

Was zeichnet eine gute Patentanmeldung aus, und was darf sie kosten?

PATERIS Patentanwälte
Dr. Michaela Elbel
Alzheimer Eck 13
80331 München
elbel@pateris.de
www.pateris.de



Bayern Innovativ, DPMA 02.12.2014

■ Definition von „gute“ Patentanmeldung/„gutes“ Patent

- eigene Nutzung ./ . Lizenzierung ./ . Kreuzlizenzierung
- Pharma: Blockbuster – große therapeutische Wirkung
- große Bereicherung der Technik
- Soziale Verantwortung - das Patent bewirkt etwas Gutes
- „Wer nicht erfindet, verschwindet.
Wer nicht patentiert, verliert.“
(Erich Häußer; Präsident DPA 1976-1995)
- Tesla verschenkt alle seine Patente – eine gute Idee?
(FAZ, 13.06.2014)



BMW-Außenspiegel (eigene Nutzung/Lizenzierung)

- Stand der Technik: Außenspiegel im Jahr 1970

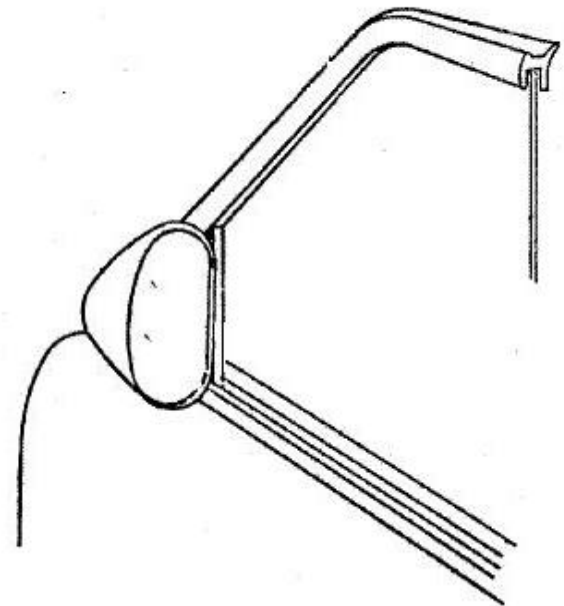


Problem: Regenwasser auf Metall, Korrosion >> Außenspiegel knickt/fällt ab!

- Problem >> Aufgabe >> Lösung!



Die Erfindung:



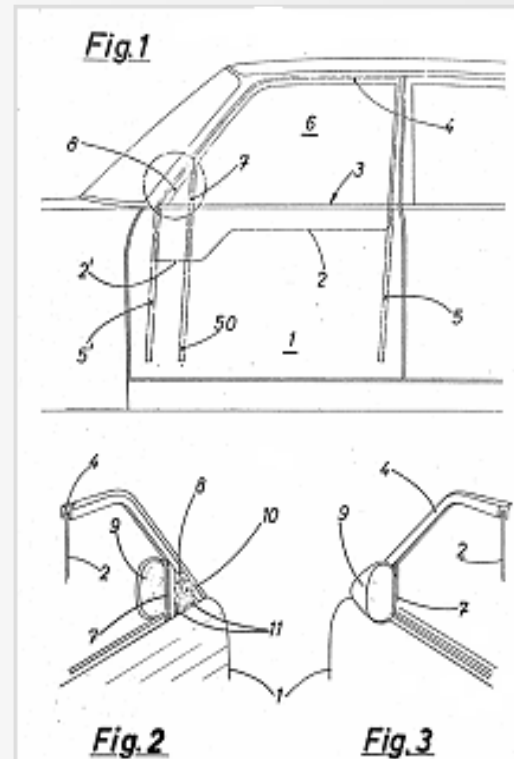
Seitentüre für Kraftfahrzeuge, insbesondere Personenkraftwagen

Die Erfindung bezieht sich auf eine Seitentüre für Kraftfahrzeuge, insbesondere Personenkraftwagen, mit einer durch einen feststehenden Rahmen gehaltenen, versenkbaren Fensterscheibe und einem - in Fahrtrichtung gesehen - im vorderen Bereich der Türe angeordneten Außenrückblickspegel.

Bekannt sind Kraftfahrzeuge mit Seitentüren, bei denen sich die versenkbare Fensterscheibe über die gesamte Länge der Türe erstreckt. Nachteilig bei diesen Fenstern bzw. Türen ist es, daß durch den Wegfall der Schwenkfenster und damit der das Schwenkfenster haltenden aus der Türoberkante herausragenden Führungsschiene, diese gleichzeitig zur Führung der Fensterscheibe dienende Führungsschiene um die Höhe des vertikalen Schwenkfensterrahmens verkürzt ist. Dadurch ist jedoch eine einwandfreie Scheibenführung nicht mehr möglich.

Zur Vermeidung dieser Nachteile bei einer Seitentüre ohne Schwenkfenster schlägt die Erfindung die Kombination folgender Merkmale vor:

- a) Die Fensterscheibe erstreckt sich über einen Teilbereich des Tür- bzw. Fensterausschnittes,
- b) die vordere im wesentlichen vertikal verlaufende Führungsschiene der Fensterscheibe ragt aus der Türoberkante heraus und ist mit dem schräg nach oben hinten verlaufenden Fensterrahmen verbunden,
- c) der vor der Führungsschiene befindliche Bereich des Tür- bzw. Fensterausschnittes ist durch den Außenrückblickspegel abgedeckt.



BMW-Außenspiegel (DE 203755) 1972

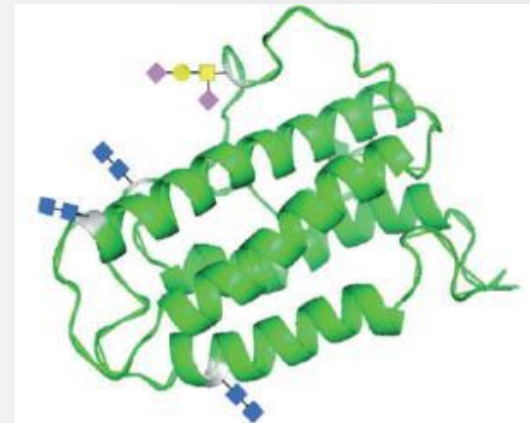
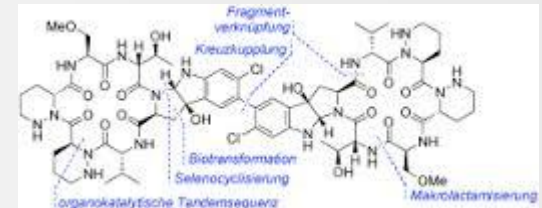
1. Seitentüre für Kraftfahrzeuge, insbesondere Personenkraftwagen, mit einer durch einen feststehenden Rahmen gehaltenen, versenkbaren Fensterscheibe und einem in Fahrtrichtung gesehen - im vorderen Bereich der Türe angeordneten Außenrückblickspiegel,

gekennzeichnet durch die Kombination folgender Merkmale:

- a) die Fensterscheibe (2) erstreckt sich über einen Teilbereich des Tür- bzw. Fensterausschnittes (6),
- b) die vordere, im wesentlichen vertikal verlaufende Führungsschiene (50) der Fensterscheibe (2) ragt aus der Türoberkante (3) heraus und ist mit dem schräg nach oben hinten verlaufenden Fensterrahmen (4) verbunden,
- c) der vor der Führungsschiene (50) befindliche Bereich des Tür- bzw. Fensterausschnittes (6) ist durch den Außenrückblickspiegel (9) abgedeckt.

Amgen-Erythropoitin (Blockbuster)

- endogener Wachstumsfaktor, kommt im menschlichen Körper vor
- Glykoprotein
- stimuliert die Bildung von roten Blutkörperchen
- >> Behandlung von Blutarmut ohne Bluttransfusion
- Markteinführung vor ca. 20 Jahren (Amgen)
- Mrd. Umsätze weltweit durch Primäranbieter und Generikahersteller
- bekannt geworden v.a. durch Missbrauch im Leistungssport (Raddoping)



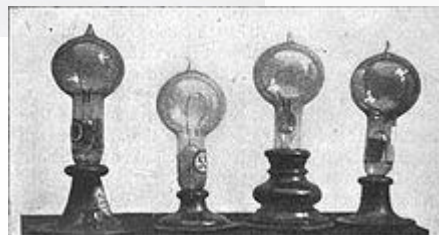
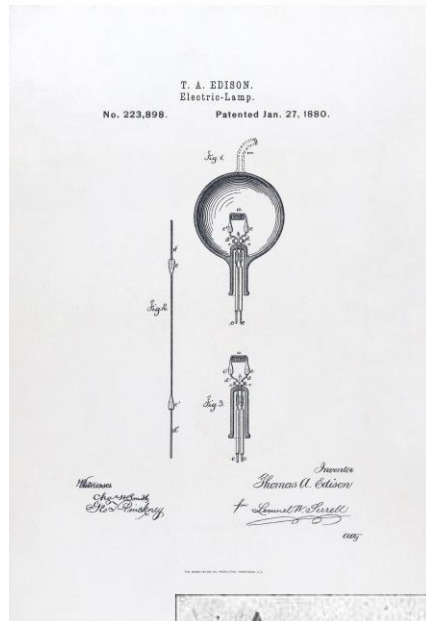
Amgen-Erythropoitin (EP 148 605) 1994

1. A purified and isolated polypeptide having part or all of the primary structural conformation and one or more of the biological properties of naturally-occurring erythropoietin and characterized by being the product of procaryotic or eucaryotic expression of an exogenous DNA sequence.

14. A DNA sequence for use in securing expression in a procaryotic or eucaryotic host cell of a polypeptide product having at least a part of the primary structural conformation and one or more of the biological properties of naturally-occurring erythropoietin, said DNA sequence selected from among:
 - (a) the DNA sequences set out in Tables V and VI or their complementary strands;
 - (b) DNA sequences which hybridize to the DNA sequences defined in (a) or fragments thereof; and
 - (c) DNA sequences which, but for the degeneracy of the genetic code, would hybridize to the DNA sequences defined in (a) and (b).

(insgesamt ca. 60 Ansprüche erteilt, davon 14 unabhängige auf u.a. Polypeptid, verschiedene DNA-Sequenzen; Glykoprotein, Wirbeltierzelle, synthetisches Polypeptid, Antikörper, Verfahren zur Herstellung)

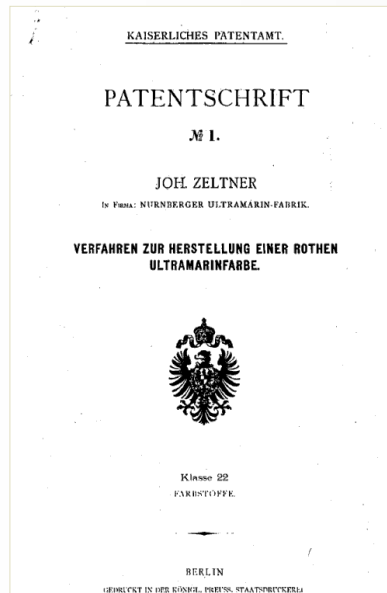
Edison Glühlampe (großer Beitrag zur Technik) (US 227,898) 1880



Thomas Alva Edison

- Erfindungen zu Telegrafentechnik, Glühbirne, Mikrofon, elektrische Sicherungen, Dampfmaschinen-Dynamo
- Allein 32 Patentfamilien auf Glühbirnen
- Aufbau von Elektrokonzern (General Electric) und Chemiekonzern (Anilin)
- Zusammenarbeit mit Henry Ford (Automobile) und Harvey Firestone (Reifen, Naturkautschuk)
- Stirbt dennoch völlig verarmt

Soziale Verantwortung erstes deutsches Patent (DE 01) 1877



Johann Zeltner

- Inhaber der Nürnberger Ultramarinfabrik, Multiunternehmer, Mäzen
- Großgrundbesitzer (Zeltnerschloss, Gleißhammer, Rittergut Obersteinbach)
- Politisches Engagement
- Soziales Engagement: Kranken- und Beerdigungskasse, Pensionskasse, Unterstützung armer Handwerker („Herberge zur Heimat“)

Soziale Verantwortung (II)

PAUL Wasserrucksack (DE 20 2007 006 771.2) 2007



www.wasserrucksack.de
www.waterbackpack.org

Prof. Franz-Bernd Frechen, Uni Kassel

- tragbarer Behälter zur Aufbereitung von ca. 1200 l Wasser/Tag (reicht für ca. 400 Menschen)
- **P**ortable **A**qua **U**nit for **L**ifesaving (PAUL)
- Membranfiltersystem
- entfernt 99,99% der Bakterien und Krankheitserreger aus verschmutztem Wasser (Porenweite ca. 40 nm)
- Dauerbetrieb: Haltbarkeit ca. 10 Jahre
- energiefrei, chemikalienfrei, ohne Bedienungspersonal, selbsterklärende Bilder für die Benutzung

PAUL Wasserrucksack (DE 20 2007 006 771.2)

1. Vorrichtung zur Filtration (1) von Wasser umfassend ein Gehäuse (2) mit einer im Gehäuse (2) angeordneten Kammer (10) zur Aufnahme einer oder mehrerer Membrankörper (11), wobei die Kammer (10) mindestens eine Zuführungsöffnung (12) für zu filtrierendes Wasser aufweist, und wobei mindestens ein Ablauf (13) aus dem mindestens einen Membrankörper (11) heraus vorgesehen ist, wobei die 10 Zuführungsöffnung(12) sich in unterschiedlicher Höhe zu dem Ablauf (13) befindet.



Spende an: World University Service

Stichwort: Paul

Bank: Bank für Sozialwirtschaft

BLZ: 370 205 00

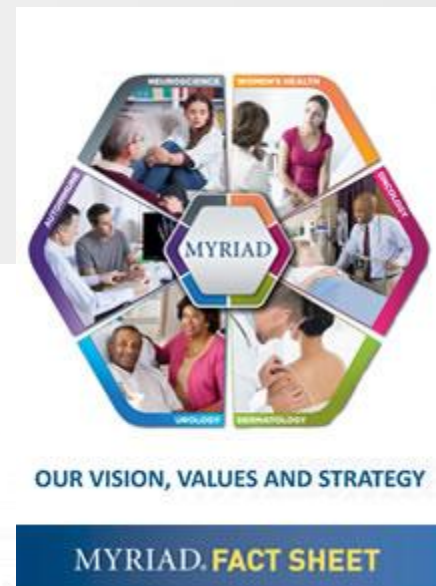
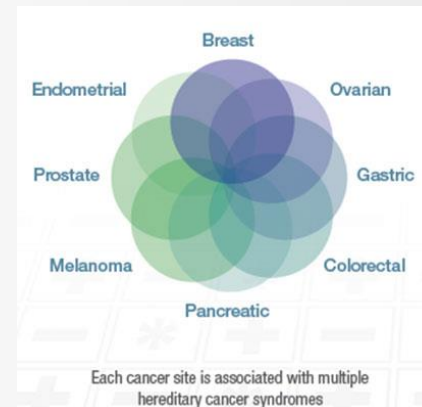
Konto-Nr.: 7232 100

IBAN: DE95 3702 0500 0007 2321 00

BIC: BFSWDE33XXX

RAD51C – Cancer susceptibility gene EP 10 159 524.7 und US 13/640,117 (2010/2011)

- Patientinnen mit Mutation im körpereigenen RAD51C-Gen zeigen ein erhöhtes Risiko für Brust- und Eierstockkrebs
- Erfindung stammt von drei deutschen Universitäten (Freigaben!)
- Patentanmeldungen wurden lizenziert an Myriad Genetic Inc, USA
- Einbau in diagnostisches Tool „MyCancerRisk™“
- Meilenstein- und Lizenzzahlungen bisher: ca. 2,25 Mio USD.



RAD51C – Cancer susceptibility gene
EP 10 159 524.7 und US 13/640,117 (2010/2011)

Anspruch 1 (EP-Anmeldung)

1. An *in vitro* method for determining a predisposition of a subject for developing a cancer comprising the step of analyzing *in vitro* a sample of the subject for an alteration of at least one allele of the RAD51C gene, wherein the alteration of the RAD51C gene leads to an alteration of the RAD51C gene product and indicates a predisposition for developing a cancer.

Anspruch 1 (EP-Erteilung)

1. An *in vitro* method for determining a predisposition of a subject for developing **breast or ovarian** cancer comprising the step of analyzing *in vitro* a sample of the subject for an alteration of at least one allele of the RAD51C gene, wherein the alteration of the RAD51C gene leads to an alteration of the RAD51C gene product **with reduced abolished functionality** and indicates a predisposition for developing **the** cancer.

■ Patentstrategien (Portfolio ./ Individual)

„Portfolioansatz“

- viele Patentanmeldungen auf unterschiedliche, (kleinere) Erfindungen
- Mittelstand, z.B. novaLED (www.novaLED.com) OLED-Anbieter: ca. 500-600 Patente in ca. 150 Patentfamilien; CSO/Gründer: ca. 3 (!) sind wirklich wertvoll
- Weiterentwicklungen werden konsequent geschützt
- strukturierter Aufbau von Patentfamilien
- regelmäßige Überprüfung, was aufrechterhalten wird
- „cherry picking“ nach der Patentanmeldung
- „patent stacking“: Kreuzlizenzierung (z.B. Apple ./ Samsung; ca. 10.000 Patente auf beiden Seiten; LG/OLG: 2-4 relevant)



<http://tabtimes.com/news>

■ Patentstrategien (Portfolio ./ Individual)

„Individualansatz“

- einzelne Basis-/Kerntechnologien werden spezifisch mit Patentanmeldungen abgedeckt
- „cherry picking“ vor der Anmeldung
- strategische Publikationen für kleinere Weiterentwicklungen („defensive publishing“)
- umfangreiche Aufrechterhaltung („langer Atem bei der Verwertung/Nutzung“)
- aktive Nutzung und Durchsetzung der Patente entscheidend

Aufbau und Inhalt einer „guten“ Patentanmeldung - Offenbarungsgehalt entscheidend

Portfolioansatz

- Offenbarungsgehalt der einzelnen Patentanmeldung eng umrissen
- 5 bis 8 Ansprüche
- idR eine Patentkategorie (Vorrichtung, Verfahren oder Verwendung)
- ca. 8-15 Seiten Beschreibung
- 1 konkrete Ausführungsform, 1 bis wenige konkrete Beispiele
- 1-2 Figuren
- kostengünstig (EUR 2.000 bis 2.500 netto, Amtsgebühren?)

Aufbau und Inhalt einer „guten“ Patentanmeldung - Offenbarungsgehalt entscheidend

Individualansatz

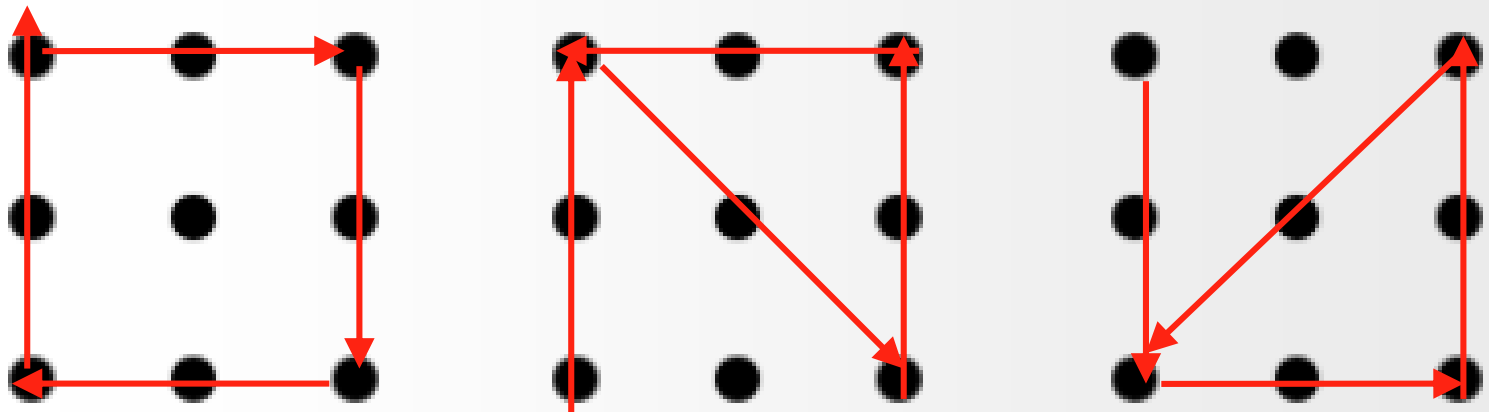
- Offenbarungsgehalt (sehr) breit
- verschiedene Sets Ansprüche (vollständige Offenbarung; USA);
diverse unabhängige Ansprüche; hieraus Auswahl der wichtigsten für
das Prüfungsverfahren (idR ca. 15 wegen Anspruchsgebühren)
- idR mehrere Patentkategorie (Vorrichtung, Verfahren und
Verwendung)
- > ca. 40 Seiten Beschreibung
- detaillierte Definitionen, je nach techn. Gebiet
- diverse konkrete Ausführungsform, detaillierte Offenbarung hierzu
- diverse konkrete Beispiele, ggf. „prophetic examples“
- Offenbarung zu Verallgemeinerung von Zwischenergebnissen,
Rückfallpositionen für Prüfungsverfahren
- > ca. 5 Figuren
- teurer (ca. EUR 2.500 bis 4.500 netto, Amtsgebühren?)

Patentanwälte – Experten in Technik und Recht

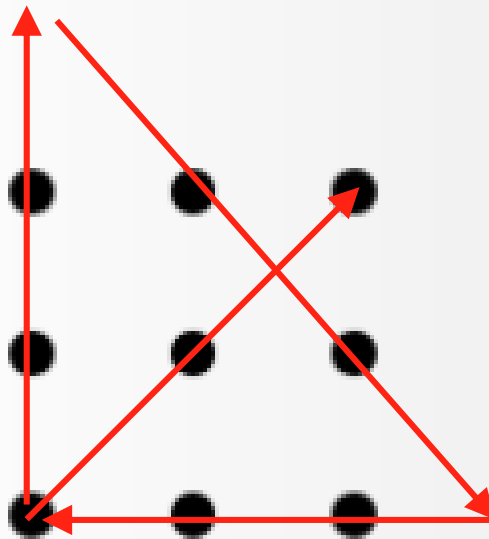
- Abgeschlossenes Hochschulstudium in Ingenieur- oder Naturwissenschaft
- >> Technische Spezialisten
- Praktische und rechtliche Ausbildung in Patentanwaltskanzlei oder Industriepatentabteilung über 2 bis 3 Jahre
- juristisches Fernstudium (gewerblicher Rechtsschutz)
- Referendariat bei Patentamt und Patentgericht, z.T. auch bei LG oder OLG
- schriftliche und mündliche Zulassungsprüfung
- >> deutsche/r Patentanwalt/Patentanwältin
- idR. EPA-Zulassung, mehrere Jahre Berufserfahrung



Auswahl Ihres Patentanwalts/Ihrer Patentanwältin



Auswahl Ihres Patentanwalts/Ihrer Patentanwältin (II)



9-Punkte Problem
nach Scheller 1963

PATERIS - unsere Partner



Dr. Andreas Theobald
Physiker



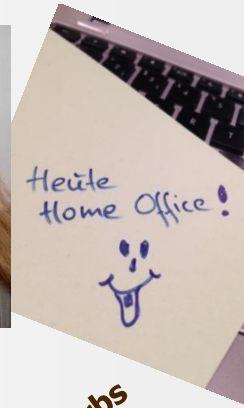
Dr. Michaela Elbel
Biologin



Dr. Ernst Fischer
Maschinenbauer



PATERIS - unsere Anwälte



Dr. Marie-Theres Schmid
Biologin

Dr. Philipp Börker
Elektrotechniker

Henryk Albrecht
Maschinenbauer

Dr. Claudia Baumann
Biochemikerin

Dr. Jochen Zerbs
Chemiker

Dr. Jan Schwenkenbecher
Biochemiker



PATERIS - unser Team



Karin Hoffmann
PA-Fachangestellte



Claudia Vogel
PA-Fachangestellte



Annalena Karpf
PA-Fachangestellte



Jana Martinec
RA-Fachangestellte



Susanne Pably
Buchhaltung



PATERIS - unser Team



Jana Klima
PA-Fachangestellte



Elisabeth Mewes
RA-Fachangestellte



Julia Tysarzik
Assistentin



Eva Wiehe
Assistentin



Dr. Kathrin Sobjinski
Biologin



Constanze Pfeifer, LL.M.
Wirtschaftsjuristin

Kanzlei Ihres Patentanwalts/Ihrer Patentanwältin

- Boutique ./ General Practitioner
- Zahl der relevanten Berufsträger (Vertretung?)
- Standorte (DE ./ London, Paris, NY, HongKong)
- Territorialitätsprinzip bei der Vertretung
 - >> internationales Netzwerk
- Ihr Anforderungsprofil?
(Anmeldungen/Einsprüche/Lizenzverträge)
- wer schreibt Ihr Anmeldung/en ./ wer betreut Sie?
- persönlicher Kontakt zu „Ihrem“ Patentanwalt



Kosten einer Patentanmeldung

>> Kosten der Kanzlei

- Qualifiziertes Personal (Sprachen, fachl. Qualifikation der Anwälte und Büromitarbeiter/innen)
 - Büromieten (Standorte?)
 - Büromaterial und -unterhalt
 - Haftpflicht/Versicherungen
 - Fortbildung und Altersvorsorge
 - Marketing, Außenauftritt
-
- Pauschale Angebote ./ Stundensatz (ca. EUR 180 bis 350)
 - Flatfee: EUR 800 – was erwarten Sie?
 - USA: 1.800 abrechenbare Std./Jahr (250 Arbeitstage: 7,2 Std/Tg)

■ **SIEgER Wettbewerb 2013** **Was macht PATERIS noch?**

- Engagement bei Erfinderclubs an bayerischen Gymnasien
- Engagement beim Verband der deutschen Unternehmerinnen Bayern (Vorstand)
- Engagement bei der deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)
- PATERIS-Routenplaner als strategisches Tool zur exakten Berechnung von Patentkosten



Vielen Dank!

