

Neues US-Patentrecht – eine weitere amerikanische Herausforderung weltweit



Von George Kapsalas*

Patentrecht konzentriert sich nicht allein auf die juristische Erfassung geistigen Eigentums und seine Verwertung. Immer häufiger nehmen gewisse wirtschaftspolitische Massnahmen Einfluss auf diesen Gesetzesbereich.

So auch bei den jüngsten tief greifenden Änderungen im US-Patentrecht, die im Zeitalter der Globalisierung freilich weltweit bedeutsam sind. Solche dynamischen Entwicklungen verlangen deshalb bei der Patentierung selbst in Europa die Begleitung durch kompetente Fachleute, um den Patent-Erfolg zu optimieren. Patentanmelder sind gut beraten, sich global orientierte verlässliche Fachkompetenz in der Betreuung zu suchen.

Vor dem Hintergrund von Rechtsstreitigkeiten aufgrund von Patentverletzungen im Zusammenhang mit dem Welterfolg der technisch kom-

plexen Smartphones kam es zur Novellierung des in die Jahre gekommenen US-Patentrechts: Es ist schon eine Weile her, seit 1952 Sony seinen ersten Transistorempfänger im Taschenformat patentieren liess oder Barcodes ihr Schutzrecht erhielten. Am 8. September 2011 billigte der US-Senat – trotz aller Meinungsunterschiede auf anderen Gebieten – mit der überwältigenden Mehrheit von 89 zu 9 Prostimmen den Entwurf für die wichtigste entscheidende Neugestaltung des Patentgesetzes seit 60 Jahren, nämlich den «America Invents Act» (U.S. Patent Act – 35 USCS Sects. 1 – 376).

In langjährigen Debatten hatten sich u. a. Pharmakonzerne, aber auch die Erfindervereinigung «Professional Inventors Alliance» und natürlich auch die Klageindustrie, die sich an bestimmten Bestimmungen, wie z. B. früher der «Triple Damages» (richterlichen Anordnung zur Bezahlung des Dreifachen eines allfälligen Schadens im Falle von «böswilliger» Patentverletzung, die allerdings seit etwa 2008 aufgrund einer Rechtsprechung gegenwärtig praktisch nur mehr eine kleine Rolle spielt) erfreute, gegen allzu umfangreiche Veränderungen gewandt, wie sie etwa die Hightech-Branche anstrebte. Ein eher enger Kompromiss mit dennoch weitreichenden Effekten ist das Ergebnis. Dieser Kompromiss bringt stufenweise ein System neuer Rechtsvorschriften für in der Zukunft eingereichte Patentanmeldungen. Andererseits bleiben die bestehenden Bestimmungen für bereits erteilte Patentanmeldungen und bereits bestehende Patente aufrecht. Im Ergebnis werden zwei unterschiedliche Rechtsregeln für mehr als 20 Jahre koexistieren. Dem Vernehmen nach stauten sich

beim US-Patentamt (USPTO) die Anträge – derzeit weit über 700 000 –, die noch zu bearbeiten sind; weitere 500 000 sind momentan in Prüfung. Für alle diese wird das alte Recht voraussichtlich bis zum Ablauf der Patentlaufdauer anzuwenden sein.

Technizität wird nicht gefordert

Bislang fusste das US-Patentrecht auf dem Grundsatz «First to Invent»: Wer zuerst die Erfindung gemacht hat, erhält das Patent. Somit konnte jemand ein Patent erfolgreich anfechten, wenn er ein eigenes früheres Erfindungsdatum nachweisen konnte. Ferner: Im Unterschied zu Europa ist in den USA Technizität einer Erfindung nicht gefordert, wodurch es grundsätzlich auch möglich ist, z. B. Geschäftsmethoden zum Patent anmelden zu lassen.

Dieser US-Patent-Sonderweg wurde nun zugunsten der sonst weltweit praktizierten Vorgangsweise des Prinzips «First to File» verlassen: Ab März 2013 ist für Neuanmeldungen nicht mehr der Zeitpunkt der Erfindung massgeblich, sondern derjenige des Antragstellens beim Patentamt in einer «First-Inventor-to-File»-Vorgangsweise, (was in USA manche Kritik einbringt) Gegen grosse Widerstände von einzelnen Erfindern und anderen Personen war es für die Gesetzesinitiative aber entscheidend, sich dem weltweiten Mainstream im Patentrecht anzuschliessen.

Anfechtungen sollen im Unterschied zu bisher hinkünftig bereits vor der Patenterteilung vorgelegt werden können. Gegner eines Patents können zudem Hinweise auf bestehende einschlägige Erfindungen («Prior Act») beim Patentamt vorlegen. Bezüglich der besonders umkämpften Schutzrechte auf Ge-

schäftsmethoden gibt es aber eine Fortsetzung – allerdings mit Ausnahme der Bereiche der Steuer- und Finanzabrechnung.

Die US-Patentbehörde darf künftig die Höhe der Gebühren für die Erteilung gewerblicher Schutzrechte selbst bestimmen: Eine rund 15-prozentige Tarifierhöhung wurde bereits beschlossen – zuzüglich einer Gebühr für bevorzugt beschleunigte Verfahren; für «kleine» Erfinder gibt es allerdings nach wie vor Nachlässe.

Insgesamt erwartet man in den USA von Regierungsseite von diesem «America Invents Act» ein Vorantreiben der Innovation in den USA, um somit die Vormachtsstellung der USA als Land der Ideen zu sichern, mit entsprechenden Impulsen für die US- und Weltwirtschaft wie dem US-Arbeitsmarkt: Bis zu 200 000 neue Arbeitsplätze sollen so entstehen. Für Europäer, die an US-Patenten interessiert sind, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass man die Zukunft bekanntlich am besten vorhersehen kann, wenn man sie selbst gestaltet. Deshalb ist auch in unseren Breiten nicht zuletzt infolge dieser eingreifenden Veränderungen vermehrte Umsicht bei Patentierungen notwendig, die von vornherein den Blick auf die weltweit wichtigsten Rechtssysteme richtet. Ohne geeignete patentanwaltliche Unterstützung durch erfahrene und international orientierte Berater wird dieses Unterfangen jedoch immer schwieriger.

*George Kapsalas ist US-Patent-Agent beim Patentbüro Paul Rosenich AG in Triesenberg und Buchs/SG.

In der Rubrik Tribüne äussern sich Persönlichkeiten, die nicht der Redaktion angehören, in lockerer Folge zu Themen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.