

## Recht & Patente

### ANMELDUNG VON PATENTEN

# Offenbarung und Timing entscheidend

Dr. Thomas Westphal, Hamburg

GLAWE · DELFS · MOLL, Patent- und Rechtsanwälte



Damit sich eine Patentanmeldung lohnt, sollte die darin beschriebene Erfindung auch funktionieren. Sonst ist nicht nur ein wirtschaftlicher Flop vorprogrammiert, sondern das Patent darf erst gar nicht erteilt werden. Denn ein Patent darf dem berechtigten Anmelder nur als Gegenleistung für eine funktionierende und mehr oder weniger vollständige, in jedem Fall aber „ausreichende“ Offenbarung der Erfindung erteilt werden – getreu dem Motto Leistung (Patent) gegen Gegenleistung (ausreichende Offenbarung der Erfin-

falls Schadensersatz zu fordern, erscheint es angemessen, dass die Erfindung als Gegenleistung zum Patent nicht nur neu und erfinderisch, sondern auch für Dritte in der Patentschrift nachvollziehbar offenbart ist.

#### „Ausreichende Offenbarung“ in der Praxis der Patentämter

Während sich die Patentprüfer in der früheren Praxis eher wenig für die Funktionstüchtigkeit und „ausreichende“ Offenba-

des Europäischen Patentamts zu dem entsprechenden Artikel 83 des Europäischen Patentübereinkommens heißt das: die Erfindung muss für den Fachmann aufgrund der in der Patentanmeldung zur Verfügung stehenden Information ohne unzumutbaren Aufwand über die gesamte Anspruchsbreite, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme seines Fachwissens, zum Zeitpunkt der Anmeldung nacharbeitbar sein (T 609/02). Dieses Erfordernis gilt über das Patenterteilungsverfahren hinaus und kann das erteilte Patent auch später noch zu Fall bringen. Wie dies in der Praxis aussehen kann, spiegelt die Entscheidung des Europäischen Patentamts T 609/02 wieder. Die Patentinhaberin hatte zunächst insoweit Glück, dass im Erteilungsverfahren die Frage der ausreichenden Offenbarung nicht angesprochen wurde. Das Patent wurde erteilt. In dem sich anschließenden Einspruchsverfahren wurde jedoch der entsprechende Einspruchsgrund geltend gemacht, so dass das Europäische Patentamt sich noch einmal mit der Frage der ausreichenden Offenbarung beschäftigten konnte und zu Ungunsten der Patentinhaberin entschied. Gleiches hätte im Übrigen auch noch Jahre nach der Erteilung in einem nationalen Nichtigkeitsverfahren geschehen können.

#### Ausreichende Datenlage

Die Frage, wann der Informationsgehalt ausreichend ist, um dem Erfordernis der ausreichenden Offenbarung zu genügen, stellt sich bei jeder Anmeldung aufs Neue und ist ein Spagat zwischen „zu früh“ und „zu spät“. Eine zu früh eingereichte spekulative Anmeldung ohne ausreichende Stützung der behaupteten technischen Effekte der Erfindung hat geringe Erteilungsaus-

## Der Autor



**Dr. Thomas Westphal** (geb. 1970), studierte an der Lomonossov-Universität in Moskau Biologie. Eine Promotion und Postdoc-Tätigkeit auf dem Gebiet der Genetik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg schlossen sich an. Auf die Patentanwaltsausbildung folgte im Jahr 2005 die Zulassung als deutscher und europäischer Patentanwalt und 2006 die Aufnahme als Partner in das Hamburger Büro von GLAWE DELFS MOLL. Die Vertretungstätigkeit konzentriert sich schwerpunktmäßig auf Biologie und Pharmazie. Westphal war unter anderem während seiner Ausbildung am Einspruch der Bundesrepublik Deutschland vor dem Europäischen Patentamt gegen das „Edinburgh“-Patent EP 0 695 351 beteiligt.

derung). Leistung und Gegenleistung müssen sich natürlich in einem angemessenen Verhältnis befinden.

#### Scharfe Waffe

Bedenkt man, dass das Patent als Verbotswort in der Praxis eine sehr scharfe Waffe ist, die es erlauben kann, Wettbewerbern die Nachahmung oder Ausnutzung einer Erfindung zu verbieten und gegebenen-

der ihnen vorgelegten Erfindungen interessiert und ihr Augenmerk auf die Neuheit und erfinderische Tätigkeit der angemeldeten Erfindung richteten, schauen die Patentämter und Gerichte nun genauer hin.

Es ist festzustellen, dass die Problematik der nicht ausreichenden Offenbarung der Erfindung auch immer häufiger in den Fokus des Europäischen Patentamts, sowohl im Erteilungs- als auch im Einspruchsverfahren, gerät. In Einklang mit der Rechtsprechung



## Potentielle Erfindungen, Forscher im Labor: Richtiges Timing entscheidend

sichten und ist angreifbar. Wartet man mit der Anmeldung jedoch zu lange, um sie „wasserdicht“ zu bekommen, können zwischenzeitlich Dritte mit einer eigenen Anmeldung zuvorkommen. Dieser Problematik müssen sich besonders Technologieerfinder in der sich schnell entwickelnden Pharma- oder Biotechbranche stellen. Dabei geht es häufig darum, den vermuteten oder erkannten therapeutischen Nutzen einer chemischen Verbindung möglichst frühzeitig patentrechtlich abzusichern.

### Ein Ausführungsbeispiel

In der Entscheidung des Europäischen Patentamts T 609/02 wurde klargestellt, dass es jedenfalls nicht ausreicht, in der Patentanmeldung lediglich verbal einen bestimmten therapeutischen Effekt der chemischen Verbindung zu behaupten, um das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung zu erfüllen. Mit anderen Worten: um dem Erfordernis der ausreichenden Offenbarung gerecht zu werden, sollte mindestens ein Ausführungsbeispiel in der Anmeldung beschrieben sein, welches den behaupteten therapeutischen Effekt glaubhaft macht. Dies kann bereits ein *in vitro*-Versuch sein, der als erster Ansatz auf den zu erwartenden therapeutischen Effekt hinweist.

### Nachreichen von Ergebnissen

Dieser Versuch kann dann, etwa bei Bedenken des Patentprüfers im Erteilungsverfahren, durch weitere zwischenzeitlich erhaltene Ergebnisse (z. B. Phasen I-III Studien) untermauert werden. Davon zu unterscheiden

den ist das Nachreichen von Ergebnissen bei spekulativen Anmeldungen, das heißt Anmeldungen, bei denen der therapeutische Effekt behauptet und nicht durch entsprechende Versuchsergebnisse belegt ist. Selbst wenn die nachgereichten Ergebnisse den seinerzeit behaupteten Effekt tatsächlich belegen, so kann dies den Mangel der ausreichenden Offenbarung am Anmeldetag nicht mehr nachträglich heilen (T 609/02).

### Aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes

Mit dieser Herangehensweise an das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung steht das Europäische Patentamt nicht allein. So betont beispielsweise der Federal Court of Canada in seiner Entscheidung *Eli Lilly Canada Inc. v. Novopharm Ltd.* vom 6. Mai 2007 (T-1532-05) in Absatz 139, Ziffer 3 bezüglich angeblicher Vorteile einer Verbindung aus einer Auswahl von vielen Verbindungen:

„Der Vorteil muss in der Beschreibung deutlich dargelegt sein. Eine Feststellung, dass die ausgewählte Gruppe Vorteile oder keine Nachteile hat, ist allein nicht ausreichend; die Vorteile müssen so klar und deutlich und ausreichend ausführlich dargelegt werden, so dass der Fachmann des Standes der Technik in der Lage ist, diese zu erkennen und zu verstehen.“

Im Original: *“The advantage must be clearly set out in the specification. A statement that the selected group possesses advantages or lack of disadvantages is not in itself sufficient; the advantages must be plainly and fully set out in sufficient detail so as to enab-*

*le a person skilled in the art to know and appreciate what they are.”* Nach Auffassung des Federal Court fehlte es dem Streitpatent an geeigneten Vergleichsdaten, um die in der Patentschrift behaupteten Vorteile der erfindungsgemäßen Verbindung gegenüber den bekannten Verbindungen zu belegen.

Dabei ist anzumerken, dass das Patent auf eine an Hunden durchgeführte Vergleichsstudie verweist, bei der die beanspruchte Verbindung bei einer nicht genannten Anzahl von Hunden den gewünschten Effekt (kein Anstieg des Cholesterinspiegels) zeigte. Im Vergleich dazu trat dieser gewünschte Effekt in einer mit einer anderen Verbindung behandelten Kontrollgruppe bei 4 von 8 Hunden nicht ein.

Diese einzigen Versuchsergebnisse im Patent waren dem Federal Court jedoch zu dünn, um von einer ausreichenden Offenbarung der Erfindung auszugehen. Abzuwarten bleibt, ob die gegen die Entscheidung des Federal Court eingelegte Beschwerde (A-274-07) Erfolg hat.

### Praxistipp für den potentiellen Patentanmelder

Für die Praxis bedeutet dies, dass man die zum Anmeldetag vorliegenden Ergebnisse möglichst umfassend in die Patentanmeldung aufnimmt und im Falle einer Nachanmeldung um die bis dahin hinzugekommenen Versuchsergebnisse erweitert. Nur so hält man sich im Unterschied zu einer spekulativen Anmeldung die Option offen, später weiteres Material nachzulegen, um die technischen Effekte der Erfindung bei Bedarf weiter zu untermauern. ■