

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

ENTSCHEIDUNG
vom 21. April 2005

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1154/04 - 3.3.8

Anmeldenummer: 01931377.4

Veröffentlichungsnummer: 1278834

IPC: C12N 15/10

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Polyfunktionelles Trägermaterial für die komplexe
Nukleinsäureanalytik

Anmelder:

Invitek Gesellschaft für Biotechnik & Biodesign mbH., et al.

Einsprechender:

-

Stichwort:

Trägermaterial/INVITEK

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 113(1), 67

Schlagwort:

"Wesentlicher Verfahrensmangel (bejaht)"

"Rechtliches Gehör - Gelegenheit zur Stellungnahme (verneint)"

"Rückzahlung der Beschwerdegebühr (bejaht)"

Zitierte Entscheidungen:

T 0921/94, T 0187/95, G 0003/03

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1154/04 - 3.3.8

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.8
vom 21. April 2005

Beschwerdeführer: Invitek Gesellschaft für Biotechnik & Biodesign
mbH., et al.
Robert-Rössle-Straße 10
D-13125 Berlin (DE)

Vertreter: Schneider, Henry, Dipl.-Ing.
Anwaltskanzlei
Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider
Wallstraße 58 / 59
D-10179 Berlin (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 10. Mai 2004
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 01931377.4
aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: L. Galligani
Mitglieder: P. Julià
M. Günzel

Sachverhalt und Anträge

I. Die internationale Patentanmeldung PCT/DE01/01102 mit der Bezeichnung "Polyfunktionelles Trägermaterial für die komplexe Nukleinsäureanalytik" (veröffentlicht unter der Nr. WO 01/70386) trat am 11. September 2002 mit Anmeldeungsnummer EP 01 931 377.4 in die regionale Phase vor dem EPA ein. Bei Eintritt in diese Phase lagen der Anmeldung 36 Ansprüche zugrunde, die auch Basis für den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IVPB) waren. Davon waren die Ansprüche 1 bis 7 und 22 bis 29 mit Telefax vom 16. Juli 2002 eingereicht worden und die Ansprüche 8 bis 21 und 30 bis 36 waren in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Die Ansprüche 1, 28 und 36 lauteten wie folgt:

"1. Trägermaterial für die komplexe Nukleinsäureanalytik, ausgenommen Trägermaterialien in Form von Pulvern, Granulaten oder Partikeln, dadurch gekennzeichnet, dass sich auf der Oberfläche mindestens eine kovalent gebundene Schicht befindet, die mindestens zwei verschiedene funktionelle Gruppen trägt, die statistisch verteilt auf der Oberfläche vorliegen, wobei

- mindestens eine der funktionellen Gruppen negativ geladen ist,*
- mindestens eine weitere funktionelle Gruppe positiv geladen oder chemisch reaktiv ist oder beide Eigenschaften besitzt."*

"28. Verfahren zur komplexen und automatisierbaren Analyse von biologischen Materialien, insbesondere Nukleinsäuren, dadurch gekennzeichnet, dass die notwendigen Vorbereitungs- und Analyseschritte,

insbesondere die Extraktion, Bindung, Manipulation und Detektion der Nukleinsäuren gleichzeitig oder nacheinander an demselben Trägermaterial durchgeführt werden."

"36. Testkit zur Analyse von biologischen Materialien, insbesondere Nukleinsäuren, dadurch gekennzeichnet, dass Trägermaterialien gemäß den Ansprüchen 1 bis 26 und/oder Verfahren gemäß den Ansprüchen 28 bis 35 sowie weitere Reaktionskomponenten für die Nukleinsäureanalytik verwendet werden."

Die Ansprüche 2 bis 26 und 29 bis 35 waren jeweils von den Ansprüchen 1 und 28 abhängig. Der Anspruch 27 war auf die Verwendung des beanspruchten Trägermaterials gerichtet.

- II. In einem ersten Bescheid vom 17. September 2003 teilte die Prüfungsabteilung der Anmelderin mit, daß die im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IVPB) erhobenen Mängel als Einwände auch unter den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ erhoben würden.

In dem IVPB waren Einwände wegen mangelnder Stützung eines in den Anspruch 1 eingeführten Disclaimers (Artikel 123 (2) EPÜ), wegen mangelnder Neuheit der Ansprüche 1-9, 15, 20-25 und 27-28 (Artikel 54 EPÜ), und wegen mangelnder erfinderische Tätigkeit der Ansprüche 1 bis 36 (Artikel 56 EPÜ) erhoben worden.

- III. Mit Schriftsatz vom 23. Januar 2004 reichte die Anmelderin einen geänderten Anspruchssatz mit neuen Patentansprüchen 1 bis 36 ein und führte aus, warum sie

die Neuheit und erfinderische Tätigkeit für gegeben ansehe.

Die Ansprüche 1, 13 und 36 lauteten wie folgt:

"1. Verfahren zur komplexen und automatisierbaren Analytik von Nukleinsäuren, wobei ein Trägermaterial verwendet wird, das auf seiner Oberfläche mindestens eine kovalent gebundene Schicht aufweist, welche mindestens zwei verschiedene funktionelle Gruppen trägt, die statistisch verteilt auf der Oberfläche vorliegen, wobei mindestens eine der funktionellen Gruppen negativ geladen ist und mindestens eine weitere funktionelle Gruppe positiv geladen und/oder chemisch reaktiv ist, und wobei

- (a) ein die zu analysierende Nukleinsäure enthaltendes Probenmaterial mit dem Trägermaterial inkubiert wird, wobei die Nukleinsäure an der mindestens einen negativen funktionellen Gruppe des Trägermaterials gebunden wird,*
- (b) die zu analysierende Nukleinsäure von der negativen funktionellen Gruppe gelöst und kovalent an die positive und/oder chemisch reaktive funktionelle Gruppe des Trägermaterials gebunden wird und*
- (c) weitere für die Analytik notwendige Vorbereitungs- und/oder Analyseschritte gleichzeitig oder nacheinander an der an dem Trägermaterial gebundenen Nukleinsäure durchgeführt werden."*

"13. Trägermaterial für die Verwendung in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, umfassend einen Träger, auf dessen Oberfläche sich mindestens eine kovalent gebundene Schicht befindet, die mindestens zwei verschiedene funktionelle Gruppen trägt, die statistisch

verteilt auf der Oberfläche vorliegen, wobei mindestens eine der funktionellen Gruppen negativ geladen ist und mindestens eine weitere funktionelle Gruppe positiv geladen und/oder chemisch reaktiv ist."

"36. Testkit zur Analyse von Nukleinsäuren umfassend ein Trägermaterial nach einem der Ansprüche 13 bis 35 sowie weitere Reaktionskomponenten für das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12."

Die Ansprüche 2 bis 12 und 14 bis 35 waren jeweils von Ansprüchen 1 und 13 abhängig.

IV. Am 10. Mai 2004 erließ die Prüfungsabteilung eine Entscheidung, mit der sie die Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ zurückwies. Als Entscheidungsgrund wurde mangelnde Neuheit der Ansprüche 13-18, 21-25, 29 und 34 (Artikel 54 EPÜ), die ausschließlich auf das Trägermaterial gerichtet waren, angeführt.

Die Prüfungsabteilung vertrat die Meinung, daß die Ansprüche nicht substantiell gegenüber der ursprünglichen und/oder der vorherigen Fassung geändert worden seien. Folglich seien die erhobenen Einwände der Anmelderin schon bekannt, die auch Gelegenheit gehabt habe, dazu Stellung zu beziehen.

Unter der Überschrift "Weitere Bemerkungen" stellte die Prüfungsabteilung kursorisch fest, daß die Ansprüche 1-12 und 36 den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ nicht genügten. Die abhängigen Ansprüche 19-20, 26-28, 30-33 und 35 wurden auch als nicht erfinderisch angesehen.

- V. Am 12. Juli 2004 legte die Anmelderin (nunmehr Beschwerdeführerin) Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein. Mit der mit Schriftsatz vom 9. September 2004 eingereichten Beschwerdebegründung legte die Beschwerdeführerin auch einen neuen Anspruchssatz vor, der nur die mit dem Schriftsatz vom 23. Januar 2004 eingereichten Verfahrensansprüche 1 bis 12 enthielt (siehe Absatz III, *supra*). Die Beschwerdeführerin beantragte auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Regel 67 EPÜ) wegen Verstoßes gegen das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs (Artikel 113 (1) EPÜ).
- VI. Am 21. September 2004 hob die Prüfungsabteilung ihre Zurückweisungsentscheidung auf (Artikel 109 (1) EPÜ). Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde nicht stattgegeben und er wurde der Beschwerdekammer vorgelegt.

Entscheidungsgründe

Zuständigkeit der Kammer

1. In ihrer Entscheidung G 3/03 vom 28. Januar 2005 (siehe LS 2 und Punkt 5 der Entscheidungsgründe, wird im Amtsblatt veröffentlicht) hat die Grosse Beschwerdekammer entschieden, daß die Beschwerdekammer, die gemäß Artikel 21 EPÜ für die Sachprüfung der Beschwerde zuständig wäre, auch für die isolierte Entscheidung über die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Regel 67 EPÜ) nach Abhilfe durch die Prüfungsabteilung zuständig ist.

2. Daher ist diese technische Beschwerdekammer zuständig, über den vorliegenden Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden.

Verstoß gegen das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs gemäß Artikel 113 (1) EPÜ

3. Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Dieses wesentliche Verfahrensrecht soll sicherstellen, daß kein Beteiligter durch Gründe, zu denen er sich nicht äußern konnte, in einer gegen seinen Antrag gerichteten Entscheidung überrascht wird (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 4. Auflage 2001, Teil VI.B.1, Seite 296).

Nach ständiger Rechtsprechung der Kammern (siehe u. a. T 187/95 vom 3. Februar 1997, Punkt 8 der Entscheidungsgründe) sollte der Begriff "Gründe" nicht eng ausgelegt werden. Unter "Gründen" im Sinne von Artikel 113 (1) EPÜ sind diejenigen wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe zu verstehen, auf die sich die Entscheidung stützt.

4. Die grundsätzlichen Voraussetzungen für die Wahrung des Gebots der Gewährung des rechtlichen Gehörs im Prüfungsverfahren in dem Fall, daß die Patentanmeldung nach einem einzigen Bescheid ohne weitere Aufforderung zur Stellungnahme zurückgewiesen wird, sind in mehreren Entscheidungen erörtert worden (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", *supra*, VI.B.1, Seite 296 und VII.B.3, Seite 481). Es wird im allgemeinen anerkannt, daß von der Anmelderin in gutem Glauben

gemachte Ausführungen und Angaben, bzw. die Einreichung neuer Ansprüche, die die strittigen Punkte wesentlich ändern und dadurch eine **neue Sachlage** entstehen lassen, die Prüfungsabteilung nach Artikeln 96 (2) und 113 (1) EPÜ rechtlich verpflichtet, die Anmelderin von den durch die neue Sachlage bedingten Einwänden nach dem EPÜ zu unterrichten und sie vor einem Zurückweisungsbeschluß zu einer weiteren Stellungnahme aufzufordern (siehe u. a. T 921/94 vom 30. Oktober 1998, LS und Punkt 6.2.2 der Entscheidungsgründe).

5. In vorliegendem Fall verwies die Prüfungsabteilung in ihrem ersten Bescheid vom 17. September 2003 zur sachlichen Begründung der Unzulässigkeit des in der regionalen Phase vor dem EPA vorgelegten Anspruchssatzes auf den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IVPB) (siehe Absatz II, *supra*). In diesem IVPB war ein Einwand wegen mangelnder Stützung eines in den Produktanspruch 1 ("*Trägermaterial für die komplexe Nukleinsäureanalytik*") eingeführten Disclaimers (Artikel 123 (2) EPÜ) erhoben worden. Sowohl die Produktansprüche 1 bis 9, 15 und 20 bis 25 als auch die Verwendungs- und Verfahrensansprüche 27 und 28 wurden als nicht neu betrachtet (Artikel 54 EPÜ). Abschließend wurde auch ein Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit der Gegenstände **aller** Ansprüche, d. h. Produkt-, Verwendungs- und Verfahrensansprüche 1 bis 36, erhoben (Artikel 56 EPÜ). Damit wurde im ersten Bescheid von der Prüfungsabteilung explizit und eindeutig die Auffassung vertreten, daß der Anspruchssatz nicht gewährbar sei ("*Gegenwärtig ist nicht erkennbar, welcher Teil der Anmeldung die Grundlage für einen gewährbaren Anspruch bilden könnte*", siehe Absatz 3 des Bescheids vom 17. September 2003).

Gleichzeitig wurde die Beschwerdeführerin jedoch explizit aufgefordert, falls sie dennoch einen Gegenstand als patentfähig ansehen sollte, *"einen auf diesen Gegenstand gerichteten, im Einklang mit Regel 29 (1) EPÜ abgefassten unabhängigen Anspruch"* einzureichen und in ihrem Antwortschreiben *"einerseits den Unterschied zwischen dem Gegenstand des neuen Anspruchs und dem Stand der Technik und andererseits die Bedeutung dieses Unterschiedes im Hinblick auf eine zu lösende technische Aufgabe"* anzugeben (siehe Absätze 3 und 4 des Bescheids vom 17. September 2003). Dieser Bescheid enthielt keinen Hinweis auf eine möglicherweise anschließend zu erwartende Zurückweisung.

6. In Erwiderung darauf hatte die Beschwerdeführerin mit ihrem Schriftsatz vom 23. Januar 2004 einen neuen Anspruchssatz eingereicht. Der Anspruch 1 dieses Anspruchssatzes richtete sich nicht mehr auf ein Trägermaterial, sondern auf ein spezifisches Verfahren, das im Vergleich zu dem in der vorherigen Fassung enthaltenen Verfahrensanspruch 28 mehrere Einschränkungen enthielt, insbesondere (1) eine eingeschränkte Zweckbestimmung, (2) ein spezifisches Trägermaterial, und (3) mehrere spezifische Verfahrensschritte (a, b und c) (siehe Absatz III, *supra*).

Die Bedeutung dieses spezifisch definierten Verfahrens wurde in diesem Anspruchssatz dadurch erkennbar, daß sich sowohl das Trägermaterial (Anspruch 13, *"für die Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 12"*) als auch das Testkit (Anspruch 36, *"weitere Reaktionskomponenten für das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12"*)

nunmehr auf dieses spezifische Verfahren bezogen, d. h. das Verfahren wurde in diese Produktansprüche als Zweckbestimmung explizit aufgenommen. Weiterhin wurde seine Relevanz auch dadurch erkennbar, daß die von der Beschwerdeführerin gegebene ausführliche Begründung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit des Anspruchssatzes sich **ausschließlich** auf das spezifische Verfahren des eingeschränkten Anspruchs 1 stützte.

Abschließend enthielt die Erwiderung folgenden Satz:
"Sollte die Prüfungsstelle sich der vorstehenden Argumentation nicht anschließen können, wird gebeten, den Anmeldern eine nochmalige Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen" (siehe Seite 5, letzter Absatz).

7. Die Beschwerdekammer ist der Auffassung, daß durch die Einreichung dieses neuen Anspruchssatzes eine **neue Sachlage** entstanden war (siehe Absatz 4, *supra*).

i) Im Gegensatz zu dem vorhergehenden Anspruchssatz, der nach Ansicht der Prüfungsabteilung keinen gewährbaren Gegenstand enthielt und weder neu noch erfinderisch war (siehe Absatz 5, *supra*), enthielt der neue Anspruchssatz eingeschränkte Verfahrensansprüche, die nach Ansicht der Prüfungsabteilung offenbar neu und erfinderisch waren, da sie die Abhilfe für eine Wiederaufnahme der Prüfung eines Anspruchssatzes, der nur auf diese eingeschränkten Verfahrensansprüche gerichtet ist, nicht abgelehnt hat (siehe Absatz V, *supra*).

- ii) Im Vergleich zu den vorhergehenden Produktansprüchen, enthielten die neuen Produktansprüche - Trägermaterial bzw. Testkit - durch die Bezugnahme auf die Verfahrensansprüche *inter alia* eine eingeschränktere Zweckbestimmung (siehe Absätze III und 6, *supra*). Eine solche Zweckbestimmung kann technisch bedeutungsvoll sein, wenn hierdurch für den Fachmann erkennbare weitere Merkmale des Trägermaterials bzw. Testkits definiert werden, die für ihre gezielte Brauchbarkeit oder Ausführbarkeit notwendig sind (z. B. Auswahl, Qualität, und/oder Quantität der funktionellen - positiv, negativ und/oder chemisch reaktiv - Gruppen). Obwohl die vorliegend vorgenommene eingeschränkte Zweckbestimmung den beanspruchten Produkten solche weiteren (implizite) Merkmale verleihen könnte, hat die Prüfungsabteilung ohne weitere Prüfung den ursprünglich vorgebrachten Einwand gegen die Produktansprüche weiter aufrechterhalten und den neuen Anspruchssatz mit der alten Begründung direkt zurückgewiesen (siehe Absatz IV, *supra*).
8. Weder die Tatsache, daß die Prüfungsabteilung, wie sich aus ihrer späteren Abhilfe ergibt, offenbar die Verfahrensansprüche des geänderten Anspruchssatzes als gewährbar ansah, noch die Tatsache, daß sie andererseits ihre Einwände gegen die Produktansprüche aufrechterhielt (siehe Absätze 7 i) und ii), *supra*), waren für die Beschwerdeführerin erkennbar.

Dadurch, daß die Prüfungsabteilung ohne weiteren Zwischenbescheid, der sich mit der neuen Sachlage befaßt hätte, eine Zurückweisungsentscheidung erlassen hat, ist

der Beschwerdeführerin die Möglichkeit genommen worden, dieser Beurteilung der Rechtslage durch die Prüfungsabteilung Rechnung zu tragen und damit eine Zurückweisung der Anmeldung zu vermeiden, z. B. durch Streichung der Produktansprüche und Einreichung eines auf den für gewährbar erachteten Gegenstand eingeschränkten Anspruchssatzes, wie es mit der Beschwerdebegründung geschehen ist.

9. Aus diesen Gründen kommt die Kammer zu dem Ergebnis, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne von Regel 67 EPÜ vorliegt. Wie das weitere Verfahren zeigt, ist auch eine Kausalität zwischen dem Verfahrensmangel und der Notwendigkeit, Beschwerde einzulegen, zu bejahen. Die Beschwerdeführerin hat mit der Beschwerdebegründung die Produktansprüche fallengelassen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Beschwerdeführerin vor der Prüfungsabteilung in gleicher Weise vorgegangen wäre, wenn ihr die Einwände der Prüfungsabteilung bezüglich dieser Produktansprüche vor einer Entscheidung mitgeteilt worden wären. Damit hätten eine Zurückweisungsentscheidung und die Notwendigkeit, Beschwerde einzulegen, vermieden werden können. Unter diesen Umständen entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Wolinski

L. Galligani