

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 6. März 2007**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0693/05 - 3.4.02
Anmeldenummer: 98928317.1
Veröffentlichungsnummer: 1088212
IPC: G01N 1/08
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Vorrichtung und Verfahren zur Gewinnung und Erst-Aufbereitung
von Gewebeproben für die molekulargenetische Diagnostik

Patentinhaber:

Agrobiologen GmbH

Einsprechender:

Biopsytec GmbH

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54(3)

Schlagwort:

"Fortführung des Einspruchsverfahrens durch den
Insolvenzverwalter - ja"

Zitierte Entscheidungen:

T 0332/87, G 0004/88

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0693/05 - 3.4.02

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02
vom 6. März 2007

Beschwerdeführer:
(Einsprechender)

Biopsytec GmbH
Marie-Curie-Str. 1
D-53359 Rheinbach (DE)

Vertreter:

Brookhuis, Hendrik Jan Arnold
Exter Polak & Charlouis B.V.
P.O. Box 3241
NL-2280 GE Rijswijk (NL)

Beschwerdegegner:
(Patentinhaber)

Agrobiologen GmbH
Thalmanndorf 25
Larezhausen
D-86567 Hilgertshausen (DE)

Vertreter:

Emmel, Thomas
Patentanwälte
Schaefer Emmel Hausfeld
Gehölzweg 20
D-22043 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 24. Februar 2005 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1088212 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Klein
Mitglieder: A. Maaswinkel
M. Vogel

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) richtet ihre Beschwerde gegen die am 24. Februar 2005 ergangene Entscheidung der Einspruchsabteilung, den mit fehlender Neuheit begründeten Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 1 088 212 zurückzuweisen. Hiergegen hat die Beschwerdeführerin durch ihren zugelassenen Vertreter am 22. April 2005 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt und diese am 20. Juni 2005 begründet.
- II. In der Einspruchsschrift wurde die Druckschrift D1 (W099/12475) als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) und (4) EPÜ genannt.
- III. Die Einspruchsabteilung hat die Neuheit mit der Begründung bejaht, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 in den folgenden Merkmalen von der Offenbarung der Druckschrift D1 unterscheide:
- i) anders als in der D1 weise der Probenaufnahmebehälter gemäß Anspruch 1 neben einem Bodenteil und Seitenwänden auch einen leicht durchdringbaren Deckel auf;
 - ii) in der D1 sei des weiteren nicht zweifelsfrei ein im Behälter vorhandenes Mittel zum Schutz vor DNA abbauenden Enzymen in Verbindung mit den anderen Merkmalen des Anspruchs 1 offenbart.
- IV. Am 21. April 2006 informierte der jetzige Vertreter der Beschwerdeführerin die Kammer über seine Vertretungsübernahme. Diesem Schreiben waren ein Beschluss des Amtsgerichts Bonn vom 1. Juni 2004 über

- die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Beschwerdeführerin sowie eine vom Insolvenzverwalter unterzeichnete Vollmacht beigelegt.
- V. Mit am 1. Februar 2007 eingegangenen Schreiben beantragte die Biopsytec Logistik und Analytik GmbH durch den früheren Vertreter der Beschwerdeführerin, die Einsprechendenstellung auf sie zu übertragen, da sie aus der Insolvenzmasse die Schutzrechte der Beschwerdeführerin erworben habe.
- VI. Am 30. Oktober 2006 wurden die Parteien zu der von ihnen hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung geladen, die am 6. März 2007 stattfand und an deren Ende die Kammer ihre Entscheidung verkündete.
- VII. Zur mündlichen Verhandlung erschienen für die Beschwerdeführerin sowohl ihr früherer als auch ihr jetziger Vertreter. Auf telefonische Rückfrage der Kammer erklärte der Insolvenzverwalter der Beschwerdeführerin fernmündlich und per Telefax, dass nur der jetzige Vertreter vertretungsberechtigt sei und dass das Insolvenzverfahren noch andauere.
- VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.
- IX. Die Beschwerdegegnerin beantragte, festzustellen, dass keine wirksame Beschwerde vorliegt, da die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung wegen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht mehr handlungsfähig gewesen ist. Hilfsweise beantragte sie, die Beschwerde zurückzuweisen.

X. Anspruch 1 des erteilten Patents lautet wie folgt:

"1. Vorrichtung zur Gewinnung und Erst-Aufbereitung einer DNA-haltige Zellen enthaltenden Probe aus einem Tier, umfassend, einen Probenaufnahmebehälter (1), und Mittel zum Gewinnen der Probe (4), das nach Gewinnen der Probe in den Probenaufnahmebehälter eingeführt wird und diesen dichtend verschließt, wobei der Probenaufnahmebehälter (1) ein Bodenteil (2) und Seitenwände (3) aufweist und in einem von dem Boden entfernt liegenden Bereich der Behälterseitenwände Mittel (5) zum Fixieren des eingeführten Probengewinnungsmittel besitzt, wobei der Probenaufnahmebehälter mit einem leicht durchdringbaren Deckel versehen ist und in dem Behälter Mittel zum Schutz vor DNA abbauenden Enzymen vorgesehen sind, das Probengewinnungsmittel (4) derart ausgestaltet ist, dass damit in einem Arbeitsgang die Probe gewonnen und in den Probenaufnahmebehälter eingeführt wird, und das Probengewinnungsmittel (4) mit dem am Probenaufnahmebehälter vorgesehenen Mittel zum Fixieren (5) ortstabil befestigt wird und den Probenbehälter in mindestens einen Probenraum (6, 6a) einteilt, der durch den Boden (2) und die Seitenwände (3) des Probenaufnahmebehälters (1) und das vordere Ende des Probengewinnungsmittels (7) begrenzt wird, und wobei der Probenaufnahmebehälter (1) mit einer zur Identifikationsmarkierung des Tieres einsetzbaren, eine Lochplatte (11) und eine Dornplatte (10) aufweisenden, und mit einer Markierung versehenen Ohrmarke assoziiert ist, wobei der Probenaufnahmebehälter (1) lösbar mit der Lochplatte (11) der Ohrmarke verbunden ist und mit einer gleichen Markierung versehen ist wie die Ohrmarke, und

wobei das Probengewinnungsmittel (4) lösbar mit der Dornplatte (10) der Ohrmarke verbunden ist."

Die Ansprüche 2 bis 14 sind von Anspruch 1 abhängig. Anspruch 15 richtet sich auf ein Verfahren zur Gewinnung einer Probe mittels einer Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 14. Die Ansprüche 16 und 17 richten sich auf Verwendungen einer solchen Vorrichtung.

XI. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Beschwerde sei wirksam eingelegt worden, da die Einsprechende auch nach ihrer Insolvenz weiter fortbestanden habe und der Insolvenzverwalter ihre Geschäfte habe weiterführen können.

Die Druckschrift D1 offenbare sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents. Insbesondere offenbare sie die beiden Merkmale (i) und (ii), in denen die Einspruchsabteilung in Verbindung mit den anderen Anspruchsmerkmalen Unterschiede zum Anspruchsgegenstand gesehen habe.

D1 offenbare nämlich zunächst, dass ein Teil des Probenbehälters mit Reagenzien zur weiteren Verarbeitung der Probe gefüllt sein könne (Seite 12, Zeilen 31 bis 33). Der Fachmann erkenne dabei aus der Struktur der D1, die als typisches Patentdokument aufgebaut sei, dass dieses Merkmal in einem allgemeinen Kontext offenbart sei. Dies werde auch durch den nur von Anspruch 1 abhängigen, sich auf dieses Merkmal beziehenden Anspruch 34 bestätigt. Des weiteren sei auch das Merkmal ii) aus dieser Druckschrift bekannt: auf Seite 28,

Zeilen 14 bis 16 sei nämlich Proteinase K offenbart, von welcher Substanz seit langem bekannt ist, dass diese zum Schutz vor DNA abbauenden Enzymen diene. Diese sei zwar zunächst im Zusammenhang mit einer Probenentnahme bei Menschen offenbart, aber ihr Einsatz sei nicht darauf beschränkt. Die Auffassung der Beschwerdeführerin werde auch durch die Entscheidung T 332/87 vom 23. November 1990 gestützt, nach der die Offenbarung einer Druckschrift als Ganzes zu betrachten sei und unterschiedliche Passagen kombiniert werden könnten, falls es keine Gründe gebe, die den Fachmann von einer solchen Kombination abhalten würden.

Sobald aber klar sei, dass die D1 das Merkmal (ii) offenbare, ergebe sich das Vorhandensein eines Deckels für den Fachmann automatisch (Merkmal (i)). Denn wenn ein Teil der Probenkapsel mit einem Reagenz gefüllt sei, müsse dieser Teil auch zwangsläufig durch einen Deckel verschlossen sein.

Als "Mittel zur Gewinnung der Probe" dürfe in der Ausführungsform der Figuren 14 bis 16 der Druckschrift D1 nicht der hülsenartige Dorn gesehen werden, der die Gewebeprobe zunächst ausstanzt und aufnimmt. Dieses Mittel sei vielmehr der Kapseldeckel 64, mit dem die Gewebeprobe anschließend in den Probenbehälter verschoben und mit dem dieser verschlossen werde. Die Probe sei nämlich erst dann "gewonnen", wenn sie sich auch tatsächlich im Probenbehälter befinde. Die Probe werde bei der Vorrichtung der Figuren 14 bis 16 der D1 auch "in einem Arbeitsgang" gewonnen, wie dies im Anspruch 1 des angegriffenen Patents gefordert wird. Ein Arbeitsgang könne durchaus aus mehreren Schritten bestehen, wie hier dem Ausstanzen der Probe mit dem Dorn

und dem anschließenden Vorschieben der Probe aus dem hohlen Bereich des Dorns in den Probenbehälter. Der Probenbehälter der Druckschrift D1 sei schließlich für den Fachmann erkennbar mit der gleichen Markierung versehen wie die Ohrmarke. Alles andere ergebe für den Fachmann keinen Sinn, da der Behälter mit der Ohrmarke identifiziert werden solle.

XII. Die Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Über das Vermögen der Beschwerdeführerin sei am 1. Juni 2004 das Insolvenzverfahren eröffnet worden, welches zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde noch andauert habe. Gemäß § 81 Abs. 1 Satz 1 der deutschen Insolvenzordnung seien nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens getroffene Verfügungen des Schuldners (hier der Beschwerdeführerin) über einen Gegenstand der Insolvenzmasse unwirksam. Die Beschwerde sei daher nicht wirksam eingelegt worden.

Sofern die Kammer dennoch die Auffassung vertrete, es liege eine wirksame Beschwerde vor, sei diese jedenfalls nicht begründet. Bei der Ausführungsform der Figuren 14 bis 16 der Druckschrift D1 handle es sich schon nicht um eine Vorrichtung zur Gewinnung und Erstaufbereitung einer Probe, da keine Erstaufbereitung stattfinde. Außerdem offenbare diese Ausführungsform weder die genannten Merkmale (i) und (ii) noch die folgenden weiteren Merkmale des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents: ein Probengewinnungsmittel (Merkmal iii), das derart ausgestaltet ist, dass damit in einem Arbeitsgang die Probe gewonnen und in den Probenaufnahmebehälter eingeführt werden kann; ein dichtendes Verschließen des

Probenaufnahmebehälters (iv) durch das Probengewinnungsmittel, wobei das Probengewinnungsmittel mit seinem vorderen Ende einen Probenraum begrenzt; Mittel (v) zum Fixieren des eingeführten Probengewinnungsmittels; sowie übereinstimmende Markierungen des Probenaufnahmebehälters und der Ohrmarke (vi). Insbesondere hinsichtlich des Merkmals (iv) stelle sich die Frage, welcher Teil der Vorrichtung der Figuren 14 bis 16 in der Druckschrift D1 das anspruchsgemäße Probengewinnungsmittel darstelle. Die Probe werde durch Ausstanzen mit dem in Fig. 15 dargestellten Dorn gewonnen. Dieser verschließe aber nicht den Probenaufnahmebehälter, sondern dies geschehe erst durch den Kapseldeckel.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Zwar war die Einsprechende, eine Gesellschaft mit begrenzter Haftung (GmbH) deutschen Rechts, nachdem zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde über ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet worden war, nicht mehr in der Lage, selbst wirksam Beschwerde einzulegen. Dies konnte rechtlich nur noch der Insolvenzverwalter tun. Wie die in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Vollmachten jedoch ausweisen, hat der Insolvenzverwalter am 25. Januar 2005, also vor Einlegung der Beschwerde vom 22. April 2005, den früheren Vertreter der Einsprechenden bevollmächtigt, das vorliegende Verfahren fortzusetzen. Das Beschwerdeverfahren ist damit unter ordnungsgemäßer Bevollmächtigung im Namen des Insolvenzverwalters der Einsprechenden eingeleitet

worden, so dass die Kammer die Einwände der Beschwerdegegnerin gegen die Zulässigkeit der Beschwerde nicht zu teilen vermag.

2. Die Einsprechendenstellung ist auch nicht auf die Biopsytec Logistik und Analytik GmbH übergegangen. Die Einsprechendenstellung kann allein im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge oder der Übertragung des Geschäftsbereichs, auf den sich der Einspruch bezieht, übergehen (G 4/88). Die bloße Übertragung von Patenten oder Patentanmeldungen erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Einsprechende und Beschwerdeführerin ist daher die Biopsytec GmbH.
3. In der Sache bleibt die Beschwerde ohne Erfolg. Der Gegenstand der Ansprüche des angegriffenen Patents ist neu gegenüber der Druckschrift D1.
 - 3.1 Die Druckschrift D1 offenbart mehrere Ausführungsformen für Vorrichtungen, die zur Gewinnung einer DNA-haltige Zellen enthaltenden Probe geeignet sind. Neben Ausführungsformen, die für den Gegenstand des angegriffenen Patents für sich genommen nicht unmittelbar relevant sind, offenbart die D1 auf Seite 19, Zeile 7 bis Seite 20, Zeile 6 und in den Figuren 14 bis 16 eine Vorrichtung, die zur Probengewinnung bei Rindern unter Anbringung einer Ohrmarke ausgebildet ist. Die Vorrichtung umfasst einen Probenbehälter, der lösbar mit der Lochplatte einer Ohrmarke verbunden ist, sowie ein Gegenstück, das als Dornplatte der Ohrmarke dient. Der Dorn dieser Dornplatte ist als Hülse ausgebildet, in deren hinteres Ende ein Kapseldeckel verschiebbar eingesteckt ist. Um eine Gewebeprobe zu entnehmen, wird das vordere Ende des Dorns durch das Ohr eines Rinds

gestochen. Dabei nimmt der Dorn in seinem Inneren eine Gewebeprobe auf, verrastet mit der Lochplatte und bildet so mit dieser eine Ohrmarke. Anschließend wird der Kapseldeckel innerhalb der Hülse vorgeschoben. Dabei verschiebt der Kapseldeckel die Probe in den Probenbehälter und verschließt ihn.

3.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents unterscheidet sich mindestens dadurch von dieser Ausführungsform, dass das Probengewinnungsmittel den Probeaufnahmebehälter dichtend verschließt und mit seinem vorderen Ende einen Probenraum begrenzt.

3.2.1 Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass in der Ausführungsform der Figuren 14 bis 16 der Druckschrift D1 das Probengewinnungsmittel durch den Kapseldeckel gebildet werde. Dem kann sich die Kammer nicht anschließen.

Im Anspruch 1 des angegriffenen Patents wird ausdrücklich zwischen dem "Gewinnen" der Probe und dem Einführen in den Probenbehälter unterschieden. Dies entspricht auch dem normalen Sprachgebrauch: Eine Probe ist "gewonnen", wenn sie von dem Objekt, dem sie entnommen werden soll, separiert ist.

In der Ausführungsform der Figuren 14 bis 16 der Druckschrift D1 wird eine Probe mit dem hülsenartigen Dorn aus dem Ohrgewebe ausgestanzt. Nach diesem Arbeitsschritt ist erstmals eine definierte Probe vorhanden und vom Tier, dem sie entnommen wurde, separiert. Die Probe ist zu diesem Zeitpunkt also im Sinne des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents "gewonnen". Erst nachdem die Probe auf diese Weise

gewonnen ist, wird sie in den Probenaufnahmebehälter eingeführt, indem sie mit dem Kapseldeckel vorgeschoben wird. Als Probengewinnungsmittel dient also allein der Dorn. Dieser Dorn verschließt aber nicht den Probenaufnahmebehälter und begrenzt dabei insbesondere auch nicht mit seinem vorderen Ende den Probenraum. Vielmehr bildet der Dorn einen Teil der Ohrmarke, die am Tier, von dem die Probe gewonnen wurde, verbleibt und vom Probenaufnahmebehälter getrennt wird.

- 3.2.2 Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass die Probe erst gewonnen ist, wenn sie im Probenaufnahmebehälter vorliegt, würde dies zu keinem anderen Ergebnis führen. Denn dann würde das Probengewinnungsmittel durch den Dorn zusammen mit dem darin verschiebbaren Kapseldeckel gebildet. Auch dieses Gebilde verschließt aber nicht den Probenaufnahmebehälter und begrenzt nicht mit seinem vorderen Ende einen Probenraum. Hierzu dient allein der Kapseldeckel.
- 3.2.3 Der Kapseldeckel alleine kann wiederum nicht als Probengewinnungsmittel angesehen werden, da er alleine nicht geeignet ist, eine Probe unmittelbar vom Tier zu separieren.
- 3.2.4 Der Fachmann entnimmt der Offenbarung der Druckschrift D1 auch nicht unmittelbar und eindeutig, dass die Vorrichtung der Figuren 14 bis 16 derart abgewandelt werden kann, dass das Probengewinnungsmittel den Probenraum verschließt und dabei der Probenraum durch das vordere Ende des Probengewinnungsmittels begrenzt wird. Zwar offenbart die Druckschrift D1 eine Reihe von Ausführungsformen, bei denen ein Probenraum durch ein Probengewinnungsmittel verschlossen wird, so in den

Figuren 3 bis 11 und 20. Der Fachmann erhält aber keinen Hinweis darauf, dass er auch die Vorrichtung der Figuren 14 bis 16 entsprechend abändern könnte, und es ist auch nicht ersichtlich, wie er dies erreichen könnte, ohne wesentliche Änderungen an der Vorrichtung der Figuren 14 bis 16 vorzunehmen. Hierzu hat auch die Beschwerdeführerin nichts weiter vorgetragen.

3.2.5 Eine Anwendung der Kriterien, die in der von der Beschwerdeführerin herangezogenen Entscheidung T 332/87 aufgestellt wurden, bestätigt dieses Ergebnis. In jener Entscheidung wurden zwei Voraussetzungen genannt, damit verschiedene Passagen eines Dokuments bei der Neuheitsprüfung kombiniert werden können. Zum einen dürfe es keine Gründe geben, die den Fachmann von einer solchen Kombination abhalten würden; zum anderen müssten die entsprechenden Passagen sich auf Beispiele beziehen, die tatsächlich repräsentativ für die gesamte technische Lehre sind, die in dem Dokument offenbart wird. Es kann offen bleiben, ob nach Ansicht dieser Kammer noch weitere Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Jedenfalls ist schon die erste genannte Voraussetzung nicht erfüllt. Der Fachmann würde nämlich von einer Kombination der Ausführungsformen der Figuren 14 bis 16 einerseits und der Figuren 3 bis 11 und 20 andererseits abgehalten, da nicht ersichtlich ist, wie er für eine solche Kombination die Vorrichtung der Figuren 14 bis 16 abwandeln müsste.

3.3 Alle anderen Ansprüche des angegriffenen Patents beziehen sich direkt oder indirekt auf Anspruch 1 und erfüllen daher ebenfalls die Voraussetzung der Neuheit.

3.4 Nachdem die Neuheit der Ansprüche des angegriffenen Patents schon aus dem oben dargelegten Grund gegeben ist, kann offen bleiben, ob die Druckschrift D1 die oben genannten Merkmale (i) bis (iii), (v) und (vi) im Zusammenhang mit den weiteren Anspruchsmerkmalen offenbart.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:

M. Kiehl

A. Klein