

The Patent Highway



Thema

Wer erstmals mit einem Patenterteilungsverfahren zu tun hat, ist meist erstaunt, wie lange es bis zur Erteilung dauert. In der Schweiz sind vier bis fünf Jahre die Regel, obwohl keine Neuheitsprüfung erfolgt. Beim Europäischen Patentamt hat man je nach technischem Gebiet mit fünf bis sieben Jahren zu rechnen. Die USA ist zwar tendenziell schneller, trotzdem erfolgt der Abschluss meist nicht in der vom Gesetzgeber anvisierten Dauer von drei Jahren. Woran liegt das?

Die Arbeitslast ist enorm: Im Jahr 2006 wurden 140'000 europäische Anmeldungen eingereicht. In den USA liegen die Anmeldezahlen bei 417'000 und in Japan bei 406'500. Aber auch Ämter mit viel weniger Anmeldungen (Schweiz, Indien, Südkorea, etc.) haben einen hohen Arbeitsrückstand.

Das Problem hat einen Namen: «Backlog». Und es steht auf der Traktandenliste der Amtsleitungen. Nicht nur werden verbesserte Abläufe in jedem einzelnen Amt gesucht, es finden auch regelmässig Gespräche zwischen den grössten Ämtern statt («Trilateral»: EPA, USA, Japan; «Big five»: zusätzlich Südkorea und China). Ziel dabei ist, Doppelspurigkeiten zu eliminieren und Verfahrensverzögerungen auszumerzen. Was bedeutet das für Sie als Anmelder?

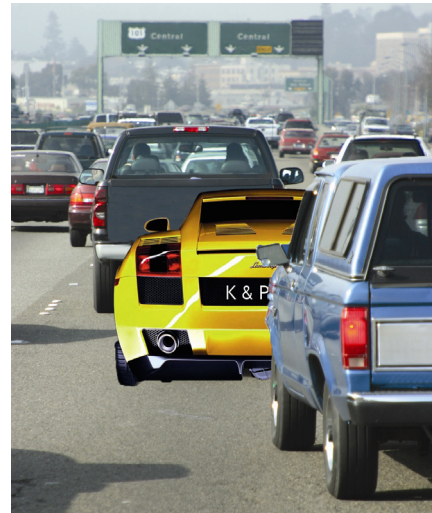
«Geschwindigkeit = sich Zeit nehmen und trotzdem schneller sein.»

(altväterliches Sprichwort)

Werner A. Roshardt

Gründe für den «Backlog»

	Hintergründe	Sonstige Probleme
Wo liegt das Problem?	<p>Das Europäische Patentamt (EPA) hat in den 90er Jahren sein Anmeldeverfahren durch diverse Massnahmen attraktiv gemacht. Infolgedessen hinterlegten viele europäische Anmelder ihre Erfindungen gleich beim EPA und verzichteten auf eine vorgängige nationale Anmeldung.</p> <p>Parallel dazu hat sich das EPA im internationalen Verfahren (PCT) als Recherchenbehörde für aussereuropäische Anmelder stark gemacht, so dass auch von dieser Seite vermehrt Recherchanträge kamen.</p> <p>Der Trend zur «Wissensgesellschaft» und das steigende Schutzbedürfnis im globalen Wettbewerb trugen ihren Teil zu den global steigenden Anmeldezahlen bei. Immer mehr Unternehmen erkannten auch, dass es einfacher ist, ein Patent zu erlangen als ein Drittpatent zu bekämpfen, und verfolgen so extensive Anmeldestrategien.</p> <p>Diesen Strategien leistet die grosszügige Erteilungspraxis in Europa und den USA Vorschub.</p>	<ul style="list-style-type: none">> Hoher «Durchsatz» an Prüfern beim US-Patentamt> Grosser Ausbildungsaufwand für neue Prüfer> Doppelte Arbeit bei Parallelanmeldungen



	Bisherige Massnahmen	Merkmale
Was wurde bisher getan, um die Verfahrensdauer zu verkürzen?	<p>Um zumindest denjenigen Anmeldern entgegenzukommen, die tatsächlich an einer schnellen Erteilung interessiert sind, hat das EPA das «PACE» Verfahren eingeführt: Auf Antrag wird das Verfahren beschleunigt. Die effektiv erreichte Beschleunigung liegt aber im Ermessen des Amtes.</p> <p>Seit 2005 erstellt das EPA bei Erstanmeldungen innerhalb von einem Jahr nicht nur den europäischen Recherchenbericht, sondern auch einen vollständigen Prüfungsbescheid, was eine inhaltliche Beschleunigung bedeutet.</p> <p>Das US-Patentgesetz sieht seit 2001 amtsinterne Fristen vor, die eine Erteilung innerhalb von drei Jahren gewährleisten sollen.</p> <p>In Japan ist 2001 die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags von sieben auf drei Jahre verkürzt worden.</p>	<ul style="list-style-type: none">> Schneller erster Prüfbescheid> Möglichkeit für Beschleunigungsantrag> Beschränkung der Verfahrensdauer> Verkürzung Prüfungsantragsfrist

Neue Lösungsansätze

	Schnellere Recherche	Nutzen
Welche neuen Ansätze bestehen zur Verkürzung des Erteilungsverfahrens?	<p>Das USPTO und das JPO haben Anfang 2008 zur Beschleunigung der Patenterteilung den «Patent Prosecution Highway» (PPH) definitiv eingeführt. Dieses System ist im Verlauf desselben Jahres als Pilotprojekt mit verschiedenen weiteren Ämtern (Europa, Kanada, Australien, Südkorea, Deutschland, England) eingeführt worden. Das Prinzip des PPH besteht darin, dass der Anmelder, der zu seiner Erstanmeldung einen positiven Prüfungsbescheid erhalten hat, für die gleichen Ansprüche in den Nachanmeldungsländern eine beschleunigte Prüfung beantragen kann.</p> <p>Die drei Patentämter EPA, USPTO und JPO diskutieren über weitere Möglichkeiten zur gegenseitigen Nutzung der Prüfungsarbeiten. Im Rahmen von «SHARE» wollen sich die Ämter verpflichten, die Recherchen so zeitig zu erstellen, dass sie nach Ablauf von 18 Monaten zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht werden können (bis jetzt wird diese Leistung nur vom EPA erbracht).</p> <p>Nach dem Projekt «Triway» ist vorgesehen, dass die Recherchen der drei grossen Ämter dem Anmelder früh und praktisch gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Frühzeitige Veröffentlichung der Recherche erlaubt einheitlichere Prüfungsgrundlagen > Schnelle Amtsrecherchen erlauben gleich zu Beginn der Prüfung die Konzentration auf einen realistischen Umfang > Einschränkung des Prüfungsgegenstandes erleichtert die Prüfung



	Restriktivere Verfahren	Konkret
Welche Änderungen grösserer Tragweite sind geplant?	<p>Das USPTO wollte schon 2007 ein restriktives Regime für Fortsetzungs- und Teilanmeldungen einführen. Die entsprechende Verordnung wurde zwar gerichtlich angefochten und ausgesetzt, früher oder später werden entsprechende Beschränkungen aber zu erwarten sein.</p> <p>Mit stark progressiven Gebühren wird auf eine geringe Zahl von Ansprüchen hingewirkt. Geplant sind strengere Anforderungen bei der Erwidern von Prüfungsbescheiden, um die Anzahl Bescheide zu reduzieren. Nicht zuletzt wird auch diskutiert, ob die Erfindungshöhe zu niedrig angesetzt ist.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > In den Ämtern wird über Massnahmen nachgedacht, um extensive Anmeldestrategien zu unterbinden

Unsere Meinung

Besser, aber aufwändiger

Empfehlungen

Welche Konsequenzen haben die vorgeschlagenen Lösungen für die Praxis?

Solange die gesetzliche Neuheitsdefinition nicht harmonisiert ist, können die Prüfungsarbeiten anderer Ämter nicht übernommen werden. Es gibt zwar auf internationaler Ebene seit langem Harmonisierungsbestrebungen, sie kommen aber nur sehr langsam vorwärts. Ein «Weltpatent» ist nach wie vor in weiter Ferne.

Dass die Prüfer von verschiedenen Ländern ihre eigene Recherche machen, ist nicht unbedingt schlecht. Im Gegenteil: Ein japanischer Prüfer hat naturgemäss einen besseren Zugang zur japanischen Patentliteratur als ein europäischer. Ähnliches gilt für andere Sprachen. Umfassende Recherchen sind aber die Basis für die Erteilung qualitativ guter Patente.

Die Zusammenarbeit der Ämter ist für den Anmelder durchaus von Vorteil. Wenn frühzeitig im Verfahren umfassende Recherchen vorliegen, kann der Anmelder seine Verfahrenskosten auch besser steuern, da er nicht bei jedem Amt eine separate Argumentation vorlegen muss.

Letztendlich führt kein Weg daran vorbei, dass die Ämter genügend Prüfer mit gutem Ausbildungsstand haben und gute Recherchen in verschiedenen Sprachen durchführen können.

Die Verfahrensrestriktionen sind dagegen nicht unbedenklich. Sie können für viele Anmelder dazu führen, dass der Weg zum Patent zwar kürzer, aber aufwändiger wird.

- > Fundierte eigene Vorabrecherchen bringen schnellere und bessere Ergebnisse in der Prüfung
- > Klarheit über die eigene Strategie erlaubt optimale Ergebnisse trotz Verfahrensrestriktionen
- > Gute Patente erfordern tendenziell mehr Aufwand



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

Bahnhofplatz 18
CH-8400 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

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