



Resolution des Exekutivkomitees, Toronto, Kanada, 3.-5. und 8. Juni 2018

Ältere Rechte (Conflicting Applications)

FICPI, die Internationale Föderation von Patentanwälten, die die freiberuflich tätige Patentanwaltschaft weltweit umfassend repräsentiert, hat auf ihrer Exekutivkomitee-Sitzung vom 3. bis 5. und 8. Juni 2018 in Toronto, Kanada, folgende Resolution verabschiedet:

Zustimmend, dass das Internationale Patentsystem von einer Harmonisierung der materiellen Patentgesetze profitieren würde, insbesondere in Bezug auf die Behandlung früher eingereicherter, aber später veröffentlichter Anmeldungen (älterer Rechte);

Unterstützend die Bemühungen der B+ Gruppe, eine internationale Harmonisierung in Bezug auf die Behandlung älterer Rechte zu erreichen;

Berücksichtigend die verschiedenen Vorschläge, die der B+ Gruppe von Nutzergruppen einschließlich von Industry Trilateral, zusammengesetzt aus IPO, AIPLA, Business Europe und JIPA, für mögliche Ansätze zur Erzielung einer Harmonisierung in Bezug auf ältere Rechte übermittelt worden sind;

Würdigend, dass in einem First-to-invent System die früher eingereichte Anmeldung als geheimer Stand der Technik gegenüber einer späteren Anmeldung behandelt wird (vorbehaltlich einem Schutzmechanismus gegen Selbstkollision), während in einem First-to-file System die frühere Anmeldung nicht tatsächlich Stand der Technik ist, aber potentiell zu einer Doppelpatentierung führen kann, die vermieden werden sollte;

Weiter würdigend, dass die Alternativen des sogenannten „prior claiming approach“ und des „whole of contents novelty approach“, die in First-to-file angewendet werden, anerkennen, dass sowohl erste als auch zweite Anmelder nützliche, wenn auch die gleichen oder ähnliche Beiträge über den aktuellen Stand der Technik hinaus liefern können und gleichermaßen Patentschutz verdienen, aber Doppelpatentierung vermeiden;

Verstehend, dass während ein „prior claiming approach“ zur Vermeidung einer Doppelpatentierung ausreichend ist, dieser nicht bevorzugt ist, weil es oft notwendig ist, auf die Endfassung der Ansprüche der früheren Anmeldung zu warten, bevor die Prüfung der späteren Anmeldung beendet werden kann;

Beobachtend, dass die mit dem „prior claiming approach“ verbundenen Probleme in Europa und in verschiedenen anderen Ländern mit „First-to-file“ Systemen gelöst worden sind durch Einführen des „whole of contents approach“, demzufolge die gesamte Offenbarung einer früher eingereichten Anmeldung als Stand der Technik gilt, was vom späteren Anmelder erfordert, dass von seinen Ansprüchen die gesamte Offenbarung der früheren Anmeldung abgezogen wird, so daß jedes Potential für Doppelpatentierung entfällt;

Weiter beobachtend, dass, obwohl der „whole of contents approach“ bedeutet, dass die Offen-



barung der früheren Anmeldung als Teil des Standes der Technik gilt, es sich nicht um eine tatsächliche Feststellung der Neuheit der Ansprüche über die (frühere) Offenbarung handelt, sondern ein Mittel um zu bestimmen, welcher Gegenstand von den Ansprüchen der späteren Anmeldung abgezogen werden muß, um Doppelpatentierung zu vermeiden;

Bestätigend, dass der „whole of contents approach“ für die Behandlung von älteren Rechten Teil des Europäischen Patentübereinkommens von Beginn an gebildet hat und dass er seither einen vorhersagbaren und wirkungsvollen Mechanismus zur Auflösung von Konflikten zwischen Anmeldungen, die an verschiedenen Tagen eingereicht worden sind, bereitstellt;

Weiter bestätigend, dass der „whole of contents approach“ für die Behandlung von älteren Rechten in gleicher Weise auf die früheren Anmeldungen des gleichen oder davon verschiedener Anmelder mit dem Ergebnis angewendet werden kann, dass kein weiterer Schutz gegen Selbstkollision oder „terminal disclaimer“ erforderlich ist;

Im Glauben, dass jeder harmonisierter Ansatz zur Behandlung älterer Rechte relativ einfach und leicht zu verstehen sein muß, auf gut etablierten Prinzipien des Patentrechts beruhen muß, und einen angemessenen Mittelweg zwischen den Interessen von Anmeldern, Dritten und der allgemeinen Öffentlichkeit drsellen muß, aber auch zwischen Großunternehmen und kleinen Unternehmen, einschließlich einzelner Erfinder; und

Außerdem im Glauben, dass es das Gleichgewicht zu sehr zugunsten von früheren Anmeldern verschieben könnte, wenn von den späteren Anmeldern ohne ausreichende Rechtfertigung gefordert wird, mehr als notwendig, um eine mögliche Doppelpatentierung zu vermeiden, von ihren Ansprüchen abzuziehen, und dass die Einführung eines Schutzes gegen Selbstkollision und von „terminal disclaimern“ eine zusätzliche Komplexität einführen würde, für die es angesichts der erfolgreichen jahrelangen Einsatzes des „whole of contents approach“ keine Rechtfertigung gibt;

Warnt die B+ Gruppe und die Organe (authorities) davor, einen Mechanismus für die Behandlung älterer Rechte zu verabschieden, der nicht in einem First-to-file Patentsystem eines wichtigen Rechtssystems ausprobiert und getestet worden ist, einschließlich von Mechanismen, die ein hybrides oder zusammengesetztes System mit Elementen, die einem First-to-invent System entliehen sind, darstellen; und

fordert FICPI und ermutigt, die B+ Gruppe und die Organe, den „whole of contents approach“ als ein Modellsystem für die internationale Harmonisierung für die Behandlung älterer Rechte zu übernehmen.

Weitere Informationen sind dem FICPI Positionspapier über die Harmonisierung des Patentgesetzes / Gruppe B+ zu entnehmen:

https://www.ficpi.org/_uploads/gonzo/FICPI-WP-2018-001-Patent_Law_Harmonization.pdf

[Ende des Dokuments]