

---

**BARDEHLE PAGENBERG's Beitrag zur öffentlichen Konsultation:  
EPA Strategieplan 2023**  
Eingereicht von Tobias Kaufmann

---

**BARDEHLE PAGENBERG hat die Chance genutzt, an der öffentlichen Konsultation des EPA bezüglich dessen Strategieplan 2023 teilzunehmen. Unter anderem schlagen wir vor, die „unentrinnbare Falle“, die oft zu inakzeptablen Ergebnissen führt, zu überdenken, solide Methoden zur Qualitätsbewertung einschließlich der Veröffentlichung aussagekräftiger Qualitätsberichte einzuführen und Verbesserungen der Unabhängigkeit des Justizwesens des EPA vorzunehmen.**

### **THEMATIK 1 – Entwicklung des Patentsystems**

#### **1. Patentierbare Gegenstände**

In der Gesellschaft herrscht viel Kritik am Patentsystem, was bestimmte Gegenstände angeht.

Beispiele hierfür sind:

- computerimplementierte Erfindungen, zuletzt insbesondere künstliche Intelligenz
- lebendige Materie
- Pharmazeutika

Das EPA sollte diese Kritik nicht ignorieren, sondern aktiv darauf reagieren.

Während es übergeordnete Rechtsgrundsätze gibt, die Einschränkungen patentierbarer Gegenstände rechtfertigen, vgl.

Art. 27 TRIPS-Abkommen, sollte es einen internationalen Konsens darüberegeben, dass Innovationsanreize in allen technologischen Bereichen notwendig sind. So, wie dies schon immer der Fall war, müssen neue Technologien in das Patentsystem integriert werden. In diesem Zusammenhang sollte das EPA den Eindruck vermeiden, die Grenzen der patentierbaren Gegenstände im eigenen Interesse zu erweitern. Vielmehr sollte es nach einem angemessenen Gleichgewicht zwischen den Interessen von Erfindern und der Gesellschaft streben. Unter Berücksichtigung beispielsweise des Bereichs der künstlichen Intelligenz sollten die Grundsätze, die über einen Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten in Bezug auf computerimplementierte Erfindungen durch die Beschwerdekammern des EPA entwickelt und in die Prüfungsrichtlinien des EPA umgesetzt wurden, nach wegweisenden Entscheidungen wie der T931/95 (Steuerung eines Pensionssystems) oder der T641/00 (Comvik) als Leitfaden für die Unterscheidung patentierbarer Erfindungen von abstrakten Ideen dienen, die frei von Monopolen sein sollten.

In diesem Zusammenhang wäre es sinnvoll, wenn das EPA dazu beitragen würde, das Patentbewusstsein und die Akzeptanz insbesondere bei jungen Ingenieuren und Wissenschaftlern, z. B. an Universitäten, zu erhöhen oder sogar Forschungsprojekte in Schulen zu fördern.



Tobias Kaufmann  
*Patentanwalt, Euro-  
pean Patent Attorney,  
Partner*

BARDEHLE PAGENBERG  
Partnerschaft mbB  
Patentanwälte Rechtsanwälte

Prinzregentenplatz 7  
81675 München  
T +49.(0)89.928 05-0  
F +49.(0)89.928 05-444  
info@bardehle.de  
www.bardehle.com

ISO 9001 certified

### 2. Widerruf von Patenten aus formalen Gründen – die unentrinnbare Falle

Die Große Beschwerdekammer hat Artikel 123 (2) und (3) EPÜ so ausgelegt, dass eine Beschränkung, die im Erteilungsverfahren in einen Anspruch eingeführt wird, im Einspruchsverfahren nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Das hat zur Folge, dass ein Patent widerrufen werden muss, wenn das EPA im Erteilungs- und Einspruchsverfahren unterschiedliche Ansichten bezüglich der formalen Zulässigkeit vertritt. Dieser Ansatz wurde heftig kritisiert, und im Zuge der Beratungen zum EPÜ 2000 wurde die Annahme geäußert, dass die Beschwerdekammer in der Lage sein werde, das Problem zu lösen. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Es ist deshalb die Rolle des Gesetzgebers, diese Aufgabe zu übernehmen. Es ist nicht akzeptabel, dass Patente aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu formalen Aspekten in Erteilungs- und Einspruchsverfahren widerrufen werden, ohne dass ihr innovativer Wert überhaupt berücksichtigt wird und ohne jegliche Notwendigkeit für die Öffentlichkeit.

Ein denkbare Modell wäre die Vorgehensweise des Bundesgerichtshofs, gemäß welcher ein hinzugefügtes Merkmal, das nicht ursprünglich offenbart war, im Anspruch verbleiben kann und dessen Umfang beschränkt, jedoch bei der Beurteilung der Voraussetzungen für die Patentierbarkeit zu vernachlässigen ist.

### THEMATIK 2 – Bereitstellen qualitativ hochwertiger Produkte und Dienstleistungen

#### 1. Qualität und Quantität

Lange Zeit hat das EPA bei der Messung von „Leistung“ Qualität und Quantität vermischt. Es ist zwar zutreffend, dass sowohl Qualität als auch Quantität wichtig für die Nutzer sind, doch der gesunde Menschenverstand sollte gebieten, dass Geschwindigkeit der Gründlichkeit schaden kann. Die beiden Aspekte können also miteinander im Widerspruch stehen, und die Erfahrung zeigt, dass die erhöhte Zielsetzung für Prüfer ab einem bestimmten Punkt zu einer geringeren Qualität der Recherchenberichte, Mitteilungen und Entscheidungen führt.

Es gibt wenig Transparenz im Hinblick darauf, wie das EPA die Qualität der Prüferarbeit untersucht (wenn man die Quantität außer Acht lässt).

Um mit den *Recherchenberichten* zu beginnen: Das ursprüngliche Konzept bestand darin, dass der Recherchenbericht vollständig sein sollte. Dies spiegelt sich nach wie vor in den Prüfungsrichtlinien wider, doch in der Praxis sehen sich Nutzer mit zunehmend „taktischen“ Recherchen konfrontiert. Das bedeutet insbesondere, dass im Laufe von Erteilungsverfahren zusätzlicher Stand der Technik entgegengehalten wird, wenn der Anmelder den beanspruchten Gegenstand auf abhängige Ansprüche oder andere vorhersehbare Rückzugpositionen beschränkt. Eine angemessene Qualitätskontrolle sollte Folgendes ermitteln:

- die Fälle, in denen Stand der Technik, der in einer vollständigen Recherche hätte enthalten sein sollen, in weiteren Mitteilungen entgegengehalten wird;
- die Fälle, in denen angemessen recherchierbarer Stand der Technik, der nicht in dem Recherchenbericht enthalten ist, zum Widerruf des Patents in einem Einspruchsverfahren oder einem nationalen Rechtsbestandsverfahren führt.

Wir schlagen deshalb vor, ein Verfahren für die Qualitätskontrolle festzulegen, das regelmäßig Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren überprüft, z. B. jährlich, um Folgendes statistisch auszuwerten:

- die Anzahl der Fälle, in denen entweder Stand der Technik, der bereits im Prüfungsverfahren entgegengehalten wurde, oder nicht entgegengehaltener Stand der Technik, der aber angemessen recherchierbar ist, zum Widerruf des Patents führt; und
- den Umfang, in dem der Einspruchsgrund des Artikel 100 c) EPÜ, d. h. fehlende Ursprungsoffenbarung, zum Widerruf und/oder Änderungen führt und somit zu einem anderen Ergebnis bei dieser Frage als im Prüfungsverfahren.

Die Ergebnisse dieser regelmäßigen Auswertungen sollten veröffentlicht werden.

Bezüglich der *Sachprüfung* schreiben Patentämter die stetig steigende Zahl der Anmeldungen oftmals äußeren Faktoren zu (z. B. der Innovationsstärke des jeweiligen Landes). Dies ist bis zu einem gewissen Grad auch korrekt. Die Globalisierung erhöht beispielsweise den Bedarf an

Patentschutz in immer mehr Ländern. Doch Patentämter sind Akteure innerhalb des Systems. Je einfacher ein Anmelder ein Patent erlangt, desto mehr Anmeldungen kann er einreichen. Nur in beschränktem Umfang können Gerichte eine Kontrollfunktion bei der Anwendung eines strengeren Maßstabs in Rechtsbestandsverfahren ausüben. Werden Patente später aufgrund eines strengeren Maßstabs in einem Rechtsbestandsverfahren als im Prüfungsverfahren für nichtig erklärt, sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend und lassen nicht länger angemessen fundierte Investitionsentscheidungen in neue Technologien zu. Das gefährdet das Patentsystem als Ganzes. Andererseits darf man nicht vergessen, dass ein Wettbewerber, der Einspruch gegen ein Patent einlegen möchte, normalerweise mehrere Möglichkeiten hat, dies zu tun, und zwar im Wege eines Einspruchs nach Erteilung sowie eines nationalen Rechtsbestandsverfahrens (jeweils 2 Instanzen), wobei einem Inhaber, dessen Patent vom EPA widerrufen wurde, kein weiteres Rechtsmittel zur Verfügung steht (dasselbe gilt für eine zurückgewiesene Anmeldung). Es besteht somit ein öffentliches Interesse daran, dass in Verfahren vor Patentämtern und in Widerrufsverfahren entsprechende Maßstäbe gelten. Insbesondere wenn der spätere Prüfungsmaßstab höher ist, schädigt der öffentliche Eindruck, dass viele Patente in der Tat nichtig sind, den Ruf des gesamten Patentsystems beträchtlich und kann ein dubioses Licht auf Unternehmen werfen, die sich vor Gericht auf ihre – geprüften und erteilten – Patente stützen und diese dort geltend machen, um den Wettbewerbsvorteil zu erlangen, den das Patentsystem bieten soll.

Im Prinzip ist eine ordnungsgemäße Anwendung des *Aufgabe-Lösungs-Ansatzes* das beste Instrument, um eine zuverlässige und vorhersehbare Grundlage für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu bieten, und gleiche oder ähnliche Ansätze in nationalen Verfahren führen zu vergleichbaren Ergebnissen. Die Stellungnahme zur Recherche oder die erste Mitteilung der Prüfungsabteilung stellen nicht immer eine geeignete Grundlage für die weitere Prüfung dar, sei es, weil hauptsächlich formale Aspekte (mehrere unabhängige Ansprüche, Klarheit usw.) angesprochen werden oder weil der *Aufgabe-Lösungs-Ansatz* nicht korrekt angewandt wird (die Aufgabe enthält Elemente der Lösung, allgemeines Fachwissen wird behauptet, aber nicht gezeigt, Kombination des Standes der Technik ohne Veranlassung usw.). Es kommt außerdem vor, dass etliche Einwände erhoben werden, doch wenn der Anmelder hartnäckig genug ist, werden Einwände ohne erkennbaren Grund fallengelassen. Es würde die Plausibilität und Glaubwürdigkeit der Entscheidung über die Erteilung erhöhen, wenn das Votum des ersten Prüfers, der die Erteilung vorschlägt, und etwaige Stellungnahmen der anderen Mitglieder der Prüfungsabteilung dazu Teil der öffentlichen Akte wären, ein Vorschlag, der im Rahmen des Projekts „Raising the Bar“ gemacht wurde, jedoch aufgrund interner Widerstände innerhalb des EPA aufgegeben wurde.

## 2. Europäisches Patentregister

Das EPA hat bei seinen elektronischen Dienstleistungen und Datenbanken signifikante Verbesserungen vorgenommen. Bereits heute ist die elektronische Akte ein hervorragendes Werkzeug für die Bereit-

stellung von Informationen über anhängige Anmeldungen. Sie ist jedoch überhaupt nicht benutzerfreundlich bei der Suche nach Informationen in komplexeren Verfahren, z. B. bei Einspruchsverfahren mit mehreren Parteien, die bisweilen über 10.000 Seiten umfassen. Der Grund dafür liegt darin, dass die Angabe des Dokumententyps nicht sehr präzise ist, aber auch innerhalb eines bestimmten Dokumententyps ist die Indexierung, die beim Erhalt des Dokuments gemacht wird, oftmals falsch. Prinzipiell wäre es hilfreich, wenn man nach Dokumenten suchen könnte, die vom EPA oder einer bestimmten Partei gesendet wurden, doch tatsächlich werden viel mehr Dokumente angezeigt, die nicht in die jeweilige Kategorie fallen. Die Akten der anhängigen Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren sind ein hervorragendes Beispiel für die verwirrende Struktur des Registers bei komplexen Fällen; es kann beispielsweise Stunden dauern, bis man das Dokument D 78 findet.

Ein hilfreiches Recherchetool innerhalb der elektronischen Akte sollte folgende Anforderungen erfüllen:

- präzisere Anhaben des Dokumententyps einschließlich einer Qualitätskontrolle, ob die Indexierung korrekt ist
- eine Kombination der Suchfunktionen (z. B. Schreiben der Einsprechenden 05)
- eine Liste von Entgegenhaltungen, die von der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer herangezogen wurden.

### THEMATIK 3 – Soziale Verantwortung und Transparenz

#### 1. Das EPA und die Rechtsstaatlichkeit

Das EPA wurde mit administrativen Funktionen betraut, die ursprünglich Aufgabe der nationalen Verwaltung waren. Während nationale Verwaltungen in Rechtssysteme eingebettet sind, die auf vielfältige Weise sicherstellen, dass die Rechtsstaatlichkeit gewahrt wird, hat die Erfahrung gezeigt, dass für das EPA nicht zwangsläufig dasselbe gilt.

Dies gilt für die Unterbreitung von Vorschlägen an den Verwaltungsrat erst in letzter Minute, wodurch eine öffentliche Diskussion vermieden oder ignoriert wird.

Beispiele für schlecht vorbereitete Gesetzgebung sind:

- Regel 36 (1) EPÜ mit Gültigkeit ab dem 1. April 2010, geändert im Rahmen der Initiative „Raising the Bar“ des EPA, hat die Einreichung von Teilanmeldungen in einer Weise eingeschränkt, die es kaum möglich macht, ein verlässliches System zur Fristenüberwachung aufzubauen und den Anmelder dazu gezwungen hat, Entscheidungen bezüglich Teilanmeldungen zu treffen, bevor er eine zuverlässige Information zum Ausgang der Stammanmeldung hat. Nur vier Jahre später wurden diese Vorschriften abgeschafft, und Regel 36 (1) EPÜ wurde genauso wie vor der Änderung formuliert.
- Regel 28 (2) EPÜ in der gültigen Fassung von 2017, die sich auf den Ausschluss von Pflanzen und Tieren von

der Patentierbarkeit bezieht, die durch ein biologisches Verfahren entstehen, mit dem vorhersehbaren Ergebnis, dass die Entscheidung T 1063/18 kürzlich zu dem Schluss kam, dass die Vorschrift im Widerspruch zu Artikel 53 b) EPÜ gemäß Auslegung der Großen Beschwerdekammer steht.

- Regel 53 (3) EPÜ in der gültigen Fassung von 2012, die einen Verlust des Prioritätsrechts in Einspruchsverfahren vorsieht,
- der in der EPÜ keine Grundlage hat (bezüglich Erteilungsverfahren siehe Art. 90 (5) zweiter Satz EPÜ).
- Die strukturelle Reform der Beschwerdekammern, die die Fragen der Unabhängigkeit mit der Frage der Effizienz vermischt hat (d. h. um 30 % höhere Arbeitsleistung) entgegen aller Bedenken, die von vielen Nutzern und Mitgliedern der Kammern vorgebracht wurden. Darüber hinaus hat die strukturelle Reform die persönliche Unabhängigkeit der Mitglieder der Kammern verschlechtert, indem die Wiederernennung von Mitgliedern von einem positiven Bericht abhängig gemacht wurde, der vom Präsidenten der Kammern verfasst werden muss, der wiederum selbst von einer Wiederernennung abhängig ist.

Es könnte somit eine der wesentlichen Herausforderungen für die Europäische Patentorganisation sein, ein wirklich unabhängiges Justizwesen entlang der Linien zu schaffen, die vom Verwaltungsrat bereits vor 15 Jahren erörtert und im Wesentlichen akzeptiert wurden (Dok. CA/46/04 Entwurf eines Basisvorschlags für eine Revision des EPÜ zur Umsetzung der organisatorischen Verselbständigung der Beschwerdekammern des

Europäischen Patentamts im Rahmen der Europäischen Patentorganisation). Die Unabhängigkeit der Mitglieder der Beschwerdekammern ist ein gesetzlich geschütztes Gut, kodifiziert in Art. 23 EPÜ, das im Zuge der Debatte nach der Entlassung eines Kammermitglieds, dem die Verwaltung ein Hausverbot erteilt hatte, erheblich gelitten hat. Es ist äußerst wichtig, dass die Unabhängigkeit der Kammermitglieder über „wahrgenommene Unabhängigkeit“ („perceived independence“) hinausgeht; das Justizwesen des EPA muss vollkommen unabhängig sein und sich auch so fühlen, genau wie es bei nationalen Gerichten im Hinblick auf Entscheidungen nationaler Patentämter der Fall ist.

Die Haltung des EPA, außerhalb allgemein anerkannter Prinzipien zu handeln, die die Rechtsstaatlichkeit implementieren, zeigte sich in seiner Revision gegen eine Entscheidung des Niederländischen Berufungsgerichts im Jahr 2015, in der entschieden wurde, dass das EPA durch die Einschränkung der Rechte seiner Mitarbeiter und seiner Gewerkschaft die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) verletzte. Unter Berufung auf seine Immunität vor dem Obersten Gerichtshof der Niederlande erreichte das EPA 2017 die Aufhebung des Urteils des Berufungsgerichts. Das EPA sollte nicht dazu neigen, auf Grundsätze der Immunität zurückzugreifen, sondern bereit sein, fundierte Feststellungen der höchsten Gerichte der Mitgliedsstaaten zu wichtigen Rechtsfragen zu akzeptieren. Um das Vertrauen in die Bereitschaft des EPA, Rechtsstaatlichkeit einzuhalten, zurückzugewinnen, wäre es eine angemessene Maßnahme für das EPA, die Grundrechte in Sinne der EMRK und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union formal anzuerkennen. Dies beinhaltet insbesondere das Recht der Parteien auf ein faires Verfahren und auf rechtliches Gehör.

## 2. Transparenz

Vertrauen erfordert ein erhebliches Maß an Transparenz. Ein Element der Transparenz wurde bereits angesprochen: transparente Gesetzgebung. Das würde bedeuten, dass beabsichtigte Änderungen frühzeitig veröffentlicht werden und Kommentare von Nutzern nicht nur eingeholt, sondern auch objektiv bewertet, diskutiert und berücksichtigt werden. Die öffentliche Nutzerkonsultation zum Entwurf der überarbeiteten Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK), die vor Kurzem stattgefunden hat, erschien wie eine Informationsveranstaltung über die zukünftige Praxis auf Grundlage der überarbeiteten Verfahrensordnung, und nicht wie eine ausführliche Diskussion, ob dieser Entwurf nicht nur den Wünschen der Kammern entspricht, sondern auch den Bedürfnissen der Nutzer.

Transparenz könnte auch durch objektive Berichterstattung im Rahmen von PR-Maßnahmen verbessert werden. Zunächst einmal könnten Statistiken des EPA detaillierter, illustrativer und vergleichbarer sein. Wo kann man beispielsweise die Anzahl und den prozentualen Anteil zurückgewiesener Anmeldungen finden? Wo kann man außerdem die angewandten Verfahren zur Qualitätskontrolle finden?

Die Berichterstattung sollte darüber hinaus vollständig sein: Was beispielsweise das einheitliche Patentsystem angeht, scheint es, als sei jeglicher Fortschritt, der erzielt wurde, berichtet worden. Es wurde jedoch nicht über Rückschläge oder offene Fragen berichtet. Das EPA ist eine wichtige Institution für das rechtliche Funktionieren beider Systeme, des aktuellen und des zukünftigen Systems, das ein einheitliches Patentsystem umfassen kann oder auch nicht. Um ihre Glaubwürdigkeit zu wahren, sollte jede Berichterstattung darauf abzielen, ein vollständiges und vertrauenswürdiges Bild zu vermitteln.