



BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 48/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Oktober 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 04 858.4-41

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 30. Juni 2004 hat die Prüfungsstelle für Klasse C12Q des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 102 04 858.4-41 mit der Bezeichnung

„Gensonden zum Nachweis von Spezies der Gattung *Oenococcus*“

gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 5 zurückgewiesen.

Dem die Zurückweisung erfolgte wegen mangelnder Neuheit der mit den jeweiligen Patentansprüchen 1 gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 5 beanspruchten Oligonukleotid-Sequenzen gegenüber den Entgegenhaltungen

(6) WO 99/57314 A1

(7) DE 198 19 889 A1.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelder, mit der sie ihr Patentbegehren mit den Patentansprüchen 1 bis 3 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag 1 sowie Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2, denen sich jeweils die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 2 bis 19 anschließen, weiterverfolgen.

Die Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hauptantrag lauten:

„1. Oligonukleotid der Sequenz

TTC TCT GAA T (SEQ ID NO: 8)

2. Oligonukleotid der Sequenz

TTC TCT GAA A (SEQ ID NO: 9)

3. Oligonukleotid, das eine Sequenz oder Teilsequenz mit mindestens 9 Nukleotiden Länge, ausgewählt aus der Gruppe der Sequenzen TTC TCT GAA TTC AGT TAT TC (SEQ ID NO: 1), ATT CAG TTA TTC TTC CCT TA (SEQ ID NO: 2), GTA CCG TCA AGC TGA A (Seq ID NO: 3), AGA TCA CAT GTG TGA TTT G (SEQ ID NO: 4), TCA CTA GGA GOC GGA A (SEQ ID NO:5), TTA CAA AAG CGA TCA TTG G (SEQ ID NO: 6) und TTA CCG TCG CCG GTT T (SEQ ID NO: 7) oder dazu komplementärer Sequenzen umfaßt."

Die Patentansprüche 1 bis 3 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheiden sich von den Patentansprüchen 1 bis 3 gemäß Hauptantrag darin, dass sie zusätzlich Funktionsangaben enthalten. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 entspricht dem Patentanspruch 3 gemäß Hilfsantrag 1.

In einer Zwischenverfügung der Berichterstatteerin wurde den Anmeldern mitgeteilt, dass der Senat auch bei Zugrundelegung der Patentansprüche gemäß geltendem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 aus den von der Prüfungsstelle bereits in ihrem ersten Bescheid vom 8. November 2002 genannten Gründen jedenfalls die erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf die Entgegenhaltungen

(1) DE 100 04 147 A1

(2) Datenbank Genbank, Datenbankeintrag Nr. M35820 vom
27.4.1993

(3) Datenbank Genbank, Datenbankeintrag Nr. AJ297763
vom 13.10.2000

- (5) Sequenzvergleich zwischen M35820 nach (2), AJ297763 nach (3) und den Oligonukleotiden SEQ ID Nr. 1 bis SEQ ID Nr. 7

als nicht gegeben erachte.

Unter Bezugnahme auf diese Verfügung legen die Anmelder dar, dass sich funktionierende und Spezies-diskriminierende spezifische Sonden ohne exakte Kenntnis der Sekundärstruktur aus einer natürlichen rDNA- bzw. rRNA-Sequenz nicht ohne weiteres ableiten ließen. Aus diesem Grunde würde der Fachmann ohne Kenntnis der von den Anmeldern entwickelten Methode zur Bestimmung der Sekundärstruktur Sonden lediglich gemäß eines generellen Alignments generieren. Nur die Einbeziehung der individuellen Sekundärstruktur führe daher zur Generierung von sich gegenseitig unterstützenden „Side“-Probes, womit eine Steigerung der Fluoreszenz um den Faktor zwei bewirkt werde.

Mit gleichem Schriftsatz teilen die Anmelder mit, dass sie zu der für den 24. Oktober 2006 terminierten mündlichen Verhandlung nicht erscheinen werden.

Die Anmelder beantragen,

den Beschluss aufzuheben
und ein Patent auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 3
gemäß Hauptantrag,
hilfsweise auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 3 gemäß
Hilfsantrag 1,
weiter hilfsweise auf der Grundlage des Patentanspruches 1
gemäß Hilfsantrag 2,
wobei sich jeweils die ursprünglich eingereichten Patentansprüche
2 bis 19 anschließen,
zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelder ist zulässig; sie kann aber nicht zum Erfolg führen, weil jedenfalls die Bereitstellung der gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2 beanspruchten Oligonukleotid-Sequenzen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Aufgabe der vorliegenden Anmeldung ist es, Sonden bzw. Sondengemische zu entwickeln, die eine sichere und einfache Identifizierung von Spezies der Gattung *Oenococcus* ermöglichen. Gleichzeitig sollten die Sonden so konstruiert sein, dass sie ein zu einem Nachweis geeignetes Signal, wie zum Beispiel eine gute Fluoreszenzausbeute, zur Verfügung stellen. Ferner ist es Aufgabe, ein Verfahren zum spezifischen Nachweis und/oder der Differenzierung einer Spezies von Bakterien der Gattung *Oenococcus* zu ermöglichen, wobei dieses schnell, billig und zuverlässig sein und sich auch im industriellen Maßstab anwenden lassen soll (vgl. Erstunterlagen S. 2 Abs. 3, 4).

Die anmeldungsgemäß angegebenen Oligonukleotid-Sequenzen zur Lösung dieser Aufgabe vorzuschlagen, hat jedoch im Hinblick auf den vor dem Anmeldetag der Anmeldung bekannten Stand der Technik nahe gelegen.

Oligonukleotide zum spezifischen qualitativen und quantitativen Nachweis von 16S-rRNA-Genen, Genfragmenten und hiervon abgeleiteten RNA-Sequenzen aus Bakterien, generiert durch Alignment mit bekannten DNA-Sequenzen, werden in der Entgegenhaltung (1) beschrieben. Verwendet werden diese Oligonukleotide u. a. als Sonden zum Nachweis von Bakterien in der Lebensmittelindustrie, wobei sie gemäß (1) z. B. mit Fluoreszenzfarbstoffen markiert zum Einsatz kommen (vgl. Patentanspruch 12 i. V. m. den Patentansprüchen 5 bis 8. Beschreibung S. 2

Z. 3/4, 33 bis 47 und 56 bis 59, S. 3 Z. 3 bis 17 und 63 bis 65, S. 6 Z. 26 bis 40, sowie S. 9 Tabelle 1). Der Lehre dieses Dokumentes folgend, zur Identifizierung von Spezies der in dieser Druckschrift nicht genannten Bakterien-Gattung *Oenococcus* ebenfalls über Alignment Sonden zu generieren, kann nicht als eine Vorgehensweise angesehen werden, die auf Überlegungen erfinderischer Art beruht. In diesem Dokument werden zwar keine Bakterienspezies der Gattung *Oenococcus* genannt. Die Sequenz und eine Teilsequenz der 16S rDNA dieser Bakterien-Gattung war vor dem Anmeldetag der vorliegenden Anmeldung aber gleichfalls bekannt (vgl. (2) und (3)). So konnte der Fachmann, wenn er sich zunächst alleine nur einen Überblick darüber verschaffen wollte, welche Oligonukleotide überhaupt zur Lösung der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe in Frage kommen, schon durch einen einfachen Sequenzvergleich - wie er in (1) S. 6 Z. 26 bis 36 beschrieben wird - feststellen, inwiefern die von ihm ins Auge gefassten Oligonukleotide tatsächlich gegen diese bekannte 16S rDNA gerichtet sind (vgl. dazu auch (5)).

Die Anmelder tragen in dieses Zusammenhang nun vor, nur unter Anwendung der von ihnen entwickelten zweidimensionalen Alignment-Technik - d. h. der Einbeziehung der Sekundärstruktur als weiteren Parameter neben der Sequenz - sei es möglich gewesen, genau die beanspruchten Oligonukleotid-Sequenzen zu ermitteln. Dabei handelt es sich jedoch ebenfalls um eine Methode, die wie auf Seite 8 der Erstunterlagen unter „Aufbau der Sonden“ ausgeführt wird, bereits vor dem Anmeldetag bekannt gewesen ist. Im Zusammenhang mit der Anwendung von Verfahren auch deren im zu berücksichtigenden Schrifttum bereits beschriebene Weiterentwicklungen mit einzubeziehen, von denen bekannt ist, dass sie zur Optimierung der Verfahrensergebnisse beitragen, stellt aber eine selbstverständliche Maßnahme dar, die im üblichen Aufgabenbereich des Fachmannes liegt. Selbst wenn mit solchen Maßnahmen Sonden generiert werden können, mit denen bessere Ergebnisse erzielt werden als es mit dem generellen Alignment, so ist dieses die zwangsläufige Folge eines aus den

dargelegten Gründen nahegelegten Handelns, kann aber nicht als Indiz für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit gewertet werden.

Für den Senat sind daher keine Gründe ersichtlich, die zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses führen könnten.

III.

Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr besteht keine Veranlassung. Billigkeitsgründe sind weder ersichtlich noch vorgetragen. Dass in der Sache ein gewichtiger Bedarf an Rechtsfortbildung besteht, wie hier geltend gemacht, oder Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden sind, rechtfertigt grundsätzlich nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, sondern allenfalls die Zulassung der Rechtsbeschwerde, hier jedoch nicht, weil die von den Anmeldern aufgeworfenen Rechtsfragen nicht entscheidungsrelevant waren.

gez.

Unterschriften