



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Resolution des Exekutivkomitees Cannes, Frankreich, 25. bis 29. September 2022

“Vollständige Prüfung”

FICPI, die Internationale Föderation von Patentanwälten, die die freiberuflich tätige Patentanwaltschaft weltweit umfassend repräsentiert, hat auf dem Weltkongress in Cannes, Frankreich, vom 25. bis 29. September 2022, folgende Resolution verabschiedet:

berücksichtigend, dass viele Technologien, die für den Patentschutz geprüft werden, darunter sowohl neu entstehende als auch herkömmliche, mit Beanstandungen in Bezug auf die Patentierbarkeit¹, interne Probleme² und den Stand der Technik konfrontiert sind,

feststellend, dass in einigen Jurisdiktionen Prüfungsbescheide ergehen, die unvollständig sind, indem sie eine erste Reihe von Sachfragen aufwerfen, die behandelt werden müssen, bevor man zu einer zweiten Reihe von Sachfragen übergeht,

anerkennend, dass eine solche unvollständige Prüfung besonders problematisch sein kann, wenn eine dieser Gruppen von Sachfragen die Patentierbarkeit betrifft, z. B. wenn der Anmelder den zitierten Stand der Technik überwinden kann, um dann mit einer anspruchsvollen Ablehnung der Patentierbarkeit konfrontiert zu werden (oder umgekehrt), die eine weitere Prüfung von Anspruchsänderungen erfordert,

weiter anerkennend, dass die Behandlung von Sachfragen nacheinander aufgrund einer unvollständigen Prüfung einer Patentanmeldung zu einem verlängerten Verfahren, unnötigen Anspruchseinschränkungen und erhöhten Kosten für den Anmelder führen kann,

fordert die Patentämter **nachdrücklich** auf, eine unvollständige Prüfung der Anmeldungen zu vermeiden und eine vollständige und umfassende Prüfung aller materiellen Fragen, einschließlich der Patentierbarkeit, der internen Fragen und der Zurückweisungen wegen Stands der Technik in einem einzigen materiellen Prüfungsbescheid vorzunehmen, und

fordert ferner nachdrücklich, dass, sollte ein Patentamt den Anmeldern gestatten wollen, die Prüfung einer materiellen Frage der Patentfähigkeit aufzuschieben, ein solcher Aufschub freiwillig ist und eine entsprechende Aufforderung erst dann erfolgt, wenn das Patentamt eine vollständige und umfassende Prüfung durchgeführt und alle materiellen Fragen in einem einzigen materiellen Prüfungsbescheid identifiziert hat.

¹ auch als "technischer Effekt" oder "erfinderischer Beitrag" bezeichnet

² wie Klarheit und ausreichende Offenbarung