

[JUVE Patentrechtskommentar](#) EPA und IPQC geraten in der Diskussion um Patentqualität in eine Sackgasse Europäisches Patentamt

EPO und IPQC geraten in der Diskussion über die Patentqualität in eine Sackgasse

Nach der Veröffentlichung ihrer jeweiligen Chartas zur Patentqualität haben sich Vertreter der Industrie und des EPA zum ersten Mal getroffen, um ihre Ansichten zu erörtern. Da die Ansichten der beiden Parteien jedoch in einigen Punkten voneinander abweichen, hat das EPA noch nicht auf die konkreten Verbesserungsvorschläge der Unternehmen reagiert.

21. Februar 2023 von Konstanze Richter

- [Europäisches Patentamt](#)
- [IP-Gerichte in Europa](#)



Das EPA und die Industry Patent Quality Charter (IPQC) setzen ihre Qualitätsdebatte fort, ohne ein klares Ergebnis zu erzielen. In der Zwischenzeit verstärken andere Unternehmen wie TetraPak die Reihen der IPQC. ©NDABCREATIVITY/ADOBE STOCK

Im Herbst 2022 lancierten verschiedene Unternehmen auf Initiative von Beat Weibel, Chief IP Counsel bei Siemens, die [Industry Patent Quality Charter \(IPQC\)](#). Fast zeitgleich veröffentlichte das EPA seine eigene neue Qualitätspolitik, die ein wichtiger Bestandteil [seines Strategieplans 2023](#) ist. Die jeweiligen Ansichten darüber, was Patentqualität ausmacht und wie sie erreicht werden soll, gehen jedoch auseinander.

Anfang des Monats trafen sich Mitglieder der IPQC-Initiative mit Vertretern der EPA-Leitung und einiger EPA-Mitgliedstaaten, um ihre Ansichten zu erörtern. Anschließend formulierte der IPQC in einem Schreiben an das EPA konkrete Vorschläge, wie die aus seiner Sicht bestehenden Probleme angegangen werden können.

IPQC macht Vorschläge

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. Sorgen Sie dafür, dass die Mitglieder der Prüfungsabteilung bei jeder Anmeldung ausreichend 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 Mängel bei der Recherche und Prüfung zu ermitteln und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen zu entwickeln.

3. Benutzer-Feedback

a. 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. von Forschungsinstituten, Universitäten oder der Industrie.

b. Nachvollziehbare Schulung der Prüfer, z. B. alle fünf Jahre zur Bedeutung von Patenten in der Industrie.

c. Ein transparentes Anreizsystem für Prüfer.

Als nächsten Schritt schlägt das IPQC vor, mit Unterstützung des EPA vier Arbeitsgruppen zu bilden, die sich intensiv mit den oben genannten Kernpunkten befassen: Recherche, Prüfung, Schulung und Nutzerfeedback/Anreizsystem.

Bislang hat das EPA laut Beat Weibel zu diesen Vorschlägen noch nicht Stellung genommen. Auch auf Nachfrage von JUVE Patent lehnte das Amt eine Stellungnahme zu den in dem Schreiben vorgeschlagenen Maßnahmen ab, ebenso wie zu der Frage, wie es die Initiative der Industrie und ihre möglichen Auswirkungen auf die Patentqualität bewertet.

In der Vergangenheit haben Vertreter der Industrie das EPA wiederholt dafür kritisiert, dass es ihren Bedenken hinsichtlich der Patentqualität kein Gehör schenkt. Die IPQC-Gründer sind besonders besorgt über die anhaltenden Bemühungen des Patentamtes, die Effizienz seiner Prüfungsverfahren zu steigern. Ihrer Ansicht nach führt dies dazu, dass sich das EPA zunehmend zu einer gewinnorientierten Organisation entwickelt.

Runder Tisch behandelt Themen

Die Tatsache, dass einige der 39 Vertragsstaaten des EPA auf die Einnahmen aus den Patentanmeldungen angewiesen sind, verstärkt diesen Gedanken noch. Insbesondere kleine Mitgliedsstaaten haben oft ein großes Interesse daran, dass das EPA mehr Patente erteilt. Andererseits kritisieren die Nutzer des Systems, dass die Widerrufsquote der Beschwerdekammern mit der steigenden Zahl von Patentanmeldungen zunimmt.

Nach den vom IPQC bei der Diskussion mit den EPA-Vertretern vorgelegten Daten ist die Erteilungsquote des EPA zwischen 2015 und 2021 von 61,5 % auf über 70 % gestiegen, während die Widerrufsquote bei den Beschwerdekammern im gleichen Zeitraum von 41 % auf 46 % zugenommen hat. Nach Ansicht der Nutzer ist dies ein Hinweis darauf, dass das EPA weniger hochwertige Patente erteilt.

Ein Vertreter der Industrie sagte gegenüber JUVE Patent: "Wir melden Patente an, um Innovationen zu schützen, und nicht, damit die Vertragsstaaten hohe Verlängerungsgebühren erhalten können." Das EPA dürfe nicht vergessen, dass die Anmelder aus der Industrie und nicht die Vertragsstaaten seine Hauptkunden seien.

Auch bei einem vom IPQC organisierten Round-Table-Gespräch Anfang Dezember brachten die Mitglieder dieses Anliegen mehrfach zum Ausdruck. Neben den damals 20 Mitgliedern der Initiative und weiteren rund 30 Interessierten aus der Industrie nahm auch Heike Vogelsang-Wenke, Vizepräsidentin des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (EPI), teil. Auch Vertreter verschiedener nationaler Patentämter waren anwesend. Das IPQC hatte nach eigenen Angaben Vertreter des EPA eingeladen, die jedoch nicht anwesend waren.

EPO als Goldstandard

Ein ehemaliger Prüfer des EPA und jetziger Unternehmensjurist für gewerblichen Rechtsschutz, der an der Diskussion teilnahm, sagte: "Wir beobachten, dass sich das EPA finanziell immer mehr wie ein gewinnorientiertes Unternehmen aufstellt." Sie haben den Eindruck, dass sich das Amt als wirtschaftlicher Konkurrent anderer Patentämter sieht.

Tatsächlich schneidet das EPA im Vergleich zu anderen internationalen Patentämtern gut ab. Ein Leiter des gewerblichen Rechtsschutzes eines US-Unternehmens sagte: "Aus unserer Sicht ist das EPA der Goldstandard bei Recherche und Dokumentation."

Andere Diskussionsteilnehmer hingegen sehen viele der Maßnahmen als selbstverständlich an. In der Gesprächsrunde sagte der Leiter der Abteilung für geistiges Eigentum eines großen Elektronikherstellers: "Operative Exzellenz sollte für eine Organisation wie das EPA, die sehr gut finanziert ist, eine Selbstverständlichkeit sein."

Mehr Training on the Job

Kritiker des derzeitigen Systems betonen vor allem die Notwendigkeit einer verstärkten und kontinuierlichen Fortbildung der Prüfer. Dies gilt insbesondere für Sektoren, die sich besonders schnell entwickeln, wie die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Ein ehemaliger Prüfer des EPA sagte auf der

Wenn die Prüfer nicht entsprechend geschult werden, besteht die Gefahr, dass sie sich bei der Prüfung an Formalitäten halten", so der runde Tisch. Sie fügten hinzu, dass die Ablehnungsquote bei neuen Technologien bereits besonders hoch ist.

Ein Chefsyndikus des IP stimmte zu: "Weitere Recherchen zum Stand der Technik sind sehr wichtig. Oft erhalten wir unvollständige Recherchen, die nicht hilfreich sind." Die Industrie erwartet, dass alle Ansprüche in einer Anmeldung recherchiert werden.

Der Leiter der Abteilung für geistiges Eigentum eines Biowissenschaftsunternehmens schlug vor, die Prüfer in den Abteilungen für geistiges Eigentum der Industrieorganisationen intern zu schulen: "Die Prüfer müssen wissen, welche Auswirkungen ihre Entscheidung außerhalb des EPA getroffen wird". In der Vergangenheit sei es üblich gewesen, die Prüfer intern zu schulen, bemerkte ein IPQC-Mitglied: "Auf diese Weise verstehen sie den geschäftlichen Aspekt eines Patents, wie es genutzt wird und wie es durchgesetzt werden kann."



Beat Weibel

IPQC-Maßnahmen stoßen auf Interesse

Es liegt auf der Hand, dass für ungültig erklärte Patente die Industrie sehr viel Geld kosten. Deshalb sollte es nach Ansicht des IPQC nicht das vorrangige Ziel des EPA sein, so viele Patente wie möglich zu erteilen.

Beat Weibel weist den Vorwurf der EPA-Leitung zurück, die Vorschläge des IPQC seien nicht spezifisch genug und die Kritik an den eigenen Qualitätsmassnahmen des EPA beruhe auf Hörensagen. Er sagt: "Die Vorschläge beruhen auf unseren praktischen Erfahrungen mit Recherchen, Prüfungen und auf Gesprächen mit Prüfern sowie ehemaligen und amtierenden Direktoren des EPA. Diese bestätigten, dass die internen Qualitätskontrollen nicht richtig funktionieren. aufgrund der Konzentration auf die Produktivität nicht mehr.

Dies bestätigen auch die [lebhaften Diskussionen auf LinkedIn](#), wo viele Patentexperten die von der IPQC vorgeschlagenen Maßnahmen begrüßen. Der in Singapur ansässige Patentanwalt Martin Schweiger bezeichnet die Vorschläge der Brancheninitiative als pragmatisch und praktisch. Er fügt hinzu: "Es wäre schon ein großer Fortschritt, wenn nur die Hälfte davon in die Praxis umgesetzt werden würde."

Fritz Flemming ist ein ehemaliger Patentprüfer am US-Patent- und Markenamt. Er hält vor allem den Vorschlag zur Transparenz von Recherchen für einen echten Fortschritt: "Mit dem Zugang zu den tatsächlichen Recherchedaten kann man fundierte Entscheidungen über die Qualität der Recherche treffen."

Die Messlatte ganz hoch legen

Andere wiederum sehen das EPA nicht allein in der Verantwortung für die Umsetzung der Maßnahmen. Patentanwalt Manuel Pescher meint, dass die Forderung nach einer externen Qualifizierung der Prüfer auch für Patentanwälte gelten sollte. Er fragt: "Wie viele Patentanwälte

Nehmen Sie sich wirklich die Zeit und die Mühe, das Geschäftsmodell des Kunden zu verstehen und zu begreifen, wie es mit dem gesamten Innovationszyklus verbunden ist, einschließlich des weichen geistigen Eigentums?"

Christoph Laub ist Chefprüfer und Leiter des Projekts "Legal Validity of European Patents" beim EPA. Er kritisiert die Forderungen des IPQC nach einer vollständigen Prüfung, die den Eindruck, dass die Patentprüfer bei der Prüfung von Anmeldungen eine "Stückwerk-Taktik" anwenden. Er sagt: "Aus meiner Sicht ist der Schuh umgekehrt. In meiner Realität sind es oft die Patentvertreter, die unter sicherer Ausnutzung von Art. 82 EPÜ Anspruchsänderungen vornehmen, die man oft kaum vorhersehen konnte." Die Prüfer müssen sich diese dann Schritt für Schritt ansehen.

Auch der pensionierte US-Patentprüfer Fritz Flemming wirbt um Verständnis für seine EPA-Kollegen. Er schreibt: "Der Job eines Patentprüfers ist nicht einfach". Ihm zufolge haben die Prüfer eine feste, aber kurze Zeitspanne, um die besten Referenzen aus einer möglicherweise unendlichen Anzahl von Möglichkeiten auszuwählen.

Versammelnde Parteien

Nach der Diskussion Anfang Februar ist nun das EPA am Zug, um auf die Vorschläge der Industrieinitiative zu reagieren. In der Zwischenzeit sind weitere Unternehmen dem IPQC beigetreten, zuletzt Tetra Pak. Die Diskussion über Qualität verliert unter den interessierten Industrieparteien offensichtlich nicht an Schwung.