

engel patentanwaltskanzlei
marktplatz 6
98527 suhl – germany
www.engel-patent.com
office@engel-patent.com
fon: +49 (3681) 7977-0 fax: -99

christoph k. engel - dipl.-ing.^{1,3,4,5}

susann reinhardt²

marco rittermann - dr.-ing. dipl.-ing.^{1,3,4}

silke müller - dipl.-ing.³

¹ patentanwalt

² rechtsanwältin

³ european patent attorney

⁴ europ. trademark + design attorney

⁵ mediator



NEWS 04/2011

Reform des Patentgesetzes in den USA

Das US-Patentrecht unterscheidet sich in einigen wesentlichen Punkten vom europäischen und deutschen Patentrecht, sodass es seit geraumer Zeit Bestrebungen zur Vereinheitlichung der unterschiedlichen Rechtssysteme gibt. Am 16. September 2011 unterzeichnete US-Präsident Barack Obama die als *Leahy-Smith America Invents Act* benannte Novelle des US-Patentgesetzes. Die Novelle führt zu weitreichenden Änderungen des US-Patentrechts und wurde nach bisher langjährigen Verzögerungen nun überraschend kurzfristig verabschiedet. Die wichtigste Änderung besteht in der Ablösung des *First-to-Invent*-Prinzips durch das *First-Inventor-to-File*-Prinzip.

1. „First-Inventor-to-File“

Bislang galt in den USA das *First-to-Invent*-Prinzip, wonach demjenigen ein Patent zusteht, der als erster eine neue und anwendbare Erfindung getätigt hat. Hingegen gilt in nahezu allen anderen Ländern das *First-to-File*-Prinzip, wonach demjenigen ein Patent für eine neue technische Erfindung zusteht, welcher diese Erfindung als erster zum Patent angemeldet hat. Die verschiedenen Prinzipien können dazu führen, dass unterschiedliche Personen ein Patent für dieselbe Erfindung erhalten – je nachdem, ob das Patent in den USA oder beispielsweise in Europa angemeldet wurde. Um dieser Diskrepanz entgegenzuwirken, gilt für ab dem 16. März 2013 eingereichte US-Patentanmeldungen das *First-Inventor-to-File*-Prinzip, wonach demjenigen Erfinder ein Patent zusteht, welcher die Erfindung als erster zum Patent angemeldet hat. Folglich wird es dann unerheblich sein, wann die Erfindung getätigt wurde. Das beschlossene *First-Inventor-to-File*-Prinzip wird von einer eingeschränkten 12-monatigen Neuheitsschonfrist für den Erfinder flankiert. Der eine oder die mehreren Erfinder können ihre Erfindung somit bereits bis zu 12 Monate vor Einreichung der Patentanmeldung veröffentlichen, ohne dass diese Veröffentlichung der Patenterteilung entgegensteht. Eine vergleichbare Neuheitsschonfrist ist aus dem deutschen Gebrauchsmusterrecht bekannt (hier 6 Monate).

Die Neuheitsschonfrist gestattet es dem Erfinder, die Entscheidung über die Einreichung einer Patentanmeldung hinauszuschieben, um beispielsweise zunächst die Reaktionen auf eine eigene Veröffentlichung abzuwarten. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass in Deutschland und vor dem Europäischen Patentamt eine Neuheitsschonfrist für Patente nicht zur Verfügung steht. Auch die eigene Veröffentlichung des Erfinders vor dem Anmeldetag verhindert hier einen rechtsbeständigen Patentschutz. Für europäische Anmelder wird die Neuheitsschonfrist in den USA auch künftig nur dann relevant sein, wenn eine Veröffentlichung der Erfindung bereits vorgenommen wurde und die vorherige Einreichung einer deutschen oder europäischen Patentanmeldung versäumt worden ist.

2. Gleichstellung ausländischer Patentanmeldungen als ältere Rechte

Patentanmeldungen werden in der Regel erst 18 Monate nach deren Einreichung veröffentlicht. Es stellt sich also oft die Frage, wie eine Patentanmeldung gegenüber einer innerhalb der 18 Monate eingereichten jüngeren Patentanmeldung wirkt. Nach deutschem und europäischem Patentrecht kann die *nachveröffentlichte* Patentanmeldung als *älteres Recht* der Neuheit, aber nicht der erfinderischen Tätigkeit der jüngeren Patentanmeldung entgegenstehen. Nach bisherigem US-Patentrecht konnte

eine nachveröffentlichte Patentanmeldung mit älterer ausländischer Priorität einer jüngeren US-Patentanmeldung aber nicht entgegenstehen. Folglich konnte der Inhaber des älteren ausländischen Rechts dieses nicht durchsetzen, sodass dieser zumeist ausländische Rechteinhaber gegenüber dem US-Anmelder benachteiligt war. Diese Ungleichbehandlung wird es ab dem 16. März 2013 auch in den USA nicht mehr geben. Ab diesem Zeitpunkt kann beispielsweise eine US-Patentanmeldung auf Basis einer nachveröffentlichten deutschen Prioritätsanmeldung gegen eine im Prioritätsjahr eingereichte US-Patentanmeldung wirken. Im Gegensatz zum deutschen und europäischen Patentrecht kann die nachveröffentlichte ältere Patentanmeldung sogar der erfinderischen Tätigkeit der jüngeren Patentanmeldung entgegenstehen. Somit wird in US-Patentverfahren deutlich mehr Stand der Technik zu berücksichtigen sein, da künftig u. a. auch nachveröffentlichte chinesisch- und japanischsprachige PCT-Anmeldungen infolge einer Fortsetzung in den USA entgegengehalten werden können.

3. Weitere Änderungen

Bislang konnte eine Patentanmeldung in den USA nur durch den Erfinder oder durch dessen Vertreter eingereicht werden, wohingegen nach deutschem und europäischem Patentrecht beispielsweise auch der Arbeitgeber des Erfinders als Patentanmelder fungieren kann. Diese Besonderheit des US-Patentrechts führt oft zu einem hohen formellen Aufwand, da beispielsweise im Falle von Arbeitnehmererfindungen die US-Patentanmeldung auf den Arbeitgeber umgeschrieben werden muss. Ab dem 16. September 2012 wird diese Beschränkung aufgehoben, sodass US-Patentanmeldungen auch durch den Arbeitgeber oder durch andere Berechtigte eingereicht werden können.

Gemäß dem deutschen Patentrecht kann ein erteiltes Patent durch einen Einspruch oder später auch durch eine Nichtigkeitsklage angegriffen werden. Das US-Patentrecht kennt hingegen verschiedene Verfahren einer erneuten Überprüfung (*re-examination*). Die Novelle des US-Patentrechts sieht die Einführung eines *Post-Grant Review* und eines *Inter Partes Review* vor, die gewisse Ähnlichkeiten zu den hiesigen Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren aufweisen, wenngleich ihre Durchführung nach besonderen Regeln erfolgt und in vielen Fällen recht aufwändig werden kann.

Weitere Änderungen betreffen die Gebührenstruktur, beispielsweise die Einführung eines *Micro-Entity*-Status neben den bereits bekannten *Small-Entity*- und *Large-Entity*-Status, wodurch sich die Amtsgebühren für kleine und mittelständige Unternehmen mit geringen Einnahmen um 75 % reduzieren. Gemäß der neuen Gebührenordnung ist es z. B. auch möglich, eine vorrangige Prüfung gegen eine Gebühr von \$ 4.800 (Large Entity) zu beantragen, wodurch bereits nach 12 Monaten ein endgültiges Prüfungsergebnis, d. h. ein Erteilungs- oder ein Zurückweisungsbeschluss vorliegen soll. Bereits seit dem 26. September 2011 ist eine 15-prozentige Erhöhung der Amtsgebühren wirksam.

4. Ausblick

Für deutsche Unternehmen, die in den USA Patentschutz erwerben wollen, bringt die Reform mehr Sicherheit, insbesondere da man nicht mehr damit rechnen muss, dass ein Erfinder mit späterem Anmeldetag durch Beanspruchung eines früheren Erfindungsdatums der eigenen Anmeldung im Wege stehen kann. Wenngleich die weitreichende Reform zu einer Annäherung an das europäische Patentrecht führt, verbleiben viele Besonderheiten, welche zu beachten sind. Auch ist zu berücksichtigen, dass einige wesentliche Änderungen erst 2013 wirksam werden. Jedenfalls werden noch über 20 Jahre Patente nach altem Recht und Patente nach neuem Recht in den USA parallel existieren, was zu schwierig zu beurteilenden Konstellationen führen kann. Sofern Sie weitere Fragen zu der Reform des US-Patentrechtes haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.