

Zur Diskussion / A discuter

Verstärkte Nutzung von Vorarbeiten unter den Patentämtern

STEFAN LUGINBÜHL*

Die gegenseitige Nutzung von Patentrecherchen-Ergebnissen könnte einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Arbeitslast und zur Qualitätssicherung bei den Patentämtern leisten. Zurzeit werden auf europäischer und weltweiter Ebene verschiedene Modelle getestet. Der Autor befasst sich mit den einzelnen Modellen und skizziert einen möglichen Weg für ein einheitliches Verfahren.

L'utilisation réciproque des résultats de recherche portant sur des demandes visant la même invention pourrait apporter une contribution importante à la maîtrise de la charge de travail et à la garantie de la qualité des offices des brevets. Actuellement, différents modèles sont expérimentés au niveau européen et mondial. L'auteur traite de ces différents modèles et esquisse une voie possible pour une procédure uniforme.

- I. Einführung**
- II. Potenzielles Volumen von Recherchen für eine Nutzung durch das EPA**
- III. Die laufenden Projekte zur Nutzung von Vorarbeiten**
 - 1. Das «Utilisation Pilot Project (UPP)»
 - 2. Die Projekte auf globaler Ebene: «SHARE», «Patent Prosecution Highway (PPH)», «Triway» und «Analogous New Route»
- IV. Die bisherigen Erfahrungen mit den getesteten Projekten**
- V. Der Weg nach vorne**
 - 1. Einleitung
 - 2. Die Ansätze nach Art.124 EPÜ und Art. 130 EPÜ
 - 3. Der Vorschlag für ein einheitliches System
- VI. Schlussbemerkungen**
- Zusammenfassung/Résumé**

I. Einführung

Bereits seit mehreren Jahren wird auf europäischer und globaler Ebene nach Wegen und Mitteln gesucht, wie dem ungebrochenen Anstieg der Patentanmeldungen¹ und dessen Auswirkungen auf die Arbeitslast und die Qualitätssicherung des Europäischen Patentamts (EPA) und anderer Patentämter begegnet werden kann.

Es ist eine Tatsache, dass dieselbe Erfindung oftmals in mehreren Ämtern zur Patentierung angemeldet wird. Die gegenseitige Nutzung von Arbeitsergebnissen könnte in solchen Fällen einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung des zunehmenden Arbeitsaufkommens leisten und Doppelarbeit² verhindern.

Im Rahmen seiner im Juni 2006 abgeschlossenen sogenannten «Strategiedebatte» kam der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation (Rat) daher zum Schluss³, diesen Ansatz näher zu untersuchen. Dies wurde zuletzt bei den Diskussionen zur Studie über das künftige

¹ Vgl. zum Beispiel Future workload, A study prepared by The Board 28 (Board of the Administrative Council set up under Article 28 EPC) November 2007, Rz. 7, erhältlich unter www.epo.org/topics/news/2007/20071214.html; Policy options for the improvement of the European patent system, commissioned by STOA and carried out by ETAG (European Technology Assessment Group), May 2007, erhältlich unter www.tekno.dk/. Im Jahre 2007 wurden beim EPA insgesamt 218219 Patentanmeldungen eingereicht (vgl. Jahresbericht EPA 2007, 77, erhältlich unter www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2007_de.html). Dies entspricht einem Anstieg von über 1000% seit 1980.

² Vgl. E. BARRACLOUGH, Brimelow: Why offices must collaborate, Weekly News – August 6, 2007, www.managingip.com.

³ Vgl. E. BARRACLOUGH, Back from the brink of extinction, Managing Intellectual Property, September 2006, 48 f., www.managingip.com.

Arbeitsaufkommen⁴ im Dezember 2007 bestätigt. Die Studie wurde im Auftrag des Rats durch dessen Präsidium⁵ ausgearbeitet.

Die Nutzung von Vorarbeiten sollte nicht mit dem im Rahmen der vorerwähnten Strategiedebatte äusserst kontrovers diskutierten «Outsourcing» von Recherche- und Prüfungsarbeiten verwechselt werden⁶. Im Gegensatz zum Outsourcing, bei dem der Prüfer die im Auftrag des EPA erstellten Rechercheergebnisse schlicht übernehmen würde (sog. «mutual recognition»), ist er in einem Verfahren der Nutzung auch weiterhin vollständig für die Akte verantwortlich. Es ist daher ihm selbst überlassen, ob er die Vorarbeiten in Betracht ziehen will und möglicherweise auch verwendet, um im Einzelfall zu einer fundierten und begründeten Entscheidung zu gelangen⁷.

II. Potenzielles Volumen von Recherchen für eine Nutzung durch das EPA

Im Jahr 2007 wurden schätzungsweise 17000 europäische Direkt- und Euro-PCT-Anmeldungen beim EPA registriert, die die Priorität einer Voranmeldung bei einem Patentamt eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ; SR 0.232.142.2) in Anspruch genommen haben. Die Zahl der europäischen Anmeldungen, die die Priorität einer aussereuropäischen Anmeldung (d.h. in erster Linie aus den USA und Japan) in Anspruch nahmen, belief sich auf ca. 25000. Künftig werden sich zudem vermehrt Anmelder auf eine Erstanmeldung aus China, Korea oder Indien berufen.

Allerdings stützten sich im selben Jahr rund 3200 dieser sogenannten «Nachanmeldungen» auf die Priorität einer französischen, niederländischen – oder einer in einem anderen ex-IIB-Staat⁸ eingereichten – «Voranmeldung», für die das EPA die Recherche erstellt⁹. Seit Mitte 2008 erstellt das EPA zudem die Recherche für italienische Patentanmeldungen. Eine entsprechende Recherche-Kooperation wird ab 2009 auch mit Griechenland, Malta, Monaco und Zypern aufgenommen. Im Jahr 2007 beanspruchten ungefähr 1700 europäische Nachanmeldungen die Priorität einer Anmeldung aus Italien oder einem dieser Länder. Unter Abzug dieser rund 5000 Anmeldungen bleibt somit ein Potenzial von 35000–40000 Voranmeldungen aus EPÜ-Vertrags- und Drittstaaten mit einer Recherche, das für eine Nutzung durch das EPA in Frage kommen könne.

III. Die laufenden Projekte zur Nutzung von Vorarbeiten

1. Das «Utilisation Pilot Project (UPP)»

a) Hintergrund und Zielsetzung

Ein wichtiges Ergebnis der vorerwähnten «Strategiedebatte» des Rats war die Entscheidung, ein Pilotprojekt zur Nutzung von Arbeitsergebnissen durchzuführen¹⁰. Dieses sogenannte «Utilisation Pilot Project (UPP)» verfolgt das Ziel, die Nutzung von Vorergebnissen im Hinblick auf einen umfassenden Einsatz zu testen und insbesondere die Auswirkungen auf die Effizienz des europäischen Patenterteilungsverfahrens zu bewerten, die sich durch die mögliche Reduzierung von Doppelarbeit ergeben.

⁴ Vgl. Future workload (Fn. 1), Rz. 39 ff.

⁵ Nach Artikel 28 Europäisches Patentübereinkommen kann der Verwaltungsrat ein aus fünf seiner Mitglieder bestehendes Präsidium bilden. Es hat die Aufgabe, den Präsidenten des Verwaltungsrats zu unterstützen, die Arbeit des Rats vorzubereiten und ihre Kontinuität zu gewährleisten (vgl. ABl. EPA 2003, 579). Das Präsidium setzt sich zusammen aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrats sowie aus drei weiteren Mitgliedern des Rats. Die Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses sowie des Ausschusses Patentrecht werden auf Einladung des Präsidenten regelmässig zu den Beratungen des Präsidiums zugezogen. Die Präsidentin des EPA nimmt an den Beratungen teil (vgl. ABl. EPA 2003, 333).

⁶ Der Rat hat sich in dieser Debatte intensiv mit der Möglichkeit eines «Outsourcing» von Recherche- und Prüfungsarbeiten des EPA an nationale Ämter der EPÜ-Vertragsstaaten auseinandergesetzt und dabei keine Einigung erzielen können. Es wurde daher entschieden, dass es zur Zeit keinen ausreichenden politischen Spielraum gibt, um die Diskussion über Outsourcing fortzuführen (vgl. Future workload [Fn. 1], Rz. 53).

⁷ Vgl. Future workload (Fn. 1), Rz. 44.

⁸ Das ehemalige Internationale Patentinstitut («Institut international des brevets, IIB») in Den Haag wurde bei der Gründung der Europäischen Patentorganisation in das EPA integriert. Zu den Mitgliedstaaten des Instituts gehörten die Benelux-Staaten, Frankreich, Italien, Monaco, die Schweiz, die Türkei und das Vereinigte Königreich (vgl. ABl. EPA 1978, 202 ff.). Für die Schweiz macht das EPA die sog. «Recherche internationaler Art» (vgl. Art. 126 f. PatV).

⁹ Darunter fallen Belgien, Frankreich, Griechenland (soweit es um Anmeldungen betreffend biotechnologische und IT-Erfindungen geht), die Niederlande und die Türkei.

¹⁰ Vgl. auch J. SCHADE, Europe and the International Community of States on the Path Towards a Common Patent Strategy, IIC 2007, 519.

Mit dem Pilotprojekt soll anhand von konkreten Akten getestet werden, wie Arbeiten, die ein nationales Amt im Prioritätsjahr mit Bezug auf eine Erstanmeldung durchgeführt hat, vom Anmelder und vom EPA bei der Bearbeitung einer Nachanmeldung weiter genutzt werden können. Dies beinhaltet auch die Feststellung, inwieweit Vorarbeiten durch nationale Ämter zu keinen oder geänderten Anmeldungen beim EPA geführt haben und die Ämter damit als «Filter» agieren. Damit wird auch klar, dass es bei diesem Modell allein um die Nutzung von Vorarbeiten nationaler Ämter durch das EPA geht. Der umgekehrte Weg ist nicht vorgesehen.

b) Inhalt des UPP

Am Pilotprojekt nehmen vier nationale Ämter teil: das Dänische Patent- und Markenamt, das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), das Österreichische Patentamt und das Amt für Geistiges Eigentum des Vereinigten Königreichs («United Kingdom Intellectual Property Office, UK-IPO»). Mit dem Dänischen Amt soll insbesondere geprüft werden, inwieweit Vorarbeiten eines Amtes durch das EPA genutzt werden können, das keine der drei offiziellen Sprachen des EPA (Deutsch, Englisch und Französisch) als Landessprache hat. Im Rahmen des UPP wurde daher entschieden, ein separates Projekt durchzuführen, das testen soll, inwieweit Standardformulierungen in den in dänischer Sprache verfassten Recherchen verwendet werden können, um den EPA-Prüfern die Nutzung von Vorergebnissen zu erleichtern. Mit dem DPMA und dem UK-IPO wurden diejenigen Ämter in das UPP miteinbezogen, die die meisten Recherchenergebnisse bei einer möglichen Vollimplementierung liefern dürften. Im Jahr 2005 wurden 45% aller Recherchen zu Erstanmeldungen in Europa vom DPMA und 10% vom UK-IPO durchgeführt¹¹. Das Österreichische Patentamt schliesslich repräsentiert die kleinen bis mittelgrossen Ämter und soll deren Teilnahme an einem UPP-Nutzungsmodell simulieren.

Das UPP ist wie folgt konzipiert: Die Anmelder werden durch das jeweilige Pilotamt nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und zur Teilnahme am UPP eingeladen. Anmelder, die die Einladung annehmen, reichen dem EPA die Recherche und mögliche Stellungnahmen zur Patentierbarkeit mit der europäischen Anmeldung innerhalb des Prioritätsjahres ein. Es handelt sich somit um ein vom Anmelder gesteuertes Verfahren. PCT-Anmeldungen sind vom Anwendungsbereich des UPP ausgeschlossen, um das Pilotprojekt möglichst einfach zu halten. Der EPA-Prüfer entscheidet von Fall zu Fall, ob er den vom Anmelder mitgelieferten Recherchenbericht bzw. die Stellungnahme des nationalen Amtes zur Patentierbarkeit für seine Arbeit verwendet. Die Erfahrungen der Prüfer mit diesem Modell werden durch Fragebögen ermittelt und in einem Bericht zusammengefasst. Der Bericht soll auch Schlussfolgerungen zu den Kosten und Vorteilen des Nutzungsprozesses enthalten. Das UPP wurde am 2. April 2007 eingeleitet und läuft zurzeit noch.

2. Die Projekte auf globaler Ebene: «SHARE», «Patent Prosecution Highway (PPH)», «Triway» und «Analogous New Route»

Innerhalb der sogenannten «Trilateralen»¹² wird schon seit mehreren Jahren über mögliche Verfahren der gegenseitigen Verwertung von Arbeitsergebnissen bei Prioritätsanmeldungen diskutiert. Die Trilaterale besteht aus dem EPA, dem US-Patent- und Markenamt («US Patent- and Trademark Office; USPTO») und dem Japanischen Patentamt («Japan Patent Office, JPO») ¹³. Diese drei Ämter erteilen ungefähr 80% aller weltweit in Kraft stehenden Patente ¹⁴. Dieser Anteil wird sich jedoch in Zukunft durch die ansteigenden Patenterteilungszahlen in China und Südkorea verringern. Die Trilateralen verfolgen ganz generell das Ziel, im Rahmen eines regelmässigen Austauschs, die unterschiedliche Patentpraxis innerhalb dieser drei Regionen einander anzunähern. Aus den Diskussionen über die mögliche gegenseitige Nutzung von Arbeiten haben sich eine Reihe von Projekten entwickelt. Darunter fallen «SHARE», «Patent Prosecution Highway (PPH)», «Triway» und «Analogous New Route».

Aus europäischer Sicht geht es bei diesen Diskussionen innerhalb der Trilateralen nicht nur darum, die Prüfungs- und Erteilungsverfahren effizienter zu gestalten. Vielmehr gilt es auch zu vermeiden, dass die Probleme, die durch die Arbeitsrückstände im USPTO und im JPO verursacht sind, importiert werden. Die Zusammenarbeit darf daher nicht dazu führen, dass das EPA mit der Recherche und

¹¹ Vgl. Future workload (Fn. 1), Rz. 28.

¹² Vgl. www.trilateral.net/.

¹³ Zur Trilateralen Zusammenarbeit im Allgemeinen vgl. P.W.GRUBB, The Trilateral cooperation, JIPLP 2007, 397 ff.

¹⁴ Siehe Trilateral statistical report, 2006 edition, 5, erhältlich unter www.trilateral.net/.

Prüfung zuwarten muss, bis die Recherchenergebnisse aus den anderen Ämtern vorliegen¹⁵. Zudem verfolgt Europa das Ziel, ein einheitliches, einfaches und effizientes System der Nutzung von Vorarbeiten zu schaffen¹⁶.

a) *SHARE*

SHARE beruht auf dem Konzept, dass jedes Amt seine Erstanmeldungen im Anmelde- und Prüfungsverfahren vorrangig behandelt, um damit Recherche- und Prüfungsergebnisse dem Nachanmeldeamt möglichst früh zur Verfügung stellen zu können. Eine vorrangige Behandlung von Erstanmeldungen ist insbesondere für das EPA von grosser Bedeutung, da es grundsätzlich den Anspruch und die Verpflichtung hat, den erweiterten Recherchenbericht (sog. «Extended European Search Report; EESR»)¹⁷ nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag¹⁸ zu erlassen¹⁹.

Die Trilateralen-Ämter wollen noch in diesem Jahr ein auf eine bestimmte Anzahl von technischen Gebieten beschränktes Pilotprojekt zu SHARE beginnen.

b) «Patent Prosecution Highway (PPH)»

Der «Patent Prosecution Highway (PPH)» zielt darauf ab, dem Anmelder einen schnelleren Schutz seiner Erfindung durch ein Patent in einem entsprechenden Erteilungsverfahren zu ermöglichen, wenn das Erstanmeldeamt sich bereits positiv zur Patentierung des beanspruchten Erfindungsgegenstands geäußert hat. Insbesondere soll dem Anmelder ermöglicht werden, die bestehenden Verfahren zur beschleunigten Bearbeitung einer Patentanmeldung im Nachanmeldeamt einfacher in Anspruch nehmen und das Verfahren durch die Nutzung der Vorarbeiten weiter beschleunigen zu können.

Das PPH-Modell ist unter den diskutierten Verfahren der gegenseitigen Nutzung von Arbeiten am weitesten gediehen. Anfang Jahr haben das USPTO und das JPO den PPH bereits definitiv eingeführt. Zudem laufen zurzeit mehrere weitere Pilotprojekte zwischen dem USPTO bzw. dem JPO und anderen Patentämtern, oder befinden sich in der Planungsphase²⁰. Das Verfahren wird seit Mitte September 2008 auch zwischen dem USPTO und dem EPA in einem Pilotprojekt getestet²¹.

c) «Triway»

Die Idee hinter «Triway» ist die Forcierung der gegenseitigen Nutzung von Vorarbeiten in der Recherchenphase, indem die Recherchenberichte den Anmeldern und Ämtern durch die Trilateralen-Ämter möglichst gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden. Grundvoraussetzung beim Triway ist somit, dass der Anmelder eine Anmeldung in allen drei Trilateralen-Ämtern mehr oder weniger gleichzeitig einreicht. Dem Anmelder sollen dabei falls immer möglich alle Recherchenberichte (bzw. der EESR) vor Veröffentlichung der Patentanmeldung vorliegen.

Bei diesem Verfahren handelt es sich damit offensichtlich eher um ein Instrument, das dem Anmelder ein besseres Bild über den Stand der Technik verschaffen soll, als dass es zu einer effektiven Nut-

¹⁵ Vgl. dazu auch Future workload (Fn. 1), Rz. 44.

¹⁶ Siehe Future workload (Fn. 1), Rz. 44.

¹⁷ Vgl. L. BÜHLER/S. BLIND, SIWR IV, 313 ff.; S. LUGINBÜHL, Einführung des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR), sic! 2005, 232.

¹⁸ Art. 93 (1) (a) i.V.m. Regel 62 EPÜ.

¹⁹ Vgl. auch J. NURTON, Interview: Roland Grossenbacher, director of the Switzerland's Federal Institute of Intellectual Property and chair of the EPO's Administrative Council talks about patents, EPO challenges and patent policy in Europe, Managing IP, February 2008.

²⁰ Vgl. zum Beispiel USPTO-Australisches Patentamt: US and Australia launch patent highway, Weekly News – March 31, 2008, www.managingip.com; USPTO-Kanadisches Institut für Geistiges Eigentum bzw. USPTO-Koreanisches Patentamt: USPTO expands Patent Prosecution Highway Network to Canadian, Korean Patent Offices, press release of 28 January 2008, erhältlich unter www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/08-04.htm; USPTO-UK-IPO: E. BARRACLOUGH, UK and US launch patent prosecution highway, Weekly News – September 6, 2007, www.managingip.com; JPO-DPMA: Start des Pilotprojekts Patent Prosecution Highway (PPH) mit dem japanischen Patentamt, Pressemitteilung des DPMA vom 25. März 2008, erhältlich unter www.dpma.de/; JPO-UK-IPO: UK and Japan sign patent pledge, Weekly News – April 3, 2007, www.managingip.com; JPO-Koreanisches Patentamt: Korea-Japan Patent Prosecution Highway Opens, WIPR 20/07, 14 f.

²¹ Vgl. auch Future workload (Fn. 1), Rz. 41.

²¹ Vgl. auch E. BARRACLOUGH, EPO and US speed up patent-granting process, Weekly News – March 17, 2008, www.managingip.com.

zung von Vorergebnissen führt. Erste Pilotprojekte zum Triway laufen unter den Trilateralen-Ämtern seit Ende Juli.

d) «Analogous New Route»

Im Gegensatz zu den anderen Projekten macht die sogenannte «Analogous New Route» verstärkt von den Prinzipien des PCT Gebrauch. Dabei würde eine nach diesem Verfahren eingereichte Anmeldung bei einem Patentamt gleichzeitig als beim Nachanmeldeamt eingereicht gelten. Der Nachanmeldung würde der gleiche Anmeldetag zuerkannt und sie würde analog einer nationalen Anmeldung behandelt. Ziel dieses Vorschlags ist es, eine kostengünstige Alternative zum PCT zu schaffen. Aus europäischer Sicht ist jedoch gerade diese Konkurrenz zum PCT wenig wünschenswert, weshalb das Projekt beim EPA und beim Rat auf wenig Resonanz gestossen ist²².

IV. Die bisherigen Erfahrungen mit den getesteten Projekten

Bis Ende Dezember 2007 sollten nach den Zielvorgaben für das UPP 1500 Anmeldungen eingehen. Aus einem Pool von insgesamt 5923 Anmeldungen, deren Anmelder zur Teilnahme am UPP bis zum 7. November 2007 eingeladen wurden, gingen jedoch bis zu diesem Zeitpunkt nur 61 Anmeldungen ein. Die genauen Umstände für die schwache Beteiligung sind unklar. Gespräche mit Anmeldern und Patentanwälten ergaben, dass es wohl in erster Linie an Anreizen für eine Teilnahme fehlt. Ohne direkten Ansporn sind die Anmelder offensichtlich nicht bereit, die Organisation ihrer eingespielten Anmeldeprozesse für ein Pilotprojekt zu ändern. Im Weiteren verfolgt das UPP Ziele (Effizienzsteigerung), die nicht unbedingt in ihrem unmittelbaren Interesse liegen. Zudem gibt es Anmelder, die ganz bewusst eine unabhängige Recherche wollen, die von einem «unvoreingenommenen» Patentprüfer erstellt wird. Damit scheint klar, dass ein von den Anmeldern gesteuerter Nutzungsprozess nur erfolgversprechend sein könnte, wenn finanzielle Anreize, wie zum Beispiel eine Gebührenreduktion, eingeführt würden. Eine vorrangige Behandlung der Patentanmeldung, welche als «Motivationsfaktor» auch in Frage kommen könnte, scheint wenig attraktiv zu sein (vgl. die kleine Anzahl Anträge zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen²³ – «PACE»²⁴). Das beschränkte Interesse an einer beschleunigten Behandlung der Anmeldung wird zudem durch die geringe Beteiligung an dem zwischen dem JPO und dem USPTO durchgeführten Pilotprojekt zum PPH unterstrichen: In 18 Monaten gingen beim USPTO aus einem möglichen Pool von ungefähr 100000 Anmeldungen, die eine japanische Priorität beanspruchten²⁵, 276 Anträge auf Teilnahme am PPH²⁶ ein. Dies entspricht einer Beteiligungsrate von lediglich 0,2%. Das JPO erhielt in 19 Monaten 217 Anträge²⁷ aus potenziell rund 35000 Anmeldungen²⁸, die eine US-Priorität in Anspruch genommen haben. Damit lag die Beteiligungsrate bei 0,6%.

V. Der Weg nach vorne

1. Einleitung

Durch die für eine seriöse Auswertung ungenügende Anzahl von UPP-Anträgen sah sich der Rat im Dezember 2007 dazu gezwungen, den Anwendungsbereich des UPP zu erweitern. Um die angestrebten 1500 Anmeldungen zu erreichen, beschloss er, dass die am Projekt teilnehmenden Ämter direkt darum ersucht werden, die Recherchenergebnisse zu ausgewählten nationalen Erstanmeldungen dem EPA unmittelbar zu übermitteln²⁹. Die betroffenen Anmelder werden dabei nunmehr allein darüber informiert, dass das entsprechende Pilotamt die Recherchen- und mögliche Prüfungsergebnisse dem EPA zugeschickt hat.

²² Vgl. Future workload (Fn. 1), Rz. 28.

²³ Im Jahr 2007 wurde PACE für 4% aller europäischen Recherchen und für 5,6% aller beantragten Sachprüfungen in Anspruch genommen (siehe Jahresbericht EPA 2007 [Fn. 1], 18; 20).

²⁴ Vgl. Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Juli 2007 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldung – «PACE», Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, 102 ff.

²⁵ Vgl. Flows of applications between Trilateral blocs, Fig. 3.11, Trilateral statistical report (Fn. 14).

²⁶ Vgl. Status of PPH pilot program and PPH permanent program with JPO, Trilateral document WM1/002/2008.

²⁷ Vgl. WM1 PPH report, Trilateral document WM1/008/2008.

²⁸ Vgl. Flows of applications between Trilateral blocs, Fig. 3.11, Trilateral statistical report (Fn. 14).

²⁹ Vgl. auch www.epo.org/about-us/european-patent-network/utilisation-pilot-project_de.html.

Die Übermittlung der Recherchen- und Prüfungsergebnisse der Pilotämter an das EPA wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Bemerkenswert an diesem neuen Ansatz ist einerseits, dass sich der Rat im Rahmen des Pilotprojekts zu dem Konzept des anmeldergesteuerten Verfahrens der Nutzbarmachung von Vorarbeiten abgewendet hat und zu einem Verfahren der Zusammenarbeit zwischen EPA und nationalen Ämtern übergegangen ist. Diese neue Form der direkten Zusammenarbeit unter den Ämtern soll auch im Rahmen des SHARE-Pilotprojekts auf globaler Ebene getestet werden. Andererseits macht dieser veränderte Ansatz auch deutlich, dass die geringe Beteiligung am UPP die Prüfung von alternativen Formen der Zusammenarbeit erfordert. Zwei solche Ansätze finden sich in Artikel 124 und Artikel 130 EPÜ, die als Grundlage für ein einheitliches System der Nutzung von Vorarbeiten dienen können.

2. Die Ansätze nach Artikel 124 EPÜ und Artikel 130 EPÜ

a) Artikel 124 EPÜ: Auskünfte über den Stand der Technik

Nach Artikel 124 (1) EPÜ kann das EPA nach Massgabe der Ausführungsordnung den Anmelder auffordern, Auskünfte über den Stand der Technik zu erteilen, der in nationalen oder regionalen Patentverfahren in Betracht gezogen wurde und eine Erfindung betrifft, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist. Unterlässt es der Anmelder, auf eine solche Aufforderung rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen (Art. 124 (2) EPÜ).

Der Anwendungsbereich von Artikel 124 EPÜ wurde anlässlich der Diplomatischen Konferenz im Jahr 2000 erweitert³⁰. Hintergrund dafür war, dass das EPA in die Lage versetzt werden sollte, vermehrt Informationen über korrespondierende nationale oder regionale Anmeldungen (vor allem über prioritätsbegründende Erstanmeldungen) anzufordern. Schon damals waren sich die Teilnehmer der Konferenz darüber im Klaren, dass der Anmelder durch die Bereitstellung von Recherchenergebnissen oder sonstigen Angaben zum einschlägigen Stand der Technik zu einer Beschleunigung des europäischen Erteilungsverfahrens und zur qualitativen Verbesserung von Recherche und Sachprüfung beitragen kann³¹.

Im Unterschied zum UPP beruht das System von Artikel 124 EPÜ nicht auf einer freiwilligen Mitwirkung des Anmelders. Vielmehr besteht eine Mitwirkungspflicht, bei der die Rechtsfolge der Fiktion einer Zurücknahme der Anmeldung droht, wenn die vorgeschriebenen Angaben nicht gemacht werden.

Um eine effektive Nutzung von Vorergebnissen zu erreichen, wird daher erwogen, von Artikel 124 EPÜ systematisch Gebrauch zu machen und die Anmelder regelmässig aufzufordern, Recherchenberichte zu korrespondierenden nationalen oder regionalen Voranmeldungen einzureichen.

Allerdings ergeben sich aus einem systematischen Gebrauch von Artikel 124 EPÜ viele praktische, aber auch rechtliche Fragen, die geklärt werden müssen. Was würde zum Beispiel geschehen, wenn der Anmelder auf entsprechende Einladung des Amtes angibt, keine Angaben zum Stand der Technik machen zu können, und sich nach der Erteilung des Patents herausstellt, dass er trotzdem über solche verfügte? Müsste verstärkt mit Beschwerden im Erteilungsverfahren gerechnet werden? Eine Alternative zum alleinigen Einsatz von Artikel 124 EPÜ könnte daher die Zusammenarbeit des EPA mit den nationalen Ämtern nach Artikel 130 EPÜ sein.

b) Art. 130 EPÜ: Gegenseitige Unterrichtung

Gemäss Artikel 130 (1) EPÜ übermitteln das EPA und die Ämter der EPÜ-Vertragsstaaten einander auf Ersuchen sachdienliche Angaben über europäische oder nationale Patentanmeldungen und Patente und die sie betreffenden Verfahren, soweit das EPÜ oder das nationale Recht nichts anderes vorsieht. Die jeweilige Zusammenarbeit wird mit entsprechenden Arbeitsabkommen zwischen dem EPA und den nationalen Ämtern geregelt (vgl. Art. 130 (2) EPÜ).

³⁰ Zu den Ergebnissen der Konferenz im Allgemeinen vgl. S. BLIND, Révision de la Convention sur le brevet européen: résultats de la Conférence diplomatique du 20 au 29 novembre 2000, Munich, sic! 2001, 54 ff.; H. BARDEHLE, Die Ergebnisse der Diplomatischen Konferenz zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens, Mitt. 2001, 145 ff.; R. NACK/ B. PHÉLIP, Diplomatic Conference for the Revision of the European Patent Convention. Munich, 20–29 November 2000, IIC 2001, 200 ff.

³¹ Vgl. Erläuterungen im Basisvorschlag für die Revision des Europäischen Patentübereinkommens (MR/2/00), Art. 124 EPÜ.

Im Gegensatz zu Artikel 124 EPÜ würde eine systematische Übermittlung von nationalen Recherchenberichten zu korrespondierenden nationalen Anmeldungen dem Anmelder keine zusätzlichen administrativen Lasten aufbürden.

3. Der Vorschlag für ein einheitliches System

Bei der Schaffung eines Systems zur verstärkten Nutzung von Vorergebnissen aus Erstanmeldungen gilt es verschiedenen Zielsetzungen Rechnung zu tragen:

Erstens haben die Anmelder unter Umständen ein Interesse daran, vom EPA in der Nachanmeldung eine unabhängige Recherche zu erhalten. Es gibt keine zwingenden Gründe, diesem Bedürfnis nicht nachzukommen, falls die Anmelder bereit sind, die dadurch entstehenden Kosten zu tragen.

Zweitens hat das EPA ein grosses Interesse daran, seine Verfahren effizienter zu gestalten, ohne dabei an der Qualität seiner Arbeit Abstriche zu machen. Im Gegenteil, mit der Einführung eines solchen Systems soll die Qualität weiter gesteigert werden.

Drittens soll die Funktion der nationalen Patentsysteme als Eingangs- und Filterinstanz für das zentrale europäische Patentsystem gestärkt werden.

Der folgende Vorschlag für ein System der Nutzbarmachung von Vorarbeiten könnte diesen Zielen gerecht werden:

Der Anmelder gibt im Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung an, ob er eine unabhängige Recherche vom EPA wünscht oder ob er die in der Voranmeldung erstellte Recherche zur Nutzung im europäischen Verfahren vorlegen möchte. Für eine unabhängige Recherche müsste eine entsprechend höhere Recherchegebühr bezahlt werden.

Beruft sich der Anmelder auf die Recherche aus der Voranmeldung, wird dies dem entsprechenden Amt mitgeteilt und der Recherchenbericht im Rahmen eines elektronischen Datenaustauschs an das EPA übermittelt. Mit einem solchen Austausch könnte ein effizientes Werkzeug geschaffen werden, das einen unkomplizierten und strukturierten Zugang zu Zusatzinformationen verschafft, und gleichzeitig verhindert werden, dass im Patenterteilungsverfahren wertvolle Zeit durch aufwändige und zeitraubende Briefwechsel mit den Anmeldern verloren ginge. Als Beispiel dient der bereits existierende vereinfachte Austausch von Prioritätsdokumenten unter den Trilateralen-Ämtern³². Als rechtliche Grundlage für einen Austausch der Recherchenberichte würde Artikel 130 EPÜ dienen.

Der zeitliche Faktor ist jedoch auch bei diesem Vorschlag ein ganz wesentlicher Aspekt. Die Schaffung eines effizienten Verfahrens verlangt, dass die nationale Recherche bzw. die Stellungnahme zur Patentierbarkeit dem EPA-Prüfer falls immer möglich noch vor Beginn der Recherche zur Verfügung stehen sollte. Um dies sicherzustellen, müssten daher Erstanmeldungen durch die nationalen Ämter mit Priorität behandelt werden. Die Einführung eines beschleunigten Rechercheverfahrens auf nationaler Ebene, analog dem «PACE»-Verfahren vor dem EPA, könnte sich hier als sinnvoll erweisen.

Allerdings dürften viele nationale Ämter rechtliche Probleme haben, dem EPA Informationen zur Verfügung zu stellen, die noch nicht veröffentlicht worden sind, d.h. noch bevor die nationale Anmeldung nach 18 Monaten publiziert wird³³. Da es ziemlich schwierig sein dürfte, alle einschlägigen nationalen Gesetze in entsprechender Weise zu ändern, könnten somit Recherchenberichte nur mit Zustimmung des Anmelders für einen Datenaustausch mit dem EPA zur Verfügung gestellt werden. Falls der Anmelder eine solche Zustimmung verweigern würde, müsste der EPA-Prüfer entweder mit dem Beginn der Recherche bis zum Ablauf der 18-monatigen Frist zuwarten oder aber seine Arbeit ohne nationalen Recherchenbericht beginnen.

VI. Schlussbemerkungen

Mit dem UPP und den Pilotprojekten der Trilateralen-Ämter zur besseren Nutzung vorhandener Arbeitsergebnisse prüft die Europäische Patentorganisation einen pragmatischen Weg zur Bewältigung der steigenden Arbeitslast. Im Rahmen dieser Projekte wird insbesondere zu untersuchen sein, ob

³² Eine solche Datenbank zum Austausch von Prioritätsdokumenten soll auch im Rahmen der WIPO geschaffen werden (sog. «Digital Access Service for Priority Documents, DAS»), vgl. www.wipo.int/patentscope/en/pdocforum/.

³³ Seit dem 1. Juli 2008 veröffentlicht auch das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum Patentgesuche 18 Monate nach Anmelde- bzw. Prioritätsdatum (vgl. neuer Art. 58a PatG).

und welche Auswirkungen die unterschiedlichen Sprachen der Recherchenberichte bzw. Stellungnahmen zur Patentierbarkeit, deren Qualität, aber auch die unterschiedliche Software, die zur Erstellung der Recherche dient, auf das europäische Patenterteilungsverfahren haben. Hinzu kommt innerhalb der Trilateralen-Ämter das Problem des divergierenden materiellen Patentrechts und der entsprechenden Patentpraxis³⁴, die als mögliche Hürde zu einem effizienteren Verfahren im Wege stehen könnten. Umso wichtiger war daher die Absichtserklärung der «Big 5» (Trilaterale-Ämter, das Chinesische und Koreanische Patentamt) anlässlich ihres Treffens in Washington im Mai 2008, Projekte zur Schaffung eines gemeinsamen «Unterbaus» («foundations»), d.h. Schaffung einheitlicher Dokumentations-Datenbanken, Recherchen- und Prüfungs-Unterstützungstools, gemeinsames Format für Patentanmeldungen etc., zwecks Steigerung des Nutzungsgrads von Arbeitsergebnissen zu sondieren. Die Einführung eines Verfahrens zur Nutzung von Vorergebnissen aus rein politischen Gründen, das zu keiner Effizienzsteigerung führt und über kurz oder lang nur zusätzlichen Aufwand und Kosten verursacht und womöglich sogar die Qualität der Arbeiten des EPA gefährdet, wäre wenig zweckmässig. Vielmehr sollte in diesem Fall die Suche nach alternativen Lösungen weitergehen³⁵.

Zusammenfassung

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hat sich im Rahmen seiner Strategiedebatte entschieden, ein Pilotprojekt zur Nutzung von Rechercheergebnissen betreffend Patentanmeldungen zu derselben Erfindung durchzuführen (sogenanntes «Utilisation Pilot Project» (UPP)). Im Gegensatz zu einem System der gegenseitigen Anerkennung von Vorarbeiten, bei dem der Prüfer die Rechercheergebnisse ohne weiteres Zutun übernimmt, steht es ihm beim Verfahren zur Nutzung von Vorarbeiten frei, ob und wie weit er von diesem Gebrauch machen will. Das UPP zielt darauf ab, anhand von konkreten Akten einen umfassenden Einsatz zu testen und zu ermitteln, ob die Nutzung von Vorarbeiten nationaler Ämter zu einer Effizienzsteigerung im europäischen Patenterteilungsverfahren führt. Dazu werden Anmelder nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und eingeladen, am Projekt teilzunehmen. Anmelder, die die Einladung annehmen, reichen dem Europäischen Patentamt (EPA) die Recherche mit der europäischen Anmeldung innerhalb des Prioritätsjahres ein.

Durch die schwache Beteiligung der Anmelder am UPP sah sich der Verwaltungsrat gezwungen, das Konzept zu ändern und vom anmeldergesteuerten Verfahren zu einem System der Zusammenarbeit zwischen EPA und den am Pilotprojekt beteiligten nationalen Ämtern überzugehen. Dabei werden die Rechercheergebnisse zu ausgewählten nationalen Erstanmeldungen nunmehr direkt von den einschlägigen Ämtern an das EPA übermittelt.

Neben dem UPP auf europäischer werden auf globaler Ebene eine Reihe von weiteren Projekten über mögliche Verfahren der gegenseitigen Verwertung von Arbeitsergebnissen diskutiert und getestet.

Ziel muss es sein, ein einheitliches Verfahren zur Nutzung von Vorergebnissen zu schaffen, das die Patenterteilungsverfahren effizienter gestaltet und deren Qualität sichert bzw. weiter verbessert. Ein solches Verfahren könnte durch einen elektronischen Datenaustausch von Rechercheergebnissen zwischen dem EPA und den nationalen Ämtern gestützt auf Art. 130 EPÜ geschaffen werden. Dabei müsste unter anderem sichergestellt werden, dass die Rechercheergebnisse dem EPA noch vor Beginn seiner Recherchentätigkeit zur Verfügung stünden. Dies könnte zum Beispiel durch die Einführung eines beschleunigten Rechercheverfahrens auf nationaler Ebene sichergestellt werden. In jedem Fall muss vermieden werden, dass ein Verfahren zur Nutzung von Arbeitsergebnissen eingeführt wird, das nur zusätzlichen Aufwand und Kosten verursacht und womöglich die bestehende Qualität des europäischen Patenterteilungsverfahrens gefährdet.

Résumé

Le conseil d'administration de l'organisation européenne des brevets a décidé, dans le cadre d'un débat stratégique, de mettre sur pied un projet pilote visant l'utilisation des résultats de recherche des

³⁴ Vgl. auch J. NURTON (Fn. 19).

³⁵ Vgl. J. WILD, Mutual recognition raises its head as EPO boss says backlog won't be mastered, IAM Magazine, 8 May 2008, www.iam-magazine.com.; DERS., More mutual recognition talk as patent harmonisation efforts intensity, IAM Magazine 19 June 2008, www.iam-magazine.com.

demandes de brevet pour la même invention (nommé «Utilisation Pilot Project» – UPP). Le projet vise à tester concrètement si l'utilisation des recherches préparatoires faites par des offices nationaux pourrait augmenter l'efficacité de la procédure européenne d'octroi de brevets. Pour ce faire, des requérants sont choisis au hasard et sont invités à participer au projet. Les requérants qui acceptent cette invitation soumettent la recherche avec la demande européenne à l'Office européen des brevets européen (OEB) dans l'année du délai de priorité.

Au vu de la faible participation des requérants à l'UPP, le conseil d'administration s'est vu toutefois contraint de modifier le concept et de passer d'une procédure orientée par le requérant à un système de coopération entre l'OEB et les offices nationaux. Les résultats de la recherche pour les premières demandes nationales choisies sont désormais communiqués directement à l'OEB par les offices concernés.

En plus de l'UPP, il existe au niveau mondial une série d'autres projets sur les possibilités d'utiliser mutuellement les résultats du travail des offices.

L'objectif est de créer une procédure uniforme d'utilisation des résultats déjà obtenus qui structure les procédures d'octroi de brevets plus efficacement et assure voire améliore encore sa qualité. Une telle procédure pourrait consister dans un échange électronique des données des résultats de recherche entre l'OEB et les offices nationaux, qui reposerait sur l'article 130 CBE. On devrait garantir entre autres que les résultats de recherche soient déjà disponibles à l'OEB avant le début de son activité de recherche. Cela pourrait par exemple être garanti par l'introduction d'une procédure de recherche accélérée au niveau national. Dans tous les cas, on doit éviter que l'on introduise une procédure d'utilisation des résultats du travail qui ne cause que du travail et des frais supplémentaires et qui menace peut-être la qualité existante de la procédure européenne d'octroi de brevets.

* Jurist, Internationale Rechtsangelegenheiten, Europäisches Patentamt, München. Der Autor gibt seine persönliche Meinung wieder.