



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 4/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. Januar 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 43 21 904.7

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Januar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele, und der Richter Dr. Lange und Dr. Wismeth

beschlossen:

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und das Patent wird erteilt auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 13 gemäß Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung, Beschreibung wie Offenlegungsschrift.

Gründe

I.

Die Anmelderin Q... GmbH, ... Straße in H..., hat am 1. Juli 1993 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Verfahren zur chromatographischen Reinigung und Trennung von Nucleinsäuregemischen“

eingereicht, die am 12. Januar 1995 in Form der DE 43 21 904 A1 veröffentlicht worden ist.

Mit Beschluss vom 14. Juli 2011 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 07 H des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Patentfähigkeit auf Grund des § 48 PatG nach Anhörung zurückgewiesen. Die Zustellung des Beschlusses ist am 27. Dezember 2011 erfolgt.

Dem Beschluss lagen die mit Schriftsatz vom 20. April 2011 eingereichten Patentansprüche 1 bis 14 gemäß Hauptantrag, sowie die in der Anhörung vom 14. Juli 2011 überreichten Patentansprüche 1 bis 13 gemäß Hilfsantrag 1 zugrunde.

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit wurden von der Prüfungsstelle für Klasse C 07 H des Deutschen Patent- und Markenamts die Druckschriften D1 bis D6 ermittelt:

- (D1) DE 41 39 664 A1
- (D2) DE 37 17 211 A1
- (D3) US 5 075 430 A
- (D4) EP 0 512 767 A1
- (D5) WO 93/11221 A1
- (D6) BEYER, Ute: ABC der Probenvorbereitung (18). Ionenaustausch-SPE, Teil 4: Elution. (veröffentlicht auf www.analytik-news.de am 20. Mai 2011)

Die Zurückweisung der Patentanmeldung ist mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit der unabhängigen Patentansprüche nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 gegenüber der Lehre der Druckschrift WO 93/11221 A1 (D5) begründet worden.

Mit Schriftsatz vom 23. Januar 2012, eingegangen am selben Tag, hat die Anmelderin Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss eingelegt.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 17. Januar 2013 hat der Vertreter der Anmelderin neue Patentansprüche 1 bis 13 eingereicht und diese zu seinem Hauptantrag gemacht.

Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

„1. Verfahren zur chromatographischen Reinigung und Trennung von Nucleinsäuregemischen aus biologischen Quellen, wie Zellkulturen, Geweben, Körperflüssigkeiten, Mikroorganismen oder Viren, durch Adsorption der zu trennenden und reinigenden Nucleinsäuren aus einer Lösung, die eine hohe Salz-

konzentration (Ionenstärke) und eine hohe Alkoholkonzentration aufweist an einen Träger, gefolgt von einer Desorption von dem Träger mittels einer Lösung mit geringerer Salzkonzentration (Ionenstärke), dadurch gekennzeichnet, daß das Nucleinsäuregemisch ohne vorherige Reinigung an Anionenaustauschermaterialien

- an einem porösen oder nicht porösen mineralischen Träger aus Metalloxiden und/oder Metallmischoxiden, Silicagel, Materialien, die überwiegend aus Glas bestehen, Aluminiumoxid, Zeolithe, Titandioxid, Zirkondioxid aus einer wäßrigen Adsorptionslösung mit hoher Salzkonzentration (Ionenstärke) und mit 1 bis 50 Vol.-% aliphatischen Alkohols einer Kettenlänge von C₁-C₅ adsorbiert wird,

- gegebenenfalls mit einer Waschlösung gewaschen und danach

- mit einer Lösung geringerer Salzkonzentration (Ionenstärke) eluiert wird und die erhaltene Nucleinsäure oder Nucleinsäurefraktion gesammelt wird,

wobei ein Aufschluß der Nucleinsäuren direkt in dem Puffersystem, das zur Adsorption eingesetzt wird, durchgeführt wird, wobei der Alkohol erst nach der Lyse zugegeben werden kann.“

Der nebengeordnete Patentanspruch 11 bezieht sich auf die Verwendung einer Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Patentansprüche 1 bis 10 und der nebengeordnete Patentanspruch 13 auf eine Zusammenstellung in Kitform für ein Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 9.

Der Vertreter der Anmelderin ist der Auffassung, dass die Gegenstände der neu eingereichten Anspruchsfassung ursprünglich offenbart sind, sowie gegenüber dem Stand der Technik neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Der Vertreter der Anmelderin stellt den Antrag

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben und das Patent zu erteilen auf der Grundlage dieses Hauptantrags mit den Patentansprüchen 1 bis 13, überreicht in der mündlichen Verhandlung, Beschreibung wie Offenlegungsschrift.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (PatG § 73). Die Anmeldung erfüllt mit den nunmehr vorliegenden Unterlagen die Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents. Die Beschwerde hat daher Erfolg.
2. Der zuständige Fachmann ist ein diplomierter Chemiker oder Biologe mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Techniken zur Reinigung von Nukleinsäuren.
3. Die geltenden Patentansprüche sind zulässig. Es bestehen keine Bedenken bezüglich der ausreichenden **Offenbarung der Gegenstände** der geltenden Patentansprüche 1 bis 13, da deren Merkmale den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen sind.

Der geltende Patentanspruch 1 geht aus den ursprünglichen Patentansprüchen 1 und 8 in Verbindung mit S. 5, Absatz 1 der ursprünglichen Beschreibung vom 1. Juli 1993 hervor. Das Merkmal „wobei der Alkohol erst nach der Lyse zugegeben werden kann“ erschließt sich dem Fachmann aus allen Beispielen der ursprünglichen Beschreibung, in denen ein Aufschluss stattfindet (Beispiele 7 bis 9 und 14). Damit konnte der Fachmann dieses Merkmal den ursprünglichen Unterlagen als Ausgestaltung der Erfindung entnehmen (vgl. auch Busse-Keukenschrijver, PatG, 7. Auflage, § 38 Rdn. 33).

Die Patentansprüche 2 bis 13 entsprechen den ursprünglichen Patentansprüchen 2 bis 10, 12, 13 und 16.

4. Die **Neuheit** des Verfahrens nach geltendem Patentanspruch 1, der Verwendung einer Vorrichtung nach Patentanspruch 11 und der Zusammenstellung in Kitform nach Patentanspruch 13 ist gegeben, da in keiner der dem Senat vorliegenden Druckschriften diese Gegenstände neuheitsschädlich vorbeschrieben sind.

5. Auch die **erfinderische Tätigkeit** der Gegenstände der Patentansprüche 1, 11 und 13 ist anzuerkennen.

a) Die Druckschrift D5 ist in Bezug zu dem geltenden Patentanspruch 1 als nächstliegender Stand der Technik anzusehen. Aus ihr ist ein gattungsgemäßes Verfahren zur chromatographischen Reinigung und Trennung von Nucleinsäuregemischen, insbesondere DNA, aus biologischen Quellen bekannt.

Nach dem Verfahren gemäß der D5 wird ein Nucleinsäuregemisch mittels einer Lösung hoher Salzkonzentration an einen mineralischen Träger adsorbiert, gefolgt von einer Desorption von dem Träger mittels einer Lösung geringer Salzkonzentration (D5: S. 8, Absatz 2 bis S. 9, Absatz 1 und S. 10, Absatz 4 bis S. 11, Absatz 1). Der Fachmann entnimmt der D5 ferner, dass zur Probe, welche nach S. 8, Absatz 2 in einer wässrigen Lösung hoher Ionenstärke vorliegt, niedere Alkohole im Bereich von 1 bis 50 Vol% gegeben werden können und die Adsorption der Nucleinsäuren an dem mineralischen Träger überraschenderweise erfolgt (D5: S. 9, Absatz 2).

Weder aus der D5 noch aus einer anderen im Verfahren befindlichen Schrift oder einer Kombination dieser Schriften entnimmt der Fachmann aber die Anregung, den Aufschluss der Nucleinsäuren direkt in dem Puffersystem durchzuführen, welches zur Adsorption an einen mineralischen Träger eingesetzt wird. Indem das Puffersystem für den Aufschluss der Nucleinsäuren und das Puffersystem für die Adsorption an einen mineralischen Träger identisch sind, führt dies zu einer erheblichen Vereinfachung des Verfahrens und begründet somit seine erfinderische Tätigkeit.

b) Mit dem Patentanspruch 1 sind auch die auf diesen abhängig rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 10 gewährbar, die vorteilhafte und nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 betreffen.

Das Gleiche gilt auch für die auf die Patentansprüche 1 bis 10 bezogene Verwendung einer Vorrichtung nach Patentanspruch 11 und den darauf rückbezogenen Patentanspruch 12 sowie die auf die Patentansprüche 1 bis 9 und 11 oder 12 bezogene Zusammenstellung in Kitform nach Patentanspruch 13, zumal das beanspruchte Verfahren gemäß Patentanspruch 1 neu ist und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht – vgl. die obigen Ausführungen.

6. Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu erteilen.

Feuerlein

Schwarz-Angele

Lange

Wismeth

prä