

# Inhaltsverzeichnis

Kurzbiografie Jeffrey M. Butler . . . . .	V
Kurzbiografie David Molnia . . . . .	VII
Vorwort . . . . .	IX
Widmung. . . . .	XI
Bearbeiterverzeichnis . . . . .	XIII
Inhaltsübersicht. . . . .	XV
Inhaltsverzeichnis . . . . .	XVII

<b>A. Einleitung – Zum besseren Verständnis des amerikanischen Patentwesens.</b>	1
I. Die geschichtliche Entwicklung des Patentwesens in den USA. . . . .	1
II. Materieellrechtliche Weiterentwicklung in den letzten Jahrzehnten. . . . .	5
III. Weitere Besonderheiten des US-Patentgesetzes . . . . .	12
1. Das Erfordernis von Neuheit und Nützlichkeit . . . . .	12
2. Das Recht an und aus der Erfindung. . . . .	13
3. Offenlegung einer Patentanmeldung für Dritte zur Einsichtnahme. . . . .	15
4. Laufdauer von Patenten . . . . .	17
IV. Die jüngsten Weiterentwicklungen . . . . .	19
1. Hintergrund der Novellierung – Patentreform im US-Senat; Patentreform im House of Representatives . . . . .	22
2. Beide Kammern des Kongresses verabschieden die Gesetzesänderung . . . . .	23
3. Das neu verabschiedete Reformgesetz und dessen Entstehungsgeschichte . . . . .	23
4. Die wichtigsten Aspekte AIA – »first inventor to file« . . . . .	24
5. Stand der Technik – »prior art«; Begrenzung der Schonfrist . . . . .	25
6. Post-grant proceedings im Allgemeinen . . . . .	25
7. Post-grant review. . . . .	27
8. Zusätzliche Prüfung – »request for supplemental examination« . . . . .	28
9. Vorübergehende Nacherteilungsgültigkeitsprüfung für Geschäftsmethoden Patente – »transitional post-grant validity review of covered business method patents« . . . . .	28
10. Einreichungen von Entgegenhaltungen durch Dritte, Vor- und Nacherteilung . . . . .	29
11. Ersatz von »interference« Verfahren durch »derivation proceedings« (Herkunfts-Verfahren) . . . . .	29
12. »False Marking« und »Virtual Marking« . . . . .	30
13. Best Mode. . . . .	30
14. Daten des Inkrafttretens der Regelungen des Reformgesetzes. . . . .	31
15. Die »betrügerische Absicht« Pflicht – »deceptive intent«. . . . .	31
16. Anwaltlicher Rat und vorsätzliche Verletzung . . . . .	32
17. Andere Bestimmungen . . . . .	32
18. Das duale Patentsystem in den USA . . . . .	33
V. (Teil-)Synopsis hinsichtlich des derzeit gegebenen US-Rechts und des deutschen Rechts	36
<b>B. Offenbarung</b> . . . . .	41
I. Einleitung . . . . .	41
II. Allgemeines zur Befähigungsanforderung . . . . .	44
III. Hinweise zur ausreichenden Befähigung des Fachmanns. . . . .	48
IV. Das Ausmaß der Befähigung muss dem Umfang der Ansprüche entsprechen . . . . .	56
V. Nützlichkeit und Befähigung zur Benutzung . . . . .	61

VI.	Anforderung an die »Beschreibung der Erfindung« (»Description of the Invention« requirement) . . . . .	66
VII.	Beste Ausführungsform – »best mode« . . . . .	70
<b>C.</b>	<b>Anspruchsformulierung</b> . . . . .	81
I.	Einleitung: Vorherrschende Form . . . . .	81
II.	Die »Preamble« . . . . .	83
III.	Der Brückenausdruck . . . . .	84
IV.	Jepson-Ansprüche . . . . .	85
V.	Kombination und Unterkombination . . . . .	86
VI.	Bestimmtheit (definiteness) . . . . .	88
VII.	Strukturelle Merkmale und Angaben über Wirkung, Eigenschaften und Funktionen . . . . .	91
VIII.	§ 112 Absatz 6 (»Means Plus Function«) . . . . .	95
IX.	Markush-Gruppen . . . . .	97
X.	Neue Verwendung . . . . .	99
XI.	Product-By-Process . . . . .	104
<b>D.</b>	<b>Neuheit</b> . . . . .	109
I.	Übergangsregelungen . . . . .	110
II.	Neuheit, wenn die Stand-der-Technik-Betrachtungen des AIA keine Anwendung finden . . . . .	110
1.	Neuheitsschädliche Tatbestände vor der Anmeldung . . . . .	111
2.	Veröffentlichung . . . . .	111
3.	Vorpatentierung . . . . .	113
4.	Vorbenutzung . . . . .	114
5.	Zum Verkauf zur Verfügung gestellt (»on sale«) . . . . .	116
6.	Neuheitsschädliche Tatbestände vor dem Erfindungsdatum . . . . .	122
7.	Veröffentlichung und Vorpatentierung (§ 102 (a)) . . . . .	125
8.	Kenntnis oder Benutzung der Erfindung durch Dritte in den USA (§ 102 (a)) . . . . .	126
9.	Die defensive Wirkung eines US-Patents aufgrund § 102 (e) . . . . .	130
10.	Vorherige Erfindung in den USA durch einen anderen [§ 102 (g)] . . . . .	131
III.	Neuheit, wenn die Stand-der-Technik-Betrachtungen des AIA Anwendung finden . . . . .	132
1.	Der Effective Filing Date . . . . .	132
2.	Der Stand der Technik . . . . .	133
3.	Vorpatentierung . . . . .	133
4.	In einer gedruckten Veröffentlichung beschrieben . . . . .	134
5.	Verwendung in der Öffentlichkeit . . . . .	134
6.	Zum Verkauf zur Verfügung gestellt (on sale) . . . . .	134
7.	Ausnahmen von der Regel . . . . .	134
8.	Joint Research Agreement . . . . .	137
<b>E.</b>	<b>Die Forderung nach »Non-Obviousness«: § 103</b> . . . . .	138
I.	Entwicklung der gegenwärtigen Rechtslage . . . . .	138
II.	Auswirkung des Federal Circuits . . . . .	143
III.	Was ist »Prior Art«? . . . . .	148
IV.	Auswirkung des § 103 im Prüfungsverfahren . . . . .	154
<b>F.</b>	<b>Doppelpatentierung</b> . . . . .	166
I.	Doppelpatentierung und Terminal Disclaimer bei zwei verschiedenen Erfindereinheiten . . . . .	175
II.	Einheitlichkeit . . . . .	176
III.	Schlussfolgerung für die Praxis . . . . .	179

<b>G. Fortsetzungsanmeldungen</b> . . . . .	181
I. Einleitung . . . . .	181
II. Amendment After Final Rejection . . . . .	181
III. RCE – Antrag (Request for continued Examination) . . . . .	182
IV. Fortsetzungsanmeldung im Allgemeinen . . . . .	182
V. Continuation-Anmeldung . . . . .	185
VI. Divisional-Anmeldung . . . . .	187
VII. Continuation-In-Part-Anmeldung . . . . .	188
VIII. Formalitäten: Praxis nach den Regeln 53 (b) und 63 (d) . . . . .	194
IX. Gescheiterte Novellierung . . . . .	195
<b>H. Auslandspriorität</b> . . . . .	196
I. Einleitung . . . . .	196
II. Anforderung in Bezug auf die ausländische Anmeldung; historische Entwicklung aus älteren Entscheidungen . . . . .	197
III. Anforderung in Bezug auf die ausländische Anmeldung; Kawal v. Metlesics-Entscheidung; gegenwärtige Lage . . . . .	199
IV. Formalitäten . . . . .	203
<b>I. Die formelle Anmeldung und ihre Übertragung.</b> . . . . .	206
I. Die Form der Beschreibung und der Ansprüche . . . . .	208
II. Die Anordnung der Beschreibung und der Ansprüche . . . . .	208
III. Rückbezüge der Ansprüche . . . . .	209
IV. Die Erfindererklärung . . . . .	210
V. Ausfertigung der Anmeldung in Sonderfällen . . . . .	212
VI. Form der Zeichnungen . . . . .	214
VII. Amtsgebühren . . . . .	215
VIII. Vertretung . . . . .	218
IX. Übertragung . . . . .	219
<b>J. Das Prüfungsverfahren</b> . . . . .	223
I. Einiges zur Organisation des US-Patentamts . . . . .	223
II. Reihenfolge der Prüfung . . . . .	225
III. Antrag auf Beschleunigte Prüfung (»petition to make special«) . . . . .	225
IV. Das revidierte Programm für beschleunigte Prüfung . . . . .	226
V. Das neu eingeführte Programm zur beschleunigten Prüfung . . . . .	226
VI. First Action Interview . . . . .	227
VII. Die Prüfung im Allgemeinen . . . . .	227
VIII. Erwiderungen im Allgemeinen . . . . .	228
IX. Beschränkung . . . . .	230
X. Affidavits nach Regel 131 und 132 des Patentamts . . . . .	231
XI. Mündliche Besprechung . . . . .	233
XII. Einiges über Fristen . . . . .	234
XIII. Weiterer Verlauf des Prüfungsverfahrens: endgültige Zurückweisung; Gewährung . . . . .	236
XIV. Rechtsmittel . . . . .	238
XV. Petition to the Commissioner . . . . .	238
XVI. Beschwerde beim Board of Appeal and Interferences (jetzt Patent Trial and Appeal Board) . . . . .	239
XVII. Berufung beim Federal Circuit oder Prozess beim District Court . . . . .	243
<b>K. Derivation und Interference</b> . . . . .	246
I. Derivation Verfahren . . . . .	246
II. Interference-Verfahren . . . . .	248

III.	Wer ist der erste Erfinder? . . . . .	251
IV.	Einleitung eines Interference-Verfahrens . . . . .	255
	1. Zwischen zwei anhängigen Anmeldungen . . . . .	255
	2. Zwischen einem erteilten Patent und einer anhängigen Anmeldung . . . . .	256
V.	Ankündigung eines Interference-Verfahrens . . . . .	258
VI.	Preliminary statement . . . . .	259
VII.	Substantive motions (Anträge zur Substanz) . . . . .	259
VIII.	Beweisaufnahme; Beweisfristen . . . . .	262
<b>L.</b>	<b>Verfahren zur Überprüfung der Rechtsbeständigkeit eines erteilten Patents</b> . . . . .	267
I.	Reissue . . . . .	267
II.	Ex Parte Reexamination . . . . .	270
III.	Inter Partes Reexamination . . . . .	274
IV.	Neue Verfahren nach dem AIA . . . . .	275
V.	Einheitlicher Verfahrensablauf . . . . .	276
VI.	Zulässigkeitsvoraussetzungen . . . . .	277
VII.	Eröffnung des Verfahrens . . . . .	279
VIII.	Anspruchsauslegung . . . . .	286
IX.	Discovery . . . . .	286
X.	Änderungen der Ansprüche . . . . .	288
XI.	Nachreichen von Informationen . . . . .	289
XII.	Estoppel . . . . .	290
XIII.	Intervening Rights (Zwischenbenutzungsrecht) . . . . .	290
<b>M.</b>	<b>Das Patent vor Gericht</b> . . . . .	292
I.	Declaratory Judgment Actions . . . . .	301
II.	»Claims« und »Counterclaims« in einem Patentverletzungsstreit . . . . .	308
III.	Die »typischen« Verfahrensetappen eines US Patentverletzungsprozesses . . . . .	310
IV.	Discovery . . . . .	313
V.	Vorläufige Verfügungen/preliminary injunctions; Discovery und andere Verfahrensetappen . . . . .	319
<b>N.</b>	<b>Verletzung und deren rechtliche Konsequenzen</b> . . . . .	325
I.	Patentverletzungsformen und »artificial infringement« . . . . .	325
II.	Aktive Anstiftung (active inducement) . . . . .	331
III.	»Divided Infringement« . . . . .	332
IV.	Mens rea bei Anstiftung . . . . .	335
V.	Mittelbare Verletzung (contributory infringement) . . . . .	336
VI.	Rechtsbehelfe (remedies) . . . . .	345
VII.	Unzulässiges Verhalten (»inequitable conduct«) und »Ausnahmefälle« (»exceptional case«) . . . . .	347
VIII.	Unterlassungsanspruch (injunctive relief) . . . . .	348
IX.	Schadensersatz (damages) . . . . .	351
X.	Erhöhter Schadensersatz (enhanced damages) . . . . .	356
XI.	Marking . . . . .	363
XII.	»laches« (Verwirkung) und »estoppel« . . . . .	365
<b>O.</b>	<b>Schutzumfang und Feststellung einer Verletzung</b> . . . . .	369
I.	Der Wortlaut des Anspruchs als Maß des Schutzzumfangs . . . . .	369
II.	Die Feststellung einer wörtlichen Verletzung; Anspruchsauslegung . . . . .	370
III.	Äquivalenz und Prosecution History Estoppel . . . . .	381
IV.	Sonstiges . . . . .	397

<b>P. Unzulässiges Verhalten und dessen Folgen</b> . . . . .	399
I. Überblick . . . . .	399
II. Unzulässiges Verhalten im Prüfungsverfahren. . . . .	399
1. Historischer Hintergrund . . . . .	399
2. Die Entwicklung der Offenbarungspflicht. . . . .	402
3. Beispiele aus der Rechtsprechung des Federal Circuits. . . . .	405
4. Gegenwärtige Maßstäbe im US-Patentamt . . . . .	415
5. Das Nachkommen der Pflicht: das Vorgehen im Prüfungsverfahren nach den Regeln 97 und 98 . . . . .	417
6. Supplemental Examination . . . . .	420
7. »inequitable conduct« (unzulässiges Verhalten) im Laufe der AIA-Nacherteilungs- verfahren. . . . .	421
 Anhänge . . . . .	 423
Anhang 1 Code of Federal Regulations (CFR 37) (Inhaltsverzeichnis) . . . . .	424
Anhang 2 United States Code, Title 35 Patents (35 USC) (Inhaltsverzeichnis) .	441
Anhang 3 Abkürzungen. . . . .	450
Anhang 4 Relevante Datenbanken . . . . .	452
Anhang 5 Wichtige und zitierte Entscheidungen . . . . .	454
Anhang 5a Wichtige patentbezogene Rechtsstreitigkeiten . . . . .	454
Anhang 5b Zitierte Entscheidungen . . . . .	459
Anhang 6 Zitierte Gesetzes- und Verordnungsstellen. . . . .	482
Anhang 6a Patent Laws Code Title 35 – Patents (35 USC). . . . .	482
Anhang 6b Title 37 – Patent Rules. . . . .	484
Anhang 6c Rules of Practice before the CAFC. . . . .	489
Anhang 6d Manual for Patent Examination Procedure (MPEP) . . . . .	490
Anhang 6e Weitere einschlägige Gesetze . . . . .	493
Anhang 7 Leahy-Smith America Invents Act (AIA). . . . .	494
Anhang 8 Das Klageverfahren vor der »International Trade Commission« . . . .	551
Anhang 9 America Invents Act (AIA) . . . . .	558
 Stichwortverzeichnis. . . . .	 563