



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 49/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. Oktober 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 199 24 929

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Auf die am 31. Mai 1999 eingereichte Patentanmeldung der A... GmbH hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent 199 24 929 mit der Bezeichnung

„Neues Verfahren zur Untersuchung der Eignung eines Materials als Pharmakon“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 31. Mai 2001.

Die zueinander in Nebenordnung stehenden Patentansprüche 1 und 10 haben folgenden Wortlaut:

„1. Verfahren zur Untersuchung der Eignung eines Materials als Pharmakon, dadurch gekennzeichnet, dass

1. zumindest ein Nematode eingesetzt wird, der dem Material ausgesetzt wurde,
2. der Nematode örtlich einem thermischen Reiz ausgesetzt wird und
3. eine Reaktion bei Abweichung von einem Normalverhalten aufgezeichnet wird.

10. Kit zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens einen Nematoden und eine Vorrichtung zum Aufbringen eines lokalen thermischen Reizes auf den Nematoden umfasst.“

Wegen des Wortlauts der jeweiligen darauf rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 9 sowie 11 wird auf die DE 199 24 929 C2 verwiesen.

Gegen die Patenterteilung hat die Firma B... GmbH mit Schriftsatz vom 30. August 2001, eingegangen per Telefax am 30. August 2001, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent wegen mangelnder Neuheit sowie wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit in vollem Umfang zu widerrufen. Desweiteren hat sie mangelnde Offenbarung insoweit geltend gemacht, als dem Streitpatent nicht zu entnehmen sei, auf welche Weise ein thermischer Reiz örtlich auf ein Areal von 10 bis 100 μm^2 begrenzt werden könne. Schließlich hat die Einsprechende beantragt, das Patent aufgrund widerrechtlicher Entnahme zu widerrufen. Das Recht auf die Patentanmeldung sei aufgrund einer Beratungsvereinbarung auf die C... GmbH, inzwischen umfirmiert in die B... GmbH, übergegangen.

Nachdem das Streitpatent auf den Antrag vom 31. Mai 2002 hin auf die Einsprechende B... GmbH umgeschrieben worden war, hat diese ihren Einspruch mit Schriftsatz vom 4. Juli 2002 zurückgenommen.

Nach Prüfung der vorgebrachten Einspruchsgründe wurde das Patent mit Beschluss der Patentabteilung 52 vom 23. Mai 2003 widerrufen. Dem Beschluss lagen die Patentansprüche 1 bis 11 der DE 199 24 929 C2 zugrunde.

Der Widerruf des Patents wurde damit begründet, dass ein Verfahren zur Untersuchung der Eignung eines Materials als Pharmakon gemäß Patentanspruch 1 gegenüber der Lehre der Druckschriften Thermal Avoidance: a novel approach to study nociception in C.elegans. International Worm Meeting, Abstract 914 (24. 5. 1999) (3) sowie WO 90/09096 A2 (6) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

In der Beschwerdebeurteilung vom 26. Juni 2003 hat sie im Wesentlichen ausgeführt, dass sich nach sorgfältiger Analyse der Argumente der Patentabteilung sowie des Inhalts der Literaturstellen eine erfinderische Tätigkeit für den Patentgegenstand nachweisen lasse. Insbesondere seien in der Druckschrift (3) lediglich eine Reihe wissenschaftlicher Beobachtungen zusammengestellt worden, die für sich genommen kein Verfahren und keine technische Anwendung im Sinne einer Erfindung darstellten. Die Testung chemischer Verbindungen auf pharmakologische Wirksamkeit verlange dagegen ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, woran bereits deshalb Zweifel bestünden, weil gemäß (3) lediglich 98 % der Tiere ein reflektorisches Verhalten zeigten, was wiederum beim Fachmann grundsätzliche Zweifel an der Eignung der Laserbestrahlung hervorgerufen hätte.

In einem an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichteten Schriftsatz vom 16. Oktober 2006 hat die Patentinhaberin mitgeteilt, dass seitens der D... GmbH keine Teilnahme an der mündlichen Verhandlung am 19. Oktober 2006 vorgesehen sei. Dieser Schriftsatz war vor Verhandlungsbeginn am 19. Oktober 2006 nicht zu der Gerichtsakte gelangt.

Nachdem zum ordnungsgemäß geladenem Termin am 19. Oktober 2006, 9.00 Uhr, auch nach erneutem Aufruf um 10.10 Uhr für die Patentinhaberin niemand erschienen war, hat der Senat fernmündlichen Kontakt mit der Patentinhaberin aufgenommen. Diese teilte mit, dass sie ihren an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichteten Schriftsatz vom 16. Oktober 2006 mit der Erklärung über ihre Nichtteilnahme an der mündlichen Verhandlung vorab per Fax übermittelt habe. Dieser Schriftsatz enthalte auch neue Anträge.

Diesen Schriftsatz hat die Patentinhaberin nunmehr am 19. Oktober 2006 per Fax an das Bundespatentgericht übermittelt.

Demgemäß verteidigt sie das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 11 in der erteilten Fassung gemäß DE 199 24 929 C2 (Hauptantrag), hilfsweise mit den als

Anlage zu dem Schriftsatz vom 16. Oktober 2006 überreichten Patentansprüchen 1 bis 11 folgenden Wortlauts:

- „1. Verfahren zur Untersuchung der Eignung eines Materials als Pharmakon, dadurch gekennzeichnet, dass
 1. zumindest ein Nematode eingesetzt wird, der dem Material ausgesetzt wurde,
 2. der Nematode örtlich einem thermischen Reiz ausgesetzt wird und
 3. eine Reaktion bei Abweichung von einem Normalverhalten aufgezeichnet wird;
gekennzeichnet dadurch, dass der thermische Reiz mittels eines Laserstrahls erzeugt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Nematode dem Stamm Nematoda angehört.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Nematode der Gattung *Caenorhabditis* angehört.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Eignung des Materials die Schmerzempfindung betrifft.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schmerzempfindung schmerzmindernd oder schmerzstillend ist.
6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Nematode in seinem Kopf- oder Schwanzbereich dem thermischen Reiz ausgesetzt wird,

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der thermische Reiz außerhalb eines Temperaturbereichs von 13 - 26 °C liegt.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der thermische Reiz mindestens eine Temperatur von 28 °C an der Stelle, auf der Nematode dem thermischen Reiz ausgesetzt wird, ausmacht.
9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der thermische Reiz örtlich auf einen Bereich von 10-100 m² begrenzt wird.
10. Kit zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens einen Nematoden und eine Vorrichtung zum Aufbringen eines lokalen thermischen Reizes auf den Nematoden umfasst.
11. Kit nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung einen Laser aufweist.“

Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung, das Verfahren gemäß Druckschrift (3) unterscheidet sich von dem Verfahren gemäß erteiltem Anspruch 1 durch seinen Verwendungszweck, das Schließen auf die Eignung eines Stoffes als Pharmakon. Einen Hinweis auf eine solche Eignung erhält der Fachmann aus der Druckschrift (6) aber gerade nicht. Diesbezüglich sei auch die Begründungsfolge der Patentabteilung nicht schlüssig und zwar insofern, als in der Druckschrift (6) überhaupt kein Verfahren mit Verfahrensschritten des Anspruchs 1 offenbart werde und diese Druckschrift damit nicht Ausgangspunkt für eine ergänzende Lehre der Druckschrift (3) sein könne (vgl. Schrifts. v. 16. Oktober 2006 S. 2).

In der hilfsweise verteidigten Fassung werde das Verfahren dahingehend präzisiert, dass zur Erzeugung des thermischen Reizes ein Laserstrahl dienen soll. In der Druckschrift (6) finde der Fachmann keine Lehre, die ihn von einem Verfahren gemäß der Druckschrift (3) zu dem hilfsweise beanspruchten Verfahren führen könnte, weil (6) auf solche technischen Mittel nirgendwo Bezug nehme (vgl. Schrifts. v. 16. Oktober 2006 S. 3).

Die Patentinhaberin stellt den Antrag aus dem Schriftsatz vom 16. Oktober 2006,

das Patent vollumfänglich aufrecht zu erhalten,
hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten gemäß
Hilfsantrag 1, Ansprüche 1 bis 11, gemäß Schriftsatz vom
16. Oktober 2006.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig (PatG § 73). Sie führt jedoch nicht zum Erfolg.

1. Nachdem die Rechtsnachfolgerin E... AG der vormaligen Patentinhaberin A... GmbH das Streitpatent auf die B... GmbH übertragen hatte, wurde auf deren Antrag vom 31. Mai 2002 hin die Umschreibung vorgenommen. Dementsprechend hat die ursprünglich Einsprechende und nachfolgende Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 4. Juli 2002 ihren Einspruch zurückgenommen (vgl. Einspruchsakte Bl. 37).
Mit diesem späteren Erwerb des Patents durch die Einsprechende wird der Einspruch auch nicht unzulässig (vgl. BGH GRUR 96, 42 - Lichtfleck).

Das Vorbringen einer widerrechtlichen Entnahme hat sich nach Übertragung des Schutzrechtes auf die ursprüngliche Einsprechende B...

GmbH erledigt.

Das Einspruchsverfahren war nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen fortzusetzen (§ 61 (1) 2 PatG).

2. Die Offenbarung der Patentansprüche beider Anträge ist gegeben. Während die Patentansprüche 1 bis 11 gemäß Hauptantrag identisch sind mit den ursprünglichen sowie den erteilten Patentansprüchen 1 bis 11, ergeben sich die Patentansprüche 1 bis 11 gemäß Hilfsantrag sowohl aus dem ursprünglichen Patentanspruch 1 i. V. m. der Beschreibung S. 5 Z. 20 bis 21 und S. 6 Z. 1 bis 6 sowie den ursprünglichen Patentansprüchen 2 bis 11 als auch aus dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung i. V. m. der Streitpatentschrift Sp. 3 Z. 50 bis 51 und Sp. 3 Z. 66 bis Sp. 4 Z. 4 sowie den Patentansprüchen 2 bis 11 in der erteilten Fassung.

Was die im Hinblick auf die örtliche Begrenzung des thermischen Reizes auf einen Bereich von 10-100 μm^2 angegriffene Ausführbarkeit des Verfahrens gemäß Patentanspruch 9 anbelangt, so ist wegen der angegebenen Größe des Durchmessers des fokussierten Laserspots von etwa 30 μm (vgl. StreitPS Sp. 3 Z. 31 bis 34 i. V. m. Sp. 4 Z. 12 bis 15) davon auszugehen, dass eine örtliche Begrenzung im anspruchsgemäßen Bereich technisch durchführbar ist. Auch bei Verwendung einer Drahtspitze steht die Durchführbarkeit in technischer Hinsicht außer Frage. Unbeachtlich für die Ausführbarkeit des Verfahrens ist, ob der mittels fokussiertem Laser oder mittels einer Mikrospritze auf ein derart kleines Areal übertragene thermische Reiz in der Folgezeit auf diesen anspruchsgemäßen Bereich, wie aufgetragen, begrenzt bleibt.

Einem Verfahren zur Untersuchung der Eignung eines Materials als Pharmakon sowie einem Kit zur Durchführung des Verfahrens sowohl nach Hauptantrag als

auch nach Hilfsantrag mangelt es jedoch im Hinblick auf den vorgebrachten Stand der Technik an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit bzw. der Neuheit.

Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) betrifft

- 1) Ein Verfahren zur Untersuchung der Eignung eines Materials als Pharmakon
- 2) unter Einsatz zumindest eines Nematoden, der dem Material ausgesetzt wird,
- 3) der Nematode wird örtlich einem thermischen Reiz ausgesetzt
- 4) eine Reaktion bei Abweichung von einem Normalverhalten wird aufgezeichnet.

Gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag kommt als weiteres Merkmal hinzu:

- 3.1) der thermische Reiz wird mittels eines Laserstrahls erzeugt.

In der Druckschrift Thermal Avoidance: a novel approach to study nociception in C.elegans. International Worm Meeting, Abstract 914 (24. 5. 1999) (3), deren öffentliche Zugänglichkeit vor dem Anmeldetag des Streitpatents von der Patentinhaberin und früheren Einsprechenden nicht in Frage gestellt wird, ist ein Verfahren zum Messen des Ausweichverhaltens von C.elegans gegenüber einem mit einem mikrofokussierten Laser aufgetragenen thermischen Reiz und damit mit den Merkmalen 3 und 4 sowie auch 3.1 beschrieben (vgl. (3) Z. 1 bis 2). Aus (3) ist ferner zu entnehmen, dass dieses Verfahren unter anderem auch dazu benutzt wird festzustellen, welche pharmakologischen Substanzen Einfluss auf das thermisch induzierte Ausweichverhalten hervorrufen (vgl. (3) Z. 7 bis 9), wobei beispielhaft über den Einfluss von Capsaicin sowie von Capsazepin auf das Ausweichverhalten nach vorheriger entsprechender Inkubation des Testwurms

C.elegans berichtet wird (vgl. (3) Z. 10 bis 14). Daraus erschließt sich einem fachkundigen Leser ohne weiteres auch die Möglichkeit zum Einsatz eines solchen Verfahrens zur Untersuchung der Eignung verschiedener anderer Stoffe als Pharmaka unter Einsatz eines Nematoden, der diesen Stoffen ausgesetzt wird, sodass das beanspruchte Verfahren bereits gegenüber der aus (3) zwanglos entnehmbaren Lehre jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Dem Vorbringen der Patentinhaberin, das Verfahren gemäß Druckschrift (3) unterscheide sich von dem Verfahren gemäß erteilten Anspruch 1 durch seinen Verwendungszweck, das Schließen auf die Eignung eines Stoffes als Pharmakon, und einen Hinweis auf eine solche Eignung erhalte der Fachmann auch nicht aus der Druckschrift (6) (vgl. Schrifts v. 16. Oktober 2006 S. 2), kann sich der Senat nicht anschließen. Denn allein schon die Druckschrift (3) lehrt nichts anderes als die Möglichkeit, den Einfluss verschiedener pharmakologischer Stoffe anhand des Ausweichverhaltens des Fadenwurms C.elegans auf einen lokalisiert aufgetragenen thermischen Reiz zu untersuchen, wobei anhand der Verbindungen Capsaicin und Capsazepin Auslösung und Blockierung einer hyperalgetischen Eigenschaft gezeigt ist. Entgegen den Ausführungen der Patentinhaberin (vgl. Schrifts. v. 26. Juni 2003 S. 2 le. Abs.) wird ein mit der Untersuchung von Stoffen auf ihre pharmakologischen Effekte und Eigenschaften befasste fachkundige Leser die Verbindung Capsaicin und damit die Druckschrift (3) durchaus mit pharmazeutischen Wirkstoffen in Verbindung bringen, zumal es sich bei Capsaicin bekanntlich um einen in Rheumapflastern verwendeten Wirkstoff handelt (vgl. z. B. Helwig, Moderne Arzneimittel, 5. Aufl. 1980, S. 93).

Aber selbst wenn man dem fachkundigen Leser ein solches Vorgehen allein aufgrund des Offenbarungsgehalts der Druckschrift (3) nicht zutrauen wollte, so kennt er aus der WO 90/09096 A2 (6) die Verwendbarkeit von C.elegans sowohl als Wildtyp als auch in Form genetisch veränderter Mutanten zum Screening von chemischen Stoffen auf ihre Bioaktivität (vgl. (6) S. 1 Z. 17 bis 20), und es ist kein Grund ersichtlich, weshalb er das in (3) beschriebene Ausweichverhalten auf ei-

nen lokal applizierten thermischen Reiz nicht unter das in (6) ausgeführte Antwortverhalten (vgl. (6) S. 11 Z. 7 bis 17) einzuordnen vermag und die sich daraus ergebende Anregung zum Screening auf pharmakologische Aktivität nicht erfahren sollte.

Davon unabhängig ist der nach Haupt- und Hilfsantrag gleichlautende Erzeugnisanspruch 10 mangels Neuheit nicht gewährbar. Denn aus Worm Breeder's Gazette 15 (2) (1998) 24 (1) ist bereits eine Zusammenstellung zum Messen des Verhaltens von C.elegans gegenüber thermischen Reizen zu entnehmen, die den Nematoden selbst und einen auf 30 µm² fokussierbaren Diodenlaser oder die Spitze eines heißen Skalpels als Vorrichtung zum Aufbringen eines lokalen thermischen Reizes umfasst (vgl. (1) Abs. 2).

3. Mit den Patentansprüchen 1 und 10 nach Haupt- und nach Hilfsantrag fallen auch alle übrigen Patentansprüche, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob diese etwas Schutzfähiges enthalten (BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).

Die Entscheidung der Patentabteilung ist damit nachvollziehbar begründet und auch sachlich nicht zu beanstanden, sodass der Beschwerde nicht stattzugeben war.

gez.

Unterschriften