SCHUTZ DURCH PATENTE

im Life Sciences Bereich

Vortrag auf der

2004
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf

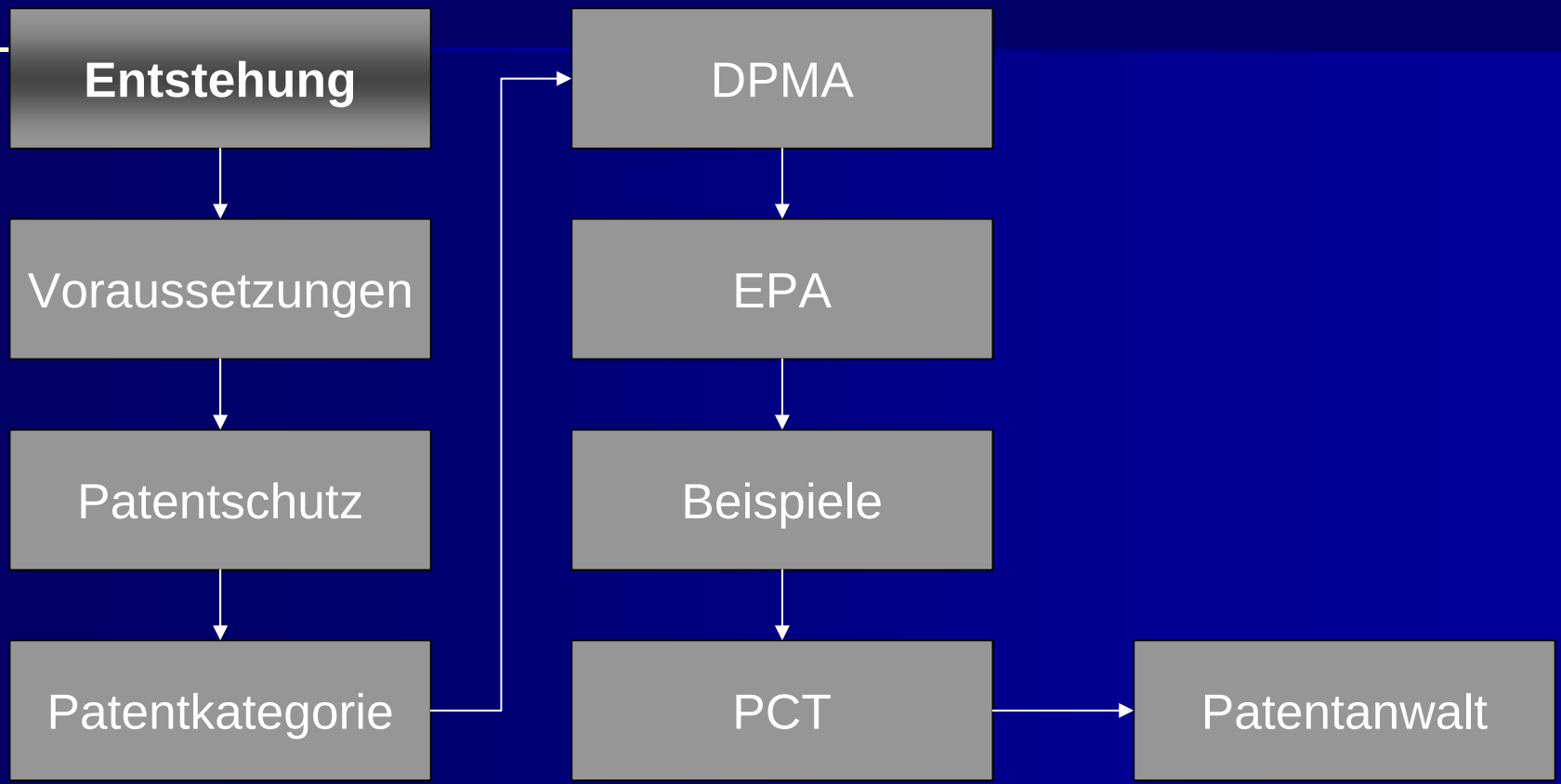
am 25. März 2004

PA Dipl.-Chem. Dr. Ralf SIECKMANN

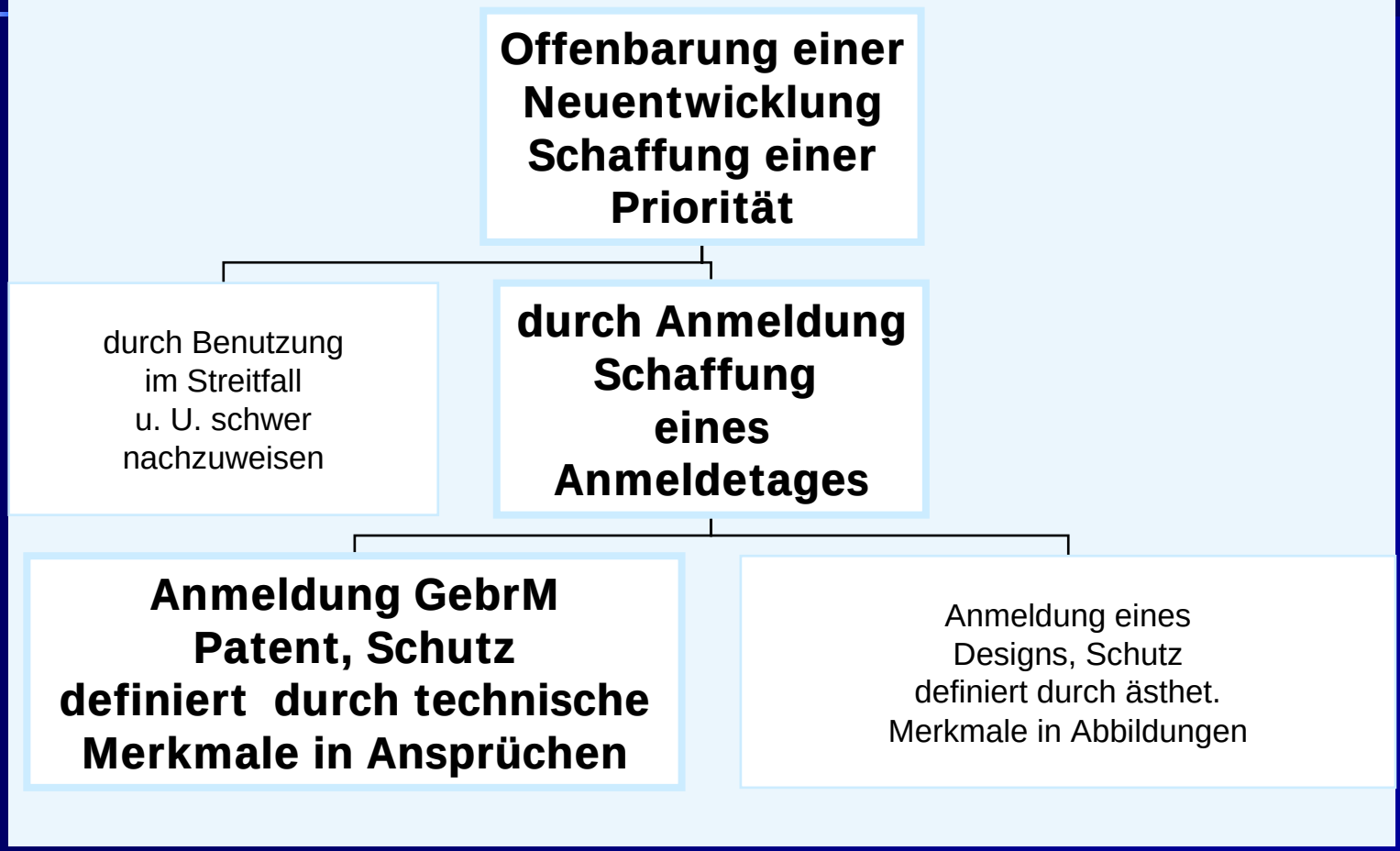
Cohausz Dawidowicz Hannig & Partner
Schumannstr. 97-99, 40235 Düsseldorf

chdgermany@aol.com www.copat.com

Übersicht Patentrecht



Gewerbliches Schutzrecht entsteht durch



Voraussetzung für Patentanmeldung

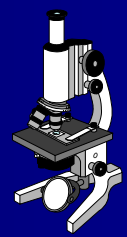
Schutzfähigkeit

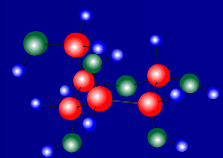
- Neuheit, „Vor Anmeldung Geheimhalten!“

- Erfinderische Tätigkeit

- Gewerbliche Anwendbarkeit

Offenbarung





Patentschutz ist in ganz Europa möglich für Erzeugnisse und Verfahren (Patentkategorien)

Gebrauchsmusterschutz in Europa nur in den Staaten

Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn.

Laufzeit bis zu 10 Jahre.
Der Schutz ist wie in DE auf **Erzeugnisse** beschränkt.

(2004: In Deutschland kein Schutz mehr für Biomaterialien)

Kosten einer DE Patentanmeldung **inklusive Erteilung**

mit der Anmeldung **310 Euro**
Anmelde- und **Sofort-**Recherchegebühr
Rechercheergebnis in ~ 8 Mon.

(A) ggf **Abzweigung** GbM **40 Euro**
Anmeldegebühr GbM ⇒ **Eingetragenes recherchiertes GbM in < 12 Mon.**
Summe Kosten (A) **350 Euro**

(Verfahren, Verwendung **nicht** geschützt)

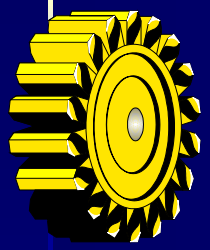
(B) **sonst** < 7 J. Ca **150 - 1570 Euro**
Prüfungsantrag, Jahresgebühren*
Summe Kosten B: ca 460 - 1880 Euro

* bei Erteilung im 2. bzw. 10 Jahr

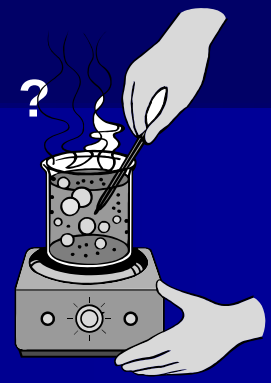
< 12 Mon. Nachanmeldung nach **PVÜ**, **EPÜ**, **PCT (demnächst GPÜ)**

Patentkategorien

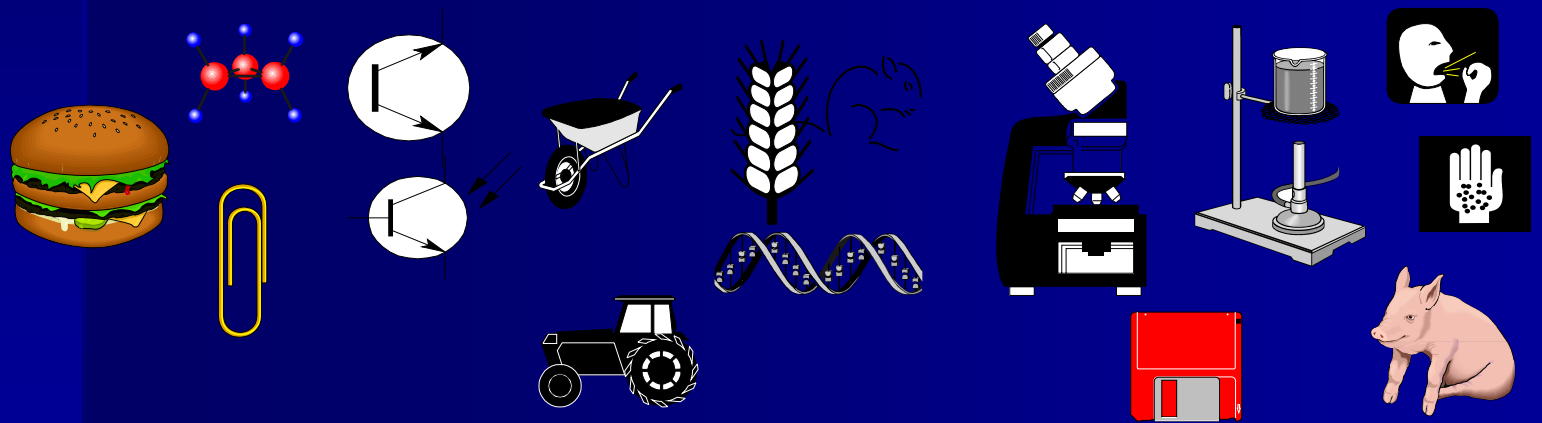
Was kann / soll beansprucht werden ?



Erzeugnis **Verfahren**



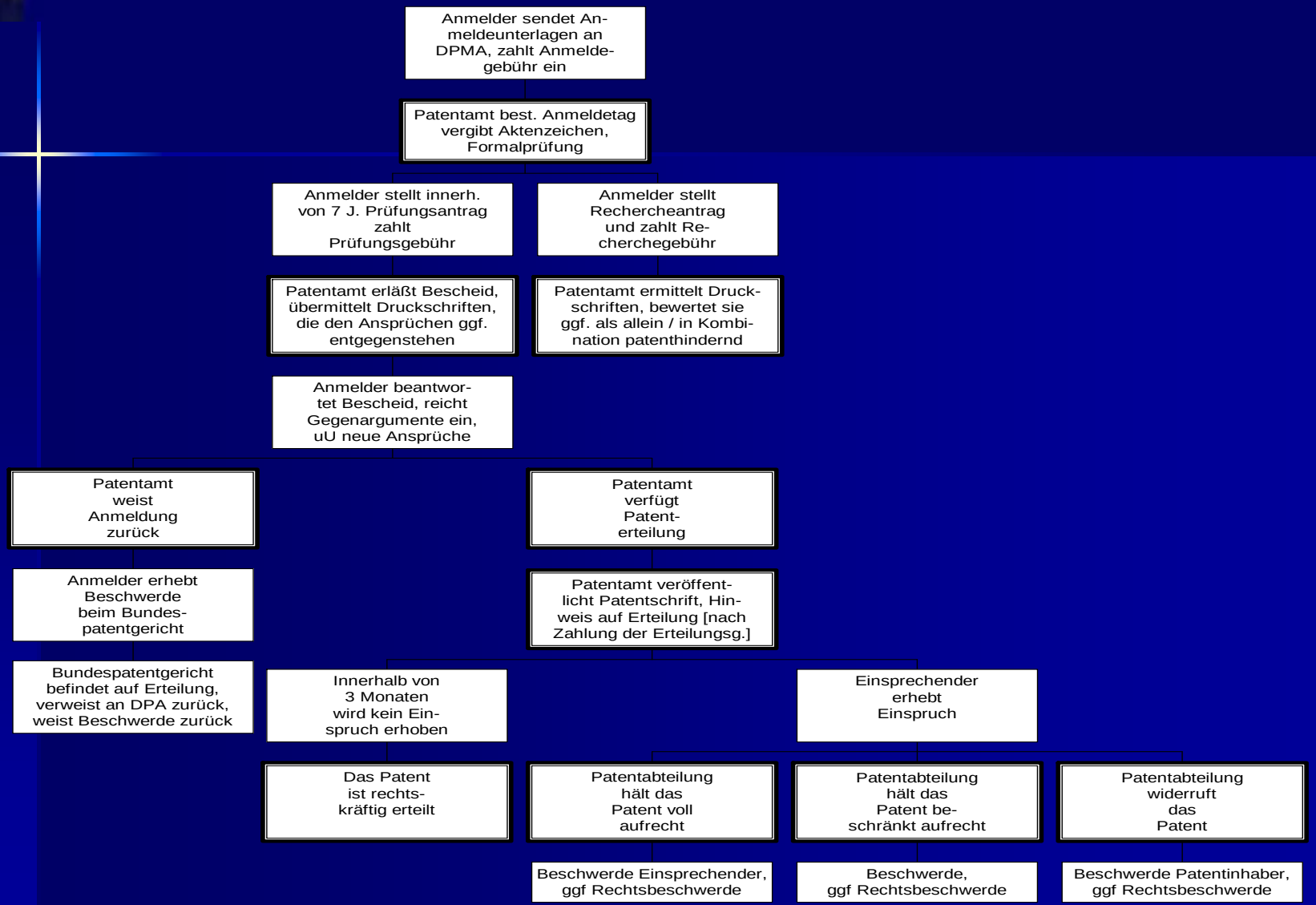
Zusammens. Sache Schaltung Vorrichtung **Biol. Material** Bearbeitung **Herstellung Verwendung**



Nur EPA

Dr. Ralf Sieckmann Copat

Patenterteilung DPMA



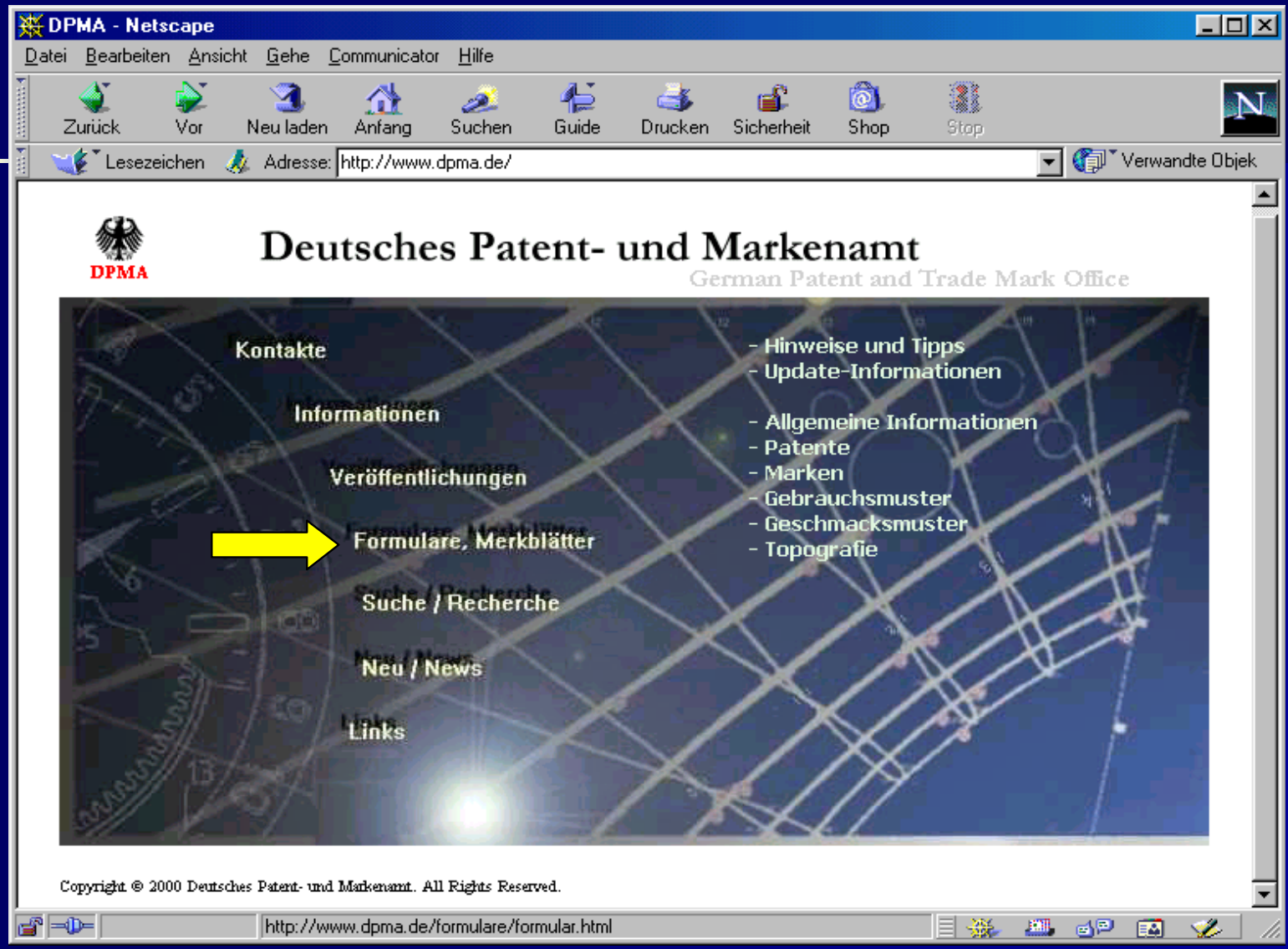
Dr. Ralf Sieckmann Copat

Vor- und Nachteile der Anmeldung beim DPMA

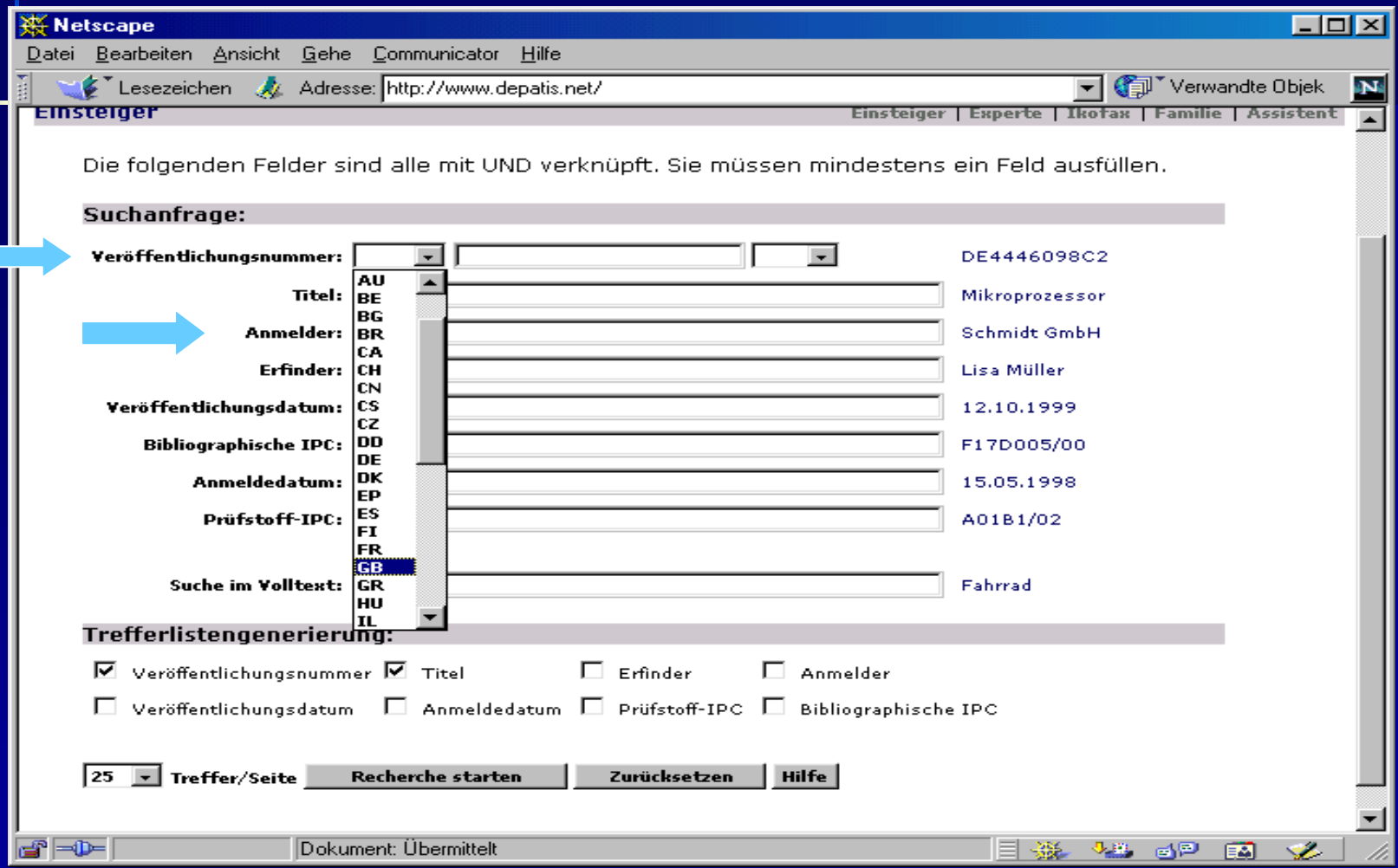
(Statistik des DPMA 2003, PMZ 2004, 90 ff)

- Recherche und / oder Prüfung (innerhalb von 7 Jahren)
- Wortlaut der Patentansprüche kann flexibler formuliert werden
- Anmeldezahlen steigend: 2002: 63.444, 2003: 64.516
- Prüfung auf Neuheit / erfinderische Tätigkeit strenger
- Recherchebericht / Erstbescheid z.T erst nach 8 bis 10 Monaten
- Ausländische Erstanmeldung in Originalsprache einreichen, beglaubigte Übersetzung innerhalb von 3 Monaten

DPMA Internet-Informationen (I) www.dpma.de



DPMA Internet-Informationen (II) www.depatisnet.de



Amtskosten / Staaten beim EPA

für 4 bzw. [alle **28**] Staaten, bis 10 Ansprüche, ab **April** 2004

mit Anmeldung 817 – 837 Euro Anmelde-Recherchegebühr, ggf Priobeleg

nach **9 - 24** Mon. 1.735 - 1.963 Euro
Prüfungsgebühr, Benennungsgebühren

nach **36 - 84** Mon. 1.507 - 5.143 Euro
Erteilungsgebühr, 4. (-9.) Jahresgebühr

Summe: 4.059 - 7.943 Euro

ggf Erstreckung auf Albanien, *Kroatien,* Litauen, Lettland, Mazedonien, je 102 Euro
[ab 2004: Bosnien-Herzegowina]

* Ab 2004: Malta, Litauen, Lettland ?

Deutschland, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland Großbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, *Polen*, Portugal, Rumänien, Schweiz, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechei, Türkei, Ungarn, Zypern.*

Einzureichende Unterlagen (nach dem EPÜ)

- ggf. durch weitere Entwicklungen ergänzte **Erstanmeldeunterlagen** in Deutsch
- Nachweis des **Übergangs der Erfindung** auf den Anmelder (Erfinderbenennung)
- **beglaubigte Kopie der deutschen Ersthinterlegung**
- **Gebühr für Anmeldung, Recherche, ggf Ansprüche > 10, später Benennungs-, Prüfungs-, Erteilungs-, Jahresgebühren**

Das Patenterteilungsverfahren EPÜ

innerhalb von 4 bis 20 Monaten: **Rechercheergebnis**

Veröffentlichung der Anmeldung im **18. Monat nach Erstanmeldung**, ggf mit Recherchebericht

6 Monate nach Recherchebericht, **Prüfungsantrag**, nach 10 bis 20 Monaten Prüfbescheid des EPA.

Stellungnahme mit geänderten Ansprüchen und / oder argumentativ und / oder Vergleichsversuchen

Patenterteilung oder **Zurückweisung**

ggf. Einspruch durch Wettbewerber

Nationalisierung in benannten Staaten, Übersetzung, nat. Gebühren, Honorar ausländischer Patentvertreter

Schnelle Erteilung eines EP-Patents (PACE-Programm)

1. Antrag auf **beschleunigte** Recherche (5 %) / Prüfung (6 %)

   Recherche in ~ 3 Monaten, Prüfbescheide in ~ 7 - 9 Monaten

2. Beantwortung des Bescheids innerhalb von 2 / 4 Monaten

3. Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ baldmöglichst beantworten, und neben der Druckkostengebühr auch ggf fällige Jahresgebühr entrichten, Antrag auf b**eschleunigte** Veröffentlichung [Art 95 (6) EPÜ] stellen

⇒ Patent innerhalb von etwa **2 - 3 Jahren** nach Anmeldung

Vergleich: ~ 94 % der EP-Anmeldungen

Bei 50 % der Anmeldungen erfolgt **Recherchebericht nach 8,3 Monaten**, Erstbescheid erfolgt nach ~ 31 Monaten ⇒ Patent nach ~ 49 Monaten (36 - 90 Monaten)

Spachtelmasse, Herstellung, Weiterverarbeitung, Verarbeitung, Verwendung EP 884 291 B

1. **Spachtelmasse** auf Basis von hydraulischen Bindemittel, gekennzeichnet durch folgende Zusammensetzung...
2. Verfahren zur **Herstellung** der Spachtelmasse, durch Kontaktieren einer Vormischung, Umsetzen mit....
3. Verfahren zur **Weiterverarbeitung** der Spachtelmasse durch Anfärben mit Farbmittel...
4. Verfahren zur **Verarbeitung einer** durch die Spachtelmasse erzeugten **Spachtelfläche**, wobei in die Spachtelfläche vor Aushärtung Salzkristalle eingebracht werden, die durch Wasser herausgelöst werden und eine Oberflächengestaltung bewirken.
5. **Verwendung** der Spachtelmasse zur Nachbehandlung von Bodenflächen zur **Markierung von Fluchtwegen**.

Lotioniertes Tissuepapier EP 963 486 B

1. Feuchtigkeitsregulatorenthaltende Zusammensetzung für Tissueprodukte, enthaltend wenigstens ein Tensid der allgemeinen Formel …, wenigstens ein Polyol ...

2. Verfahren zur **Herstellung** von Tissueprodukten, bei der man eine Zusammensetzung nach A 1 auf die Tissuebahn bei einer Restbfeuchte von ..appliziert ...

3. Verwendung der Zusammensetzung nach A 1 zur Behandlung von Tissueprodukten...

4. Tissueprodukt enthaltend eine Feuchtigkeitregulator enthaltende Zusammensetzung dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung …Tensid, Polyol enthalten.

Kosmetik / Pharma EP 4 810 B

1. **Chemische Verbindung** bestehend aus .X.. der
. Formel ... **zur Anwendung in einem Verfahren zur**
. **therapeutischen Behandlung des....Körpers**.

2. **Pharmazeutische Zubereitungen**, dadurch ge-
. kennzeichnet, daß sie als Wirkstoff .X.. sowie .Y..
. enthalten.

3. Anwendung von X als **kosmetisches Erzeugnis**.

4. **Kosmetische Zubereitungen**, dadurch gekenn-
. zeichnet, daß sie X enthalten.

Erzeugnis mit Biomaterial, Herstellung, biologische Präparate, deren Verwendung EP 1 029 892 B

1. Erzeugnis, enthaltend 0… bis 99,.. Gew.-% des Wirkstoffs X .

2. Herstellung des Wirkstoffs X, durch Kultivierung, Abtrennung . Isolierung..

3. Herstellung des Erzeugnisses, durch Behandlung des Trägers . mit Wirkstoff X, verpressen, ggf. verkapseln.

4. Pharmazeutisches Präparat, enthaltend den Wirkstoff X.

5. Verwendung des Erzeugnisses als Pharmazeutikum oder als . Medizinalprodukt

6. Verwendung des Erzeugnisses als Nahrungsergänzungsmittel

Samen Hybridpflanzen EP 44 723 B

1. **Hybridsamen**, der phänotypisch einheitliche
. Pflanzen ergibt und durch eine Verfahren er-
. zeugt worden ist, daß folgende Schritte umfaßt:
. a) Auswahl, b) Kreuzen, c) Klonen der ersten Eltern-
. pflanze.., d) Kreuzen von Pflanzen aus der ersten
. geklonten Parentallinie, e) Wiederholen der Schritte
. c und d sooft wie erforderlich, um Hybridsamen zu
. erzielen, der phänotypisch einheitliche Hybridpflan-
. zen ergibt, und - falls gewünscht - Ziehen phäno-
. typisch einheitlicher Hybridpflanzen aus Samen.

2. Aus dem Hybridsamen nach Anspruch 1 gezogene
. phänotypisch einheitliche **Hybridpflanzen**.

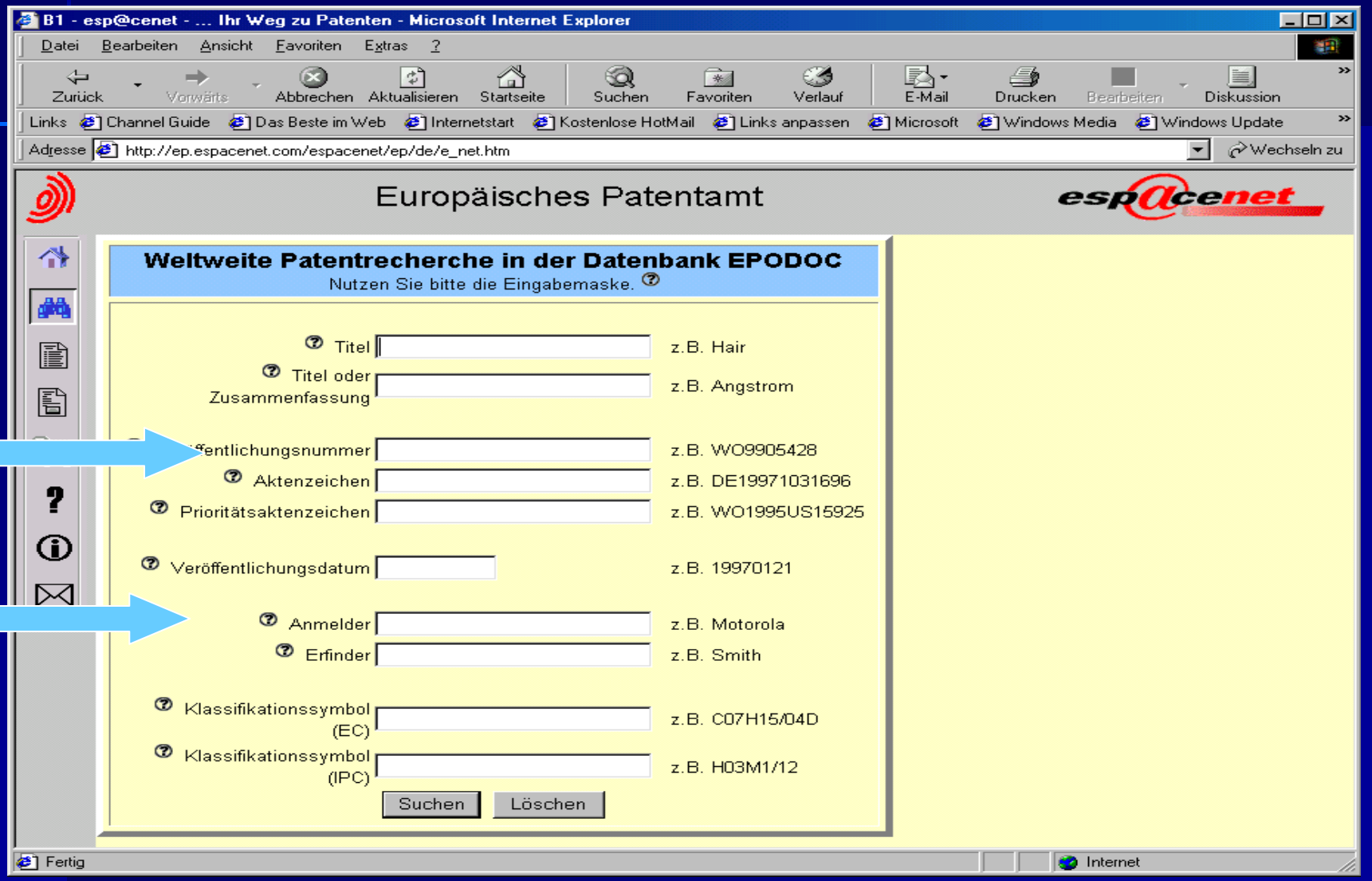
Vor- und Nachteile der EPÜ Anmeldung

(vgl Jahresbericht in Bl PMZ 2004, 91)

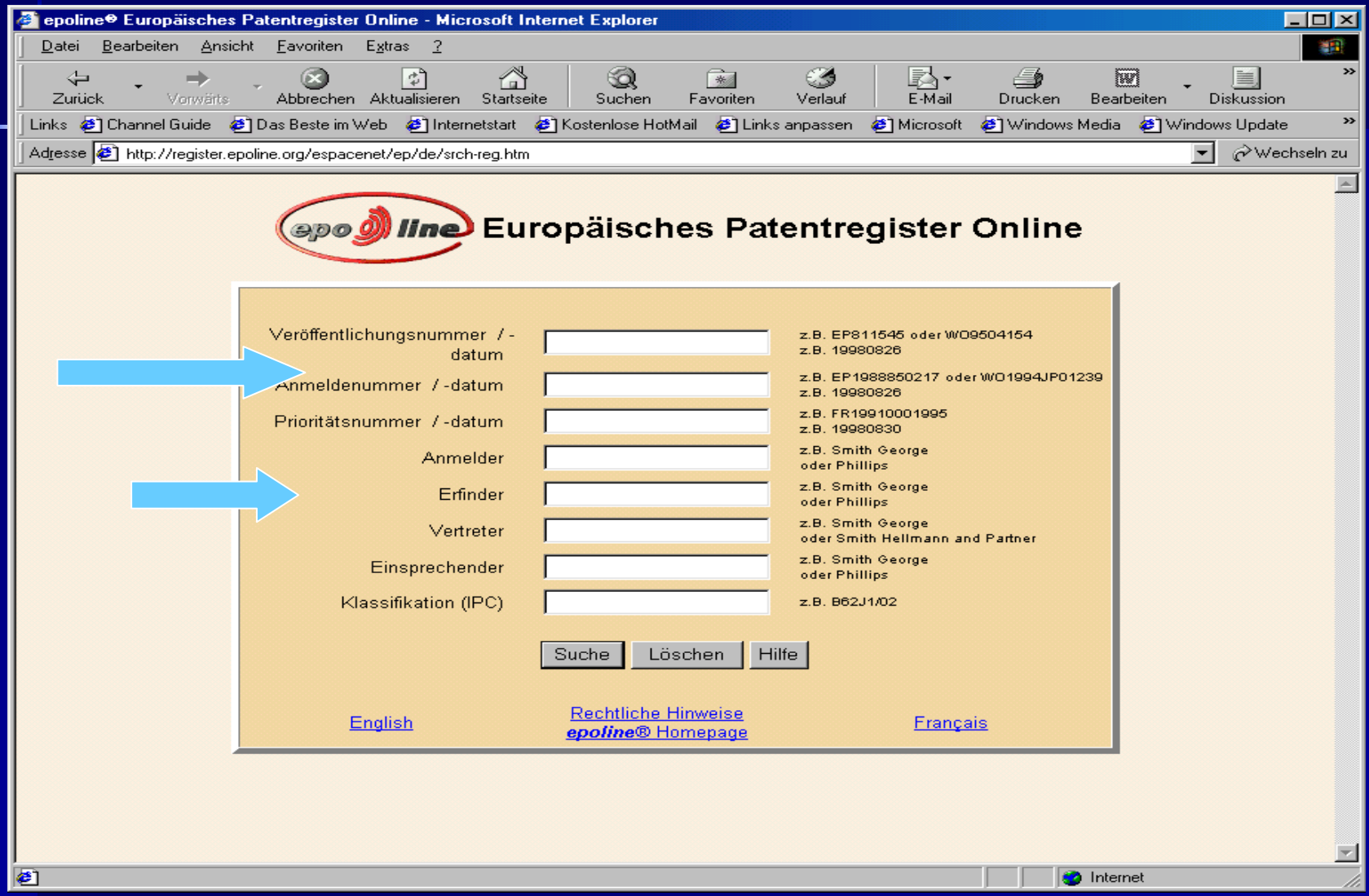
- Es können bis zu **28 + 4** Staaten benannt werden
- **Recherche (inkl. Gutachten), Prüfung, Erteilung** für benannte Staaten
- Anforderungen an Patentfähigkeit geringer, Erteilungsquote ~ 65 %.
- **Anmeldezahlen steigend**: 2002: 53.750 2003: 54.818
- 20 % der Anmeldungen aus DE, 28 % aus US, 17 % aus JP
- Nur **30 %** der gegen **5,4 %** der Europäische Patente eingereichten Einsprüche führen zum Widerruf des Patents.
- Nationalisierung in den Staaten mit Übersetzung der gesamten Patentschrift, amtlichen Gebühren, Vertretergebühren **teuer**

Internet-Information EPÜ (I)
www.european-patent-office.org

Internet-Information EPÜ (II) ep.espacenet.com



Internet-Information EPÜ (III) www.epoline.org



Über das PCT benennbare Staaten **Europas (der Welt)**

die EPÜ Staaten (**Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien**, **Spanien, Tschechei, Türkei, Ungarn, Zypern)**

Albanien, Bosnien-Herzegowina, Island, Jugoslawien, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldau, Norwegen,

(Sonst: USA, Japan, Kanada, Australien, Indien, Südafrika, Südkorea, Brasilien, Mexiko, Ägypten, ehem. Staaten der Sowjetunion).

Amtskosten / Zeit der internationalen Patentanmeldung

für 4 [125] Staaten, bis 26 Blatt-Anm. Stand: 05.04

mit der Anmeldung **2.552 Euro**
Anmelde-, Bestimmungs-, Recherche-geb. ggf Priobeleg

A) nach (**7) 19 Monaten*** **1.659 Euro**
Prüfungsgebühr, sonst **zurückziehen** oder weiter mit B

Summe Kosten A: **4.211 Euro**

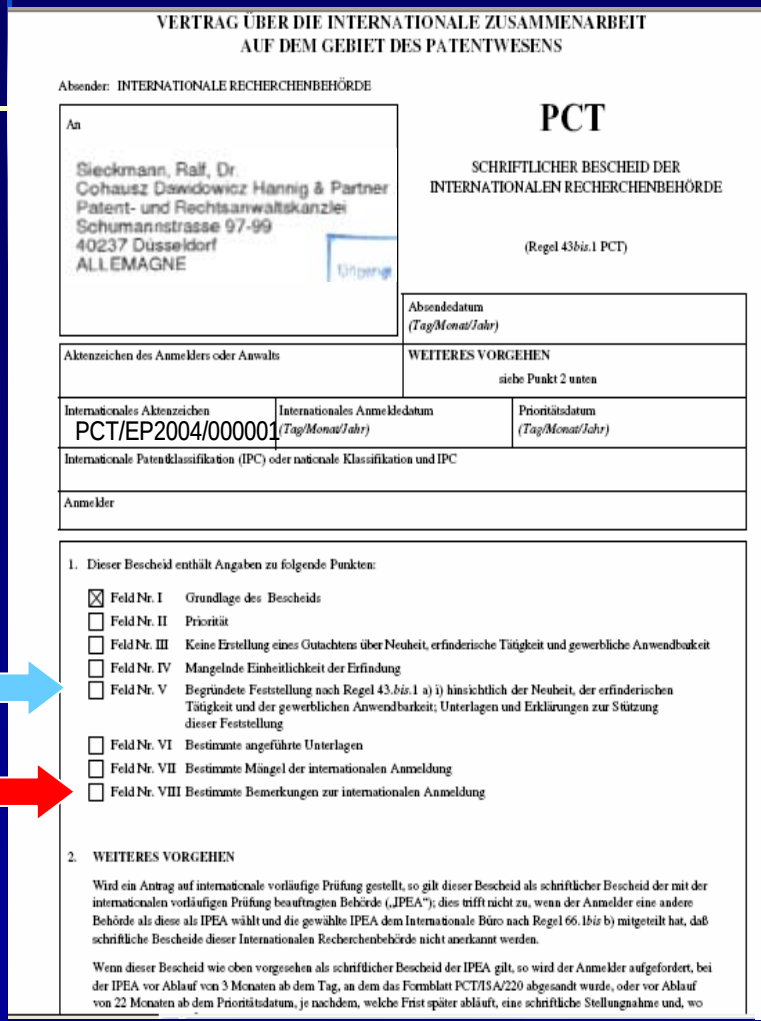
B) nach **18 (30) Monaten**: um Recherche ggf Prüfung red. Amtsanmeldegeb. EPA + **Übersetzung** + Amtsgeb. USA , JP, CD, AU u.s.w.

* Nur Brasilien, Serbien

- **(blau) PCT-Länder**
- **(grau) nicht PCT Länder**

Wichtige Staaten: EPÜ, USA, Japan, Kanada, Australien, Indien, Südafrika, Brasilien, Mexiko, ehemalige Staaten der Sowjetunion, Südkorea Saudiarabien, Malevien (5.04)

Erweiterter Recherchebericht (ab 2004)



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An

Sieckmann, Ralf, Dr.
Cohausz Dawidowicz Hannig & Partner
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei
Schumannstrasse 97-99
40237 Düsseldorf
ALLEMAGNE

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE

(Regel 43*bis*.1 PCT)

Absendedatum *(Tag/Monat/Jahr)*	
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN siehe Punkt 2 unten
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/000001	Internationales Anmeldedatum *(Tag/Monat/Jahr)* / Prioritätsdatum *(Tag/Monat/Jahr)*
Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC	
Anmelder	

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgende Punkten:

- [x] Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- [ ] Feld Nr. II Priorität
- [ ] Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- [ ] Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- [ ] Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43.*bis*.1 a) i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- [ ] Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- [ ] Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- [ ] Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde („IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1*bis* b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde, oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/000001

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1 a) i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit	Ansprüche _____	JA
	Ansprüche _____	NEIN
Erfinderische Tätigkeit	Ansprüche _____	JA
	Ansprüche _____	NEIN
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ansprüche _____	JA
	Ansprüche _____	NEIN

2. Unterlagen und Erklärungen:

Die US-1 234 567 B1 …

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE

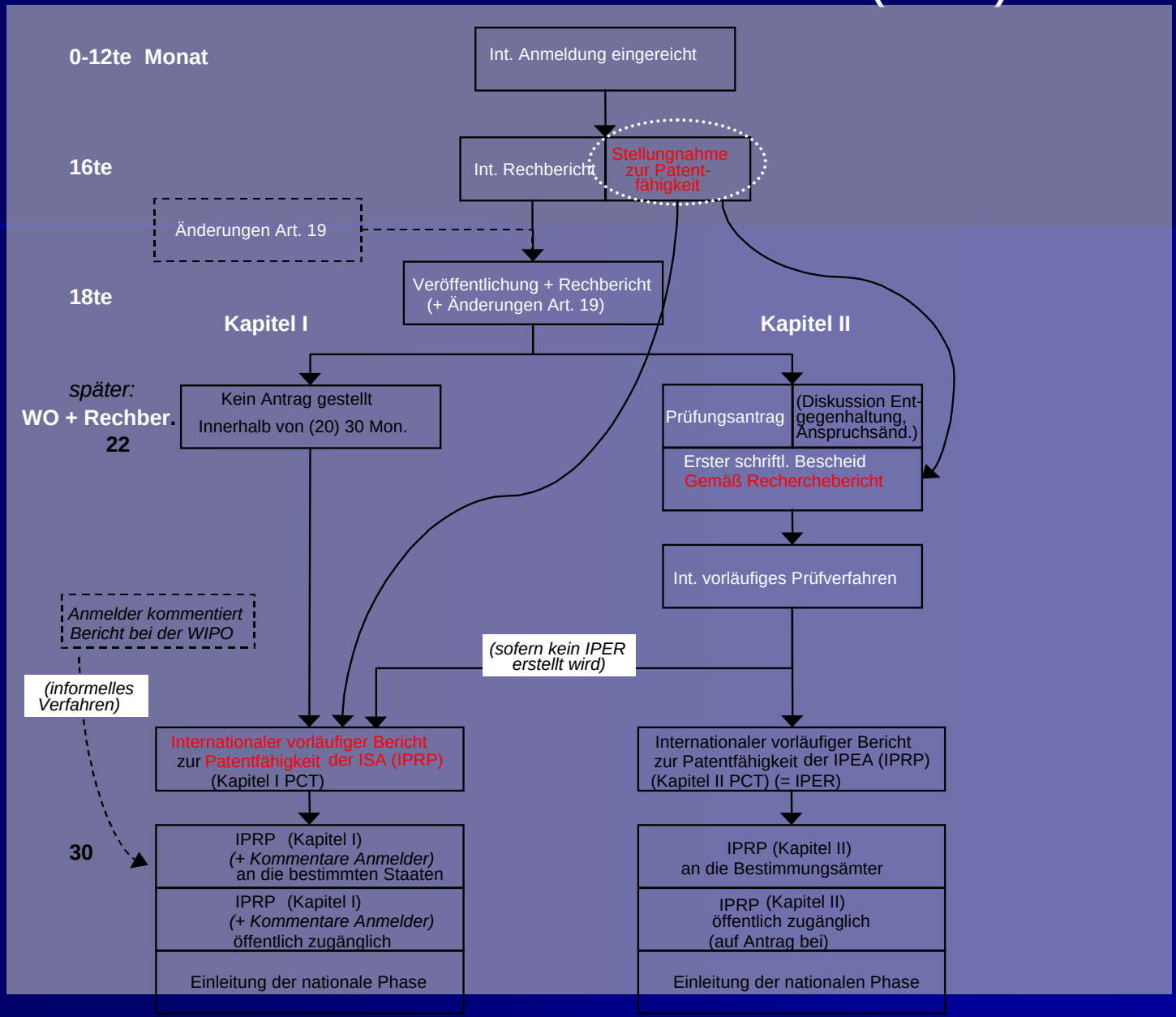
Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/000001

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

Der Begriff „Niederalkyl" in Anspruch 1 ist unbestimmt…

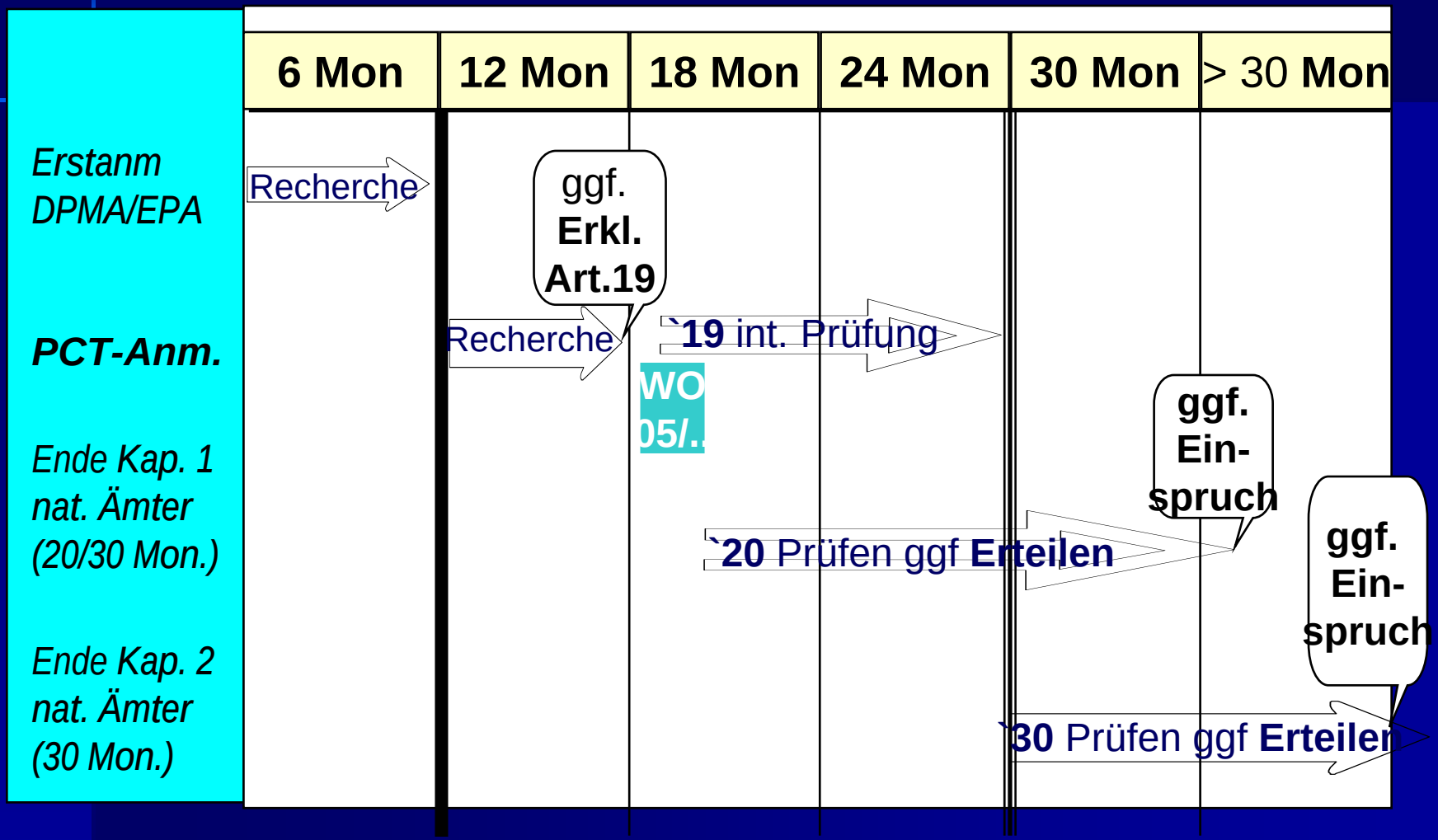
Erweiterter PCT Recherchebericht II (2004)



Dr. Ralf Sieckmann Copat

Zeitstrahl PCT-Verfahren

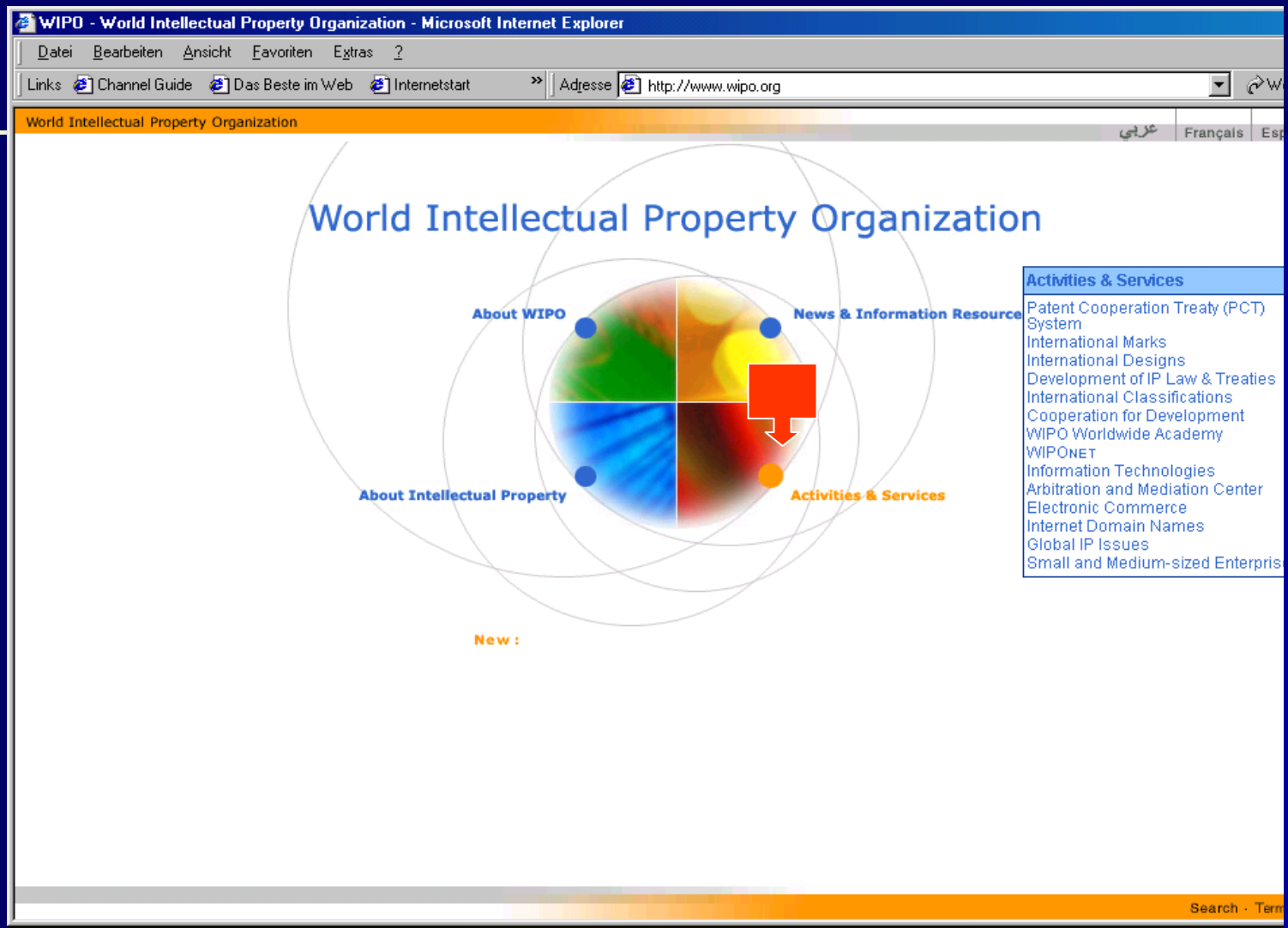
(Die Zeitangabe bezieht sich auf den Spaltenbeginn)



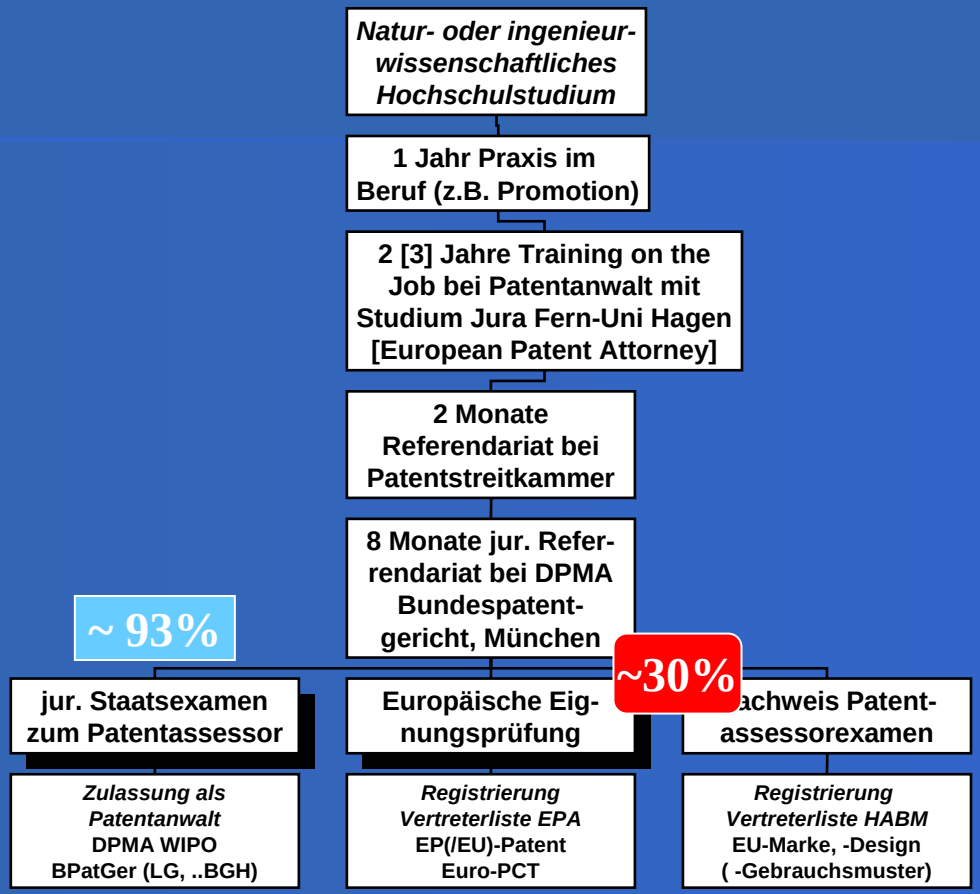
Vor- und Nachteile einer internationalen Anmeldung

- Es können bis zu 125 Staaten benannt werden
- **Recherche** und ggf vorläufige **Prüfung** für benannte Staaten
- Kosten für Übersetzung / nat. Verfahren erst (8/) 18 Mon. später
- **Entscheidung über Weiterverfolgen** erst (8/) 18 Mon. später
- **Prüfungsergebnis** ist für spätere **EP-Anmeldung** verbindlich
- Patenterteilung wird um (8/) 18 Monate verzögert
- **Es kann k e i n** internationales **Patent e r t e i l t werden**
- **Anmeldezahlen s i n k e n d**: 2002: 114.000, 2003: 110.065
- 12,7 % aus DE, nach 35,7 % aus USA, 15,2 % aus JP.
- in > 80% der Anmeldungen wird vorläufige Prüfung beantragt

PCT Informationen im Internet (I) www.wipo.org



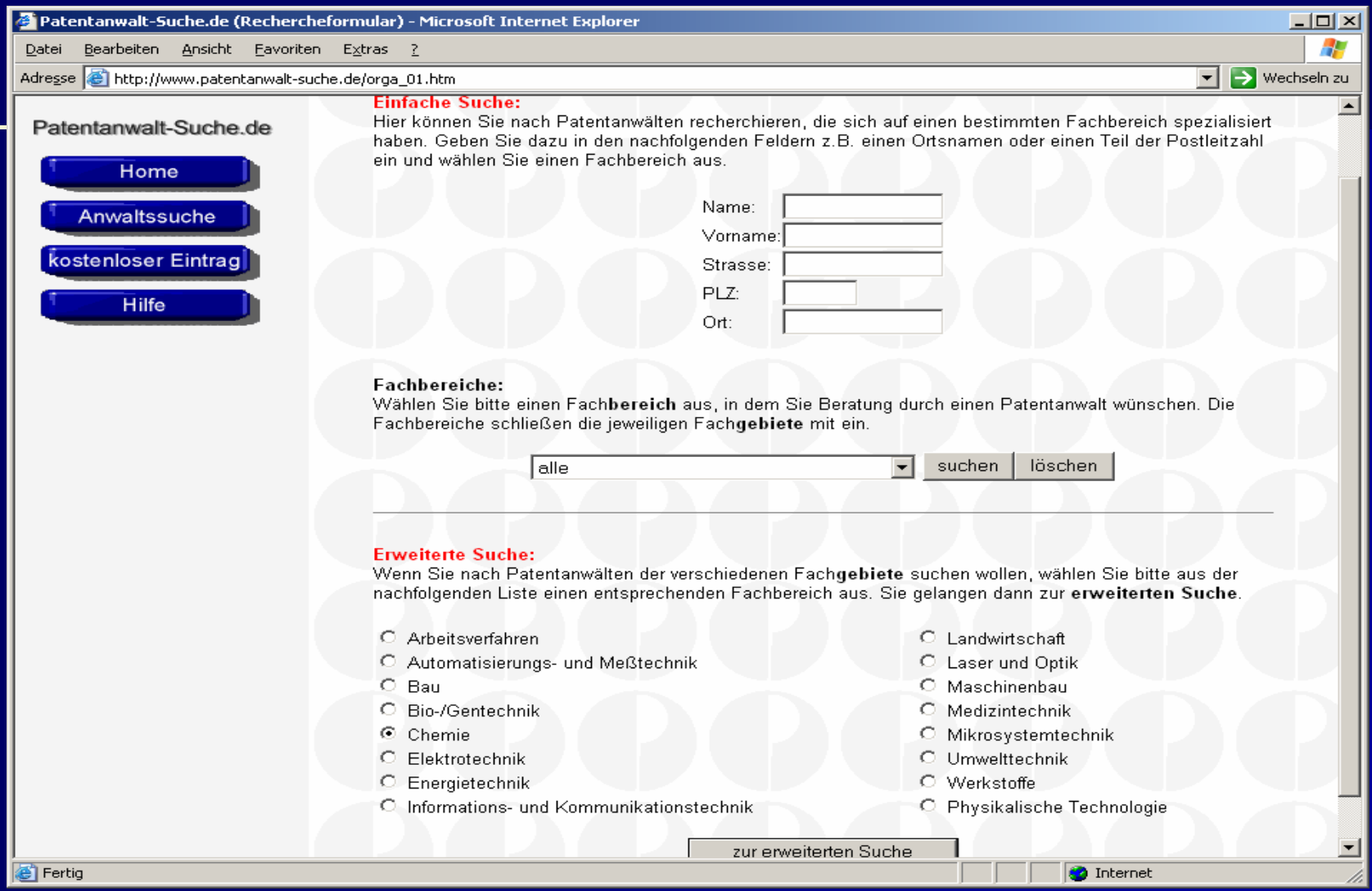
Wie wird man Patentanwalt / European Patent Attorney?



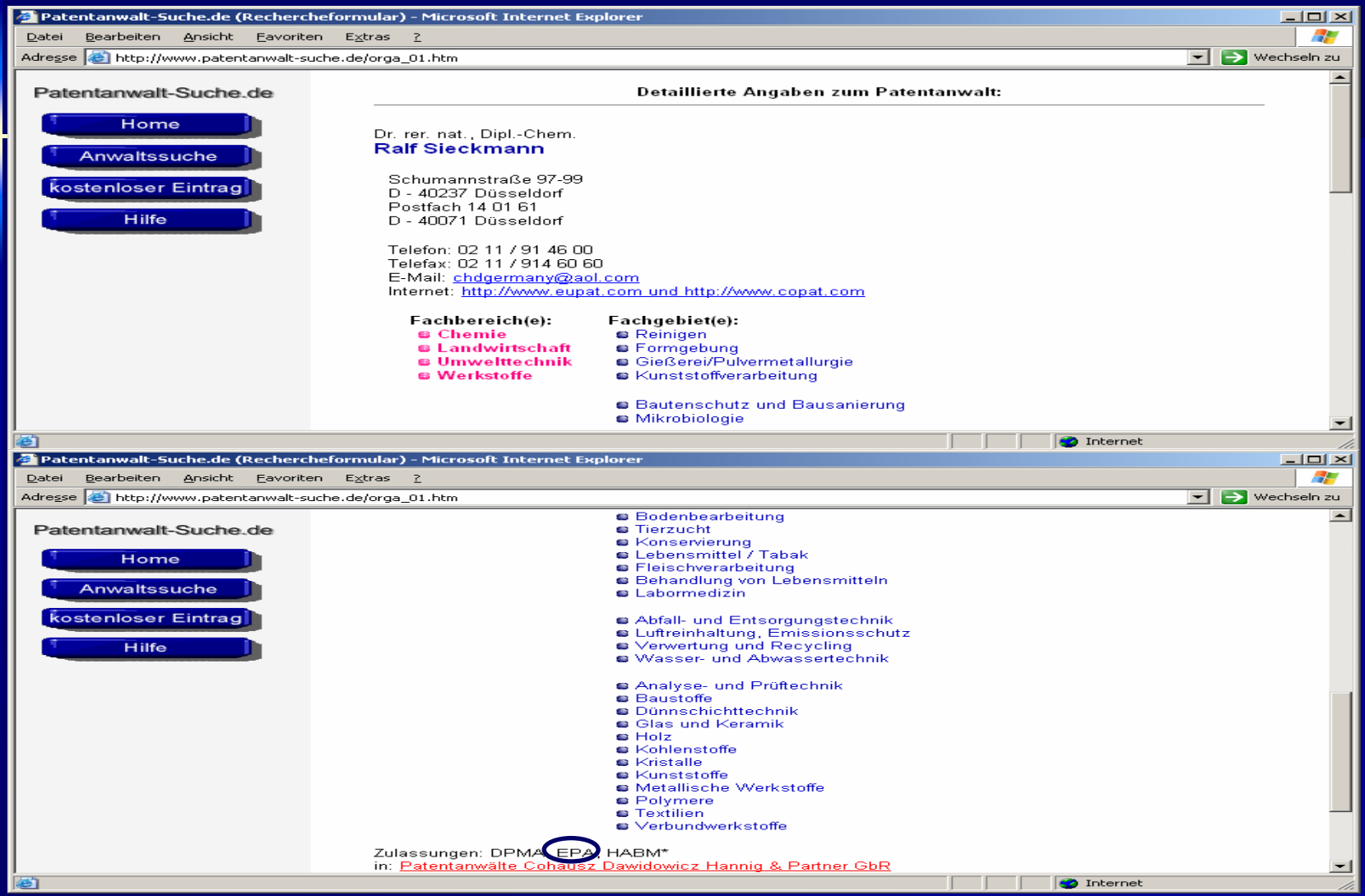
2003: 130.000 Rechtsanwälte, davon 600 im Gewerblichen Rechtsschutz tätig;
. 2.151 Patentanwälte / 1.407 -assessoren; 2.461 European Patent Attorneys

Wie findet man Patentanwalt / European Patent Attorney (I)

www.patentanwalts-suche.de/orga_01.htm

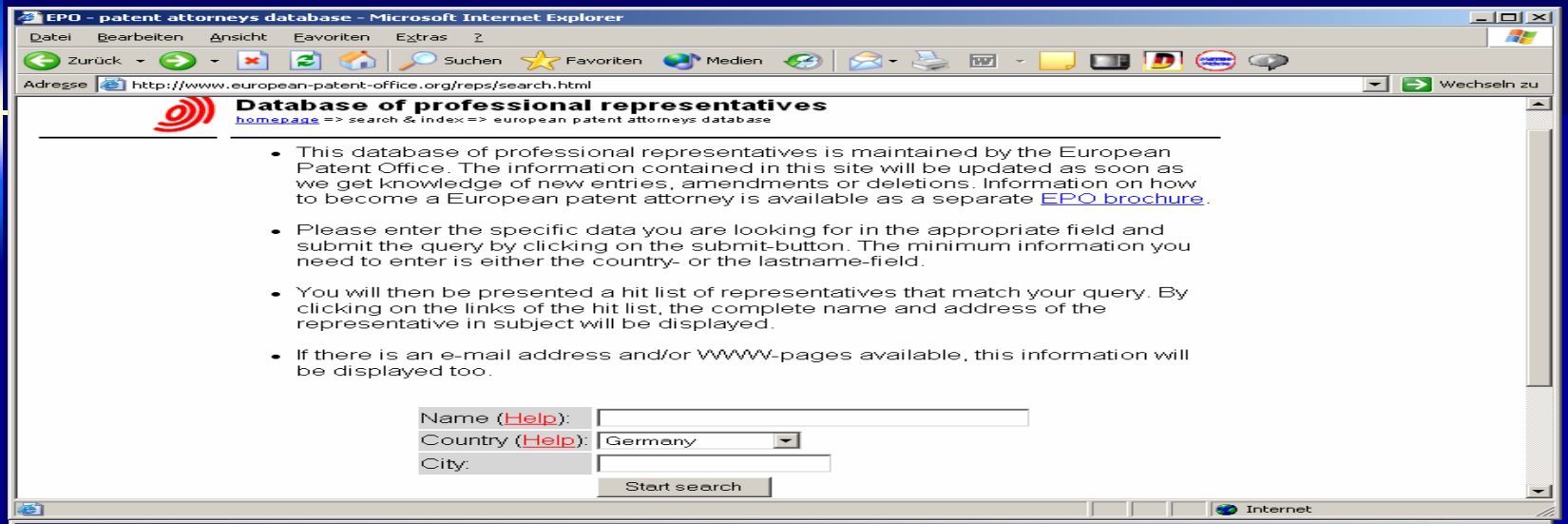


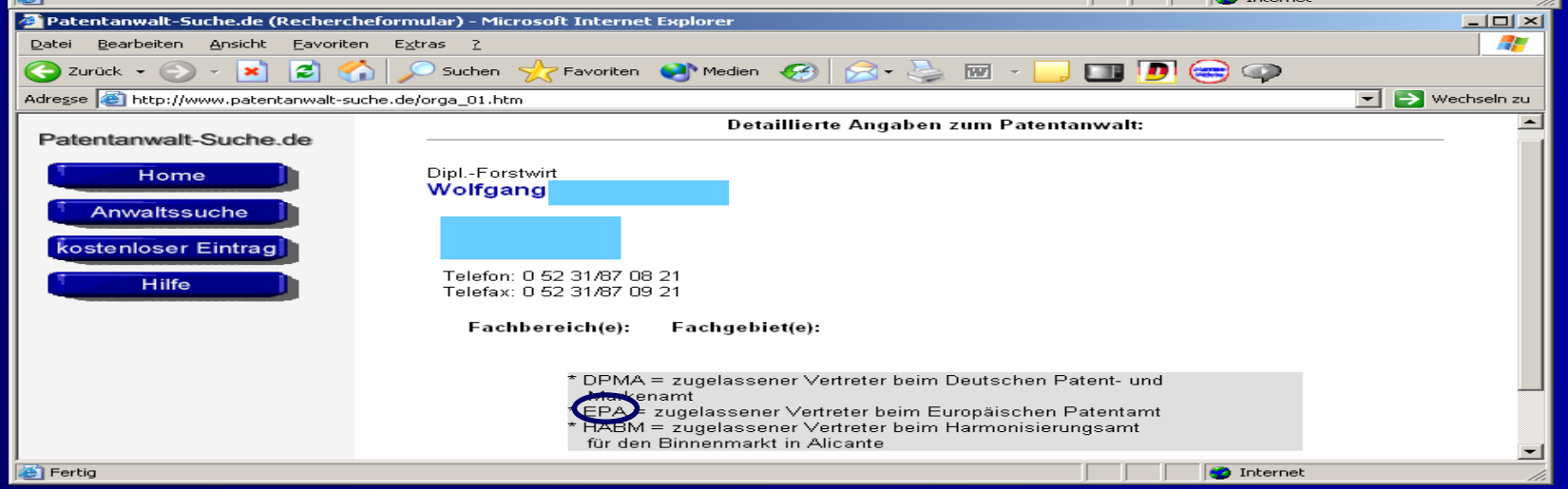
Wie findet man Patentanwalt / European Patent Attorney (II)



Wie findet man Patentanwalt European Patent Attorney (III)

http://www.european-patent-office.org/reps/search.html





Dr. Ralf Sieckmann Copat

Zur Vertiefung

- Schulte PatG, EPÜ, 6. Aufl. 2001
- Singer, Stauder, EPÜ, 2. Aufl. 2000
- Hirsch Hansen, Schutz von Chemie-Erfindungen, 1995
- Benkard, EPÜ, 2002
- Busse, Patentrecht, 2003

Noch Fragen ?

http://www.brainguide.com/de/top-experte/profil/3731/dr-ralf-sieckmann.html