



Lehrgangstage  
einzeln buchbar!

27.-28. September 2012  
Düsseldorf

*Branchen-Lehrgang*

# CLAIM DRAFTING

*Chemie, Biotechnologie, Pharmazie*

Patentanmeldungen  
clever ausarbeiten  
und erfolgreich zur  
Erteilung bringen!

Praxisnah durch:

- ✓ Fallbeispiele
- ✓ Checklisten
- ✓ Workshops

- Wesen des Patentanspruchs
- Patentanspruchskategorien
- Anforderungen an die Formulierung
- Anspruchsstrategien
- Verteidigung von Ansprüchen im Erteilungsverfahren
- Pitfalls in den LifeSciences
- Spezielle Unterschiede zwischen den Systemen: EP vs. USA



*Dr.  
Bernd Fabry*

Patentanwalt,  
European Patent Attorney,  
IP<sup>2</sup> Patentanwalts GmbH,  
Düsseldorf



*Dipl.-Chem.  
Claus Simandi*

Patentanwalt,  
European Patent Attorney,  
SIMANDI Intellectual Property,  
Hennef



**AKADEMIE**  
FÜR FORTBILDUNG  
**HEIDELBERG**



Das gesamte Praxiswissen, um Patentanmeldungen professionell auszuarbeiten und erfolgreich zur Erteilung zu bringen!

**LEHRGANGSZIEL** Der Lehrgang bietet eine umfassende Einführung und praxisnahe Vertiefung zur Ausarbeitung von Patentansprüchen in den Branchen Chemie, Biotechnologie und Pharmazie. Er ist modular aufgebaut. Am ersten Lehrgangstag werden die Teilnehmer intensiv mit den Grundlagen und Grundbegriffen des Claim Drafting vertraut gemacht und erwerben das Hintergrundwissen, das für eine sachgerechte Ausarbeitung von Patentansprüchen unbedingt erforderlich ist. Der zweite Lehrgangstag dient der Vertiefung dieser Kenntnisse anhand von Übungen und Praxisfällen. Außerdem lernen die Teilnehmer, welche Möglichkeiten ihnen im Erteilungsverfahren zur Verfügung stehen, um ihre Patentansprüche zu verteidigen und ihre Anmeldung zur Erteilung zu bringen. Sonderfragen in den LifeSciences sowie eine Analyse der Unterschiede im europäischen und amerikanischen System runden die Darstellung ab.

**TEILNEHMERKREIS** Bei diesem Lehrgang treffen Sie

- Führungskräfte und Mitarbeiter aus IP- und Patentabteilungen der Industrie
- Patentanwälte und Patentanwaltskandidaten aus Kanzleien
- IP-Consultants und IP-Manager
- Selbstständige und angestellte Forscher und Erfinder

Der Lehrgang eignet sich außerdem für

- Rechtsanwälte und Fachanwälte im Gewerblichen Rechtsschutz

die mit Patentverletzungsverfahren befasst sind und für die daher ein Grundverständnis der Formulierung von Patentansprüchen unverzichtbar ist.

## VERANSTALTUNGSHINWEIS

### CLAIM DRAFTING

*Maschinenbau, Elektrotechnik, Physik*

- 30.-31. August 2012  
im „Taschenbergpalais“ in Dresden
- *Dr. Peter Schweighart*  
HOFFMANN EITLE, München
- *Dipl.-Ing. (FH) Torsten Barz*  
Continental Automotive GmbH, Frankfurt

Wir schicken Ihnen gerne den ausführlichen Lehrgangsprospekt zu!

Basis-Modul / 27. September 2012

### Das Wesen des Patentanspruchs

- Die Erfindung als Lehre zum technischen Handeln
- Wechselbeziehung zwischen Aufgabe und Lösung
- Abgrenzung zwischen dem Stand der Technik und dem maximalen Schutzzumfang
- Ausnahmen von der Schutzfähigkeit

### Patentanspruchskategorien

- Stoff- und Mittelansprüche
- Product-by-Process-Ansprüche
- Verfahrensansprüche
- „Verwendungsansprüche“
- Erste und weitere technische/medizinische Indikation
- G 02/08 und seine Folgen: Dosage Regime und andere Anweisungen im Patentanspruch
- Verwendung und „Heilmethoden“

### Formale Einteilung

- Ein- und zweiteilige Anspruchsform
- Abhängige und unabhängige Ansprüche
- Markush-Formulierungen
- Unterscheidung Patent und Gebrauchsmuster

### Anforderungen an die Formulierung

- Deutlichkeit
- Angebbare und anzugebende Merkmale
- Klare Merkmale und unbestimmte Merkmale
- Technische und funktionelle Merkmale
- Wesentliche Merkmale
  - ein unergiebigere Rechtsbegriff
- Unwesentliche Merkmale
  - ein bedenklicher Rechtsbegriff
- Rückbezüge und Bezugnahmen
- Bereiche
- Einheitlichkeit
- Disclaimer

### Zweckangaben

- Zweckangaben in Stoffansprüchen
- Zweckangaben in Verfahrensansprüchen
- Abgrenzung Zweck und Verwendung:  
rechtliche Auswirkungen im Schutzbereich

# CLAIM DRAFTING

Chemie, Biotechnologie, Pharmazie

## Basis-Modul (Fortsetzung)

### Alternativangaben

- Nebenordnung oder technisches Merkmal
- Anspruchsberechtigung
- Konsequenzen für den Schutzzumfang

### Auswählerfindungen

- Rechtsprechung des BGH vs. Rechtsprechung der EPA-Beschwerdekammern
- Auswahl aus Listen

## Vertiefungs-Modul / 28. September 2012

### Anspruchskategorien

- Anmeldestrategien
- Besonderheiten in der pharmazeutischen Industrie
- Kalkulierte fehlende Neuheit

Gruppenarbeiten

Praktische Übungen

### Verteidigung von Ansprüchen im Erteilungsverfahren

- Das Wesen des Prüfungsverfahrens
- Analyse von Prüfungsbescheiden
- Problem/Solution Approach
- Die Bescheidserledigung
- Umgang mit Vergleichsversuchen
- Kategoriewechsel

### Pitfalls in den LifeSciences

- Heilmethoden, Diagnostik, Stammzellen (G 02/06)
- Tomaten oder Brokkoli? (G 01/08)

### Spezielle Unterschiede in den Systemen: EP vs. USA

- Grundlagen
- Jepson Claims
- Product-by-Process Claims - revised
- „Means + function Claims“
- Markman Theorie

## REFERENTEN

### Dr. Bernd Fabry

Patentanwalt, European Patent Attorney  
IP<sup>2</sup> Patentanwalts GmbH, Mönchengladbach



Dr. Fabry war von 1987 bis 1999 bei der Henkel KGaA tätig, zunächst als Laborleiter im Bereich der Chemischen Forschung, später als stellvertretender Leiter der Patentabteilung. Von 1999 bis 2010 war er Leiter des Bereichs Gewerblicher Rechtsschutz der Cognis GmbH, Düsseldorf. Er war außerdem stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Gewerblichen Rechtsschutz des Verbandes der Chemischen Industrie. Inzwischen hat er das Unternehmen IP<sup>2</sup> gegründet, das Organisations- und Strategieplanung für IP-Abteilungen anbietet. Er ist darüber hinaus Dozent für strategisches IP-Management an der Wirtschaftshochschule für Unternehmensführung (WHU) in Vallendar.

### Dipl.-Chem. Claus Simandi

Patentanwalt, European Patent Attorney,  
SIMANDI Intellectual Property, Hennef



Herr Simandi ist seit 1997 im Gewerblichen Rechtsschutz tätig, zunächst in der Industrie bei Hoechst AG/Aventis R&T und Hoffmann LaRoche, später in der Kanzlei Dreiss & Partner in Stuttgart. Seit 2006 ist er in eigener Kanzlei tätig. Er war Stipendiat des Europäischen Patentamts am C.E.I.P.I. in Straßburg und absolvierte ein Zusatzstudium zum Gewerblichen Rechtsschutz an der Humboldt-Universität, Berlin.

## TEILNEHMERSTIMMEN

„Sehr klar und strukturiert ... lehrreich“

„Gut auf Teilnehmer eingegangen“

„Toll: Endlich mit Biotechnologie- und Pharmabezug!“

„Informativ ... hat viel gebracht“

„Besonders positiv: Das Anpassen der Vorträge an das Wissen der Kursteilnehmer“

## ANMELDEFORMULAR

ICH NEHME TEIL (bitte gewünschte/n Termin/e ankreuzen):

### MODULE UND TERMINE

- Basis-Modul: 27. September 2012, 10.00 – 18.00 Uhr  
Lehrgangs-Nr. 12 09 GP116 W
- Vertiefungs-Modul: 28. September 2012, 9.00 – 17.00 Uhr  
Lehrgangs-Nr. 12 09 GP117 W

Registrierung der Teilnehmer jeweils ab 30 Minuten vor Beginn.

### VERANSTALTUNGSORT

Hotel Nikko Düsseldorf  
Immermannstr. 41 · D-40210 Düsseldorf  
Tel.: 0211/834-0 · Fax: 0211/161216  
eMail: info@nikko-hotel.de

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die attraktiven **Sonderkonditionen** des Abruflkontingents der **AH Akademie für Fortbildung Heidelberg**. Bitte beachten Sie, dass dieses Kontingent **4 Wochen** vor der Veranstaltung ausläuft.

### TEILNAHMEGEBÜHR

Einzelner Lehrgangstag: € 790,-, beide Lehrgangstage: € 1.290,- (je zzgl. gesetzl. USt). Der Teilnahmebetrag beinhaltet gemeinsame Mittagessen, Tagungsgetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

### SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Seminarbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

**ANMELDEFAX 06221 / 65033-69**

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ / ORT

TEL.

FAX

E-MAIL

DATUM / UNTERSCHRIFT

**AH Akademie für Fortbildung  
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28  
D - 69123 Heidelberg

Telefon 06221 / 65033-0  
Telefax 06221 / 65033-69

anmeldung@akademie-heidelberg.de  
www.akademie-heidelberg.de

05.12/1209GP117



**AKADEMIE  
FÜR FORTBILDUNG  
HEIDELBERG**

## PROGRAMMVORSCHAU

### *Arbeitnehmererfindungen in internationalen Konzernen*

29. Juni 2012 in Hamburg

Sommerlehrgänge 2012  
im „Taschenbergpalais“

### *Patentverletzungsstreit in der Praxis*

25.-27. Juli 2012 in Dresden

### *Lizenzvertragsrecht und F&E-Verträge*

26./27. Juli 2012 in Dresden

### *Arbeitnehmererfindungen in der Praxis*

29.-31. August 2012 in Dresden

### *Claim Drafting Maschinenbau, Elektrotechnik, Physik*

30./31. August 2012 in Dresden

### *Mannheimer Patenttage 2012*

20./21. September 2012 in Mannheim

### *Ergänzende Schutzzertifikate*

28. September 2012 in Düsseldorf

### *Effektiver Designschutz*

12. Oktober 2012 in Düsseldorf

### *Markenschutz kompakt*

16.-19. Oktober 2012 in Köln

### *Strategie und Organisation von Patenten*

26. Oktober 2012 in München

### *PCT in der Praxis*

9. November 2012 in München

## AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET

Schnell und günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar – weitere Infos unter [www.akademie-heidelberg.de/bahn](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)



## NOCH FRAGEN?

Für Fragen zu unserem Branchen-Lehrgang **Claim Drafting CHEMIE, BIOTECHNOLOGIE, PHARMAZIE** und dem weiteren Programm stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.



Stephan Haas, Tel.: 06221/65033-27  
e-Mail: [s.haas@akademie-heidelberg.de](mailto:s.haas@akademie-heidelberg.de)