

## Andere Länder, andere Sitten

Viele von Smartpat vertretene Anmeldungen sind nationale Nachanmeldungen oder betreffen die nationale Phase internationaler (PCT) Anmeldungen. In beiden Fällen empfehlen wir formale Anpassungen der Beschreibung und der Ansprüche an die US Praxis:

### Die Erfindung

In den USA besteht das Risiko, dass Aussagen zur Erfindung im Streitfall aus der Spezifikation einschränkend in die Ansprüche hineingelesen werden könnten. Wir ändern solche Formulierungen die falsch verstanden werden könnten. Das Wort "erfindungsgemäß" kann zumeist entfallen. Das Wort "Erfindung" kann oft durch "Offenbarung" ersetzt werden.

### Insbesondere, vorzugsweise, bevorzugt

Das USPTO weist fakultative Begriffe wie „vorzugsweise“ oder „insbesondere“ in Patentansprüchen zurück. Wir beseitigen solche aus US-Sicht unklare Formulierungen. Dabei gibt es regelmäßig drei Alternativen:

1. Das fakultativ genannte Element wird aus dem Anspruch entfernt (der Anspruch ist weit gefasst).
2. Das fakultative Element wird fester Bestandteil des Anspruchs; das Wort „insbesondere“ oder „vorzugsweise“ wird entfernt (der Anspruch ist eng gefasst).
3. Der Anspruch wird aufgeteilt in einen Anspruch ohne das fakultative Element und einen abhängigen Anspruch mit dem Element.

### Mehrfachabhängige Patentansprüche

Mehrfachabhängige Patentansprüche verursachen in den USA prohibitive Gebühren. Die "Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3" zählt bei der Berechnung von Anspruchsgebühren dreifach, und verursacht eine zusätzliche Gebühr für Mehrfachabhängigkeit. Wir überarbeiten Unteransprüche so, dass sie nur von dem ersten Anspruch abhängen der alle Elemente enthält auf die der Unteranspruch zurückgreift.

### Dadurch gekennzeichnet, dass...

US Recht lässt sogenannte "Jepson Claims" die aus einer Einleitung, den Worten "dadurch gekennzeichnet, dass", und einer Beschreibung der Verbesserungen bestehen zu. Das Format ist allerdings sehr unüblich, da alles vor "dadurch gekennzeichnet dass" genannte unwiderruflich als Stand der Technik akzeptiert wird, wodurch dem Anmelder nur Nachteile entstehen. Wir strukturieren Ansprüche als Auflistung von Elementen,

ohne diese in bekannt oder neu zu unterscheiden. Aus "dadurch gekennzeichnet, dass" wird meist "wherein".

### Bezugzeichen in Ansprüchen

In den USA ist es unüblich, Bezugszeichen in Patentansprüchen zu verwenden. Wir entfernen diese regelmäßig, bei komplexen Ansprüchen ggf. erst am Ende der Prüfung. Mitunter werden Bezugszeichen als Quasi-Namen verwendet ("der Hebel 6 ist mit dem Hebel 9 verbunden"). In diesem Fällen ändern wir Begriffe durch Nummerierung ("der erste Hebel ist mit dem zweiten Hebel verbunden").

### Bestimmte und unbestimmte Artikel

Das USPTO achtet darauf, dass jedes Element zunächst mit einem unbestimmten Artikel eingeführt wird ("ein Hebel") und danach mit einem bestimmten Artikel darauf Bezug genommen wird ("der Hebel"). Wir nutzen eine Qualitätssicherungssoftware um sicherzustellen, dass diese Regel beachtet wird.

### Mittel

In vielen deutschen Anmeldungen werden "Mittel" mit einer Funktion beschrieben. Leider führt dieser Versuch einer weitgehenden Formulierung in den USA zum umgekehrten Ergebnis. Soweit möglich ersetzen wir "Mittel" durch ein aussagekräftiges Substantiv.

### Mindestens ein...

Die deutsche Praxis von "mindestens einem" Element zu sprechen führt oft zu unnötig komplexen Formulierungen, da im Englischen "one element" und "an element" ohnehin unterschiedliche Begriffe sind. Wir vereinfachen Formulierungen wenn "at least one" zu Unklarheiten führen könnte.

### Zusammenfassung

Wir kürzen die Zusammenfassung auf weniger als 150 Worte um den Regeln des USPTO zu entsprechen.

### Fragen?

Smartpat wurde von Axel Nix mit dem Ziel gegründet, den in der Industrie üblichen Fokus auf Effizienz, Automatisierung und kontinuierliche Verbesserung auf das Patentwesen zu übertragen.

Gerne besprechen wir, wie wir Sie bei Anmeldungen in den USA unterstützen können.

