

Kluwer Patent Blog

Besorgnis über die Verschlechterung der Patentqualität beim EPA

Kluwer Patent Blogger - Samstag, 11. Februar 2023

Die Industrie ist ernsthaft besorgt über die sich verschlechternde Patentqualität im Europäischen Patentamt. Das Thema wurde Anfang des Monats zwischen dem EPA und der Industry Patent Quality Charter, einer Gruppe, die große internationale Unternehmen, Anwaltskanzleien und Patentämter vertritt, diskutiert.

Im Anschluss an das Treffen schickte Beat Weibel, Chief IP Counsel, Group Senior Vice President bei Siemens und eine treibende Kraft hinter dem IPQC, einen Brief an das EPA, in dem er die Ergebnisse des Treffens zusammenfasste und die Einrichtung von Arbeitsgruppen vorschlug, die sich mit den Anliegen des IPQC befassen sollten. Der Tonfall des Schreibens ist auffallend kritisch und weist unter anderem auf das Arbeitsumfeld der Prüfer und den Zeitmangel hin, der ihnen für eine gründliche Recherche und Prüfung zur Verfügung steht:



(...) Wir freuen uns, dass wir einen gemeinsamen Ausgangspunkt gefunden zu haben scheinen, und sind sehr daran interessiert, unseren konstruktiven Dialog fortzusetzen.

(...) Deshalb haben wir ein vitales Interesse an qualitativ hochwertigen Patenten. Unser Einfluss auf die Qualität konzentriert sich jedoch hauptsächlich auf die Ausarbeitung von Patentanmeldungen und auf die Verwaltung des Portfolios erteilter Patente. Diese Aspekte versuchen wir durch unsere Selbstverpflichtung gemäß dem IPQC-Text abzudecken. Hinsichtlich der Recherche und Prüfung von Patentanmeldungen sind wir jedoch in hohem Maße von den Patentämtern abhängig.

Wie bereits erläutert und basierend auf unserer täglichen Erfahrung mit Recherchen- und Prüfungsberichten, sind wir der Meinung, dass die Qualität der Recherchen und Prüfungen des EPA in den letzten Jahren abgenommen hat.

In unserem Gespräch haben wir daher folgende Forderungen an das EPA gestellt, die wir in einem weiteren konstruktiven Dialog mit Ihnen gerne detailliert ausarbeiten möchten.

1. Vollständige Suche

a. Erstellen Sie eine Recherche zum Stand der Technik für ALLE Ansprüche (gemäß Art. 92, R. 61 EPÜ) und einen kommentierten Recherchenbericht, der weitere Patentierbarkeitsfragen aufwirft (R. 62). KEINE Patentierbarkeitsfragen zuerst aufwerfen, kritische Merkmale streichen und nur für die verbleibenden Merkmale eine Recherche zum Stand der Technik durchführen.

- b. *Machen Sie Suchkriterien und -strategie transparent.*
- c. *Stellen Sie den Prüfern eine ausreichende Anzahl von Stunden zur Verfügung, um einen umfassenden Recherchenbericht zu erstellen.*

2. Vollständige Prüfung

- a. *Die erste Amtshandlung sollte alle Anforderungen an die Patentierbarkeit abdecken, einschließlich einer klaren Formulierung aller Ansprüche; kein stückweises Vorgehen.*
- b. *Stellen Sie sicher, dass die Mitglieder der Prüfungsabteilung für jede Anmeldung genügend Zeit zusammen verbringen, um den Vorschlag des beauftragten Prüfers zu diskutieren. Dto. im Widerspruch.*
- c. *Planen Sie ein ausreichendes Zeitbudget ein, um sicherzustellen, dass das 3-Augen-Prinzip bei der Prüfung der Aufteilung wieder richtig funktioniert.*
- d. *Analyse der Entscheidungen von Beschwerdekammern und Widerspruchsabteilungen, um mögliche Unzulänglichkeiten bei der Recherche und Prüfung zu ermitteln und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen zu entwickeln.*

3. Benutzer-Feedback

Einführung eines einfach zu bedienenden, anonymen Nutzer-Feedback-Systems für jede Amtshandlung (NPS oder Smiley-Ansatz).

4. Ausbildung

- a. *Kontinuierliche und nachvollziehbare externe Schulung der Prüfer auf dem neuesten Stand der Technik, z. B. durch Forschungsinstitute, Universitäten oder die Industrie.*
- b. *Nachvollziehbare Schulung der Prüfer, z. B. alle 5 Jahre über die Bedeutung von Patenten in der Industrie.*

5. Ein transparentes Anreizsystem für Prüfer.

Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass die Patentqualität in Europa und durch das EPA die höchste in der Welt ist. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wir nicht nur bereit, konstruktiv mit dem EPA zusammenzuarbeiten, sondern wir sind auch der Meinung, dass das Arbeitsumfeld für die Prüfer so gestaltet sein muss, dass sie in der Lage sind, zum Nutzen der Gesellschaft, der Industrie und Europas die besten Recherchen und Prüfungen durchzuführen.

Für das weitere Vorgehen schlagen wir vor, die oben genannten Themen in die vier Arbeitsgruppen (1) Recherche, (2) Prüfung, (3) Ausbildung und (4) Nutzerfeedback und Anreizsystem aufzuteilen. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie geeignete Vertreter des EPA benennen könnten, um gemeinsame Arbeitsgruppen für diese Themen einzurichten. Wir wären gerne bereit, in den nächsten Monaten entsprechende Workshops zu organisieren und durchzuführen. (...)'

Bei einem Rundtischgespräch im Dezember letzten Jahres mit rund 70 Mitgliedern kritisierte die Industry Patent Quality Charter das EPA, weil es nicht auf ihre Bedenken eingegangen sei, wie [Managing IP](#) berichtete. Erst nach diesem Treffen erklärte sich das EPA bereit, sich mit einer Gruppe von Unternehmensjuristen großer Unternehmen zu treffen, um die Bedenken hinsichtlich der Qualität der vom Amt erteilten Patente zu diskutieren.

Mitglieder der [Industry Patent Quality Charter](#) sind Unternehmen wie Procter & Gamble, Ericsson, Syngenta, Siemens, HP, Volvo, Roche, Qualcomm, Vodafone, ATOs, Bayer und die

Deutsche Telekom. Der IPQC wurde im Oktober letzten Jahres gegründet. Eines der Hauptziele ist es, in einen kontinuierlichen Dialog mit den Patentämtern zu treten. Insbesondere mit dem Europäischen Patentamt, da das EPA sein Verständnis von Patentqualität im Wesentlichen selbst bestimmt und die jüngsten Maßnahmen vor allem internen Optimierungszwecken dienen.

Um sicherzustellen, dass Sie die regelmäßigen Updates des Kluwer Patent Blogs nicht verpassen, können Sie sich [hier](#) anmelden.

Kluwer IP Recht

Die Umfrage "Future Ready Lawyer 2022" ergab, dass 79 % der Anwälte der Meinung sind, dass die Bedeutung der Rechtstechnologie im nächsten Jahr zunehmen wird. Mit Kluwer IP Law können Sie in der zunehmend globalen Praxis des gewerblichen Rechtsschutzes mit spezialisierten, lokalen und grenzüberschreitenden Informationen und Tools von jedem bevorzugten Standort aus navigieren. Sind Sie als IP-Profi bereit für die Zukunft?

Erfahren Sie, wie **Kluwer IP Law** Sie unterstützen kann.

79% of the lawyers think that the importance of legal technology will increase for next year.

Drive change with Kluwer IP Law.

The master resource for Intellectual Property rights and registration.



2022 SURVEY REPORT
The Wolters Kluwer Future Ready Lawyer
Leading change

Der Beitrag wurde am Samstag, den 11. Februar 2023 um 12:54 Uhr veröffentlicht und wurde unter [EPÜ](#), [EPA](#) abgelegt. Du kannst die Kommentare zu diesen Eintrag durch den [Kommentare \(RSS\)](#) Feed verfolgen. Sie können eine Antwort oder einen [Trackback](#) von Ihrer eigenen Seite aus hinterlassen.