



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Resolution des Exekutivkomitees, Barcelona, Spanien, vom 02. bis 05. November 2014

“Doppelpatentierung”

FICPI, die Internationale Föderation von Patentanwälten, die die freiberuflich tätige Patentanwaltschaft weltweit umfassend repräsentiert, hat auf ihrer Exekutivkomitee-Sitzung vom 02. bis 05. November 2014 in Barcelona, Spanien, die folgende Resolution verabschiedet:

Anerkennend, dass es ein dem Patentsystem zugrundeliegendes, fundamentales Prinzip ist, dass ein Anmelder für den vollen Umfang der Erfindung, wie sie in einer oder mehrerer Patentanmeldungen offenbart und beansprucht wird, im Gegenzug für das Offenbaren der Erfindung ein zeitlich begrenztes Monopol erhält;

Beobachtend, dass ein Anmelder aus verschiedenen legitimen Gründen wünschen kann, zwei oder mehr Patentanmeldungen für unterschiedliche Varianten oder Ausführungsformen einer Erfindung zu verfolgen, zum Beispiel durch gleichzeitiges Einreichen der Anmeldungen oder durch Einreichen einer oder mehrerer Anmeldungen, die Teilanmeldungen sind oder anderweitig von ihren zuvor eingereichten Stammanmeldungen abgeleitet sind, und die Ansprüche dieser beiden oder mehreren Anmeldungen mindestens teilweise in ihrem Umfang überlappen können und/oder sich auf ähnliche oder verwandte Gegenstände beziehen können, die untereinander nicht patentierbar unterschiedlich sind;

Andererseits feststellend, dass die Patentautoritäten (Patentamt und/oder Gerichte) in einigen Jurisdiktionen, wenn parallel anhängige Anmeldungen und/oder Patente, die durch denselben Anmelder eingereicht wurden, Ansprüche mit mindestens teilweise überlappenden Schutzbereichen enthalten oder sich auf Gegenstände beziehen, die untereinander nicht patentierbar unterschiedlich sind, „Doppelpatentierungs“-Beanstandungen mit dem Ziel erheben, einen als möglich wahrgenommenen Schaden für die Öffentlichkeit oder Dritte zu vermeiden, von dem angenommen wird, dass er aus der Erteilung von mehreren, ähnliche oder verwandte Erfindungen beanspruchenden Patenten an den Anmelder resultieren könnte;

Beobachtend, dass in direktem Konflikt mit dem oben erwähnten, dem Patentsystem zugrundeliegenden fundamentalen Prinzip Doppelpatentierungszurückweisungen das schädliche Ergebnis haben können, dass ein Anmelder keinen Patentschutz für gewisse Varianten oder Ausführungsformen der Erfindung erhält, obwohl solche Varianten oder Ausführungsformen der Öffentlichkeit in mindestens einer der Patentanmeldungen offenbart worden sind, oder der Schutzzumfang,



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

den der Anmelder enthält, nicht im richtigen Verhältnis mit dem vollen Beitrag des Anmelders zur Technik steht;

Im Glauben, dass der resultierende Schaden für die Anmelder jeden als möglich wahrgenommen Schaden für die Öffentlichkeit oder Dritte, der aus einer Erteilung mehrerer Patente für denselben Anmelder resultieren könnte, signifikant überwiegt;

Weiterhin feststellend, dass die Entfernung der Basis für eine solche Doppelpatentierungsbeanstandung durch Änderung der Ansprüche, um ein Überlappen zwischen einer Patentanmeldung und einer anderen zu entfernen, oder um die Ansprüche relativ zueinander patentierbar unterschiedlich zu machen, oft schwierig oder unmöglich sein kann und, falls es versucht wird, wesentliche Lücken in dem sich aus den daraus ergebenden geänderten Ansprüchen gewährten Schutz hinterlassen kann;

Fordert FICPI, dass in Jurisdiktionen mit spezifischen Vorschriften, die eine Doppelpatentierung verbieten:

- (1) dass die Gesetze überprüft werden und, falls nötig, so geändert werden, dass solche Vorschriften derart begrenzt werden sollten, dass sie nur für Ansprüche mit identischem Umfang in parallel anhängigen Anmeldungen und/oder Patenten, die durch dieselben Anmelder eingereicht wurden und die denselben Zeitrang aufweisen, gelten;
oder
- (2) falls andere Arten von Doppelpatentierungsbeanstandungen weiterhin erhoben werden müssen, einschließlich in Umständen, in denen die Ansprüche zweier Patente oder Anmeldungen nicht patentierbar unterschiedlich voneinander sind oder in denen die Ansprüche lediglich überlappen, die Gesetze überprüft werden und, falls notwendig, so geändert werden, dass ein Anmelder oder Patentinhaber die Beanstandung durch einen einfachen Mechanismus überwinden kann, wie zum Beispiel das Anbieten der Beibehaltung einer gemeinsamen Inhaberschaft an den beiden Patenten, ohne eine Änderung der Ansprüche zu erfordern;

Fordert FICPI außerdem, dass in Jurisdiktionen, die keine spezifischen Vorschriften zum Verbot von Doppelpatentierungen haben, aber in denen Doppelpatentierungsbeanstandungen trotzdem erhoben werden:

- (1) die Patentautoritäten das Erheben von Doppelpatentierungsbeanstandungen unterlassen, und
- (2) die Patentautoritäten Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass Patente nicht basierend auf Doppelpatentierung für ungültig erklärt werden.