

ANFORDERUNGEN BEZÜGLICH DER OFFENBARUNG VON INFORMATIONEN

Gemäß Regel 56 des Patentamts müssen Sie dem U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) alle Informationen offenbaren, die nach Ihren Erkenntnissen „für die Patentierbarkeit relevant“ sind. Der korrekte Weg zur Vorlage dieser Informationen beim USPTO ist über eine IDS (Information Disclosure Statement, Angaben zum Stand der Technik). Diese IDS muss rechtzeitig offenbart werden, um die Auferlegung von amtlichen Gebühren zu vermeiden.

Informationen, die offenbart werden müssen

Alle den Antragstellern bzw. den an der Weiterverfolgung der Patentanmeldung beteiligten Personen bekannten Informationen, die „für die Patentierbarkeit relevant“ sind, müssen in einer IDS offenbart werden. Diese Informationen können folgende Informationen enthalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt: Verweise auf den Stand der Technik; vorangegangene Veröffentlichungen der Erfindung; vorangegangene öffentliche Benutzungen, Verkäufe oder Verkaufsangebote bezüglich der Erfindung; anhängig oder veröffentlichten Anwendungen, die eng zusammenhängende Gegenstände direkt betreffen; Rechercheberichte und Prüfungsbescheide, die bei entsprechenden ausländischen Patentanmeldungen oder bei verwandten US-Patentanmeldungen erstellt wurden; und unvereinbare Positionen, die bei entsprechenden ausländischen Patentanmeldungen oder bei verwandten US-Patentanmeldungen eingenommen wurden.

Bei allen nicht in englischer Sprache vorgelegten Dokumenten muss eine Relevanzklärung in englischer Sprache eingereicht werden. Eine zulässige Relevanzklärung in englischer Sprache kann, allgemein in der Reihenfolge der Bevorzugung aufgeführt, eine menschliche oder maschinelle Komplettübersetzung des Dokuments umfassen, eine entsprechende Veröffentlichung in englischer Sprache (wie z. B. eine in englischer Sprache verfügbare Entsprechung einer nicht in englischer Sprache vorliegenden Patentveröffentlichung), eine menschliche oder maschinelle Teilübersetzung der relevanten Abschnitte des Dokuments, eine in englischer Sprache vorliegende Version eines ausländischen oder PCT-Rechercheberichts oder Prüfungsbescheids, der sich mit dem Dokument befasst. Falls eine menschliche oder maschinelle Komplettübersetzung des Dokuments leicht verfügbar ist, d. h. falls die Übersetzung bereits angefertigt wurde oder eine maschinelle Übersetzung leicht erhalten werden kann, z. B. über die EPA- oder JPO-Website, muss diese generell eingereicht werden.

Informationen, die uns zur Verfügung gestellt werden müssen

Wir werden unverzüglich nach Erhalt der Informationen von Ihnen eine IDS zusammenstellen und einreichen, um diese Informationen beim USPTO vorzulegen. Falls daher bekannte relevante Informationen noch nicht beim Patentamt eingereicht wurden, (1) legen Sie uns bitte eine Liste und Kopien dieser Informationen (oder vollständige Angaben einschließlich des Datums der Veröffentlichung) vor; (2) teilen Sie uns mit, wann jedes Element dieser Informationen zuerst zitiert oder auf andere Weise entdeckt wurde; und (3) stellen Sie uns eventuell verfügbare Übersetzungen in die englische Sprache von allen nicht in englischer Sprache verfassten Dokumenten zur Verfügung. In den Fällen, in denen wir nicht bereits die entsprechenden ausländischen Anmeldungen abwickeln, stellen Sie uns (4) bitte auch eine englischsprachige Version aller relevanten ausländischen Rechercheberichte und/oder Prüfungsbescheide zur Verfügung und (5) legen Sie uns eine kurze Erläuterung der Relevanz aller nicht übersetzten Referenzen vor, die nicht in englischer Sprache vorliegen, die nicht in den Rechercheberichten und/oder den Prüfungsbescheiden aufgeführt sind.

Fristen für die Einreichung einer IDS

Das Erfordernis der Offenbarung jeglicher Informationen, die „für die Patentierbarkeit relevant“ sind, gilt während der gesamten Weiterverfolgung einer Patentanmeldung und endet erst mit der Erteilung des Patents. Ob bestimmte Informationen vom Prüfer berücksichtigt werden und ob für diese Berücksichtigung eine Eingabegebühr zu zahlen ist oder andere Maßnahmen zu ergreifen sind, richtet sich nach dem aktuellen Status der Anmeldung, bei dem eine IDS eingereicht wird. Die folgenden allgemeinen Richtlinien gelten für die Einreichung einer IDS.

Ferner kann ungeachtet der Rechtzeitigkeit der Einreichung einer IDS eine solche Einreichung unter bestimmten Umständen zu einer Verkürzung der Anpassung der Patentlaufzeit führen, die ansonsten bei der Erteilung nach der Patentanmeldung einem Patent gewährt werden kann. Insbesondere kann eine IDS, die (1) innerhalb eines Monats nach Ausstellung eines Prüfungsbescheids oder Erteilungsbeschlusses, (2) nach der Einreichung einer Antwort auf einen Prüfungsbescheid oder (3) nach der Ausstellung eines Erteilungsbeschlusses eingereicht wird, als Fristversäumnis durch den Antragsteller gewertet werden, das eine ansonsten anwendbare Anpassung der Patentlaufzeit verkürzen kann. Selbst in diesen Fällen wird eine Einreichung, die nur eine IDS enthält, jedoch nicht als Fristversäumnis durch den Antragsteller betrachtet, wenn die IDS eine Erklärung enthält, wonach jedes in der IDS enthaltene Informationselement in einer Mitteilung von einem ausländischen Patentamt in einer entsprechenden Anmeldung zitiert wurde und diese Mitteilung nicht mehr als dreißig Tage vor der Einreichung der IDS von einer mit der Einreichung oder Weiterverfolgung der Patentanmeldung in Zusammenhang stehenden Einzelperson erhalten wurde. Siehe 37 CFR 1.704(d).

Wenn eine derartige Beglaubigungsbescheinigung mit einer Frist von dreißig Tagen nicht in der IDS ausgestellt werden kann, würde ein Warten mit der Einreichung des IDS, bis der nächste Prüfungsbescheid ausgestellt wurde, zudem das Entstehen einer Fristversäumnis durch den Antragsteller vermeiden. Wenn der nächste Prüfungsbescheid jedoch nicht endgültig ist, muss die IDS möglicherweise mit der amtlichen Gebühr für die Einreichung der IDS nach Ablauf der Beglaubigungsfrist von drei Monaten eingereicht werden. Wenn der nächste Prüfungsbescheid (1) endgültig, (2) eine „Quayle Action“ oder (3) ein Erteilungsbeschluss ist, müsste die IDS zudem mit einem Antrag auf weiterführende Prüfung eingereicht werden.

Dementsprechend kann ein Warten mit der Einreichung der IDS, bis der nächste Prüfungsbescheid ausgestellt wurde, beträchtliche amtliche Gebühren und Verzögerungen der Prüfung verursachen. Sofern Sie keine gegenteiligen Anweisungen erteilt haben, werden wir folglich in jenen Fällen, in denen eine Beglaubigung mit einer Frist von dreißig Tagen benötigt wird, um das Entstehen einer Fristversäumnis durch den Antragsteller zu vermeiden, jedoch nicht ausgestellt werden kann, **nicht** mit der Einreichung der IDS, bis der nächste Prüfungsbescheid ausgestellt wurde, warten.

Vor Ausstellung eines ersten Prüfungsbescheids zu den Hauptpunkten

Eine IDS, die innerhalb von drei Monaten nach dem US-Einreichungsdatum einer Anmeldung eingereicht wird, muss vom Prüfer berücksichtigt werden. Eine Eingabegebühr ist nicht erforderlich. Dies gilt ungeachtet des Umstands, ob im Anmeldeverfahren bereits ein Prüfungsbescheid ausgestellt wurde.

Eine IDS, die nach Ablauf von drei Monaten nach dem US-Einreichungsdatum, aber vor Ausstellung eines ersten Prüfungsbescheids zu den Hauptpunkten eingereicht wird, muss ebenfalls vom Prüfer berücksichtigt werden. Eine Eingabegebühr ist nicht erforderlich.

Nach Ausstellung eines ersten Prüfungsbescheids zu den Hauptpunkten, aber vor Abschluss der Weiterverfolgung

Eine IDS, die mehr als drei Monate nach dem US-Einreichungsdatum und nach dem Versanddatum des ersten Prüfungsbescheids zu den Hauptpunkten, aber vor dem Versanddatum eines endgültigen Zurückweisungsbeschlusses, eines Erteilungsbeschlusses oder einer sonstigen die Weiterverfolgung abschließenden Maßnahme (z. B. einer „Quayle Action“) eingereicht wird, muss vom Prüfer berücksichtigt werden. Es kann jedoch eine Eingabegebühr gefordert werden. Eine Eingabegebühr wird nicht gefordert, wenn jedes in der IDS enthaltene Informationselement zuerst und nicht mehr als drei Monate vor der Einreichung der IDS in einer Mitteilung von einem ausländischen Patentamt in einer entsprechenden ausländischen Anmeldung zitiert wurde, oder wenn kein in der IDS enthaltene Informationselement mehr als drei Monate vor der Einreichung der IDS einer mit der Einreichung oder Weiterverfolgung der Patentanmeldung in Zusammenhang stehenden Einzelperson bekannt war. Anderenfalls ist eine Eingabegebühr von 180 US-Dollar zu zahlen, um den Eingang und die Berücksichtigung der IDS zu erreichen.

Nach Abschluss der Weiterverfolgung, aber vor Zahlung der Erteilungsgebühr

Eine IDS, die mehr als drei Monate nach dem US-Einreichungsdatum und nach dem Versanddatum eines endgültigen Zurückweisungsbeschlusses, eines Erteilungsbeschlusses oder einer sonstigen die Weiterverfolgung abschließenden Maßnahme (z. B. einer „Quayle Action“), aber vor Zahlung der Erteilungsgebühr eingereicht wird, wird vom Prüfer nur berücksichtigt, wenn eine Eingabegebühr gezahlt wird und die IDS rechtzeitig eingereicht wird. Die Eingabegebühr beträgt zurzeit 180 US-Dollar. Eine IDS wird nur rechtzeitig eingereicht, wenn jedes in der IDS enthaltene Informationselement zuerst und nicht mehr als drei Monate vor der Einreichung der IDS in einer Mitteilung von einem ausländischen Patentamt in einer entsprechenden ausländischen Anmeldung zitiert wurde, oder wenn kein in der IDS enthaltene Informationselement mehr als drei Monate vor der Einreichung der IDS einer mit der Einreichung oder Weiterverfolgung der Patentanmeldung in Zusammenhang stehenden Einzelperson bekannt war. Falls die IDS nicht rechtzeitig eingereicht werden kann, ist ein Antrag auf weiterführende Prüfung erforderlich, damit die IDS berücksichtigt wird.

Zusammen mit oder nach einem Antrag auf weiterführende Prüfung

Eine mit einem korrekten Antrag auf weiterführende Prüfung oder nach Einreichung eines solchen Antrags, aber vor der darauf folgenden Ausstellung eines ersten Prüfungsbescheids zu den Hauptpunkten eingereichte IDS muss vom Prüfer berücksichtigt werden. Danach gelten weiterhin die vorstehenden Kriterien für die Einreichung einer IDS nach Ausstellung eines Prüfungsbescheids.

Nach Zahlung der Erteilungsgebühr

Nach erfolgter Zahlung der Erteilungsgebühr wird eine IDS vom Prüfer nicht berücksichtigt. Damit eine IDS in dieser Phase vom Prüfer berücksichtigt werden kann, müssen zusammen mit der IDS ein Antrag auf Rücknahme der Erteilung der Anmeldung und ein Antrag auf weiterführende Prüfung (bzw. bei Geschmacksmusteranmeldungen ein Antrag auf weiterführende Weiterverfolgung) eingereicht werden.