

Anwendungsbereich der
Äquivalenzlehre nach der Entscheidung
Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo
Kabushiki Co., Ltd. des
Court of Appeals for the Federal Circuit
vom 29. November 2000

Vorgetragen von U.S. Attorneys-at-law/Patent Attorneys
Thomas P. Canty und Erik R. Swanson von der Kanzlei:
Davidson, Davidson & Kappel Europe, LLC
Arndtstr. 11, 60325 Frankfurt am Main
Tel. 069-788-088-0
E-mail: frankfurt@ddkpatent.com

U.S. Patentverletzungsrecht

- Verletzung im Wortlautbereich („literal infringement“)
 - Verletzung im Äquivalenzbereich („Infringement under the Doctrine of Equivalents“)
 - Die Äquivalenzlehre ist eine vom Gericht entwickelte Lehre (wurde nicht im Patentgesetz erwähnt)

Warner Jenkinson v. Hilton Davis

(Supreme Court 1997)

- Soll die Äquivalenzlehre (die nicht im Patentgesetz erwähnt ist) überhaupt noch existieren?
 - Das Gericht beantwortet dies vorsichtig mit „Ja.“
 - Ja, obwohl die Lehre „eine Eigendynamik entwickelt“ hat, „ungebunden von den Patentansprüchen.“
 - der Anwendungsbereich muss begrenzt sein, denn die Mitteilungsfunktion der Ansprüche („notice function of claims“) jetzt den höchsten Stellenwert hat.
 - Die Begrenzungen:
 - die „All-Elements“-Regel
 - die „Prosecution-History-Estoppel“-Lehre

Prosecution History Estoppel

– auch als „File Wrapper Estoppel“ bekannt

- „Prosecution History Estoppel hindert einen Patentinhaber daran, . . . einen Gegenstand in den Schutzbereich einzubeziehen, der im Laufe des Erteilungsverfahrens freigegeben wurde.“

Pharmacia & Upjohn Co. v. Mylan Pharms., Inc. (Fed. Cir. 1999)

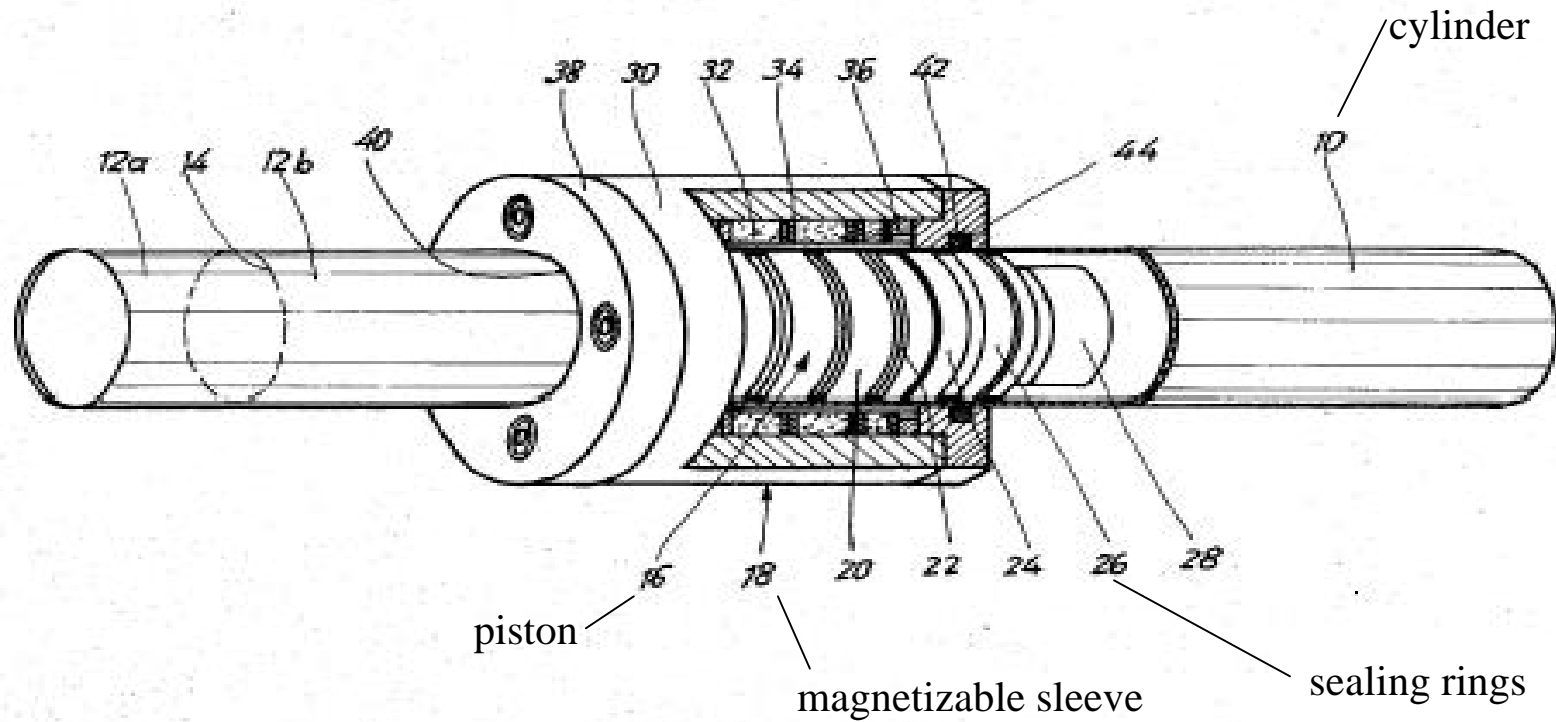
Warner Jenkinson v. Hilton Davis (Supreme Court 1997)

- Prosecution History Estoppel:
 - kann nur dann entstehen, wenn es für die Anspruchseinschränkung „einen wesentlichen Grund für die Frage der Patentierbarkeit“ gibt.
 - (Falls der Grund dafür nicht in der Erteilungsakte klar belegbar ist, entsteht eine „widerlegbare Vermutung.“)

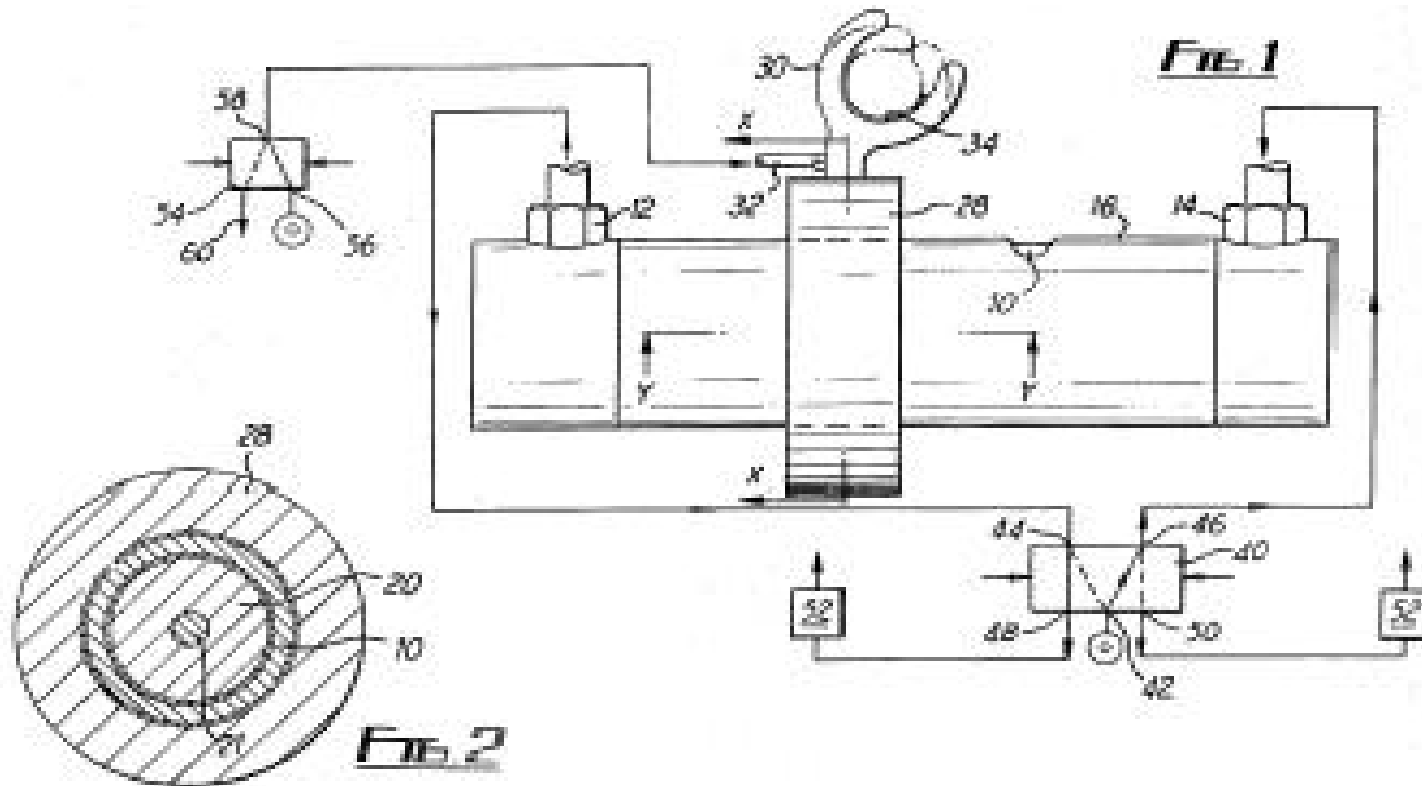
Die Geschichte des Falles *Festo*

- U.S. District Court Massachusetts (1993): Es besteht eine Äquivalenzverletzung.
- Federal Circuit (1995): Äquivalenzverletzung wurde bejaht.
- U.S. Supreme Court (1997): Die Frage der Äquivalenzverletzung ist angesichts der Warner Jenkinson Rechtsprechung zurückgeschickt worden.
- Federal Circuit (1999): Äquivalenzverletzung wurde wieder bejaht.
- Federal Circuit (1999): Antrag auf erneut Anhörung *en banc* gewährt. Die *Festo* Fragen wurden formuliert.
- Federal Circuit (2000): *en banc* Entscheidung. Die *Festo* Fragen wurden beantwortet. Äquivalenzverletzung wurde zurückverwiesen.
- U.S. Supreme Court (2000): *writ of certiorari* gewährt. Entscheidung erwartet Mitte 2002.

Stoll Patent



Carroll Patent



Verletzungsfrage

- Stoll Anspruch 1:
 - „mehrere . . . Dichtungsringe“
 - „zylindrische Hülse aus einem magnetisierbaren Material“
- Carroll Anspruch 9:
 - „ein Paar Dichtungsringe“
- Ausführungsform der Beklagten:
 - ein Dichtungsring mit beidseitiger Funktion.
 - Zylindrische Hülse aus einem nicht-magnetisierbaren Material.

Prosecution History

- Stoll
 - U.S. Nachanmeldung einer deutschen Patentanmeldung
 - Zurückweisungen: § 112 Ansprüche 1-12 „genaue Funktionsweise der Erfindung ist unklar“ und Ansprüche 4-12 „unvorschriftsmässig mehrfach voneinander abhängig“
 - Erwiderung: Anspruch 1 eingeschränkt durch die Merkmale „Dichtungsringe“ und „magnetisierbare Material“
- Carroll
 - Reexaminationverfahren basierend auf einer deutschen Patentschrift den vorher nicht eingereicht wurde
 - Anspruch 1 „freiwillig“ durch neu Anspruch 9 ersetzt: „ein paar . . . Dichtungsringe. . .“

Festo Frage 1

- Was ist „ein wesentlicher Grund für die Frage der Patentierbarkeit“?
 - Betrifft dies nur solche Änderungen, die dazu dienen, den Stand der Technik gem. 35 U.S.C. §§ 102 und 103 zu überwinden?

Oder:

- Bezieht sich „Patentierbarkeit“ auf jeglichen Grund, der die Erteilung eines Patents beeinflussen kann?

Festo Frage 1 – Antwort

1. Was ist „ein wesentlicher Grund für die Frage der Patentierbarkeit“?

Antwort: Jeglicher Grund, der sich auf die gesetzlichen Patentierbarkeitserfordernisse bezieht.

Frage 1 - Patentierbarkeit bedeutet:

- nicht nur die „Neuheit“ und „Erfinderische Tätigkeit“ Erfordernisse (in 35 U.S.C. §§ 102 und 103), sondern auch:
 - § 101 – die Erfindung muss nützlich und auf einen patentierbaren Gegenstand bezogen sein („usefulness and patentable subject matter“)
 - § 112, Abs. 1 – die Ausführung muss ermöglichen („enablement“) und beschreiben („written description,“) und die beste Ausführungsart („best mode“) darlegen
 - § 112, Abs. 2 – die Erfindung muss im Einzelnen dargelegt und genau definiert werden („particularly point out and distinctly define“)

Festo Frage 2

- Kann eine „freiwillige“ Anspruchsänderung ein Prosecution History Estoppel bewirken?

Festo Frage 2 – Antwort

- Kann eine „freiwillige“ Anspruchsänderung ein Prosecution History Estoppel bewirken?

Antwort: Freiwillige Anspruchsänderungen sind genauso zu behandeln wie andere Änderungen.

Festo Frage 3

- Wenn eine Anspruchsänderung einen Prosecution History Estoppel hervorruft, inwieweit ist die Anwendung der Äquivalenzlehre beschränkt?

Flexibler oder strikter Ansatz?

- Flexibler Ansatz:
 - Entsteht zunächst ein Prosecution History Estoppel, muß das Gericht feststellen, was und wieviel freigegeben wurde, um zu wissen inwieweit die Äquivalenzlehre anzuwenden ist.
 - Der limitierende Effekt bewegt sich „within a spectrum ranging from great to small to zero.“
Hughes Aircraft v. United States, 219 USPQ 473, 481 (Fed. Cir. 1983).
- Strikter Ansatz:
 - Ein Prosecution History Estoppel schließt eine Anwendung der Äquivalenzlehre für das betroffene Merkmal völlig aus.

Festo Frage 3 – Antwort

- Wenn eine Anspruchsänderung einen Prosecution History Estoppel hervorruft, inwieweit ist die Anwendung der Äquivalenzlehre beschränkt?

Antwort: Die Anwendung der Äquivalenzlehre auf das geänderte Anspruchsmerkmal scheidet vollständig aus, es liegt insoweit ein absolutes Hindernis vor. („absolute bar“)

Festo Frage 4

4. Wenn in dem Erteilungsakt keine Erklärung für die Änderung festgestellt werden kann, und somit die *Warner Jenkinson* Vermutung für einen Prosecution History Estoppel greift, inwieweit ist der Anwendungsbereich der Äquivalenzlehre beschränkt?

Festo Frage 4 – Antwort

4. Wenn keine Erklärung für die Änderung festgestellt werden kann, inwieweit ist der Anwendungsbereich der Äquivalenzlehre beschränkt?

Antwort: Äquivalente für das so geänderte Anspruchsmerkmal scheiden vollständig aus.

- Um die Vermutung zu widerlegen, müssen die Gründe in der Erteilungsakte gesucht werden.

Die 4 Festo Regeln

- „Ein wesentlicher Grund der Patentierbarkeit“ beinhaltet alle Patentierbarkeitserfordernisse des Patentgesetzes.
- Eine „freiwillige“ Anspruchsänderung ist wie andere Anspruchsänderungen zu handhaben.
- Falls einen Estoppel durch einer Anspruchseinschränkung entsteht, bewirkt es ein absolutes Hindernis der Äquivalenzlehre. Es besteht keine Äquivalente für das geänderte Merkmal.
- „ Unerklärte“ Anspruchseinschränkungen bewirken auch ein absolutes Hindernis.

Was *Festo* bedeutet

- Anspruchsänderungen vermeiden
- Falls Anspruchsänderungen nötig,
Änderungen mit großer Sorgfalt machen

Wie geht man mit *Festo* um?

Wie man mit *Festo* umgeht

4 Bereiche:

- Englische Übersetzungen
- U.S. Nachanmeldungen
- U.S. Nationale Phase über PCT
- Erteilungsverfahren vor dem USPTO

1. Englische Übersetzungen

- Übersetzungsprobleme sollten vor der Einreichung der U.S. Anmeldung erledigt werden

2. U.S. Nachanmeldungen

- Vor der Einreichung bearbeiten
- Kein reine Übersetzung einreichen

3. U.S. Nationale Phase über PCT

- „Preliminary Amendment“ sollte mit größerer Sorgfalt bearbeitet werden
- Weitere Änderungen vermeiden

4. Erteilungsverfahren vor dem USPTO

- Über Anspruchsänderungen ganz vorsichtig nachdenken
- Möglichkeit für eine „Verletzung gemäß Wortlaut“ maximieren
- Funktionelle („Means-plus-function“)
Merkmale in zusätzlichen Hauptansprüchen einbringen

Festo ist rückwirkend

Anregungen:

- Bestehende Lizenzverträge überprüfen
- Vorherige Geschäftsentscheidungen, die auf dem Schutzzumfang eines Patentes basieren, überprüfen

Rechtsprechung nach *Festo*

- 16 Entscheidungen insgesamt
 - 15 davon: Äquivalenzlehre ausgeschlossen wegen Prosecution History Estoppel
 - 1 davon: Äquivalenzlehre anwendbar, weil das Anspruchsmerkmal zwar geändert, aber nicht beschränkt worden ist
 - 0 davon: Äquivalenzlehre anwendbar, weil sich die Anspruchsänderungen nicht auf gesetzliche Patentierungserfordernisse beziehen

Revision der Festo Entscheidung

- Revisionsantrag („Petition for Writ of Certiorari“) angenommen am 18. Juni 2001
- Termin für mündliche Verhandlung („Oral Arguments“) am 8. Januar 2002
- Entscheidung wahrscheinlich bis Mitte 2002

Anwendungsbereich der
Äquivalenzlehre nach der Entscheidung
Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo
Kabushiki Co., Ltd. des
Court of Appeals for the Federal Circuit
vom 29. November 2000

Vorgetragen von U.S. Attorneys-at-law/Patent Attorneys
Thomas P. Canty und Erik R. Swanson von der Kanzlei:
Davidson, Davidson & Kappel Europe, LLC
Arndtstr. 11, 60325 Frankfurt am Main
Tel. 069-788-088-0
E-mail: frankfurt@ddkpatent.com