



Witte Weller News
Mandanteninformation
und Aktuelles
Client Information
and News

WITTE WELLER NEWS II/2012

Mandanteninformation und Aktuelles

Client Information and News

Änderungen im US-Patentrecht

Wie schon in unserem letzten Newsletter angedeutet, treten am 16. September 2012 und am 16. März 2013 weitreichende Änderungen im US-Patentrecht in Kraft. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über wesentliche Neuerungen. Einen ausführlicheren Überblick bieten wir Ihnen bei unserem nächsten Seminar im Rahmen unserer kostenlosen Reihe WITTE WELLER LECTURES am 26. September 2012. Nähere Informationen dazu finden Sie in Kürze auf unserer Website <http://www.wwp.de>.

1. Definition des Standes der Technik

Die wohl wichtigste Änderung ist die Abkehr vom bislang geltenden First-to-Invent-Prinzip und der damit verbundenen Definition, was einer US-Anmeldung als Stand der Technik entgegengehalten werden kann. Während es für den Stand der Technik weltweit nahezu ausschließlich auf den Anmeldetag (ggf. den Anmeldetag einer Prioritätsanmeldung) ankommt, ist bei heutigen US-Anmeldungen im Regelfall das Datum entscheidend, an dem die angemeldete Erfindung gemacht wurde. Daher ist es bei heutigen US-Anmeldungen möglich, einen

Changes in U.S. patent law

As already indicated in our previous newsletter, some fundamental changes in U.S. patent law will become effective on September 16, 2012 and March 16, 2013. In the following, you will find a brief overview relating to some of the most fundamental changes. We will provide a more detailed overview in our upcoming seminar of our series WITTE WELLER LECTURES on September 26, 2012. For further information, please follow our news updates on our website <http://www.wwp.de>.

1. Definition of prior art

The probably most important change is the abandoning of the present First-to-Invent principle and the resulting definition of prior art. While the prior art is nearly exclusively determined on the basis of the filing date (including the filing date of a priority application, if applicable) in the rest of the world, the invention date is usually decisive for U.S. patent applications today. Therefore, it is sometimes possible to overcome a prior art rejection by "swearing back" to an earlier invention date. Non-written publications outside of the U.S., such as a

Stand der Technik durch „Zurückschwören“ auf ein früheres Erfindungsdatum auszuräumen. Reine Benutzungshandlungen außerhalb der USA, etwa auf einer Messe in Deutschland, zählen nach heutigem Recht nicht zum Stand der Technik.

Ab 16. März 2013 gilt ein neues First-Inventor-to-File-Prinzip (ähnlich First-to-File-Prinzip). Zukünftig kommt es dann auch in den USA entscheidend auf den Anmeldetag bzw. den Prioritätstag der Erstanmeldung an. Das Erfindungsdatum spielt keine Rolle mehr. Benutzungshandlungen innerhalb und außerhalb der USA werden gleichgestellt.

Es bleibt aber bei der Neuheitsschonfrist von 1 Jahr in Bezug auf eigene Vorveröffentlichungen. Und mehr noch: Eine eigene Vorveröffentlichung sichert dem Anmelder eine Art „Prioritätsrecht“ gegenüber Anmeldungen und Veröffentlichungen Dritter, die nach der eigenen Vorveröffentlichung, aber vor der eigenen Anmeldung stattfinden.

Die neue Definition des Standes der Technik gilt für alle Anmeldungen, bei denen die Priorität von zumindest einem Patentanspruch an oder nach dem 16. März 2013 liegt. Für alle Anmeldungen und Patente, deren wirksame Priorität vor dem 16. März 2013 liegt, bleiben die alten Bestimmungen auch zukünftig in Kraft.

Da der Stand der Technik unter den neuen Regeln umfangreicher wird, ist es für Anmelder im Zweifel günstiger, US-Anmeldungen vor dem Stichtag (16.03.2012) einzureichen.

prior use at a trade fair in Germany, do not add to the prior art according to present U.S. law.

Effective as of March 16, 2013, a new First-Inventor-to-File principle (similar to the First-to-File principle) will be established. In the future, the filing date or the priority date of a first foreign filing will become decisive also for the U.S. The invention date will no longer play an important role. Non-written publications outside of the U.S. will have the same effect as those occurred within the U.S.

However, the grace period of one year will be maintained with respect to applicant's own publications. Even more: An applicant's own publication will establish some kind of "priority right" with respect to patent applications and publications of third parties which occur after the date of applicant's own publication, but prior to applicant's filing date.

The new definition of prior art will apply to all patent applications where at least one claim has an effective priority on or after March 16, 2013. For all patent applications and issued patents that have an effective priority date prior to March 16, 2013, the old provisions will remain in force.

Since the prior art will become more extensive under the new provisions, it might be advisable for applicants to file U.S. patent applications prior to March 16, 2013.

2. Neues „Einspruchsverfahren“

Nach bisherigem Recht sind die Möglichkeiten eines Dritten, ein erteiltes US-Patent zu vernichten, recht beschränkt. Neben der Einrede mangelnder Rechtsbeständigkeit im Verletzungsverfahren gibt es praktisch nur die Möglichkeit, eine sogenannte Re-Examination beim US-Patentamt zu beantragen. Dieser Antrag ist nicht fristgebunden, kann aber nur auf druckschriftlichen Stand der Technik gestützt werden. Andere Widerrufsgründe können nicht geltend gemacht werden.

Zukünftig kann jedermann (außer dem Patentinhaber selbst) innerhalb von 9 Monaten nach Erteilung eines US-Patents einen neuen Post Grant Review beantragen. Dabei können alle Widerrufsgründe geltend gemacht werden, also auch mangelnde Patentfähigkeit gegenüber nicht-druckschriftlichem Stand der Technik oder eine unzulässige Erweiterung. Der Post Grant Review ähnelt dem europäischen Einspruchsverfahren. Allerdings werden die Kosten höher sein als in europäischen Verfahren und u.a. von der Anzahl der Ansprüche abhängen, die der Antragsteller angreift. Aktuell ist für ein Patent mit bis zu 20 Ansprüchen eine amtliche Gebühr in Höhe von US\$ 35.800,-- vorgesehen. Diese steigt mit der Zahl der Ansprüche noch spürbar an.

Zudem ist eine Entscheidung im Post Grant Review zwischen den Parteien bindend, d.h. der

2. New “opposition procedure”

Presently, third parties have limited options for attacking an issued U.S. patent. Apart from an invalidity defense in an infringement proceeding, there is practically only the possibility of requesting a procedure that is called reexamination. There is no deadline for filing such a request, but the requestor can support its request only on alleged lack of patentability over printed publications. Other grounds for invalidity cannot be relied upon.

In the future, third parties can request a new Post Grant Review within nine months after a U.S. patent issues. All invalidity grounds can be relied upon (except for Best Mode). Accordingly, lack of patentability over a non-written publication or failure to comply with the written description requirement can be presented as grounds for revocation. The Post Grant Review is thus similar to the European opposition proceeding. However, costs will be significantly higher than in European proceedings, and they will depend inter alia on the number of claims that the requestor seeks to invalidate. At the moment, an official fee in the amount of US\$ 35,800.-- is envisaged for a patent having up to 20 claims. The official fee will increase with a higher number of claims.

In addition, a decision in a Post Grant Review is binding between the parties involved, i.e. the requestor cannot raise an invalidity defense or

Antragsteller kann die Rechtsbeständigkeit – anders als im europäischen Recht – nicht in einem anderen Verfahren erneut in Abrede stellen. Ein Post Grant Review ist daher sehr sorgfältig zu überlegen.

3. Weitere neue Verfahren

Das bisherige Re-Examination Verfahren bleibt erhalten, wenn auch mit einigen Änderungen. Um diese Änderungen markanter zu machen, werden streitige Re-Examination Verfahren zukünftig unter dem Namen Inter Partes Review geführt. Die Zuständigkeit für solche Verfahren geht auf eine neue Abteilung im US-Patentamt über, die auch die Post Grant Review Verfahren behandelt.

Hinzu kommt für Patentinhaber ab 16. September 2012 die Möglichkeit, eine Supplemental Examination zu jedem erteilten Patent zu beantragen. Dieses neue Prüfungsverfahren gibt einem Patentinhaber erstmals die Möglichkeit, Versäumnisse und Missverständnisse zu heilen, die bisher zu einer Undurchsetzbarkeit des US-Patents führen konnten.

Verbessert ist ab 16. September 2012 auch die Möglichkeit, druckschriftlichen Stand der Technik als unbeteiligter Dritter in einem laufenden Prüfungsverfahren einzuführen. Dies sollte im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung geschehen.

invalidity attack in another proceeding, which is different to the European situation. Therefore, a Post Grant Review should be carefully handled.

3. Further new proceedings

The present reexamination proceeding is generally maintained, but with some changes. Inter partes reexaminations will become Inter Partes Review in the future, which points to the changes. The Inter Partes Review will be held at a new board within the USPTO, which is also responsible for Post Grant Review proceedings.

A new proceeding for patent owners called Supplemental Examination is created. Supplemental Examination is available for any issued patent as of September 16, 2012, and it allows a patent owner for the first time to cure failures and misinterpretations, which would lead to an unenforceability of the U.S. patent under the Fraud of the Office doctrine so far.

As of September 16, 2012, it will also become possible to submit arguments and printed prior art publications to a pending examination procedure as a third party who is not involved in the examination proceeding. Such submissions should be made within 6 months after publication of the patent application.

Insgesamt nähert sich das neue US-Recht dem europäischen Patentrecht ein ganzes Stück an. Mit der Neuheitsschonfrist, dem Schutz gegenüber Veröffentlichungen Dritter nach einer eigenen Vorveröffentlichung und den zahlreichen Besonderheiten in den Post Grant Verfahren bestehen jedoch auch zukünftig bedeutende Unterschiede.

Gerne beraten wir Sie bei Fragen hierzu in einem persönlichen Gespräch.

Ihr WITTE, WELLER & PARTNER-Team

The new U.S. patent law is a step closer to the European patent law. However, there will remain important differences in view of the novelty grace period, the advantages of a prior publication and the various details of the Post Grant proceedings.

If you have any questions regarding these topics, please do not hesitate to contact us.

Your WITTE, WELLER & PARTNER team



ADRESSE Witte, Weller & Partner
Patentanwälte
Königstr. 5 (Phoenixbau)
70173 Stuttgart
Germany

TEL +49-(0)711-66 669-0

FAX +49-(0)711-66 669-99

EMAIL post@wwp.de

WEB www.wwp.de