

## America Invents Act



«Nicht wer zuerst losrennt, hat gewonnen, sondern wer zuerst im Ziel ist.»

(Kurt Haberstich, Schweizer Buchautor)

### Thema

Das Blatt hat sich gewendet. «Endlich», werden viele sagen. Die USA haben ihren Sonderstatus aufgegeben und sich dem einfachen Patentierungsprinzip angeschlossen, das in Europa und in allen anderen Ländern angewendet wird.

Seit 1790, als das erste amerikanische Patentgesetz in Kraft trat, hat die USA das Recht auf das Patent dem ersten und wahren Erfinder zugesprochen. Es sollte derjenige belohnt werden, der die Idee zuerst gehabt hat, und nicht derjenige, der zuerst zum Patentamt gelaufen ist.

Mit dem neuen amerikanischen Patentgesetz, dem sogenannten «Leahy Smith America Invents Act», wird nun das Erstanmelder-Prinzip eingeführt. Das tönt in europäischen Ohren wunderbar: Endlich wird das komplizierte amerikanische Recht abgeschafft. Die aufwändigen und formalistischen Laborbücher zum Nachweis des Erfindungsdatums gehören also der Vergangenheit an.

So gross der mentale Sprung der Amerikaner ist, so lange dauert es, bis er endgültig umgesetzt ist. Alle Patente, die unter dem alten Recht angemeldet sind, werden bis zum Ende ihrer Laufzeit auch nach dem alten Recht beurteilt. Und da ein Patent 20 Jahre (und im Einzelfall auch etwas länger) leben kann, werden nun entsprechend viele Jahre zwei Regelungen nebeneinander bestehen.

Werner A. Roshardt

## Das Erstanmelder-Prinzip

	Stand der Technik	Merkmale
Was gilt gemäss dem Gesetz als Stand der Technik, gegenüber dem die Erfindung neu sein muss?	<p>In Zukunft ist nur noch der Anmeldetag bzw. das Prioritätsdatum des Patentgesuchs entscheidend. Fast alles, was vor diesem Datum veröffentlicht worden ist, kann der Anmeldung als Stand der Technik entgegengehalten werden. Dabei kommt es im Allgemeinen nicht darauf an, ob die Publikation auf den Erfinder zurückgeht oder nicht.</p> <p>Auch frühere Anmeldungen von Dritten, die zum Zeitpunkt der eigenen Anmeldung noch nicht öffentlich zugänglich sind, gehören zum Stand der Technik.</p> <p>Es mag zwar unfair erscheinen, wenn einem etwas entgegengehalten werden kann, was man nicht kennen konnte. Dadurch soll aber verhindert werden, dass bei geringem zeitlichen Abstand die gleiche Erfindung zweimal patentiert werden kann.</p> <p>Es gibt keine sprachliche oder geografische Beschränkung bei der Art der Publikation. Ferner ist auch eine ausserhalb der USA erfolgte offenkundige Vorbenutzung oder ein Verkaufsangebot neuheitsschädlich.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Patent wird dem ersten Anmelder erteilt</li><li>&gt; Erfindungsdatum ist nicht mehr relevant</li><li>&gt; Noch unveröffentlichte Dritt-Anmeldungen sind patenthindernd</li><li>&gt; In Kraft für Anmeldungen ab dem 16. März 2013</li></ul>



	Neuheitsschonfrist	Merkmale
Und wie lautet die Ausnahme?	<p>Erfahrungsgemäss passiert es immer wieder, dass unerfahrene Erfinder bzw. Firmen ihre Neuerungen publik machen, bevor sie ein Patent angemeldet haben. Zum Schutz dieser Erfinder sieht das neue US-Recht eine sogenannte Neuheitsschonfrist vor. Das heisst, eine Veröffentlichung der neuen Idee, die auf den Erfinder zurückgeht, wird der Anmeldung nicht entgegengehalten, sofern die Anmeldung innerhalb von einem Jahr eingereicht wird.</p> <p>Auch ältere Patentanmeldungen, die zum Anmeldezeitpunkt demselben Anmelder gehören, werden nicht zum Stand der Technik gerechnet.</p> <p>Diese Ausnahmen gelten aber nur für dieselbe Erfindung. Varianten der Idee sind nicht geschützt.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; US-Patent trotz eigener Vorveröffentlichung möglich</li><li>&gt; Neuheitsschonfrist: 1 Jahr</li><li>&gt; Nur wirksam gegen eigene Vorveröffentlichung</li><li>&gt; Erstveröffentlichung begründet keine Anmeldepriorität</li></ul>

## Einspruchsverfahren

	Post Grant Review	Verfahrensprinzipien
Wie kann man beim Patentamt ein Patent eines Mitbewerbers angreifen?	<p>Innerhalb von neun Monaten ab Patenterteilung kann jedermann Einspruch gegen ein US-Patent erheben. Der Einspruch soll sich auf einen neu ermittelten Stand der Technik stützen. Man kann aber auch mangelnde Offenbarung, mangelnde Klarheit oder fehlende Ausführbarkeit geltend machen. Schliesslich sind auch fehlende gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschlüsse von der Patentierbarkeit zulässige Einspruchsgründe.</p> <p>Mit dem Einspruch ist eine Begründung einzureichen. Aus dieser muss ersichtlich sein, dass eine überwiegende Wahrscheinlichkeit besteht («more likely than not»), dass mindestens ein Anspruch nicht patentfähig ist.</p> <p>Es können nicht nur schriftliche Unterlagen vorgelegt, sondern auch Zeugen und Experten benannt werden. Diese können allerdings ins Kreuzverhör genommen werden. Auf der Basis des «Discovery»-Prinzips können sogar Unterlagen von der Gegenseite herausverlangt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Neue Instanz für Einspruch: Patent Trial and Appeal Board</li> <li>&gt; Verfahrensdauer: 1 Jahr</li> <li>&gt; Ansprüche dürfen 1 Mal geändert werden</li> <li>&gt; Nicht angegriffene Ansprüche bleiben bestehen</li> <li>&gt; In Kraft ab dem 16. September 2012</li> </ul>

	Inter Partes Review	Verfahrensprinzipien
Was kann man tun, wenn die Einspruchsfrist abgelaufen ist?	<p>Neben dem eigentlichen Einspruchsverfahren gibt es auch noch ein spezielles Patentüberprüfungsverfahren: die sogenannte «Inter Partes Review». Ein solches Verfahren ist an keine Frist gebunden und kann jederzeit nach Patenterteilung initiiert werden.</p> <p>Die Eintrittshürde ist allerdings höher als beim Einspruchsverfahren. Für die Zulässigkeit des Antrags genügt es nicht, eine «überwiegende Wahrscheinlichkeit» für die Anspruchsichtigkeit aufzuzeigen. Vielmehr ist eine vernünftige Aussicht auf Erfolg («reasonable likelihood of success») gefordert.</p> <p>Die «Inter Partes Review» ist quasi ein kleines Nichtigkeitsverfahren, das vor dem Patentamt geführt wird. Sie wird vor allem dann in Betracht zu ziehen sein, wenn eine Verletzungsklage droht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Zuständigkeit: Patent Trial and Appeal Board</li> <li>&gt; Ähnlich zu bisherigem «Inter Partes Re-Examination» Verfahren</li> <li>&gt; Kostengünstige Alternative zu einem gerichtlichen Nichtigkeitsverfahren</li> </ul>



## Viele weitere Neuerungen

	Formale Erleichterungen	Übergang zum neuen Recht
<p>Welches sind weitere, aus europäischer Sicht interessante Neuerungen?</p> <p>Aus europäischer Sicht ist vor allem die Lockerung der Anmeldebestimmungen von Nutzen: Anmeldungen müssen nicht mehr zwingend im Namen der Erfinder erfolgen, sondern können neu auch direkt auf den Arbeitgeber vorgenommen werden (wie in Europa). Nach wie vor ist aber eine von den Erfindern unterzeichnete Erfindererklärung einzureichen.</p> <p>In organisatorischer Hinsicht ist die Möglichkeit interessant, dass das Patentamt innerhalb der nächsten drei Jahre an verschiedenen Orten drei oder mehr «Satelliten-Ämter» errichten darf. Damit soll das Patentamt attraktiver als Arbeitgeber werden und qualifizierte Prüfer länger halten können.</p> <p>Eine langfristig wichtige politische Verbesserung besteht darin, dass die Gebühreneinnahmen des Patentamts nicht mehr dem allgemeinen Staatshaushalt zugeschlagen werden. Sofern das Patentamt Überschüsse erwirtschaftet, gehen diese nämlich in einen Fonds, der nur für zukünftige Aufgaben des Patentamts verwendet werden darf. Zwar hat das USPTO damit noch lange keine Budgethoheit (wie es z. B. das Europäische Patentamt hat). Es kann seine «Gewinne» aber besser für die Nutzer des IP-Systems einsetzen.</p>	<p>Der America Invents Act (AIA) beinhaltet eine grössere Zahl von administrativen und organisatorischen Neuerungen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Erste Teile des Gesetzes seit dem 16. September 2011 in Kraft</li> <li>&gt; Einspruchsverfahren nach 1 Jahr (16. September 2012) möglich</li> <li>&gt; Erstanmelder-Prinzip nach 18 Monaten massgeblich (16. März 2013)</li> </ul>



Mit unserem Newsletter möchten wir unseren Klienten und all jenen, die an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Marken, Designs) interessiert sind, praxisbezogene und aktuelle Informationen weiter geben. Entsprechend den Interessen unseres Zielpublikums geben wir den immer wieder auftretenden, grundlegenden Fragestellungen breiten Raum. Kurz: Wir wollen praktische Tipps für *griffige IP-*

*Strategien* (grips®) vermitteln.

Die Beiträge sind bewusst kurz gehalten und können daher nie alle relevanten Aspekte der jeweiligen Thematik abdecken. Der Newsletter ersetzt also keine fallbezogene Beratung. Sprechen Sie mit Ihrem Patentanwalt, er wird Ihnen gerne weiterhelfen. Ihre Fragen und Anregungen zu den Beiträgen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Keller & Partner Patentanwälte AG  
Schmiedenplatz 5  
CH-3000 Bern 7  
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Bahnhofplatz 18  
CH-8400 Winterthur  
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: [info@kellerpatent.ch](mailto:info@kellerpatent.ch)  
[www.kellerpatent.ch](http://www.kellerpatent.ch)