Patentanwälte
Dr. Keller Schwertfeger

Von der Forschung zur Kommerzialisierung:
Schutzrechte in den Lebenswissenschaften

Dr. Dipl.-Biol. Christian Keller
Patentanwalt
European Patent & Trademark Attorney

Patentanwälte Dr. Keller, Schwertfeger
Westring 17, D-76829 Landau/Pfalz
www.patentanwalt-pfalz.de
info@patentanwalt-pfalz.de

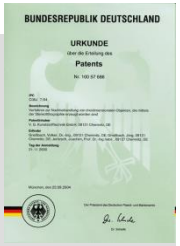
Science4Life Online-Seminar am 28.10.2014
– nur für internen Gebrauch bestimmt -

Gesetzliche Schutzmöglichkeiten

Geistiges Eigentum

Gewerbliche Schutzrechte	**Urheberrecht**	**Wettbewerbsrecht**
• Patente, Gebrauchsmuster • Marken • Geschmacksmuster • Topografieschutz • Sortenschutz	• Kunstwerk • Musikstück • Literatur • Theater • Software	• unlauterer Wettbewerb • slawische Nachahmung
Amtliche Registrierung	nur gesetzlich geregelt	nur gesetzlich geregelt

Warum Gewerbliche Schutzrechte?


BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

URKUNDE
über die Erteilung des
Patents
Nr. 100 57 686

- sichern der eigenen Innovation
- verleihen ein Monopolrecht und Verbietungsrecht
- Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb
- Indikator für Innovationskraft eines Unternehmens
- ermöglichen eine Lizenzvergabe / Verkauf der Innovation
- erhöhen den Unternehmenswert (Good-will)
- erforderlich für Kapitalgeber (Investoren, Banken)
- Werbung & Marketing

MARKEN

- Marken schützen Kennzeichen von Produkten oder Dienstleistungen
  - für eine unbegrenzte Dauer (zunächst Schutz von 10 Jahren; beliebig oft verlängerbar)
  - Voraussetzung: Zeichen wird rechtserhaltend benutzt
- nicht zu verwechseln mit Unternehmenskennzeichen
- Marken sind ferner
  - wichtiges Werkzeug des Marketing
  - schafft Wiedererkennungswert
  - schafft Vertrauen und Identität mit dem Produkt/Dienstleistung

Markenformen

Patentanwälte
Dr. Keller
Schwertfeger

- Wörter, Wortkombinationen, Buchstaben, Personennamen
- Zahlen
- Logos & Abbildungen
- Dreidimensionale Gestaltungen
- Farben
- Hörzeichen (Tonfolge, Melodie)

Beispiele von Wort-/Bildmarken:

TOSCA Scientific Engineering Solutions

DFG

GPC biotech

bionow

Die Wahl der richtigen Marke

- ✓ Möglichst phantasievolle Begriffe oder Wortzusammensetzungen
- ✓ Vermeidung von beschreibenden Zeichen
- ✓ Markenrecherche durchführen lassen (bestehen Rechte Dritter?)

Wenn freies Zeichen gefunden:

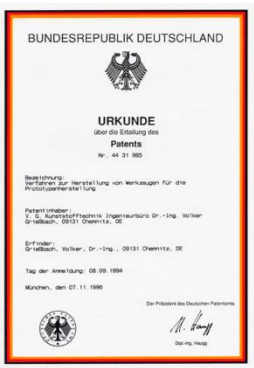
- ✓ Sicherung des Zeitranges (Priorität) durch nationale Hinterlegung
- ✓ Auslandsanmeldungen (Priorität: 6 Monate)
- ✓ Benutzung der Marke beachten

Vermeidung von Kollisionen

- Auf Originalität, Einprägsamkeit, Wiedererkennungswert und Phantasiegehalt der eigenen Marke achten
- Vor der Anmeldung und Benutzungsaufnahme Durchführung einer Markenrecherche (internationale, europäische, deutsche Marken)
- Drittmarken dürfen nicht ohne Zustimmung des Markeninhabers benutzt werden (Werbeauftritt auf Homepage beachten)

> Suchmaschinen ersetzen keine Markenrecherche!

PATENTE


BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

URKUNDE
über die Erteilung des
Patents
Nr. 44 31 985

Bezeichnung:
Verfahren zur Herstellung von Werkzeugen für die Prototypenherstellung

Patentinhaber:
V. G. Kunststofftechnik Ingenieurbüro Dr.-Ing. Volker Grießbach, 09131 Chemnitz, DE

Erfinder:
Grießbach, Volker, Dr.-Ing., 09131 Chemnitz, DE

Tag der Anmeldung: 08.09.1994

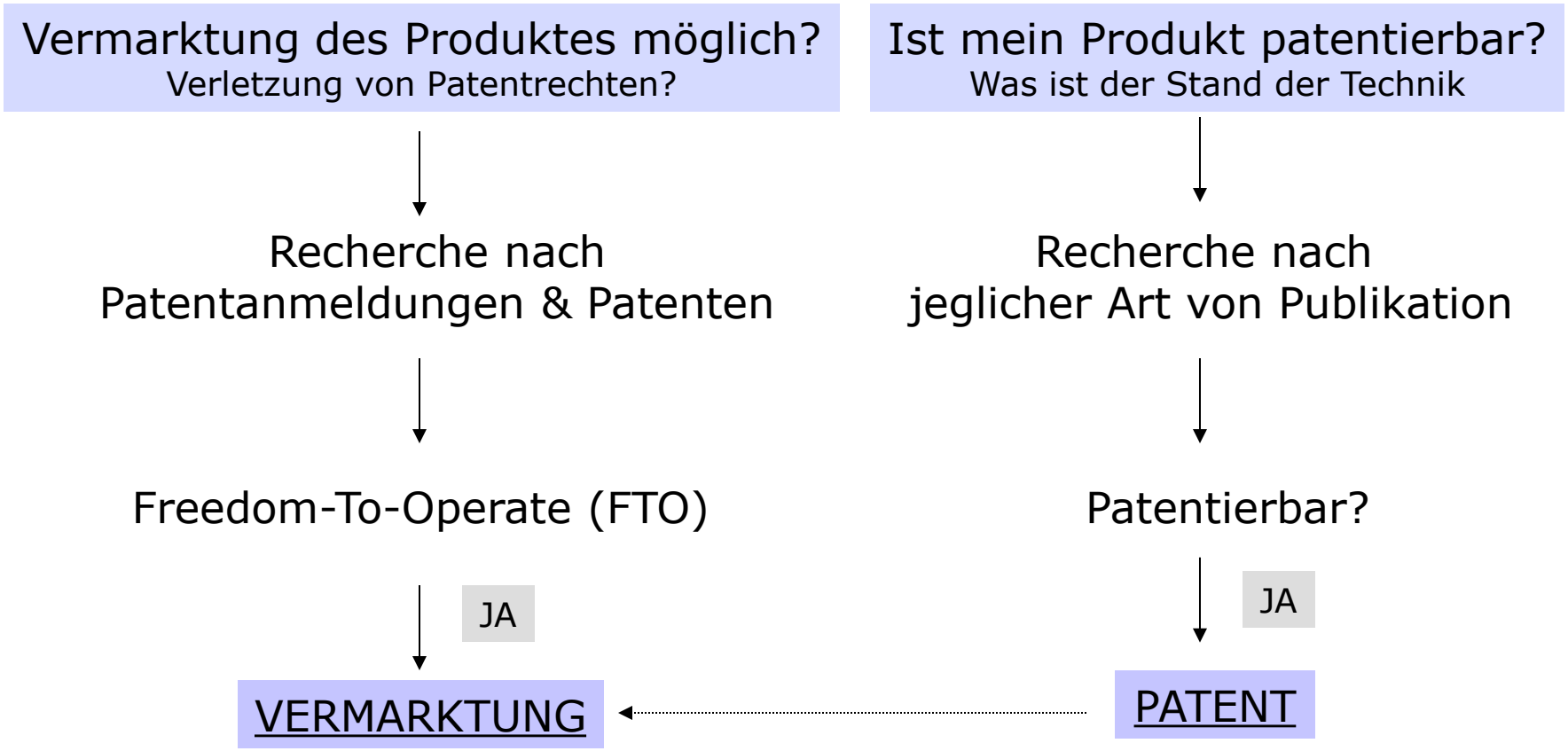
München, den 07.11.1996

Der Präsident des Deutschen Patentamts

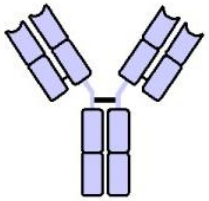
Dipl.-Ing. Haugg

- Schützen technische Entwicklungen
  - für eine Dauer von maximal 20 Jahren
  - Voraussetzung: Neuheit, Erfindungshöhe und gewerbliche Anwendbarkeit

Patentierbarkeit & Verletzung



Was ist patentfähig?



- **Produkte, Stoffe, Stoffzusammensetzungen**
  z.B. Klebstoffe, Proteine, Wirkstoffe, chemische Verbindungen, Kunststoffe, Herbizide, Nahrungsergänzungsmittel, Arzneimittel, transgene Pflanzen u. Tiere

- **Vorrichtungen**
  z.B. Apparate, Medizinprodukte, Maschinen

- **Herstellungsverfahren, Anwendungsverfahren**
  z.B. Herstellungsverfahren für Substanzen, Screeningverfahren, Verfahren zur Verbesserung oder Veränderung von Eigenschaften eines Stoffes

- **Neue Verwendung eines bekannten Stoffes**
  z.B. Verwendung einer Substanz X als Insektizid

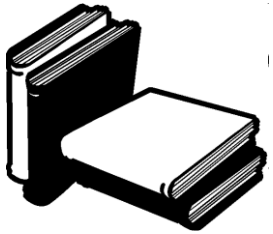
- **Neue medizinische Indikation**
  z.B. Substanz X für die Verwendung bei der Behandlung einer Krankheit Y

Voraussetzungen für ein Patent

Patente werden für **Erfindungen** auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie

- **neu sind**,
- auf einer **erfinderischen Tätigkeit** beruhen und
- **gewerblich anwendbar** sind.

Neuheit



Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum **Stand der Technik** gehört.

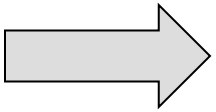
- **Schriftlicher Stand der Technik** (z.B. Publikationen, Offenlegungs- und Patentschriften

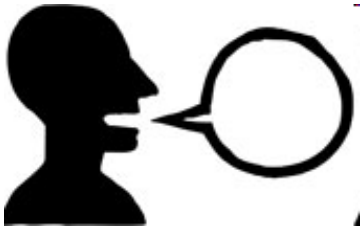
- **Mündlicher Stand der Technik** (z.B. Vorträge, Präsentationen)

- **Offenkundige Vorbenutzung** (z.B. Verkauf, Werbung, Ausstellung)

Grundsatz

Erst Anmelden – dann reden!





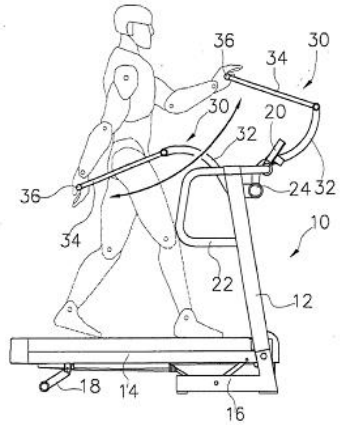
Warum?

Jede mündliche, schriftliche Offenbarung oder öffentliche Benutzung verhindert ein späteres gültiges Patent

Erfinderische Tätigkeit

1+1=2

Eine Erfindung beruht auf erfinderischer Tätigkeit, wenn sie sich im Hinblick auf den Stand der Technik nicht in **naheliegender** Weise erschließt.



EP 1 316 332 A1

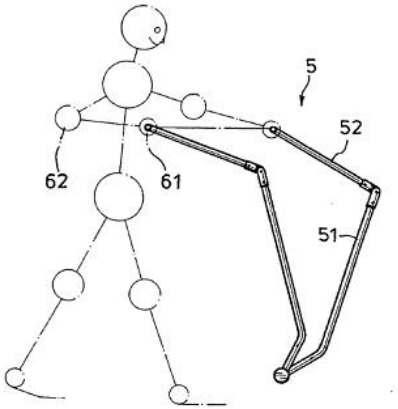
Erfindung

=

US 5,000,440 A

Stand d. Technik 1

+



US 5,441,467 A

Stand d. Technik 2

Ansprüche des Schutzrechtsinhabers

- Unterlassungsanspruch gegenüber Verletzer

- Auskunftsanspruch (z.B. Vertriebswege, Abnehmer, Kunden, verkaufte Stückzahlen)

- Schadenersatz (z.B. entgangener Gewinn, Anwaltskosten)

- Vernichtung der schutzrechtssverletzenden Ware

Oftmals vertragliche Einigung des Verletzers mit dem Schutzrechtsinhaber möglich

- Abgrenzungs- und Co-Existenzvereinbarung
- Lizenzvertrag

Patent und Gebrauchsmuster

	Patent	**Gebrauchsmuster**
Schutzgegenstand	- Vorrichtungen - Verfahren	- Vorrichtungen
Prüfungsverfahren	- Formalprüfung - Sachprüfung	- Formalprüfung
Stand der Technik	- schriftliche Beschreibung - mündliche Beschreibung - offenkundige Vorbenutzung (weltweit)	- schriftliche Beschreibung - offenkundige Vorbenutzung (in Deutschland)
Neuheitsschonfrist	keine	6 Monate
Schutzdauer	max. 20 Jahre	max. 10 Jahre

Prioritätsrecht

Innerhalb von **12 Monaten** können basierend auf einer deutschen Patentanmeldung oder einem Gebrauchsmuster eine **internationale Patentanmeldung** und nationale **Nachanmeldungen im Ausland** vorgenommen werden!

Was wird für eine Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung benötigt?

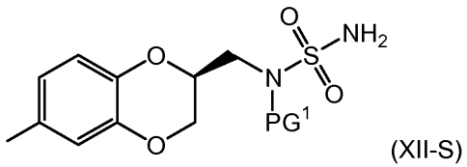
- Kurze Beschreibung der Erfindung
- möglichst Zeichnungen (Handzeichnungen sind ausreichend)
- Technische Ausführungsbeispiele

Biotechnologie, Life Sciences, Diagnostik:

  - Daten, Material und Methoden
  - Strukturformeln
  - Aminosäure- oder Nukleinsäure-Sequenzen

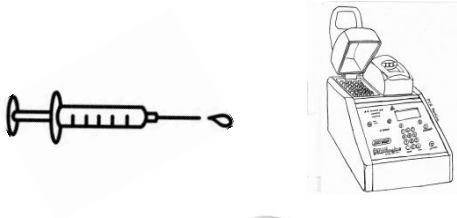
Der Schutzumfang wird von den Patentansprüchen bestimmt

Kategorien



(XII-S)

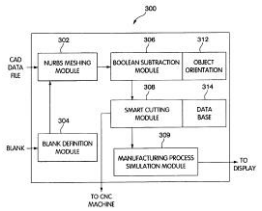
Stoff-/Produktanspruch
ABSOLUTER STOFFSCHUTZ



Vorrichtung, System, medizinisches Gerät

1. med. Verwendung: Pharmazeutische Zusammensetzung

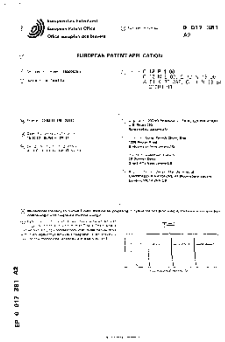
Neue med. Verwendung: Substanz X zur Behandlung einer Krankheit Y
ZWECKGEBUNDENER STOFFSCHUTZ



Verfahrensansprüche (z.B. Herstellungsverfahren, Screeningverfahren, Bearbeitungsverfahren etc.)

Abhängigkeiten bei Patenten

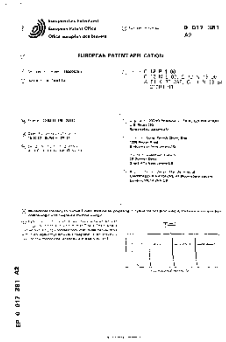
Inhaber A



Absoluter Stoffschutz
Stoffpatent

Verbietungsrecht

Inhaber B



Zweckgebundener Stoffschutz
Verwendungs-/Verfahrenspatent

Lizenz

Checkliste Start-Up

- ✓ Produktentwicklung: Freedom-to-Operate; Lizenzen erforderlich?
- ✓ Unternehmensform
- ✓ Finanzielle Ausstattung des Unternehmens (Finanzierung; Förderung)
- ✓ Anmeldung Gewerblicher Schutzrechte (Marken / Patente)
- ✓ Aufbau von Patentportfolio: Wo sind die Märkte? Wo sitzen Wettbewerber?
- ✓ Finden von Partnern (z.B. für klinische Studien; strategische Partner)
- ✓ Verkauf & Verlizenzierung der eigenen Technologie (Upfront payments / royalties)

Forschungs- und Innovationsförderung

Förderprogramme des Bundes

http://www.foerderinfo.bund.de

z.B. KMU, ZIM, Go-Inno, SIGNO, EXIST, GO-Bio, High-Tech Gründerfonds
ERP-Startfonds

Förderprogramme der EU

z.B. Eurostars, ETB - EuroTransBio

Patentanwälte
Dr. Keller Schwertfeger

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !

Kontakt:
Dr. Christian Keller
Westring 17
76829 Landau
Tel.:06341-87000
Fax: 06341-20356
info@patentanwalt-pfalz.de