



## Dr. Derk Vos

**Partner**

**Patentanwalt**

**European Patent Attorney**

**Vertreter vor dem UPC**

**Diplom-Chemiker**

Derk Vos ist in den Gebieten der Chemie und Pharmazie, insbesondere in den Bereichen Arzneimittel (z. B. Small Molecules), Pflanzenschutzmittel, Schmierstoffe und chemische Verfahrenstechnik, tätig. Derk Vos berät im Hinblick auf Patentportfoliostrategien und des Portfoliomanagements bei Themen wie Rechtsbestand, Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, ergänzenden Schutzzertifikaten, Due Diligence und Freedom-to-Operate-Analysen. Er entwirft Patentanmeldungen und betreut deren weltweite Erteilungsverfahren. Derk Vos hat zahlreiche Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vor dem EPA geführt, einschließlich Petitionsverfahren vor der Großen Beschwerdekammer. Des Weiteren betreut bzw. koordiniert er Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren, national sowie international, insbesondere im Bereich der Arzneimittel und Diagnostik. Derk Vos hält regelmäßig Vorträge im In- und Ausland zu Patentrechtsthemen.

### WERDEGANG

---

seit 2009	Partner, Gesellschafter und Geschäftsführer bei Maiwald
seit 2007	Patentanwalt bei Maiwald
2004 - 2007	Patentanwaltskandidat bei Maiwald
2000 - 2004	Unternehmensberater bei einem international tätigen Strategieberatungsunternehmen mit Projekten in Deutschland, den USA und Schweden

### AUSBILDUNG

---

2023	Zulassung für das UPC
2007	Zulassung zum European Patent Attorney
2007	Zulassung zum deutschen Patentanwalt
2004 - 2006	Studium „Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte“ an der FernUniversität Hagen
1997 - 2000	Promotion auf dem Gebiet der metallorganischen Chemie an der Universität Bielefeld
1991 - 1997	Studium der Chemie an der Universität Bielefeld und der University of Utah

## PRAXISGEBIETE

---

- Pharma & Biotech
- Organische Chemie & Polymere
- Anorganische Materialien & Baustoffe
- Ernährung & Landwirtschaft
- Patente & Gebrauchsmuster
- Ergänzende Schutzzertifikate
- IP Strategieberatung

## TÄTIGKEITEN

---

- Einspruchs-, Beschwerde- und Nichtigkeitsverfahren
- Freedom-to-Operate- und Rechtsbeständigkeitsgutachten
- Patenterteilungsverfahren und Portfoliomanagement
- Anmeldestrategien und Ausarbeitung von Anmeldungen
- Patentstreitverfahren
- Verfahren zur Erlangung ergänzender Schutzzertifikate

## AUSZEICHNUNGEN

---

- Empfohlen in MIP IP Stars 2021, 2022, 2023
- Empfohlen in Legal 500 EMEA 2022, 2023
- Empfohlen in Legal 500 Deutschland 2021, 2022, 2023
- Empfohlen in den Leaders League Rankings Germany 2022 in der Kategorie Patent Litigation
- Empfohlen in IAM Patent 1000 "World's Leading Patent Professionals" 2020, 2021, 2022
- Empfohlen in Handelsblatt | Best Lawyers „Deutschlands Beste Anwälte" 2020, 2021, 2022
- Empfohlen in der WirtschaftsWoche 2015
- Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes
- Stipendium des Fonds der Chemischen Industrie

## VERÖFFENTLICHUNGEN

---

- Focus on: Anmeldeverfahren und Anmeldungen „Nicht immer ohne unerwünschte Nebenwirkungen – Einwendungen Dritter im Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt“, Legal500.de, 2023
- High priority – Priority Entitlement in the EPO (EBA referrals G 1/22 and G 2/22)", invited lecture at the Basel Intellectual Property Lectures, 2022
- Recent ECJ case law and latest referrals for preliminary rulings on the SPC Regulation, IAM 2022
- Recent amendments to the SPC Regulation, 2020
- Schutzzertifikat widerrufen, 2020
- Plausibility – A new Criterion for patentability?, eingeladener Vortrag bei den Basel Intellectual Property Lectures, 2019
- The pitfalls of Article 123(2) EPC – Recent Case Law of the Boards of Appeal, invited lecture at Basel Intellectual Property Lectures, 2012
- High barrier set for revocation of injunctions, 2012
- The EPO's approach to disclaimers, Managing Intellectual Property – Europe IP Focus 2010
- Towards a new novelty definition for chemical structures, Managing Intellectual Property, 2009
- ECJ to rule on SPC dates, Managing Intellectual Property, 2008
- EBA rules on validity of divisional applications, Managing Intellectual Property, 2007

## WICHTIGE FÄLLE

---

- Vertretung eines Generikaunternehmens in Nichtigkeitsverfahren bzgl. eines ergänzenden Schutzzertifikats für ein Kombinationsarzneimittel (Kombination Sitagliptin/Metformin, Janumet®, siehe BPatG 3 Ni 2/20)
- Vertretung eines Medzintechunternehmens bzgl. Blutanalysegeräte in Rechtsbestandsverfahren vor

dem EPA und BPatG/BGH sowie dazugehörigen Verletzungsverfahren bei parallelen Verletzungs-/Rechtsbestandsverfahren zu den Patentfamilien in den USA und China.

- Vertretung von zahlreichen Generikaunternehmen in Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren bzgl. eines ergänzenden Schutzzertifikats für ein lipidsenkendes Kombinationsarzneimittel (Kombination Ezetimib/Simvastatin, Inegy®, siehe u.a. BPatG 3 Ni 4/19; OLG Düsseldorf: I-2 U 58/18)
- Vertretung von einem Generikaunternehmen in Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren von ergänzenden Schutzzertifikaten bzgl. verschiedener Kombinationspräparate zur Behandlung von HIV (u.a. BGH X ZR 172/18 – Truvada)
- Betreuung von Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vor dem EPA sowie Beteiligung an diversen Verletzungsverfahren und einstelligen Verfügungsverfahren betreffend des Schmerzmittels Oxygesic®

## MITGLIEDSCHAFTEN

---

- Patentanwaltskammer
- epi
- GDCh

## SPRACHEN

---

- Deutsch
- Englisch