

US-Patentrechtsreform

Stefan Koschmieder Ph.D., JD



VPP

Augsburg

26. Oktober 2007

Patentrechtsreform

Die „Patentrechtsreform“ erstreckt sich auf Änderungen zurzeit geltender und auf den Erlass neuer patentgesetzlicher Vorschriften

Die meisten Patent Gesetze sind von der „Patentrechtsreform“ nicht betroffen

Wer hat Interesse an einer Patentrechtsreform?

- ★ Das USPTO – steht unter Druck, den Stau zu prüfender Anmeldungen abzubauen
- ★ Patentinhaber auf den Gebieten Software, Kommunikation, Informationstechnologie, und Finanzdienstleistungen – sie wollen den Einfluss der so genannten „Patent-Trolle“ verringern
- ★ Sowohl Patentinhaber als auch der Patentverletzung beschuldigte Rechtsverletzer wollen ihre Prozesskosten reduzieren

Warum Patentrechtsreform zum jetzigen Zeitpunkt?

- ★ Die letzten größeren Änderungen des US-Patentrechts liegen fast 10 Jahre zurück.
- ★ Zu den damaligen Änderungen gehörten z.B.:
 - (i) Veröffentlichung von Patentanmeldungen,
 - (ii) Anpassung der Laufzeit des Patents,
 - (iii) Neues, Streitiges Prüfungsverfahren
- ★ Neue Änderungen sollen auf den bisherigen Änderungen aufbauen

Vorgeschlagene Änderungen

- ★ Die Reform des Patentrechts durch inkrementelle Änderungen gilt als unpraktisch und wenig sinnvoll, wenn viele Änderungen in wechselseitiger Beziehung zueinander stehen.
- ★ Zum Beispiel:
 - ✦ Maßstäbe zur Schadensbemessung;
 - ✦ Maßstäbe zur Bemessung der Rechtsverletzung;
 - ✦ Überprüfung von Patenten und Beteiligung Dritter während der Patentprüfung.

Gründe für Patent-Reform

Offizielle Gründe für die Unterstützung der Patentrechtsreform

- ✦ Verbesserung der Patentqualität
- ✦ Reduzierung der Patentprozesskosten
- ✦ Internationale Harmonisierung

Patentqualität

Keine Verbesserung beim Abbau des Staus von zu prüfenden Patentanmeldungen

- ✦ Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum ersten Bescheid beträgt in einigen Technologiebereichen mehr als 3 Jahre;
- ✦ Die personale Verstärkung der Prüfer führte nicht zum gewünschten Abbau des Anmeldestaus;
- ✦ Die Zahl der Neuansmeldungen steigt weiterhin unvermindert an

USPTO

- ★ Das PTO plant die Einstellung von 1.000 neuen Prüfern pro Jahr
- ★ Das PTO ist 2005 in neue Verwaltungsgebäude umgezogen
- ★ Das so genannte „Hoteling“-Programm ermöglicht Prüfern, von dienststellenfernen Orten aus zu arbeiten

USPTO

Der Leiter des PTO unterstützt die Patentrechtsreform

- ✦ Die Befugnis zum Erlass materiellrechtlicher Vorschriften würde dem PTO den Erlass neuer Regeln und Vorschriften ermöglichen

Neue Technologien

Erfinder und Patentinhaber auf den Gebieten:

- (i) Software,
- (ii) Finanzdienstleistungen,
- (iii) Kommunikation- und
- (iv) Informations-technologie,

argumentieren, dass das bestehende Patentsystem die so genannten „Patent-Trolle“ auf unfaire Weise belohnt und Innovation behindert

Prozesskosten

- ★ Patentinhaber und beschuldigte Patentrechtsverletzer stimmen überein, dass die Prozesskosten zu hoch sind
- ★ Patentqualität gilt als unberechenbar

Entgegengesetzte Kräfte

★ Patentamt

contra: Anmeldungsstau + Patentqualität

★ Patentinhaber neuer Technologien

contra: Patent-Trolle

★ Patentqualität

contra: Prozesskosten

Gesetzgebungsverfahren im Rahmen der Patentrechtsreform

- ★ Repräsentantenhaus (“House”) und Senate
– Einbringung eines Gesetzentwurfs
- ★ Vorbereitung eines endgültigen
Gesetzentwurfs durch Erzielung einer
Einigung über die Unterschiede zwischen
den Gesetzentwürfen von House und
Senate
- ★ Endgültige Fassung des Gesetzentwurfs
wird dem Präsidenten vorgelegt und als
Gesetz erlassen

Stand der Patentrechtsreform 2007

- ★ Gesetzentwurf des House (HR1908) ist vollständig und wurde vom Rechtsausschuss des House gebilligt
- ★ Über Gesetzentwurf des Senate (S1145) wird noch beraten
- ★ Gesetzentwürfe von House und Senate weisen erhebliche Unterschiede auf

Merkmale der Patentrechtsreform 2007

★ USPTO-Verfahren

- ✦ Annahme des Anmeldeprinzips
- ✦ Gesetzlich vorgeschriebene Ermittlung des Standes der Technik

★ Rechte der Patentinhaber

- ✦ Maßstäbe für unzulässiges Verhalten

★ Rechte des beschuldigten Rechtsverletzers

- ✦ Zuerkennung von Schadensersatz
- ✦ Maßstäbe zur Feststellung einer vorsätzlichen Verletzung
- ✦ Rechte des Vorbenutzers
- ✦ Patenteinspruch nach Erteilung

Internationale Harmonisierung

- ★ Umschaltung von Erfinderprinzip zu Anmeldeprinzip
 - ✦ Teil des Gesetzentwurfs des House und Senate
 - ✦ Gesetzentwurf des House sieht Änderung unter der Voraussetzung vor, dass andere Länder eine einjährige Neuheitsschonfrist einführen
 - ✦ Langjähriges Ziel der US-Patentanwaltschaft
 - ✦ War immer Ziel gewesen und wird immer Ziel bleiben
- ★ Wird wahrscheinlich nicht Gesetz werden

Unzulässiges Verhalten

- ★ Erfordernis eines “klaren und überzeugenden” Maßstabs zur Feststellung eines unzulässiges Verhaltens.
- ★ Maßstab für Wesentlichkeit – “wichtig für einen vernünftigen Prüfer”
- ★ Erschwert möglicherweise die Geltendmachung unzulässigen Verhaltens als Verteidigung gegen Rechtsverletzung

Vorsätzliche Rechtsverletzung

- ★ Gesetzesentwürfe House und Senate sind gleich - starke politische Unterstützung
- ★ Kläger muss einen “eindeutigen und glaubhaften” Nachweis der vorsätzlichen Patentverletzung seitens des Rechtsverletzers führen
- ★ Führt möglicherweise zu niedrigeren Prozesskosten, falls weniger Kläger erweiterten Schadensersatz begehren

Vorsätzliche Rechtsverletzung

- ★ Die Gerichtsentscheidung des Federal Circuit Court im Falle *In re Seagate Technology* kommt zu einem ähnlichen Ergebnis.
- ★ Maßstab für den Nachweis einer vorsätzlichen Rechtsverletzung ist “objektive grobe Fahrlässigkeit”
- ★ Angesichts der Entscheidung des Federal Circuit Court ist die Gesetzesänderung möglicherweise nicht von Bedeutung

Zuerkennung von Schadensersatz

Zuteilung - Gericht setzt angemessene Lizenzgebühren fest auf der Grundlage

- (i) des Gesamtmarktwerts des Produkts;
- (ii) des ermittelten Werts, basierend auf der vorherigen Lizenzierung der patentierten Erfindung oder
- (iii) des wirtschaftlichen Werts des Patents gegenüber dem Stand der Technik

Patenteinspruch nach Erteilung oder Erlaubnis

Unterschiede zwischen den Gesetzentwürfen von House und Senate, die einer Lösung bedürfen

✦ Annahme der Gültigkeit

✦ Beweislast

✦ Einspruchsfristen („Einspruch Gelegenheit“)

➤ Die ersten 12 Monate: (i) keine Annahme der Gültigkeit und (ii) Maßstab des überzeugenden Beweises

➤ Nachfolgende Zeiträume: (i) Annahme der Gültigkeit und (ii) eindeutiger und glaubhafter Maßstab

Einreichung des Standes der Technik durch Dritte

- ★ Gestattet Dritten die Einreichung des Standes der Technik in einer Patentanmeldung, die sich in der Prüfungsphase befindet

Streitige Neuprüfung (*Inter partes* Reexamination)

- ★ Komplizierte Änderungen am bestehenden Recht sollen Streitige Neuprüfungen sinnvoll machen
- ★ Teil des Gesetzentwurfs des House
- ★ Gesetzentwurf des Senate ersetzt die Streitige Neuprüfung durch eine zweite Einspruchsfrist

Örtliche Zuständigkeit

- ★ **Beklagte: Ausländische Gesellschaft mit US-Tochtergesellschaft:**
 - ✦ **Örtliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Standort der Haupttochtergesellschaft**
- ★ **Beklagte: Ausländische Gesellschaft ohne US-Tochtergesellschaft:**
 - **Örtliche Zuständigkeit kann in jedem Gerichtsbezirk liegen**

Beschwerden (Interlocutory Appeals)

- ★ Teil der Gesetzentwürfe von House und Senate
- ★ Zulassung der Beschwerde gegen die Auslegung des Patentanspruchs während des Prozesses
- ★ Gericht kann Verfahren bis zur Beschwerdeentscheidung aussetzen

Gesetzlich vorgeschriebene Suche nach dem Stand der Technik durch den Anmelder (Examination Search Document)

- ★ Ähnliche Bestimmungen in den Gesetzentwürfen von House und Senate
- ★ Gestattet dem Patentamt, Patentanmelder zur Suche und Einreichung des Stands der Technik zu verpflichten

Änderungen erlangen jetzt wahrscheinlich keine Gesetzeskraft

- ★ Zuerkennung von Schadensersatz
- ★ Erfinder System (First-to-File)
- ★ Einspruchs verfahren
- ★ Gesetzlich vorgeschriebene Suche

Jetztiger Stand Patent Reform

★ Der Senate verzögert das Inkrafttreten der neue Patent-Gesetze

Danke

skoschmieder@oblon.com