

Patentkommentar



Dr. Ute und Dr. Christian Kilger, Patentanwälte, Vossius & Partner, Berlin

Ohne ausreichend breiten Schutzzumfang ist ein Patent praktisch wertlos. Sind nur spezifische Ausführungsformen patentiert, können diese umschifft werden. Neuere – noch nicht höchstrichterlich bestätigte – Entscheidungen des US-Patentamtes haben die Ansprüche so weit verschärft, dass es nun in den USA unmöglich scheint, Schutzzumfang vernünftigen Ausmaßes zu erhalten. Ein Beispiel: Marek Kubin beanspruchte ein Polynukleotid, das ein Protein kodiert, welches zu mindestens 80% mit einer bestimmten Sequenz identisch ist – bis dahin eine übliche Form der Anspruchsformulierung. Die Anmeldung offenbarte sogar drei spezifische Beispielsequenzen. Interessanterweise erkannte das US-Patentamt zwar an, dass der Anspruch komplett nacharbeitbar ist. Der Anmelder habe jedoch nicht gezeigt, dass er im Besitz einer ausreichend großen Anzahl von Sequenzen war, die seinen Anspruch begründeten.

Ausreichender Patentschutz in den USA noch möglich?

*Dies ist eine Verschärfung des Written Description Requirements. Es wird eine schriftliche Beschreibung der Erfindung verlangt, die zeigt, dass der Anmelder im Besitz des vollen Umfangs der beanspruchten Erfindung schon am Anmeldetag war. Eine für uns unbegreifliche Entwicklung: Wäre die Erfindung Kubins besser geworden, hätte er am Computer 10^6 Sequenzen generiert und diese eingereicht? Ist es sinnvoll, Anmeldungen mit Selbstverständlichkeiten, Definitionen und Variationen aufzublähen und so die Kosten zu steigern? Die USA sind einer der wichtigsten Märkte und somit für Patentierungen unverzichtbar. Hoffen wir, dass diese Entscheidungen noch höchstrichterlich aufgehoben werden. Es bleibt für künftige Anmeldungen nichts anderes als: If you can think of it, write it down.
Co-Autor: Dr. Jürgen Meier*