

engel patentanwaltskanzlei
marktplatz 6
98527 suhl – germany

www.engel-patent.com
office@engel-patent.com
fon: +49 (3681) 7977-0
fax: +49 (3681) 7977-99

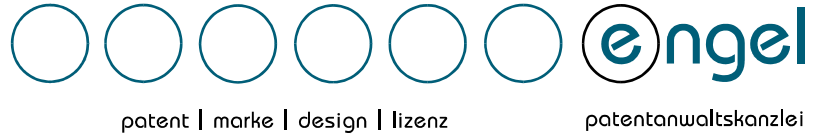
christoph k. engel

patentanwalt dipl.-ing.

european patent attorney

european trademark and design attorney

haftungsregelung: die patentanwaltskanzlei engel
haftet bei einfacher fähligkeit bis 3 mio. euro,
bei vorsatz und grober fähligkeit unbeschränkt.



NEWS 02-2007

Neue Regelungen im Patentrecht der USA

Am 01. November 2007 treten neue Regelungen im Patentrecht der USA in Kraft. Diese Regelungen betreffen u. a. die Möglichkeiten zur Teilung einer Patentanmeldung und Mitwirkungsanforderungen an den Anmelder, wenn umfangreiche Anspruchssätze verfolgt werden.

Die US Regeln zur Teilung einer Patentanmeldung unterscheiden sich deutlich von den entsprechenden Regelungen im deutschen Patentgesetz oder im Europäischen Patentübereinkommen. In den USA stehen dem Anmelder verschiedene Wege offen, seine Patentanmeldung zu teilen, d. h. durch die Einreichung einer so genannten abgeleiteten Anmeldung den Inhalt der bereits eingereichten Patentanmeldung (Stammanmeldung) zu modifizieren, ohne deren ursprünglichen Zeitrang zu verlieren. Die abgeleitete Patentanmeldung kann in Form einer *continuation-*, einer *divisional-* oder einer *continuation-in-part- (cip)* Anmeldung eingereicht werden.

Die Beweggründe für die Einreichung einer abgeleiteten Patentanmeldung können sehr unterschiedlich sein. Beispielsweise kommt es während eines laufenden Prüfungsverfahrens häufig zu der Situation, dass nur einige der verfolgten Patentansprüche durch den Prüfer als gewährbar angesehen werden, während der Anmelder die beanstandeten Patentansprüche jedoch nicht ohne weiteres aufgeben möchte. In diesem Falle kann eine *divisional-*Anmeldung eingereicht werden, welche nur die beanstandeten Ansprüche umfasst, wohingegen die Stammanmeldung auf die gewährbaren Patentansprüche reduziert wird. Es ist dann mit der baldigen Erteilung eines Patentbescheides für die Stammanmeldung zu rechnen. Durch eine geeignete Argumentation oder durch eine Anpassung der Ansprüche kann ggf. auch die *divisional-*Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt zur Erteilung gebracht werden. Eine andere typische Situation ist die, dass eine bereits zum Patent angemeldete Erfindung nachträglich durch den Erfinder verbessert oder erweitert wird. Da eine Ergänzung der bereits eingereichten Patentanmeldung unzulässig ist, empfiehlt sich in solchen Fällen die Einreichung einer *cip-*Anmeldung.

Diese und weitere diffizile Möglichkeiten zur Einreichung von abgeleiteten Patentanmeldungen führten in den USA dazu, dass Patentanmeldungen mitunter vielfach nacheinander abgeleitet wurden und der sich dadurch ergebende Gesamtschutzbereich von Dritten – aber auch vom USPTO – nur noch mit hohem Aufwand gegenüber dem Stand der Technik

bewertet werden konnte. Die neuen Regelungen sehen vor, dass ausgehend von einer Stammanmeldung im Regelfall nur noch maximal zwei *continuation*- oder *cip*-Anmeldungen abgeleitet werden können. Außerdem darf der Anmelder nur noch einen Antrag auf weitere Prüfung (*request for continued examination*) einreichen. Möchte der Anmelder darüber hinaus eine weitere Patentanmeldung ableiten, so muss er ein Gesuch einreichen, in welchem er eine besondere Rechtfertigung für die weitere Patentanmeldung aufzeigen muss.

Künftig muss der Anmelder den Prüfer des USPTO inhaltlich stärker unterstützen, wenn er in einer Patentfamilie mehr als 5 unabhängige Patentansprüche oder insgesamt mehr als 25 Ansprüche verfolgt. Ein in diesem Fall einzureichendes *Examination Support Document* (ESD) muss u.a. die Ergebnisse vorangegangener Recherchen und Erläuterungen zu den verbleibenden Unterschieden zur beanspruchten Erfindung enthalten.

Die Anmeldung und erfolgreiche Erlangung eines US-Patentes wird künftig noch tiefer gehende Kenntnisse sowohl der Verfahrensregeln als auch der technischen Besonderheiten der Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik erfordern. Wie Sie es von *engel patentanwältskanzlei* erwarten dürfen, begegnen wir den neuen Anforderungen u.a. durch laufende Qualifikation unserer Mitarbeiter und durch gezielte Auswahl kompetenter ausländischer Kollegen. Dabei stellen wir im Interesse unserer Mandanten hohe Qualitätsansprüche, damit wir gemeinsam Ihre Erfindungen auch in den USA weiterhin einem angemessenen Schutz zuführen können. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung.