

Patentrecht USA



«The business of America is business.»

(Calvin Coolidge, 1872–1933, 30. Präsident der USA)

Thema

Amerika gilt als das Land der Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten. Jeder soll sein persönliches Glück verfolgen können. Das steht seit jeher in der amerikanischen Verfassung.

Es gehört zum amerikanischen Traum, dass jeder mit einer Erfindung im Kopf und einer Garage für den Prototyp im Hinterhof zum erfolgreichen Unternehmer werden kann. Nicht das Geld, sondern die persönlichen Fähigkeiten sollen entscheidend sein.

Für die Schweizer Unternehmer sind die USA der zweitgrösste Exportmarkt. Wer aber in den USA tätig werden will, benötigt nicht unbeträchtliche finanzielle Mittel. Auch muss er sich mit einem ziemlich anderen Rechtssystem vertraut machen.

Das amerikanische Patentrecht beinhaltet eine Vielzahl von Möglichkeiten für den engagierten Anmelder. Es unterscheidet sich aber nach wie vor deutlich vom europäischen Recht.

Seit Mitte der 90er Jahre, als durch die TRIPS Bestimmungen ein Harmonisierungstrend in Gang gesetzt wurde, ist in den USA das Gesetz mehrfach revidiert worden. Seither gibt es z. B. eine Veröffentlichung von Anmeldungen, eine 20-jährige Laufzeit und ein zweiseitiges Verfahren zur Überprüfung erteilter Patente.

Mit der neusten Änderung des Prüfungsverfahrens werden per 1. November 2007 die Freiheiten des Anmelders allerdings beträchtlich eingeschränkt.

Werner A. Roshardt

Erteilungsverfahren

	Verfahrensschritte	Merkmale
Wie läuft das Erteilungsverfahren ab?	<p>Das amerikanische Erteilungsverfahren ist relativ straff geführt. Wer sein Patent nicht innerhalb von drei Jahren erteilt erhält, kann von Gesetzes wegen in den Genuss einer Erstreckung der Patentlaufzeit kommen. Dies entsprechend der Anzahl Tage, die das Prüfungsverfahren über die Drei-Jahresfrist hinaus gegangen ist.</p> <p>Die Anmeldung wird wie in Europa nach 18 Monaten ab Prioritätsdatum veröffentlicht. Allerdings ohne einen Recherchenbericht.</p> <p>Für den Beginn der Prüfung gibt es keine vorgegebene Frist. Sie hängt nur von der Auslastung des Prüfers ab und beginnt typischerweise innerhalb von 1 – 2 Jahren ab Anmeldedatum.</p> <p>Fällt der Anspruchsgegenstand in zwei oder mehr verschiedene Patentklassen, wird eine Beschränkung der Ansprüche verlangt («restriction requirement»). Erst danach wird der Stand der Technik recherchiert.</p> <p>In den meisten Fällen ist der erste Bescheid negativ. Im Normalfall ist eine US-Anmeldung innerhalb von zwei Prüfungsbescheiden in den erteilungsfähigen Zustand zu bringen. Der zweite Bescheid wird deshalb als "final" deklariert. Änderungen können dann nur noch in sehr beschränktem Mass vorgenommen werden.</p>	<ul style="list-style-type: none">> Andere Einheitlichkeitskriterien als in Europa.> Veröffentlichung der Anmeldung ohne Recherchenbericht.> In der Regel nur zwei Prüfungsbescheide.> Nach dem 2. Prüfungsbescheid keine substanziellen Änderungen der Unterlagen mehr.



	Fortsetzungsanmeldungen	Nutzungsmöglichkeiten
Was kann im Fall einer Zurückweisung unternommen werden?	<p>Soll die Anmeldung gegen eine abschliessende Zurückweisung («final») weiter verteidigt werden, kann man entweder in die Beschwerde gehen oder eine Fortsetzungsanmeldung bzw. einen Antrag auf Fortsetzung der Prüfung stellen. Für die Fortsetzung ist eine weitere Prüfungsgebühr zu entrichten.</p> <p>Man geht erst dann in die Beschwerde, wenn man entschlossen ist, die Ansprüche nicht mehr zu ändern. Ein Beschwerdeantrag kann den Prüfer unter Druck setzen, die Anmeldung doch noch zuzulassen.</p>	<ul style="list-style-type: none">> Handlungsfreiraum durch Einreichen von Fortsetzungsanmeldungen.> Beschwerde erst, wenn der Prüfer «festgefahren» ist.> Teil- und Fortsetzungsanmeldung auch nach dem Beschwerdeverfahren möglich.

Patentierbarkeit

	Kriterien	Merkmale
Welches sind die wesentlichen Unterschiede zwischen amerikanischem und europäischem Patentrecht?	<p>Das US-Patentrecht basiert auf dem Prinzip, dass derjenige, der die Erfindung zuerst gemacht hat, das Patent erhält («first to invent»). Dadurch kann man sich gegen eine spätere US-Anmeldung mit identischer Erfindung und früherem Anmeldedatum durchsetzen, wenn man ein früheres Erfindungsdatum nachweisen kann.</p> <p>In den meisten Fällen entscheidet sich die Patentfähigkeit aber anhand von Entgegenhaltungen, die mehr als ein Jahr vor dem US-Anmeldetag liegen. Das tatsächliche Erfindungsdatum ist in diesem Fall nicht relevant.</p> <p>Im Unterschied zum europäischen Recht kennt das amerikanische Recht eine «grace period». Demzufolge kann einer US-Anmeldung eine auf den Erfinder zurückgehende Vorveröffentlichung nicht entgegengehalten werden, wenn sie weniger als ein Jahr vor dem US-Anmeldetag erfolgt ist.</p> <p>Anders als in Europa ist in den USA keine Technizität der Erfindung gefordert, so dass auch Geschäftsmethoden patentiert werden können.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Neuheitskriterien in den USA anders als in Europa. > Ersterfinder-Prinzip meist nicht entscheidend. > Nicht-technische Verfahren grundsätzlich schützbar («Business-Method»-Patente). > Neuheitsschonfristen gegenüber Eigenveröffentlichungen.

	Offenbarungspflicht	Richtig handeln
Was bedeutet die «Duty of Disclosure» im Erteilungsverfahren?	<p>Das US-Patentamt recherchiert den Stand der Technik unabhängig davon, ob bereits Recherchen anderer Ämter vorliegen.</p> <p>Sofern der Anmelder Entgegenhaltungen kennt, die der US-Prüfer nicht gefunden hat und die für die Beurteilung der Patentfähigkeit relevant sein könnten, hat er sie im Prüfungsverfahren vorzulegen («Duty of Disclosure»). Innerhalb von drei Monaten ab Kenntnis durch den Anmelder soll ein «Information Disclosure Statement» (IDS) eingereicht werden, in welchem die Entgegenhaltungen gewürdigt sind.</p> <p>Wird die Offenbarungspflicht verletzt, ist das Patent nicht durchsetzbar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Im Verlauf der US-Prüfung alle Entgegenhaltungen ausländischer Prüfungsverfahren einbringen. > Schriften mit unklarer Relevanz zur Sicherheit dem Prüfer vorlegen. > Alle involvierten internen und externen Personen unterliegen der Offenbarungspflicht. > Die Offenbarungspflicht endet mit der Patenterteilung.

Neuerungen im Prüfungsverfahren

	Beschränkung der Freiheit	Empfehlungen
<p>Welches sind die wesentlichen Verfahrensänderungen und wie soll man reagieren?</p>	<p>Das US-Patentamt ist seit Jahren mit steigenden Anmeldezahlen konfrontiert. In jüngster Zeit hat sich zudem ein politischer Druck entwickelt, die Patente schneller und besser zu prüfen. Mit den neuen Regeln sollen allzu lange Verfahren und allzu weitläufige Anspruchsserien eliminiert werden.</p> <p>Bisher konnten Fortsetzungsanmeldungen jederzeit und beliebig oft vorgenommen werden. Auf diese Weise konnten ganze «Patentkaskaden» mit fast identischen Ansprüchen errichtet werden. Neu dürfen grundsätzlich nur noch zwei Fortsetzungsanmeldungen vorgenommen werden. Weitere Anmeldungen erfordern eine Begründung, weshalb die beantragten Änderungen und Argumente nicht früher vorgebracht werden konnten.</p> <p>Bisher konnte man nach einem als «final» bezeichneten Bescheid stets einen (kostenpflichtigen) Antrag auf Fortsetzung der Prüfung stellen. Neu kann ein solcher Antrag nur noch einmal gestellt werden, es sei denn, man kann einen besonderen Entschuldigungsgrund geltend machen.</p> <p>Bisher war die Anzahl der Patentansprüche unbeschränkt (vorbehaltlich einer Gebühr ab dem 30. Anspruch). Neu können pro Anmeldung nur noch maximal 25 Ansprüche formuliert werden. Für weitere Ansprüche muss dem Prüfer eine anforderungsreiche Dokumentation zum Stand der Technik («ESD») vorgelegt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Vor US-Anmeldung den Stand der Technik sorgfältig recherchieren. > «Sammelanmeldungen» mit mehreren Erfindungen vermeiden. > Ansprüche vor der US-Anmeldung auf USA optimieren. > Nach erstem Bescheid mündliche Verhandlung in Betracht ziehen.



Mit unserem Newsletter möchten wir unseren Klienten und all jenen, die an gewerblichen Schutzrechten (Patenten, Marken, Designs) interessiert sind, praxisbezogene und aktuelle Informationen weitergeben. Entsprechend den Interessen unseres Zielpublikums geben wir den 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

Stadthausstrasse 145
CH-8400 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch