

# transkript

SOMMER 2025

**SPEZIAL**

## PATENTANWÄLTE IN DER DACH-REGION





# PATENTE – GEHT ES AUCH OHNE?

Die Patentstrategie wird allgemein als der entscheidende Faktor angesehen, um den Erfolg einer Unternehmensgründung überhaupt zu ermöglichen. Dies besagt jedoch nicht, dass man in allerhöchster Eile die Patentanmeldung auf den Weg bringen muss.

Im Bereich Life Sciences, Pharma und Biotechnologie spielt die Patentierung eine zentrale Rolle für den Schutz geistigen Eigentums, die Sicherung von Investitionen und die strategische Marktpositionierung. Patente sind oft Voraussetzung für die Finanzierung durch Investoren, für Lizenzverhandlungen oder Kooperationen mit Industriepartnern. Gleichzeitig stellt eine Patentanmeldung jedoch eine erste Offenlegung der Erfindung dar – sie macht technische Details weltweit einsehbar und bietet damit auch Wettbewerbern wertvolle Informationen.

## STRATEGIE STEHT AM ANFANG

Gerade im Hightech-Umfeld, etwa bei neuen Wirkstoffplattformen, RNA-Technologien oder Zell- und Gentherapien, kann es daher strategisch sinnvoll sein, die Patentierung so lange wie möglich hinauszuzögern. Statt einer frühen Veröffentlichung setzen manche Unternehmen zunächst auf Geheimhaltung, insbesondere solange präklinische Daten noch nicht vollständig vorliegen oder eine wirtschaftliche Verwertung noch nicht gesichert ist. Dies bietet den Vorteil, die Entwicklung „unter dem Radar“ voranzutreiben und sich gegenüber Wettbewerbern einen zeitlichen Vorsprung zu sichern.

Gerade bei der ersten Validierung der Idee kann noch vor der Ausgründung eines Start-ups die intensivere Testung und Analyse der experimentellen Ergebnisse im Vordergrund stehen, denn viele Unternehmen sind offensiv auf der Suche nach offengelegten Erfindungen

und suchen sofort nach Möglichkeiten, den möglichen Patentschutz etwa einer neuen Substanzklasse durch leichte Variationen im chemischen Raum zu umgehen. Das Wettrennen von Hase und Igel beginnt damit, noch bevor die eigene Idee richtig Schwung aufnehmen konnte.

## BALANCE FINDEN

Die Entscheidung, ob und wann ein Patent angemeldet wird, ist daher ein komplexer Abwägungsprozess zwischen rechtlichem Schutz, wirtschaftlicher Verwertbarkeit und strategischer Positionierung – und muss im dynamischen Umfeld der Life Sciences stets sorgfältig getroffen werden. Genau dafür gibt es Experten, die den Prozess des Anmelde- und Genehmigungsver-

fahrens mit eventuellen Widersprüchen anderer Patentinhaber gestalten. Auch die weiteren Schritten der Projekt- oder Unternehmensentwicklung sollten von solchen Experten begleitet und mit ihnen gemeinsam die Strategie passend zu kurz-, mittel- oder langfristigen Zielen erarbeitet und dann auch durchgehalten werden.

## IST KI PATENTIERBAR?

Bei der boomenden Künstlichen Intelligenz ist noch manches offen. Das Modell selbst (etwa ein neuronales Netz) ist oft nicht schützbar – höchstens der spezifische Einsatz. Datenbasierte Verfahren sind jedoch schwer nachweisbar bei Patentverletzung. Eine Geheimhaltungsvereinbarung („Trade Secret“) kann hier eventuell sinnvoller sein. 



# ANTIKÖRPER + FAST-FOLLOWER

Die wirksame Abwehr von Antikörper-Nachahmer-Präparaten oder von Fast Followern wird durch ein Urteil mit globaler Ausstrahlung erschwert. Doch auch nach dem Urteil des US Supreme Court in der Sache Amgen vs. Sanofi (2023, USA) bleiben Original-Herstellern Optionen.

von Dr. Ute Kilger, Patentanwältin, Partnerin, Boehmert & Boehmert, Berlin

Die Hürden werden nicht geringer, Patentschutz zu erlangen, der geeignet ist, generischen Eintritt oder den von Fast Followern abzuwehren. Medikamente sollen für jedermann zugänglich und erschwinglich sein. Patente aber begründen ein Monopol und scheinen dem entgegenzustehen, deshalb werden sie „gestützt“.

Antikörper konnten bis vor gar nicht langer Zeit problemlos über funktionale Merkmale in den Patentansprüchen beschrieben werden, beispielsweise über eine (spezifische) Bindung an ein biologisches Molekül oder ein Epitop davon. Der Antikörper wurde nicht (nur) über seine Struktur beansprucht, sondern über seine Eigenschaften, an bestimmte Epitope von Zielstrukturen zu binden. Dafür finden sich gute Gründe: Antikörper mit gleichen funktionalen Eigenschaften können trotzdem vollkommen unterschiedliche Sequenzen, selbst unterschiedliche CDRs, aufweisen, und es ist für den Fachmann Routine, Antikörper mit beliebigen Eigenschaften herzustellen, sobald bekannt ist, woran diese binden und welche Eigenschaften sie aufweisen sollen.

## VERWÄSSERUNG DES SCHUTZES

Derart funktionale Ansprüche bieten einen wirksamen Schutz gegen Generika und Fast Follower, die Antikörper mit gleichen Eigenschaften, aber abgewandelten Sequenzen entwickeln. Die Entscheidung Amgen vs. Sanofi (2023, USA) des US Su-



Dr. Ute Kilger ist Partner bei Boehmert & Boehmert in Berlin. Die Diplom-Chemikerin ist Patentanwältin und European Patent and Trademark Attorney, Pharma/Life Sciences.

preme Courts hat Fast Followern die Tür jedoch weit geöffnet. Der US Supreme Court entschied, dass die Beschreibung von „wenigen“ Beispielen nicht genügt, um eine ganze Klasse von Antikörpern (funktional) zu beanspruchen. Die Ansprüche müssen nun strukturelle Merkmale enthalten, um valide zu sein. Strukturelle Merkmale können jedoch leichter umgangen werden. Diese Entscheidung hat Auswirkungen über die USA hinaus.

Auch andere Länder verlangen nun strukturelle Merkmale in den Ansprüchen. In Europa ist es noch möglich, Antikörper funktional zu beanspruchen, jedoch wird es in den Erteilungsverfahren schwieriger. Die Prüfer argumentieren, dass Antikörper komplexe Moleküle

sind – kleine Änderungen können große funktionelle Unterschiede bewirken.

## MEHR DATEN NÖTIG

Es sei nicht glaubhaft, dass auch andere Antikörper als der strukturell offenbarte den gleichen medizinischen Effekt haben. Eine ausreichende Menge an Daten und viele verschiedene Antikörper mit den beanspruchten Eigenschaften sind daher unerlässlich, um breiteren Schutz für Antikörper zu bekommen. Eine Vielzahl an „repräsentativen Spezies“ hilft, einen breiteren funktionellen Anspruch zu stützen. Trotzdem kann es sein, dass die Basisanmeldung nicht ausreicht, um Fast Follower weltweit abzuwehren. Es braucht dazu ein strategisches Patentportfolio. Das muss kein „Patent Thicket“ sein. Das können Formulierungspatente sein: AbbVie entwickelte eine hochkonzentrierte, zitratfreie Formulierung von Humira, die weniger schmerzhaft zu injizieren war. Diese neue Formulierung wurde durch wenige Patente geschützt, die es Konkurrenten erschwerten, vergleichbare Produkte ohne Verletzung dieser Patente zu entwickeln. Patente, die auf Dosierungs- und Behandlungsschemata gerichtet sind, können gegen Nachahmer schützen, wenn sie aufgrund regulatorischer Bestimmungen nicht umgehbar sind.

Fazit – es ist seit Amgen vs. Sanofi nicht einfacher geworden, Antikörper-Fast Follower abzuwehren, es ist aber auch nicht unmöglich.



# Jetzt Forschungs- förderung sichern!

Professor\*innen, Postdocs, Doktorand\*innen  
Studierende, Gründungsinteressierte

**Info-Veranstaltung**  
**am 3. Juli 2025**  
ab 10:30 Uhr

## Wo?

Ruhr Tower Essen (Nähe Hbf)

## Inhalte

- Informationen zum Förderprogramm
- Konkrete Tipps zur Antragstellung
- Anschlussfinanzierungsmöglichkeiten
- Gründungsunterstützung an den Hochschulen



**Kostenfreie  
Teilnahme!**



**Anmeldung und Programm**  
auf [www.provendis.info](http://www.provendis.info)

# Harmonie zwischen EPG und EPA

**PATENTE** Das Einheitliche Patentgericht (EPG/UPC) hat die Landschaft der Rechtsdurchsetzung grundlegend verändert, besonders für Patente im Sektor Biotech/Life Sciences. Hier zeigt die EPG-Rechtsprechung deutlich einheitliche Maßstäbe bei der Prüfung von Nichtigkeit und Verletzung von Patenten.

Aus den Entscheidungen des EPG [1] geht hervor, dass spekulative oder übermäßig breit gefasste Patente, vor allem in dynamischen Technologiebereichen wie der Biotechnologie, einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten. Bereits die EPA-Statistik aus dem Jahr 2023 zeigt eine Zunahme an Beanstandungen wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit und unzureichender Offenbarung. Die Rechtsprechung des EPG dürfte diese Entwicklung verstärken und die Prüfung von Patentanmeldungen beim EPA verbessern.

- Plausibilität technischer Wirkungen:** Ein nachvollziehbarer technischer Beitrag ist bei Verfahren vor dem EPG unerlässlich. Funktionale Ansprüche müssen durch glaubwürdige experimentelle Daten untermauert werden. Die EPA-Entscheidung G 2/21 dürfte für die Praxis tiefere Auswirkungen entfalten.
- Breite Ansprüche vs. konkrete Beispiele:** Breit gefasste Ansprüche sind aus Sicht der Industrie attraktiv, weil sie Aussicht auf ein weites Monopol bieten. Ohne hinreichende experimentelle Grundlage sind sie jedoch angreifbar. Das EPG verlangt, dass die unter den Anspruch fallenden Erfindungen im Einklang mit den tatsächlich nachgewiesenen Ergebnissen stehen.
- Erfindungen zu Plattformtechnologien:** Gerade bei Plattformtechnologien müssen Umfang und technischer Beitrag der Erfindung klar abgegrenzt sein. Wer versucht, sämtliche denkbaren Anwendungen zu beanspruchen, ohne dafür

eine ausreichende technische Stütze zu liefern, riskiert eine nachträgliche Einschränkung oder Verlust des Patents im Streitfall.

Der Umfang experimenteller Daten bereits bei Einreichung der Anmeldung bleibt für die ressourcenlimitierte Biotech-Industrie eine Herausforderung. Kohärente und rechtlich belastbare Anspruchsformulierungen stärken die Resilienz eines Patents in Einspruchs- und Gerichtsverfahren. Von Anfang an berücksichtigte Umgehungsstrategien und Rückfallpositionen sind hierfür unumgänglich. Angesichts dieser Entwicklung empfiehlt es sich, eine strategische Neubewertung bestehender Patentportfolios, eine Risikoanalyse für Rechtsstreitigkeiten und eine Nachjustierung in neuen Patentanmeldungen durchzuführen.

Die Verbindung von Patenterteilungsstrategie und späterer Durchsetzungsstrategie

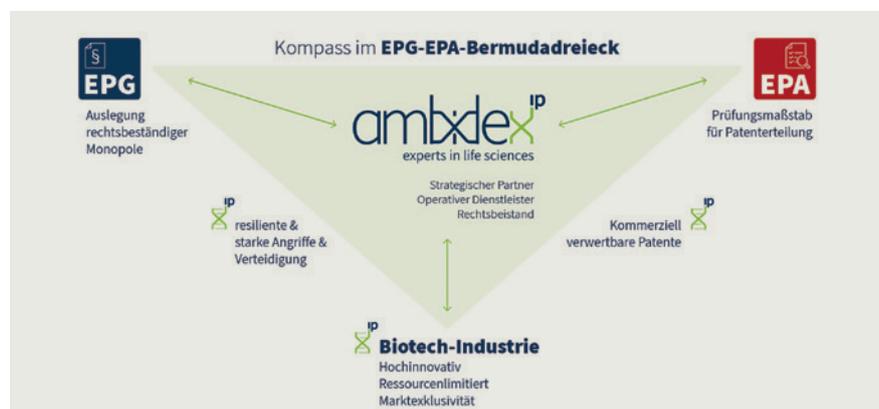
gewinnt an Bedeutung. Gerade in der Biotechnologie einschließlich Biopharmazie mit ihren langen Innovationszyklen müssen Patente nicht nur auf die Erteilung, sondern auch auf die erfolgreiche Verteidigung von Ansprüchen im Streitfall ausgelegt sein.

Ambidex IP ist eine auf die Komplexität der Biotechnologie und das Patentrecht spezialisierte, international agierende Kanzlei.

## Kontakt

**Dr. Anna K. Heide, LL.M.,  
Patentanwältin, ambidexIP  
Jägerhofstraße 31,  
45478 Mülheim a.d. Ruhr  
www.ambidexIP.eu  
office@ambidexIP.eu**

[1] UPC CoA 402/2024, UPC CoA 405/2024 v. 20.12.2024; UPC 252/2023 v. 17.10.2024; UPC CoA 335/2023 v. 26.02.2024



Ambidex IP navigiert Konzerne, KMUs & Start-ups durch alle Verfahren & Prozesse.

[boehmert.com](http://boehmert.com)

# Count on us.

Your life science IP is safer with us!  
A cross-national network, legal experts at  
9 locations and more than 90 years of experience  
make us your reliable partner in all IP matters.

 **BOEHMERT & BOEHMERT**

# IDEEN FRÜH FÖRDERN

Im Technologietransfer sind Förderung und Begleitung entscheidend, um vielversprechende Ideen in die Anwendung zu bringen. PROvendis ist Dienstleister für Hochschulen und Forschungseinrichtungen und unterstützt Wissenschaftler auch beim BMBF-Förderprogramm GO-Bio initial.

von Prof. Dr. Frank Entschladen, Innovationsmanager, PROvendis GmbH

Bei lebenswissenschaftlichen Innovationen ist der Weg vom Labor in die Praxis weit: Klinische Studien, strenge Anforderungen an Sicherheitsstandards, Finanzierungsfragen – das alles braucht Ausdauer und Unterstützung. Dem Erfolg von BioN-Tech liegen beispielsweise langjährige Forschungsarbeiten zugrunde, die Gründung erfolgte 2008 – unter anderem auch mit Hilfe einer Förderung im Rahmen der Gründungsoffensive Biotechnologie (GO-Bio) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

## FÖRDERUNG MIT WEITBLICK

Das Förderprogramm GO-Bio hat in den vergangenen 20 Jahren über 40 Firmen hervorgebracht – das entspricht einer Gründungsquote von mehr als 77 Prozent. Besonders ist, dass hier ein blinder Fleck in den Lebenswissenschaften berücksichtigt wird: Auch sehr frühe Forschungsansätze mit erkennbarem Innovationspotential können mit GO-Bio initial eine Förderung erhalten.

Viele Fördermaßnahmen setzen einen hohen Konkretisierungsgrad voraus. Startpunkt von GO-Bio initial sind dagegen skizzenhafte Ideen, für die noch keine patentierte Technologie zur Realisierung oder ein Verwertungsplan vorhanden sein muss. Für die Forscherinnen und Forscher ist das eine große



**Forschergeist wecken: Mit frühzeitiger Unterstützung gehen junge Wissenschaftler ihren Ideen auf den Grund.**

Chance, schon in einem frühen Stadium mit Fragen des Technologietransfers in Berührung zu kommen, später erfolgreicher Anschlussförderungen einzuwerben und auf eine mögliche Gründung vorbereitet zu sein.

## IDEEN SCHÄRFEN

Das Programm richtet sich an Masteranden, Doktoranden oder Postdoktoranden in Hochschulen und Forschungseinrichtungen und ist in zwei Phasen aufgeteilt: In einer einjährigen Sondierungsphase können

die Forschungsteams Verwertungs-ideen schärfen sowie Patent- und Marktanalysen durchführen. Erfolgreiche Sondierungsprojekte erhalten die Möglichkeit, in die zweijährige Machbarkeitsphase überzugehen, um den technischen Proof-of-Principle zu erbringen.

Im Rahmen von GO-Bio initial unterstützt PROvendis als erfahrener Dienstleister im Technologietransfer kostenfrei bei der Antragstellung. Einen Einblick in das Programm gibt es am 3. Juli 2025 im Ruhr Tower Essen.