



Resolution des Exekutivkomitees in Kyoto, Japan vom 06. bis 10. April 2014

“Briefkastenpatente”

FICPI, die Internationale Föderation von Patentanwälten, die die freiberuflich tätige Patentanwaltschaft weltweit umfassend repräsentiert, hat auf ihrer Exekutivkomitee-Sitzung vom 06. bis 10. April 2014 in Kyoto, Japan, folgende Resolution verabschiedet:

Mit großer Besorgnis die durch das Brasilianische Nationale Amt für intellektuelles Eigentum (*Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, “INPI”) in letzter Zeit gegen die Inhaber gewisser sogenannter Briefkastenpatente (“mailbox patents”) angestregten Gerichtsverfahren **zur Kenntnis nehmend**, die eine vollständige Nichtigerklärung derartiger Patente ex tunc zum Ziel haben, mit der Begründung, dass diese mit einer Laufzeit von zehn Jahren beginnend mit der Patenterteilung gemäß Artikel 40, einziger Absatz, erteilt worden waren und über die in der Überschrift des Artikels 40 festgelegte Laufzeit von 20 Jahren ab Anmeldetag hinaus gültig sind;

basierend auf dem Verständnis, dass die Inhaber solcher Patente gehalten sind, sich gegen derartige Gerichtsverfahren zu verteidigen, oder mit dem vollständigen Verlust ihrer Patente konfrontiert zu sein, und auch dann, wenn sie sich entscheiden, sich nicht gegen derartige Verfahren zu verteidigen, immer noch verpflichtet sind, alle vom Gericht dem INPI zugesprochenen Verfahrenskosten zu übernehmen;

feststellend, dass die Erteilung derartiger Briefkastenpatente für eine Schutzdauer von mehr als 20 Jahren ab Anmeldetag keinesfalls auf dem Verschulden der Patentinhaber beruht oder die Folge einer Handlung, eines Fehlers oder eines Versäumnisses der Patentinhaber war, sondern ausschließlich Folge des Versäumnisses des INPI ist, über die zugrundeliegenden Anmeldungen bis zum 31. Dezember 2004 zu entscheiden, entgegen den Bestimmungen von Abschnitt 229-B, und anschließend die Bestimmungen des Artikels 229, einziger Absatz, letzter Teil einzuhalten;

unter Berücksichtigung, dass der vollständige Widerruf eines durch das INPI erteilten Briefkastenpatents unter diesen Umständen eine völlig unangemessene und unverhältnismäßige Reaktion auf ausschließlich durch das INPI gemachte Fehler ist, vollständig den angemessenen Erwartungen eines Patentinhabers zuwiderläuft, der ein Patent in gutem Glauben angemeldet hat, das durch das INPI ordnungsgemäß geprüft und erteilt wurde, und welcher gegen die Artikel 27, 33 und 70.8 der TRIPS-Übereinkunft verstoßen würde; und

darauf hinweisend, dass die Verpflichtung des Inhabers eines Briefkastenpatents, alle vom Gericht angeordneten Kosten zu übernehmen, selbst dann, wenn er sich entscheidet, sich nicht an einem derartigen Verfahren zu beteiligen, äußerst unfair ist;

verurteilt FICPI mit Nachdruck die durch das INPI angestregten Verfahren,

ersucht das INPI, die angestregten Verfahren zurückzunehmen und die Patente aufrechtzuerhalten, und

fordert andere WTO-Mitgliedstaaten, über die WTO geeignete Maßnahmen zu ergreifen, Brasilien zu drängen, derartige das TRIPS-Übereinkommen verletzende Verfahren zu stoppen.