



Stellungnahme zur Einführung einer aufgeschobenen Prüfung beim Europäischen Patentamt

Zu der Einführung einer aufgeschobenen Prüfung hat die Patentanwältskammer gegenüber dem Europäischen Patentamt und dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wie folgt Stellung genommen:

Im Anschluss an das Nutzertreffen in Den Haag am 9. Februar 2018 zu der vorgesehenen Einführung einer aufgeschobenen Prüfung beim Europäischen Patentamt nutzen wir gerne die Gelegenheit, zu diesem Vorhaben Stellung zu nehmen.

I. Zustimmung zum Konzept der aufgeschobenen Prüfung

Die vorgesehene Einführung einer aufgeschobenen Prüfung beim Europäischen Patentamt findet unsere Zustimmung. Die aufgeschobene Prüfung ist etabliert und hat sich nach unserer Auffassung bewährt sowohl beim DPMA als auch in vier der fünf IP5-Ämter. Die vorgesehene Frist von drei Jahren steht weitgehend im Einklang mit den Fristen bei den übrigen IP5-Ämtern.

Wir halten es für sinnvoll, die aufgeschobene Prüfung wie vorgeschlagen zügig als administrative Maßnahme einzuführen. Wünschenswert erscheint es aus unserer Sicht, in einem nachgelagerten zweiten Schritt durch eine Änderung der Ausführungsordnung einen Aufschub auch der Fristen zur Zahlung der Prüfungsgebühr und der Adressierung der Beanstandungen im erweiterten Europäischen Recherchenbericht ins Auge zu fassen.

II. Interessenabwägung Anmelder/Dritte

Dritte können ein legitimes Interesse an einer zügigen Prüfung von anhängigen Patentanmeldungen

eines Wettbewerbers haben, um Klarheit und Rechtssicherheit über die Schutzfähigkeit eines Anmeldegegenstandes zu erlangen. Dritte sollten daher die Möglichkeit haben, den Aufschub der Prüfung einer Patentanmeldung zu beenden und diese in das Prüfungsverfahren eintreten zu lassen. Dabei sollte den Dritten weder die Darlegung eines eigenen rechtlichen Interesses noch eine substantiierte Darlegung eines Patentierungshindernisses auferlegt werden.

II.1 Legitimes Interesse der Anmelder – gezielter Einsatz von Ressourcen

Anmelder können ein legitimes Interesse daran haben, Kosten und personelle Ressourcen für die Verfolgung von Patentanmeldungen auf relevante Anmeldungen zu fokussieren. Ein Aufschub der Prüfung kann dazu beitragen, zunächst die wirtschaftliche Bedeutung einer Anmeldung zu klären und erst anschließend entsprechende Ressourcen zur Durchführung des Prüfungsverfahrens aufzuwenden.

II.2 Kein legitimes Interesse der Anmelder – Verlängerung eines Zustands der Rechtsunsicherheit für Dritte

Eine aufgeschobene Prüfung kann den Zustand der Rechtsunsicherheit über die Patentfähigkeit eines Anmeldegegenstandes verlängern. Sofern Dritte ein Interesse an einer amtlichen Entscheidung über die Patentfähigkeit haben, ist dies aus unserer Sicht im Grundsatz vorrangig gegenüber dem Interesse des Anmelders an einem Aufschub des Einsatzes von Ressourcen.



III. Konsequenzen für die Ausgestaltung der aufgeschobenen Prüfung

Eine sinnvolle Ausgestaltung einer aufgeschobenen Prüfung sollte daher einerseits den Ressourceneinsatz des Anmelders so weit als möglich zeitlich nach hinten schieben, andererseits jedem Dritten auf einfache und unkomplizierte Art und Weise die Beendigung des Aufschubs der Prüfung ermöglichen.

III.1 Verzögerung des Ressourceneinsatzes der Anmelder

Mit dem erweiterten Europäischen Recherchenbericht liegt dem Anmelder (und nach Offenlegung auch jedem Dritten) eine erste amtliche Einschätzung der Patentfähigkeit des Anmeldegegenstandes vor. Wir halten es für die sinnvollste Lösung, bei einem Aufschub der Prüfung das Verfahren in diesem Zustand gewissermaßen einzufrieren und die Verpflichtung des Anmelders zur Zahlung der Prüfungsgebühr und Adressierung der Beanstandungen im erweiterten Europäischen Recherchenbericht auf das Ende der Aufschubfrist zu verlagern.

Zwar würde dies eine Änderung des rechtlichen Rahmens erfordern, hätte aber den großen Vorteil, das Ziel der Verzögerung des Ressourceneinsatzes für Anmelder nachhaltig zu verwirklichen.

Denn bei der jetzt vorgesehenen Lösung durch rein administrative Maßnahmen muss der Anmelder trotz Aufschubs der Prüfung wie bisher die Prüfungsgebühr bezahlen und die Beanstandungen des Recherchenberichts adressieren. Ein erheblicher Teil der Kosten und des Aufwands für die Durchführung des Prüfungsverfahrens muss trotz Aufschubs geleistet werden, was dem Ziel der Ressourcenschonung zuwiderläuft.

Wir befürworten, in einem zweiten Schritt nach dem Sammeln von Erfahrungen eine entsprechende Änderung des Rechtsrahmens ins Auge zu fassen.

III.2 Niedrige Hürde für Dritte, die Sachprüfung einzuleiten

Wir befürworten eine niedrige bzw. keine Hürde für Dritte, den Aufschub einer Prüfung einer Anmeldung zu beenden. Den in der Konsultation am 9. Februar 2018 vom EPA unterbreiteten Vorschlag, dass ein Dritter zu diesem Zweck eine

- nicht anonyme
- substantiierte

Eingabe eines Dritten (Art. 115 EPÜ) einreichen muss, halten wir für nicht sachgerecht.

Nach den Darlegungen des Amtes am 9. Februar soll dieser Dritte identifizierbar und kontaktierbar sein. Gleichzeitig wurde betont, dass er kein eigenes rechtliches Interesse darlegen muss.

Eine Identifizierbarkeit erscheint daher sinnlos und würde im Übrigen auch von jedem Strohmann erfüllt werden. Irgendeine Notwendigkeit, den Dritten durch das Amt zu kontaktieren, ist nicht ersichtlich und wurde auch vom Amt am 9. Februar nicht dargelegt. Beteiligter am Verfahren wird der Dritte nicht.

Auf das Erfordernis der Identifizierbarkeit des Dritten sollte daher verzichtet werden.

Ebenso wenig erscheint es uns angemessen, von einem Dritten eine substantiierte Eingabe zu verlangen.

In der Diskussion am 9. Februar waren bereits bei den Vertretern des Amtes unterschiedliche Auffassungen erkennbar, wie dieses Erfordernis zu verstehen sei. Es ist somit unklar, ob es sich um ein quasi formales Erfordernis handelt (Darlegung in einem Satz, dass ein Patentanspruch gegenüber einem bestimmten Dokument nicht patentfähig ist) oder ob die Substantiierung beispielsweise so zu verstehen ist wie bei der Substantiierung eines Einspruchs.



Ein echtes Substantiierungserfordernis im Sinne einer konkreten Darlegung eines Patentierungshindernisses erscheint uns in einem von Amts wegen zu führenden Prüfungsverfahren eine unangemessene Hürde für einen Dritten. Dies gilt umso mehr, als in dem jetzt vorgesehenen System (Zahlung der Prüfungsgebühr und Adressierung der Beanstandungen durch den Anmelder vor Beginn des Aufschubs der Prüfung) sich der Dritte bei der Substantiierung möglicherweise mit durch den Anmelder geänderten Patentansprüchen auseinandersetzen muss, deren Patentfähigkeit vom Amt noch nicht adressiert worden ist.

Das Verständnis des Erfordernisses der Substantiierung als eine rein formelle Hürde erscheint uns ebenfalls unangemessen. Zum einen birgt dies die Gefahr, dass der Begriff der Substantiierung auch in einem anderen Kontext (beispielsweise Einspruchsverfahren) gewissermaßen „entwertet“ wird, zum anderen ist eine solche reine Formalität gleichzusetzen mit dem völligen Verzicht auf das Erfordernis einer Substantiierung.

Es erscheint uns angemessen, sowohl auf das Erfordernis der Identifizierbarkeit des Dritten als auch der Substantiierung vollständig zu verzichten. Sollte sich herausstellen, dass Dritte in großem Umfang „missbräuchlich“ (es wäre dann zu diskutieren, was wirklich missbräuchlich ist) den Aufschub von Prüfungsverfahren beenden, könnte man in einem zweiten Schritt daran denken, angemessene Hürden zu errichten, die beispielsweise in der Zahlung einer geringen Gebühr bestehen könnten.

IV. Vorzuziehende Lösung – Anpassung des rechtlichen Rahmens

Eine Einführung der aufgeschobenen Prüfung durch Änderung der Ausführungsordnung erscheint uns die im Grundsatz vorzuziehende Lösung. Nur diese würde es erlauben, das Ziel der Verzögerung des Einsatzes von Ressourcen durch den Anmelder bestmöglich zu verwirklichen. Die Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr und Adressierung der Beanstandungen im erweiterten Europäischen Recherchenbericht sollte bis zum Ende des Aufschubs laufen.

V. Lösung innerhalb des existierenden rechtlichen Rahmens – keine Errichtung von Hürden für Dritte für die Einleitung der Prüfung

Eine Einführung der aufgeschobenen Prüfung als administrative Maßnahme im bestehenden rechtlichen Rahmen erscheint als erster Schritt sinnvoll.

Dritte sollten den Aufschub der Prüfung durch eine einfache Eingabe beenden können, ohne dass sie dazu identifizierbar sein müssten oder ihnen substantiiertes Vortrag abverlangt wird.

13. Februar 2018

gez. Dr. Christof Keussen
Vizepräsident