

# Parallele EP- & US-Patente optimiert anmelden

## Die Themen

- EPA vs. USPTO: Unterschiede beim Ausarbeiten von Patentansprüchen und beim Einreichen von Patentanmeldungen
- Handlungsempfehlungen für parallele Patenterteilungsverfahren bei EPA und USPTO
- Doppelte Arbeit durch eine optimierte Patentanmeldung für parallele Schutzrechte bei EPA und USPTO vermeiden
- Best Practices für die Erstellung einer optimierten EP- & US-Patentanmeldung

**Zeit und Geld  
sparen!**

## Ihre Referenten



**Thomas P. Canty**  
US Patent Attorney und  
US Attorney-at-Law,  
Leydig, Voit & Mayer,  
Frankfurt



**Wolfgang Roidl**  
Head of Patent  
Management,  
European Patent Attorney,  
Krones AG,  
Neutraubling

# Parallele EP- & US-Patente optimiert anmelden

## Ziel des Seminars

Wer für die gleiche Erfindung ein Patent von EPA und USPTO erteilt bekommen möchte, steht vor der Herausforderung, den unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich Patentanspruch und Patentanmeldung gerecht zu werden. So kann beispielsweise ein vom EPA erteilter Anspruch enger gefasst sein als ein vom USPTO erteilter Anspruch. Zudem kann eine nach europäischem Recht zulässige Anspruchsänderung in den USA unzulässig sein.

Unsere Referenten werden Ihnen die wesentlichen Unterschiede bei den Ansprüchen und bei der Beschreibung der jeweiligen Anmeldungen aufzeigen und anhand von konkreten Beispielen zusammen mit Ihnen Richtlinien für eine optimierte Patentanmeldung für parallele Schutzrechte entwickeln. Nach dem Seminar werden Sie Synergien nutzen können und wissen, wie Sie sich doppelte Arbeit ersparen und Arbeitsergebnisse mehrfach verwenden.

## Teilnehmerkreis

Sie betreuen als Mitarbeiter einer Patent-/IP-Abteilung oder als externer Patentanwalt Patentanmeldungen vor dem EPA sowie dem USPTO und möchten hierbei Zeit und Geld sparen? Dann ist dies das richtige Seminar für Sie!

Grundkenntnisse im europäischen und US-amerikanischen Patentrecht werden vorausgesetzt.

## Ihre Referenten



**Thomas P. Canty**  
US Patent Attorney und  
US Attorney-at-Law,  
Leydig, Voit & Mayer,  
Frankfurt

Thomas P. Canty kümmert sich um die IP-Angelegenheiten europäischer Mandanten, die in den USA geschäftlich tätig sind. Sein Beratungsschwerpunkt liegt auf dem US-Patentrecht, was Patentanmeldungen, Post-Grant Proceedings, Patentstreitigkeiten und Erstellen von Gutachten umfasst. Zusammen mit Erik Swanson verfasst er die Kolumne "Aktuelles aus den USA" in den Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte.



**Wolfgang Roidl**  
Head of Patent  
Management, European  
Patent Attorney,  
Krones AG, Neutraubling

Wolfgang Roidl ist studierter Patentingenieur und European Patent Attorney. Er ist Head of Patent Management bei der Krones AG und dort seit 2003 tätig. Herr Roidl ist an der weltweiten Anmeldung von Patenten für die Krones AG beteiligt, darunter fallen Anmeldungen beim EPA und beim USPTO. Hier hat Wolfgang Roidl viel Erfahrung gesammelt beim Entwerfen von Patentschriften, die sowohl europäischen als auch US-amerikanischen Anforderungen genügen.

## Das sagen unsere Teilnehmer

- "Praxisnah und sehr informativ, sehr gute Diskussionen" (Patentingenieur)
- "Sehr relevanter Inhalt gut präsentiert" (IP-Manager)

**6. November 2019, 9:00 bis 17:00 Uhr**

## **EPA vs. USPTO: die wesentlichen Unterschiede zum Ausarbeiten von US-Patentansprüchen und zum Erteilungsverfahren vor dem USPTO**

- Verfahrensrechtliche Aspekte
  - Prüfbescheide/office actions; Beschwerdeverfahren/after final practice
  - Einheitlichkeit/restriction; Priorität/priority
- Formelle Aspekte
  - Gebühren, Seitenzahl, Anzahl der Ansprüche; Jahresgebühren/annuities
  - Anspruchsformulierungen: antecedent basis, two-part form, preamble
  - USPTO: Duty of disclosure
- Materieellrechtliche Aspekte/Definition von Stand der Technik/prior art
  - Erfindertische Tätigkeit: Problem-Lösungs-Ansatz vs. obviousness
  - Beschreibung und ausreichende Grundlage/enablement (Ausführbarkeit) und written description (Beschreibung)
  - Typische Anspruchsunterschiede
  - Klarheit des Anspruchs und prägnante Formulierung/distinct claiming
  - Anspruchsauslegung/claim interpretation und prosecution history estoppel
  - Nichttechnischer Gegenstand/patent-eligibility
  - Anspruchsänderung (unzulässige Erweiterung)/added subject-matter
  - Aufbau der Beschreibung

## **Handlungsempfehlungen für die parallele Patenterteilung bei EPA und USPTO**

- Formulieren von Patentansprüchen
- Ausarbeitung der Beschreibung
- Durchführung des Patenterteilungsverfahrens

## **Die optimierte Patentanmeldung für parallele Schutzrechte bei EPA und USPTO (sowie weiteren Ämtern)**

- Lessons learned
- Doppelte Arbeit bei der Patentanmeldung vermeiden
- Arbeitsergebnisse mehrfach verwenden
- So kann eine optimierte Patentanmeldung aussehen
- Auswirkungen und Anforderungen in China und Japan

Anmeldung unter  
service@forum-institut.de oder  
Fax +49 6221 500-555

## Anmeldeformular

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

Parallele EP- & US-Patente  
optimiert anmelden

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut  
mir Informationen zu Veranstaltungen  
 per E-Mail  per Telefon übermitteln darf.  
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Position/Abteilung

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort/Land

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner/-in im Sekretariat

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

## So melden Sie sich an

■ **Anmelde-Hotline: +49 6221 500-500**  
■ **Tagungs-Nr. 19 11 171**

■ **Internet:**  
[www.forum-institut.de](http://www.forum-institut.de)

■ **Termin/Veranstaltungsort:**  
Mittwoch, 6. November 2019 in Stuttgart  
9:00 bis 17:00 Uhr  
Maritim Hotel  
Seidenstr. 34 · 70174 Stuttgart  
Tel. +49 711 942-0 · Fax +49 711 942-1000

■ **Gebühr:**  
€ 1.030,00 (+ gesetzl. MwSt.) inkl. hochwertiger  
Dokumentation (auch zum Download), Zertifikat,  
Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

## Fragen & Informationen



Gerne beantworte ich Ihre Fragen  
zu dieser Veranstaltung und  
unserem gesamten Weiterbildungs-  
programm.

**Jean-Claude Alexandre Ho, LL.M.**  
Konferenzmanager  
Tel. +49 6221 500-675  
[jc.alexandreho@forum-institut.de](mailto:jc.alexandreho@forum-institut.de)

## AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
(Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit  
übersenden und die im Internet unter  
[www.forum-institut.de/agb](http://www.forum-institut.de/agb) eingesehen werden können.