

Evergreening: Strategien zur effektiven Verlängerung des Patentschutzes

Die Laufzeit von Europäischen Patenten ist in Art. 63 EPÜ eindeutig festgelegt: „Die Laufzeit des Europäischen Patents beträgt 20 Jahre, gerechnet vom Anmelde-tag an“. Ein Patent entfaltet seine Schutzwirkung jedoch erst ab der Erteilung und nicht schon ab dem Anmelde-tag. Dies führt zu einer deutlich verkürzten effektiven Schutzdauer.

Klassisch und neu

→ Für Medikamente in Europa beträgt die effektive Schutzdauer nur circa zwölf Jahre, selbst unter Berücksichtigung von Schutzrechtsverlängerung durch das Ergänzende Schutzzertifikat¹⁾. Entwicklungskosten für neue Produkte, insbesondere in der Pharmaindustrie, können innerhalb einer derart kurzen Schutzdauer nicht erwirtschaftet werden. Die Evergreening-Strategie zur Verlängerung des Patentschutzes wird daher seit Jahrzehnten durch die pharmazeutische Industrie betrieben: so werden klassisch über Jahre hinweg neue Patentanmeldungen eingereicht, mit denen versucht wird, Patentschutz für neue Wirkstoffformulierungen und Verwendungen zu erlangen. Dies führt zwar zur Verlängerung des Patentschutzes, jedoch nimmt

der Schutzbereich, also die Breite der Verbotswirkung entsprechend ab²⁾.

Ein vergleichsweise neuer Ansatz mit breitem Schutzbereich kann über die Patentierung neuer Verfahren zur Herstellung eines Wirkstoffs erlangt werden. So schützt ein Verfahrenspatent auch das mittels des Verfahrens geschützte Produkt als solches, mit der Einschränkung, dass es über das beanspruchte Verfahren hergestellt sein muss³⁾. Neue Verfahren führen häufig zu Produkten, die ein anderes Nebenprodukt- oder Verunreinigungsspektrum aufweisen. Dies eröffnet die Möglichkeit, Patentschutz für Zusammensetzungen aus Produkt, Nebenprodukten und Verunreinigungen zu erreichen. In diesem Fall ist die Zusammensetzung als solche geschützt, unabhängig vom Herstellungsverfahren. Beispielfähig können die Patente EP 3 321 260 B1 und EP 3 412 662 B1 Zusammensetzungen mit Furandicarbonsäuren betreffend genannt werden.

Die effektive Schutzdauer von Patenten – nicht nur im Biotech- und Pharmasektor – ist oft zu kurz, um die Entwicklungskosten zu amortisieren. Effektive Strategien der Patentverlängerung können hier Abhilfe schaffen.

**Erich Fritsche und Mathias Ricker,
WALLINGER RICKER SCHLOTTER
TOSTMANN
Patent- und Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB, München ■**



Dr. Erich Fritsche und Dr. Mathias Ricker sind deutsche und europäische Patentanwälte und Partner der Kanzlei WALLINGER RICKER SCHLOTTER TOSTMANN. Die Kanzlei berät in allen Branchen für DAX-Konzerne und internationale Blue Chips, hochspezialisierte Mittelständler und Hidden Champions, sowie Start-ups.

- 1) <https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/artikel-arzneimittel-forschung/patentschutz.html>
- 2) So schützt ein auf das Produkt gerichtetes Patent das Produkt und alle seine Verwendungen, während der Verwendungsanspruch lediglich auf die spezifische Verwendung des Produkts gerichtet ist
- 3) sh. § 9, Abs. 3 PatG, sowie u.a. EP2448908, EP2448910, EP2483234