



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Resolution des Exekutivkomitees in Rom, vom 6. bis zum 9. November 2011

“Änderungen nach Einreichung „

FICPI, die Internationale Föderation von Patentanwälten, die die freiberuflich tätige Patentanwaltschaft weltweit umfassend repräsentiert, hat auf ihrer Exekutivkomitee-Sitzung vom 6. bis zum 9. November 2011 in Rom, Italien, folgende Resolution verabschiedet:

IN BEFÜRWORDUNG der gesetzlichen Bestimmungen, die das Hinzufügen von Gegenständen in eine Patentanmeldung nach dem Einreichungstag verbieten, soweit derartige Gegenstände nicht das Datum beanspruchen können, an welchem sie hinzugefügt wurden;

ABER MIT SORGE BEMERKEND, dass manche, aber nicht alle Patentbehörden die Prüfung derartiger Änderungen formalistisch vornehmen und auf explizite wortgemäße Stützung derartiger Änderungen in der eingereichten Anmeldung bestehen, obgleich ein derartiger Ansatz nicht gesetzlich vorgeschrieben ist;

BEOBACHTEND, dass als Resultat einer derartigen übermäßig strengen Prüfung in der Praxis eine Tendenz entstanden ist, eine wörtliche Grundlage für alle möglichen Änderungen vorzusehen, wodurch die Anmeldungen deutlich länger und teurer auszuarbeiten und zu analysieren werden und schwerer zu verstehen sind, womit eine Beeinträchtigung der Offenbarungsfunktion und eine Erniedrigung der Qualität der sich daraus ergebenden Patente einhergeht;

ABER BETONEND, dass eine wörtliche Grundlage für alle möglichen Änderungen in der Anmeldung nur auf Basis einer vollständigen Kenntnis des einschlägigen Standes der Technik einbezogen werden könnte, die aber nie erreichbar ist, und dass eine übermäßig strenge Praxis, in Ermangelung einer ausdrücklichen Grundlage für eine notwendige Änderung, dazu führen kann, dass der Patentschutz für eine wertvolle Erfindung verloren geht oder unangemessen beschränkt wird;

FORDERT DAHER die Patentbehörden auf, eine rein wörtliche und formalistische Analyse der ursprünglichen Anmeldung zu vermeiden und stattdessen einen vernünftigen und ausgewogenen Ansatz anzuwenden, bei welchem zumindest das allgemeine Fachwissen einer



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Fachperson berücksichtigt wird, welches, wenn notwendig, durch entsprechende Beweise nachgewiesen werden kann, und demgemäß jede legitime Änderungen zugelassen wird, die eine derartige Fachperson als nicht über den Inhalt der eingereichten Anmeldung hinausgehend ansehen würde.