



## Leahy-Smith America Invents Act

Christof Keussen

## Übersicht

- Umfangreiche Revision des US-amerikanischen Patentrechts
- Sukzessives In-Kraft-Treten ab dem 16. September 2011 bis 16. März 2013/2014
- Gesetzgebungszweck:
  - Harmonisierung des Patentrechts mit dem Rest der Welt
  - Qualitätsverbesserung erteilter Patente
  - Verminderung der Risiken für angebliche Patentverletzer

## Wesentliche Änderungen

- I. Materielles Patentrecht
- II. Neue Post Grant Procedures
- III. Änderungen im Verletzungsverfahren

## I. Materielles Patentrecht

- 1. First Inventor to File (First to File)
- 2. Neue Definition des Standes der Technik, Abschaffung der Hilmer-Doktrin
- 3. Neuheitsschonfrist neu definiert
- 4. Widerrechtliche Entnahme (Derivation Proceedings)
- 5. Erstmals gesetzliche Patentierungsausschlüsse

## 35 USC § 102 (Neuheit) grundlegend geändert

- In-Kraft-Treten 16. März 2013 für Patentanmeldungen ab diesem Anmelde- **oder Prioritätsdatum**
- Einführung des „effective filing date“ (35 USC 100 (i) (1)), es ist das Anmelde- oder (ausländische) Prioritätsdatum
- Ausschließlich das effective filing date bestimmt den Zeitrang für alle Zwecke
- Neuheitsschonfrist (1 Jahr) beibehalten, erfasst alle Offenbarungen des Erfinders, unabhängig von Art und Ort

35 USC 102	<b>Neuheit und Stand der Technik – gegenwärtiges Recht</b>				<b>Neues Recht ab 16. März 2013</b>
	<b>102(a)</b>		<b>102(b)</b>	<b>102(d)</b>	<b>102(a)(1)</b>
<b>What?</b>	1. Known 2. Used	1. Patented 2. Described in a printed publication	1. Patented 2. Described in a printed publication 3. In use 4. On sale	1. Patented 2. Caused to be Patented 3. Subject of an inventor's certificate	1. Patented 2. Described in a printed publication 3. In public use 4. On sale 5. Otherwise available to the public
<b>By whom?</b>	Others		Anyone	Applicant Legal Assigns	Anyone
<b>Where?</b>	In this country	Anywhere	Anywhere	Anywhere but US	Anywhere
<b>When?</b>	Before the invention		More than 1 year prior to the earliest filing date	More than 1 year prior to the earliest filing date	Before the effective filing date

35 USC 102	“Disclosures”	Patents/Applications
<p>102(a) Prior art</p> <p>Entitled to a Patent UNLESS</p>	<p>102(a)(1)</p> <p>Patented, Printed publication, public use, on sale, available to public</p>	<p>102(a)(2)</p> <p>1<sup>st</sup> filed U.S. patent application by another</p>
<p>102(b) Exceptions</p> <p>NOT Prior Art</p>	<p>102(b)(1) ≤ 1 year</p> <p>(A) Any disclosure coming directly or indirectly from the Inventor</p> <p>(B) Disclosure by others after Inventor’s public disclosure</p>	<p>102(b)(2)</p> <p>(A) 1st pat/app derived invention from Inventor</p> <p>(B) 1st pat/app filed after public disclosure by Inventor</p> <p>(C) Common assignee for Inventor and 1st pat/app-joint research agreement</p>

## Besonderheit des neuen 35 USC 102

- Eigene Vorveröffentlichung in der Neuheitsschonfrist kann Zwischenveröffentlichung eines Dritten unschädlich machen, aber nur in den USA
- Beispiel:
  - A veröffentlicht Erfindung am 16. März 2013
  - B veröffentlicht unabhängig dieselbe Erfindung am 17. März 2013
  - A meldet die Erfindung am 16. März 2014 zum Patent an
  - Veröffentlichung B ist kein Stand der Technik (102(b)(1)(B))
- Ohne die Erstveröffentlichung von A wäre die Veröffentlichung B Stand der Technik



## Der Erstanmelder bekommt das Patent, außer

- - er hat die Erfindung dem Zweitanmelder widerrechtlich entnommen (Klärung durch derrivation proceedings)
- - der Zweitanmelder ist der Erstveröffentlicher innerhalb der Neuheitsschonfrist
- - der Erstanmelder lässt seine Anmeldung vor Veröffentlichung fallen
- - joint research agreement/common assignee

## Gesetzliche Patentierungsausschlüsse

- Steuervermeidungsstrategien zum Stand der Technik fingiert
- Menschlicher Organismus nicht mehr patentfähig
- **SEC. 33. LIMITATION ON ISSUANCE OF PATENTS.**
- (a) LIMITATION.—Notwithstanding any other provision of law, no patent may issue on a claim directed to or encompassing a human organism.
- (b) EFFECTIVE DATE.—
- (1) IN GENERAL.—Subsection (a) shall apply to any application for patent that is pending on, or filed on or after, the date of the enactment of this Act.
- (2) PRIOR APPLICATIONS.—Subsection (a) shall not affect the validity of any patent issued on an application to which paragraph (1) does not apply.

## II. Neue Post Grant Procedures

- Zweck: Leichtere Überprüfbarkeit der Gültigkeit von Patenten in Verfahren vor dem Patentamt
- Vermeidung von gerichtlichen Streitigkeiten

	<i>Ex Parte</i> Reexam	Supplemental Examination	Post Grant Review	<i>Inter Partes</i> Review
Who can file?	anyone	patent owner	third party only	third party only
Basis	patents and printed publications	any grounds	any grounds	patents and printed publications
Threshold	substantial new question of patentability	substantial new question of patentability	(1) more likely than not or (2) novel or unsettled legal question	reasonable likelihood
Timing	any time after grant	any time after grant	within 9 months from patent grant	later of 9 months after grant or date of termination of a Post Grant Review
Estoppel	none	none	yes – issues that were or could have been raised	yes – issues that were or could have been raised

### III. Änderungen im Verletzungsverfahren

- Best Mode Requirement kein Nichtigkeitseinwand im Verletzungsverfahren mehr
- Pre Trial Schadenersatzansprüche auch bei „Virtual Patent Marking“ im Internet
- Verzicht auf „Non Infringement Opinion“ bzw. „Advice of Counsel“ ist kein Beweis oder Indiz für „wilful infringement“
- Vorbenutzung in den USA ist zulässiger Einwand im Verletzungsverfahren, muss vor „effective filing date“ **oder früherer Veröffentlichung** durch den Erfinder begonnen haben

## In Kraft Treten

16. September 2011

- Change in standard for initiating *inter partes* reexamination
- Virtual marking
- Prior user rights
- No best mode defense

16. September 2012

- Post-grant review
  - Except for business method patents and pending interferences; only for patents subject to first-to-file rules
- New *inter partes* review
- Supplemental examination
- Willful infringement

16. März 2013

- First-to-file
- New §102; changes in prior art status