben anfallen würde (z. B. um Verweise auf den PCT durch die entsprechenden Verweise auf das EPÜ zu ersetzen). In nur 2 % der Fälle würden sich die Prüfer des EPA in der regionalen/nationalen Phase nicht auf den gemeinsamen ISR (nur auf die Rechercheergebnisse) verlassen. In 30 % der Fälle würden die Prüfer des EPA aufgrund der

¹ Stand der Ergebnisse: 13.9.2012.

unterschiedlichen patentrechtlichen Bestimmungen eine ergänzende Prüfung für notwendig erachten.

Schlussfolgerung/Empfehlungen

- Das Problem der **unterschiedlichen Praxis im PCT-Verfahren**, etwa in Bezug auf medizinische Verwendungsansprüche oder Ansprüche für Behandlungsverfahren, muss angesprochen werden. In Fällen, in denen für die Prüfer aus den verschiedenen Ämtern kein einheitlicher Ansatz möglich ist, besteht die Lösung darin, im WO-ISA die verschiedenen Stellungnahmen zusammen mit einer in der Methodik des Pilotprojekts vorgesehenen Standard-erläuterung aufzuführen.
- Aufgrund der **unterschiedlichen Klassifikationssysteme** ist es schwierig, sich auf die von den anderen Ämtern durchgeführten Recherchen zu verlassen. Es ist aber davon auszugehen, dass dieses Problem in Zukunft durch die gemeinsame Patentklassifikation (CPC) und die gemeinsame hybride Klassifikation (CHC) weitgehend behoben wird.
- Für den Anmelder könnte eine **gesonderte Aufführung der Stellungnahmen der verschiedenen Ämter** im ISR/WO-ISA von großem Interesse sein, weil er so einen vollständigen Überblick darüber erhielte, was beim Eintritt in die regionale/nationale Phase geschehen könnte, und in der Lage wäre, seine Strategie auf die unterschiedlichen regionalen Marktbedingungen auszurichten.
- Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit sollte auf der Ermittlung von **weiterem Stand der Technik** liegen, da sich die Verfahrenspraxis der einzelnen Ämter ohnehin unterscheidet (kein Aufgabe-Lösungs-Ansatz bei KIPO und USPTO).
- Die **Kommunikation** per E-Mail ist die bevorzugte Form des Informationsaustauschs im Rahmen der täglichen Arbeit und wird als probates Mittel für die Zusammenarbeit erachtet. Persönliche Kontakte mit Prüferkollegen aus anderen Ämtern würden jedoch die Motivation und das gegenseitige Verständnis erheblich steigern.
- Es gibt Probleme mit der **Pünktlichkeit** (Rückmeldungen von Prüferkollegen gehen oftmals extrem spät ein), und es ist ein **Kollaborationstool** erforderlich, das einen automatischen Überblick über den Stand der oftmals mehrfachen Diskussionsfäden - oder auch Anmeldungen - bietet, die eine Gruppe gleichzeitig bearbeitet. Andere Workflow-Funktionen wie Erinnerungsmeldungen für die Abgabe von Rückmeldungen oder Abwesenheitsanzeigen würden den Verwaltungsaufwand im Rahmen des CS&E-Projekts beträchtlich verringern und die Effizienz der Zusammenarbeit zwischen den Ämtern verbessern.

Ausblick

Das Ergebnis der Evaluierung des Pilotprojekts durch das EPA wird mit den anderen teilnehmenden Ämtern erörtert; danach wird ein gemeinsamer Bericht erstellt, der in der nächsten Sitzung der Leiter der IP5-Ämter und ihrer Stellvertreter vorgelegt und erörtert wird. Die abschließende Evaluierung des Pilotprojekts wird zwei Teile umfassen:

zum einen die Bewertung der Arbeit der Prüfer durch die teilnehmenden Ämter und zum anderen das Feedback der Anmelder, das in Treffen mit Anmeldern und Industrieverbänden eingeholt wird.

Für das EPA lautet die vorläufige Schlussfolgerung des Pilotteams, dass die Ergebnisse von Phase 2 die Ergebnisse von Phase 1 bestätigen. Das Fehlen einer angemessenen IT-Unterstützung ist zwar ein Hindernis für eine effiziente Zusammenarbeit; Qualität und Effizienz dieser Zusammenarbeit werden aber aufgrund der Fortschritte bei anderen IP5-Projekten zunehmen. Allerdings scheinen die Ergebnisse zu bestätigen, dass für eine in Zusammenarbeit durchgeführte Recherche und Prüfung unter den nicht optimalen Bedingungen des Pilotprojekts etwas mehr als doppelt so viel Zeit erforderlich ist wie für die Erstellung eines herkömmlichen ISR mit WO-ISA.