

2018 AIPPI Weltkongress – Cancún
Verabschiedete Resolution
26. September 2018

Resolution

Verwendung von nach dem Anmeldetag stammende Daten (**Post-filing Daten**) als Stütze des erfinderischen Schritts / Nichtnaheliegens

Hintergrund:

- 1) Diese Resolution betrifft die Verwendung von nach dem Anmeldetag stammenden Daten (engl.: post-filing data) zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit/des Nichtnaheliegens.
- 2 Für die Zwecke dieser Resolution sind **Post-filing Daten** jegliche Beweismittel wie bspw. Daten, die eine vorteilhafte Eigenschaft einer Erfindung nachweisen und bei nationalen Behörden nach dem relevanten Anmeldedatum eines Patents oder einer Patentanmeldung eingereicht werden. Post-filing Daten umfassen keine Änderung eines Anspruchs oder der Beschreibung eines Patents oder einer Patentanmeldung im Erteilungsverfahren.
- 3) Die Resolution beschränkt sich auf die Verwendung von Post-filing Daten zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit/des Nichtnaheliegens.
- 4) Praktiker im Patentbereich sind bestrebt, ein angemessenes Gleichgewicht zu finden zwischen: (i) der frühzeitigen Einreichung einer Patentanmeldung, was allerdings die Gefahr einer Zurückweisung der Anmeldung mangels unterstützender Beweismittel mit sich bringt; und (ii) einer Verzögerung der Einreichung der Anmeldung bis zusätzliche unterstützende Daten beigebracht werden können, wobei damit aber die Veröffentlichung der Erfindung durch einen Dritten vor der Einreichung der Anmeldung riskiert wird. Insbesondere bei Erfindungen mit langen Entwicklungsdauern und/oder vielen beitragenden Beteiligten birgt jede Verzögerung der Anmeldung das erhebliche Risiko einer früheren Veröffentlichung, die potenzielle Patentrechte zerstören kann. Darüber hinaus führt eine verzögerte Anmeldung auch zu einer verzögerten Veröffentlichung der Erfindung, was sich negativ auf die Entwicklung des wissenschaftlichen Fortschritts auswirken kann. Das Risiko einer Zurückweisung,

das sich aus der Einreichung einer Patentanmeldung in einem relativ frühen Stadium des Erfindungsprozesses ergibt, kann abgeschwächt werden, indem dem Anmelder ermöglicht wird, Post-filing Daten zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit/des Nichtnaheliegens zu verwenden.

- 5) Zwischen November 2015 und Februar 2016 wurde eine Umfrage durchgeführt, um die Akzeptanz von Post-filing Daten in 27 Ländern zu untersuchen¹. Die Ergebnisse dieser Umfrage wurden in einem AIPPI-Positionspapier zusammengefasst. Die Umfrageergebnisse zeigen erhebliche Unterschiede in der aktuellen Praxis der befragten Patentämter hinsichtlich der Akzeptanz von Post-filing Daten.
- 6) Einige Rechtsordnungen erlauben die Verwendung von Post-filing Daten, wobei es Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung dieser Daten geben kann. Andere Rechtsordnungen gestatten, bei der Frage der erfinderischen Tätigkeit/des Nichtnaheliegens alle Post-filing Daten zu berücksichtigen. Wieder andere Rechtsordnungen schreiben vor, dass bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit/des Nichtnaheliegens nur die im Patent oder in der Patentanmeldung vorhandenen Beweise berücksichtigt werden dürfen.
- 7) Weiter erlauben einige Rechtsordnungen die Verwendung von Post-filing Daten zwar bis zur Erteilung, aber nicht nach der Erteilung, und andere Rechtsordnungen gestatten die Verwendung von Post-filing Daten gleichermaßen vor und nach der Erteilung.
- 8) Die derzeitig unterschiedliche Praxis kann zu inkonsistenten Ergebnissen führen. Die mangelnde Einheitlichkeit bei der Akzeptanz von Post-filing Daten erschwert das Erreichen eines angemessenen Gleichgewichts zwischen einer frühen oder späteren Anmeldung im Erfindungsprozess. Die AIPPI stellt eine Übereinstimmung unter den Praktikern fest, dass eine Harmonisierung in diesem Bereich wünschenswert ist.
- 9) Auf dem AIPPI Weltkongress in Cancún im September 2018 wurde die Frage der Akzeptanz von Post-filing Daten in einer Vollversammlung erörtert, was zur Verabschiedung der vorliegenden Resolution durch den Geschäftsführenden Ausschuss der AIPPI führte.

AIPPI beschließt:

- 1) In Anbetracht der ständig zunehmenden Komplexität und Dauer von Erfindungsprozessen in verschiedenen Branchen unterstützt die AIPPI die

¹ Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Indien, Israel, Italien, Japan, Korea, Mexiko, Niederlande, Peru, Spanien, Türkei, Vereinigtes Königreich (UK), Vereinigte Staaten von Amerika (U.S.) und Venezuela, sowie im Europäischen Patent Amt (EPA).

Verwendung von Post-filing Daten zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit/des Nichtnaheliegen.

- 2) In einem Erteilungsverfahren vor einem nationalen oder regionalen Patentamt sollte es für Patentanmelder bis zur Erteilung möglich sein, die erfinderische Tätigkeit/das Nichtnaheliegen des beanspruchten Gegenstands zu stützen, indem auf Post-filing Daten abgestellt wird, die zumindest eine Eigenschaft oder einen Effekt zeigen, der in der Patentbeschreibung bereits beschrieben wurde oder offensichtlich ist, sei es explizit oder implizit.
- 3) In einem Erteilungsverfahren vor einem nationalen oder regionalen Patentamt sollte es Patentanmeldern bis zur Erteilung möglich sein, eine technische Wirkung oder Eigenschaft (zusätzlich) nachzuweisen, um die erfinderische Tätigkeit/das Nichtnaheliegen entweder allgemein zu stützen oder gezielt einen Vergleich mit dem Stand der Technik vorzunehmen.
- 4) In Verfahren nach der Erteilung wie in Einspruchsverfahren oder Nichtigkeitsverfahren nach der Erteilung sollten sich Patentinhaber in gleicher Art und Weise auf Post-filing Daten stützen können wie im Erteilungsverfahren, sei es vor einem nationalen oder regionalen Patentamt oder vor nationalen oder regionalen Gerichten.

Links:

- [Umfrageergebnisse](#) (englisch)
- [Positionspapier](#) des AIPPI Standing Committee on Pharma and Biotechnology mit dem Titel "Recommendations on the use of post-filing data in support of inventive step", 13. April 2017 (englisch)