Weisungserteilung

„Bitte Antwort entwerfen“

Umfangreicher als drei Worte muss eine Weisung nicht sein – und längere Weisungen führen nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen.

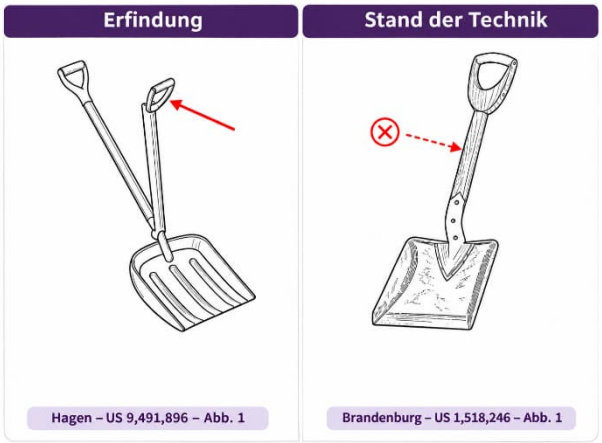
Wir prüfen die Entgegenhaltungen und erarbeiten eine auf die US-Praxis zugeschnittene Erwiderung. Dabei suchen wir gezielt nach konstruktiven Merkmalen, die den Prüfer überzeugen, ohne den Schutzumfang aus Sicht der Anmelderin wesentlich einzuschränken. Solche Abgrenzungen sind nach deutscher oder europäischer Praxis nicht immer naheliegend; jede Anspruchsänderung muss selbstverständlich durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt sein. Selbstverständlich erhalten Sie unseren Antwortentwurf vor der Einreichung zur Prüfung und Freigabe.

Entscheidend: Nutzung der Erfindung

Am wertvollsten sind Informationen, die wir der Patentakte nicht entnehmen können: Wie wird die Erfindung im tatsächlichen Produkt umgesetzt? Welche Ausführungsformen sind wirtschaftlich wichtig? Produktdatenblätter, Fotos, technische Zeichnungen oder Marketingmaterial sind hierfür ideal. Gerne klären wir dies in einer kurzen Videokonferenz mit den technischen Ansprechpartnern.

Konkrete Hinweise statt langer Analysen

Kurze Hinweise zu Anspruchsmerkmalen und Zeichnungen helfen mehr als ausführliche Diskussionen des Standes der Technik, den wir eigenständig prüfen. Ein ideales Beispiel: „Unser Produkt hat einen zusätzlichen schwenkbaren Griff, der in der Entgegenhaltung fehlt. Bitte prüfen, ob sich damit abgrenzen lässt.“



Warum knappe Weisungen helfen

Bei umfangreichen Antwortvorgaben müssen wir zunächst prüfen, ob die vorgeschlagenen Argumente und Anspruchsänderungen für die US-amerikanische Praxis geeignet sind. Dieser Aufwand geht zulasten der Zeit, die wir für die Entwicklung einer möglichst überzeugenden Erwiderung einsetzen können.

Prüfergespräche brauchen Vorlauf

Wo sinnvoll, besprechen wir die vorgeschlagene Abgrenzung direkt mit dem US-Prüfer (Examiner Interview). So können wir Missverständnisse frühzeitig ausräumen und die Erfolgsaussichten einer vorgeschlagenen Anspruchsänderung unmittelbar mit dem Prüfer erörtern. Dies kann unnötige Einschränkungen und weitere Prüfungsbescheide vermeiden.

Für Vorbereitung, Gespräch und Nacharbeit benötigen wir regelmäßig zwei bis drei Wochen. Unsere gesonderte Weisungsfrist liegt daher meist etwa sechs Wochen vor der amtlichen Frist. Rechtzeitige Weisungen helfen, amtliche Verlängerungsgebühren zu vermeiden. Eine Grundsatzweisung genügt zunächst; Details können wir anschließend abstimmen.

Pauschalgebühr – unabhängig von der Textmenge

Unsere Gebühr richtet sich nach der Komplexität des Prüfungsbescheids, nicht nach dem Umfang Ihrer Anweisungen. „Bitte Antwort entwerfen“ und zehnseitige Antwortvorgaben kosten gleich viel. Kurze, gezielte Informationen lassen uns mehr Zeit, die überzeugendste Erwiderung für die USA auszuarbeiten.