



# BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 321/06

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 00 629

...

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. November 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder sowie des Richters Harrer und der Richterinnen Dr. Proksch-Ledig und Dr. Münzberg

beschlossen:

Das Patent 100 00 629 wird mit folgenden Unterlagen beschränkt  
aufrechterhalten:

Patentanspruch 1 vom 29. Oktober 2007,  
Patentansprüche 2 bis 16 gemäß Patentschrift

Beschreibung Seite 2 vom 29. Oktober 2007  
Beschreibung Seiten 3 bis 5 gemäß Patentschrift  
3 Blatt Zeichnungen gemäß Patentschrift

## **Gründe**

### **I.**

Die Erteilung des Patents 100 00 629 mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Identifizierung einer auf einen festen Körper aufgetragenen Markierung“

ist am 1. Dezember 2005 veröffentlicht worden.

Gegen dieses Patent ist mit dem am 28. Februar 2006 per Telefax eingegangenen Schriftsatz Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist unter Hinweis auf mehrere Druckschriften darauf gestützt, dass es dem Gegenstand des Streitpatents an der Neuheit fehle und dieser nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Einsprechende hat ihren Einspruch mit Schriftsatz vom 13. September 2007 zurückgezogen.

Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten entgegen. Sie beantragt sinngemäß,

das Patent mit den im Tenor genannten Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

„Verfahren zur Identifizierung einer auf einen festen Körper (30) aufgebracht aus Flächenelementen (10) gebildeten Markierung (32) mit folgenden Schritten:

- a) Binden erster Biopolymere an einen Teil der Flächenelemente (10),
- b) Binden zweiter Biopolymere an einen anderen Teil der Flächenelemente (10),
- c) Inkontaktbringen der Markierung (32) mit dritten, zu den ersten Biopolymeren affinen Biopolymeren, so dass die ersten und die dritten Biopolymere aneinander binden und
- d) Nachweis der Bindungen zwischen den ersten und den dritten Biopolymeren und Identifizierung des durch die gebundenen ersten und dritten Biopolymere gebildeten Teilmusters, dadurch gekennzeichnet, dass der Nachweis und die Identifizierung ohne Extrahieren oder Entfernen der gebundenen Biopolymere vom festen Körper durch veränderte optische und/oder

elektrische Eigenschaften der gebundenen dritten Biopolymere erfolgt.“

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 16, die besondere Ausgestaltungen des Verfahrens nach Patentanspruch 1 betreffen, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Gründen versehen; er ist daher zulässig.

2. Der geltende Patentanspruch 1 sowie die erteilten Patentansprüche 2 bis 16 sind formal nicht zu beanstanden, denn sie sind aus den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 17 sowie Seite 6/7 übergreifender Absatz und Seite 9 Absatz 2 bis Seite 10 Absatz 1 der Erstunterlagen sowie aus den Ansprüchen 1 bis 16 und Absatz [0032] der Patentschrift ableitbar.

3. Die Prüfung des Patents durch den technischen Beschwerdesenat gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG von Amts wegen hat ergeben, dass für das in beschränktem Umfang von der Patentinhaberin weiterverfolgte Patentbegehren weder die geltend gemachten Widerrufsgründe greifen, noch andere Widerrufsgründe ersichtlich sind.

So nimmt keine der von der Einsprechenden zitierten Entgegnungen die Lehre des Streitpatents neuheitsschädlich vorweg. In diesen Entgegnungen werden ausschließlich analytische Verfahren beschrieben, bei denen die in einer zu untersuchenden Probe enthaltenen Nukleinsäuren mit einem sog. DNA- oder RNA-Array in Kontakt gebracht werden, um anhand des darauf erzeugten Hybridisierungsmusters Rückschlüsse auf die in der Probe vorhandenen Nukleinsäuren

ziehen zu können. Auch bei der Druckschrift US 5 139 812 A (D7), in der ein gattungsgemäßes Verfahren beschrieben wird, handelt es sich nicht um neuheits-schädlichen Stand der Technik. Denn das darin beschriebene Verfahren zur verschlüsselten Markierung wertvoller Gegenstände basiert auf einer Markierung, die nur aus einer einzigen Nukleinsäuresequenz aufgebaut ist (vgl. D7, Ansprüche 1 und 7), während für das Verfahren nach Patentanspruch 1 des Streitpatents eine Markierung verwendet wird, die aus zwei verschiedenen Nukleinsäuresequenzen besteht.

Das Verfahren des Patentanspruchs 1 wird vom entgegengehaltenen Stand der Technik auch nicht nahegelegt. So erhält der Fachmann ausgehend von der D7 im zitierten Stand der Technik keine Anregung, die patentgemäße Aufgabe - nämlich ein alternatives Verfahren bereitzustellen mit dem eine sichere Identifizierung einer auf einen festen Körper aufgebrachten Markierung möglich ist - durch ein Verfahren wie im Patentanspruch 1 beschrieben zu lösen. Denn im genannten Stand der Technik finden sich keine Hinweise dahingehend, für eine Sicherheitsmarkierung zwei unterschiedliche Nukleinsäuren zu verwenden, wobei die Identifizierung der von den ersten Nukleinsäuren definierten Markierung nur dann möglich ist, wenn spezifische dritte Nukleinsäuren zugegeben werden, die nur an die ersten nicht aber die zweiten Nukleinsäuren binden (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0012]). Der Patentanspruch 1 hat somit Bestand.

**4.** Die geltenden Patentansprüche 2 bis 16 betreffen besondere Ausgestaltungen des Verfahrens nach Patentanspruch 1 und sind somit mit diesem rechtsbeständig.

Schröder

Harrer

Proksch-Ledig

Münzberg

Bb