

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 18. September 2007**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0493/06 - 3.3.08

**Anmeldenummer:** 92914199.2

**Veröffentlichungsnummer:** 0547201

**IPC:** C12N 15/13

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Phagemid zum Screenen von Antikörpern

**Patentinhaberin:**

Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des öffentlichen  
Rechts

**Einsprechende:**

Cambridge Antibody Technology Limited

**Stichwort:**

Phagemid/KREBSFORSCHUNGSZENTRUM

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 87(1), 117(1)

VOBK Art. 10b(1)

**Schlagwort:**

"Hauptantrag: Nachweis für Übertragung der Prioritätsanmeldung  
(ja); Unzulässiger Disclaimer (ja); Neuheit (nein)"

"Hilfsantrag 1: Neuheit (nein)"

"Hilfsantrag 2: als verspätet nicht zugelassen (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**

G 0002/98, G 0001/03, T 0970/93, T 0803/94, T 0558/95,

T 0043/00

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0493/06 - 3.3.08

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.08  
vom 18. September 2007

**Beschwerdeführerin:** Deutsches Krebsforschungszentrum  
(Patentinhaberin) Stiftung des öffentlichen Rechts  
Im Neuenheimer Feld 280  
D-69120 Heidelberg (DE)

**Vertreter:** Schüssler, Andrea  
Kanzlei Huber & Schüssler  
Truderinger Strasse 246  
D-81825 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Cambridge Antibody Technology Limited  
(Einsprechende) The Science Park  
Melbourn, Cambridgeshire SG8 6EJ (GB)

**Vertreter:** Walton, Seán Malcolm  
Mewburn Ellis LLP  
York House  
23 Kingsway  
London WC2B 6HP (GB)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 2. Februar  
2006 zur Post gegeben wurde und mit der das  
europäische Patent Nr. 0547201 aufgrund des  
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** L. Galligani  
**Mitglieder:** T. J. H. Mennessier  
T. Karamanli

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 2. Februar 2006 ein, mit der das europäische Patent 0 547 201 widerrufen wurde. Das Patent, das die Priorität der am 8. Juli 1991 eingereichten Anmeldung DE P4122599.6 beanspruchte, war für die europäische Anmeldung Nr. 92914199.2 erteilt worden, die am 6. Juli 1992 mit der Bezeichnung "*Phagemid zum Screenen von Antikörpern*" eingereicht und unter der internationalen Veröffentlichungsnummer WO 93/01288 veröffentlicht worden war.

II. Gegen das Patent wurde von zwei Einsprechenden Einspruch eingelegt. Die Einsprechende 01 zog ihren Einspruch am 2. September 2005 zurück und ist somit keine Verfahrensbeteiligte in diesem Beschwerdeverfahren.

III. Der Einspruch der Einsprechenden 02 war gestützt auf Artikel 100 a), b) und c) EPÜ, wonach i) die Erfindung weder neu (Artikel 54 EPÜ) noch erfinderisch (Artikel 56 EPÜ) sei, ii) die Erfindung nicht ausreichend offenbart sei (Artikel 83 EPÜ) und iii) das Patent Gegenstände enthalte, die über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgingen (Artikel 123 (2) EPÜ).

Anspruch 1 in der erteilten Fassung, der dem Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung zurückgewiesenen Hauptantrags entspricht, und Anspruch 4 in der erteilten Fassung lauten wie folgt:

"1. Phagemid mit einer für ein Fusionsprotein aus einem Antikörper und einem Coliphagen pIII-Protein codierenden DNA, dadurch gekennzeichnet, daß das Fusionsprotein das Coliphagen pIII-Protein in voller Länge umfaßt."

"4. Phagemid nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß es die Struktur von Fig. 1 hat."

IV. Die Grundlagen für die angefochtenen Entscheidung über den Widerruf des Streitpatents waren der Hauptantrag und die fünf Hilfsanträge, die alle mit Schreiben vom 9. September 2005 eingereicht wurden. Der Hauptantrag wurde wegen mangelnder Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenüber der Entgegenhaltung D4a (s. Nr. XII), die als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ betrachtet wurde, zurückgewiesen. Bei den Hilfsanträgen wurde entweder mangelnde Klarheit entgegen den Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ (Hilfsanträge 1 bis 3) festgestellt oder es wurde befunden, dass sie Änderungen enthielten, die unter Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ über den Schutzbereich des Patents hinausgingen (Hilfsanträge 4 und 5).

V. Mit ihrer Beschwerdebegründung vom 12. Juni 2006 reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag und neun Hilfsanträge ein, die alle vorliegenden Anträge ersetzen sollten. Eine Kopie einer Übertragungsvereinbarung, die hier als Dokument D17 bezeichnet wird (s. Nr. XII) und sich auf die Prioritätsunterlagen von D4a bezieht, wurde beigefügt. Sequenzprotokolle der Hilfsanträge 4 bis 6 und 8 wurden ebenfalls eingereicht.

- VI. Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) erwiderte auf die Beschwerdebegründung mit einem Schreiben vom 3. November 2006.
- VII. Eine Mitteilung nach Artikel 11 (1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK), die einige vorläufige und nicht-bindende Ansichten der Kammer enthielt, wurde den Beteiligten am 22. Mai 2007 zugesandt.
- VIII. In Erwiderung auf die Mitteilung der Kammer reichte die Beschwerdeführerin am 17. August 2007 eine Erwiderung ein; ihr waren ein Hauptantrag und zwölf Hilfsanträge (Hilfsanträge 1 bis 12) beigefügt, die alle Anträge in der Akte ersetzen sollten.
- IX. Die Beschwerdegegnerin erwiderte auf die Mitteilung der Kammer mit zwei Schreiben vom 17. und 20. August 2007, denen zwei eidesstattliche Versicherungen der Unterzeichner des Dokuments D17 (s. Dokumente a1 und b1 unter Nr. XII) und zwei notarielle Beglaubigungen (s. Dokumente a2 und b2 unter Nr. XII) beigefügt waren.
- X. In der mündlichen Verhandlung, die am 18. September 2007 stattfand, reichte die Beschwerdeführerin einen Hauptantrag und zwei Hilfsanträge ein, die alle Anträge in der Akte ersetzen sollten. Der Hauptantrag (Ansprüche 1 bis 4) und der erste Hilfsantrag (Ansprüche 1 und 2) entsprachen genau den Hilfsanträgen 11 bzw. 9, eingereicht mit Schreiben vom 17. August 2007. Der zweite Hilfsantrag (Ansprüche 1 und 2) entsprach keinem der zuvor eingereichten Anträge.

XI. Der Anspruch 1 der jeweiligen Anträge lautet wie folgt:

Hauptantrag:

"1. Phagemid mit einer für ein Fusionsprotein aus einem Antikörper und einem Coliphagen pIII-Protein codierenden DNA, dadurch gekennzeichnet, dass das Fusionsprotein das Coliphagen pIII-Protein in voller Länge umfasst, wobei die folgenden Phagemide ausgeschlossen sind:  
ein Phagemid bestehend aus pUC119, das als ein HindIII-EcoRI Fragment ein Nukleinsäuremolekül der SEQ ID NO:17 enthält, das eine fd Gen III Leader-Sequenz, einen Polylinker enthaltend eine PstI, eine SacI, eine XhoI und eine NotI Stelle, und ein fd Gen III kodiert, wobei ein Nukleinsäuremolekül der SEQ ID NO:18, das ein Einzelketten-Antikörper-Fragment kodiert, als ein PstI-XhoI Fragment in den Polylinkerabschnitt der SEQ ID NO:17 eingefügt ist; und vier Phagemide (I, II, III und IV) bestehend aus pUC119, die eine pel B Signalpeptidsequenz mit einer SfiI Spaltstelle enthalten und als ein SfiI-EcoRI Fragment ein Nukleinsäuremolekül der SEQ ID NO:19 enthalten, das einen Polylinker enthaltend eine PstI, eine SalI, eine XhoI und eine NotI Stelle, ein c-myc Tag und ein fd Gen III mit einer Amber-Mutation kodiert, wobei ein Antikörperfragment, das vom Oxazolone Antikörper NQ10.12.5 abstammt, als ein SfiI-NotI Fragment eingefügt ist, wobei in Phagemid I das Antikörperfragment ein Einzelketten (scFv) Fragment ist, wobei die variable Domäne der schweren Kette und [sic] die variable Domäne der leichten Kappa Kette von NQ10.12.5 mit einem flexiblen Linker verbunden sind, in Phagemid II das Antikörperfragment ein Fab Fragment ist,

in dem die variable Domäne der schweren Kette von NQ10.12.5 an eine humane CH1( $\gamma$ 1) konstante Domäne gebunden ist und die variable Domäne der leichten Kappa Kette von NQ10.12.5 an eine humane Ck konstante Domäne gebunden ist, wobei das Fab Fragment ferner umfasst eine Ribosomenbindungsstelle und ein pelB Signalpeptid, in Phagemid III das Antikörperfragment eine variable [sic] Domäne der schweren Kette von NQ10.12.5 gebunden an eine humane CH1( $\gamma$ 1) konstante Domäne umfasst, und in Phagemid IV das Antikörperfragment eine variable Domäne der leichten Kappa Kette von NQ10.12.5 gebunden an eine humane Ck konstante Domäne umfasst."

Erster Hilfsantrag:

"1. Phagemid mit einer für ein Fusionsprotein aus einem Antikörper und einem Coliphagen pIII-Protein codierenden DNA, dadurch gekennzeichnet, dass das Fusionsprotein das Coliphagen pIII-Protein in voller Länge umfasst und das Phagemid die Struktur von Fig. 1 hat."

Zweiter Hilfsantrag:

"1. Phagemid mit einer für ein Fusionsprotein aus einem Antikörper und einem Coliphagen pIII-Protein codierenden DNA, dadurch gekennzeichnet, dass das Fusionsprotein das Coliphagen pIII-Protein in voller Länge umfasst und das Phagemid die Struktur von Fig. 1 hat und gemäß Beispiel 1 erhalten wurde."

XIII. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende Schriftstücke Bezug genommen:

- (D4a) PCT/GB91/01134, die am 10. Juli 1991 mit fünf Prioritätsansprüchen eingereicht und am 23. Januar 1992 unter der internationalen Veröffentlichungsnummer WO 92/01047 veröffentlicht wurde (Europäische Anmeldenummer EP 91913039.3)
- (D4b) GB 9110549.4 (jüngste und fünfte Priorität der internationalen Anmeldung D4a), eingereicht am 15. Mai 1991
- (D6) Frank Breitling et al., Gene, Bd. 104, 15. August 1991, Seiten 147 bis 153
- (D17) Kopie einer Vereinbarung über die Übertragung der fünf in der Anmeldung D4a genannten Prioritätsanmeldungen (einschließlich der Anmeldung GB 9110549.4 (D4b) vom 5. Juli 1991) von der Anmelderin dieser Prioritätsanmeldungen, Caroline Jane O'Brien, auf die Cambridge Antibody Technology Limited (Anmelderin der Anmeldung D4a und Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall)
- (a1) Affidavit (eidesstattliche Versicherung) von Caroline Jane Storer, vormals Caroline Jane O'Brien, vom 16. August 2007
- (a2) Notarielle Beglaubigung vom 16. August 2007 in Bezug auf die eidesstattliche Versicherung von Caroline Jane Storer, vormals Caroline Jane O'Brien (s. Dokument a1)

- (b1) Affidavit (eidesstattliche Versicherung) von David John Chiswell vom 16. August 2007
- (b2) Notarielle Beglaubigung vom 16. August 2007 in Bezug auf die eidesstattliche Versicherung von David John Chiswell (s. Dokument b1)

XIII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, soweit es für die vorliegende Entscheidung relevant ist, lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag

Eine Berechtigung der Anmelderin der internationalen Anmeldung (D4a) zur Inanspruchnahme der Priorität der Anmeldung GB 91110549.4 (D4b), deren Anmeldetag vor dem Prioritätstag des vorliegenden Patents lag, läge nicht vor. Das von der Beschwerdegegnerin vorgelegte Dokument, mit dem bewiesen werden sollte, dass eine ordnungsgemäße Übertragung der Prioritätsanmeldung D4b zu ihren Gunsten stattgefunden habe, sei lediglich eine Fotokopie. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin wäre jedoch nur das Original der Übertragungsvereinbarung ein ausreichender Beweis für die Übertragung der Prioritätsanmeldung.

Jedenfalls gehe der Inhalt der in der Entgegenhaltung D4a offenbarten einschlägigen Beispiele nicht über die fünf spezifischen Phagemide hinaus, die in Anspruch 1 mittels eines Disclaimers ausgeklammert wurden. Der allgemeine Teil der Beschreibung der Entgegenhaltung D4a sage nichts über Phagemide aus. Der Disclaimer entkräfte damit einen Einwand mangelnder Neuheit

hinsichtlich des Gegenstands des Anspruchs 1 des vorliegenden Antrags.

#### Erster Hilfsantrag

Auch wenn sie nicht exakt gleich dargestellt seien, seien doch alle Bestandteile des Phagemids pSEX der Fig. 1 des Patents auch in der Fig. 1 seiner Prioritätsunterlage vorhanden. Die von der Beschwerdegegnerin und der Kammer angeführten Unterschiede seien nicht relevant. Da der Aufbau von pSEX in beiden Dokumenten identisch offenbart sei, sei das Phagemid pSEX gemäß Fig. 1 des Patents notwendigerweise identisch mit dem in der Fig. 1 der Prioritätsunterlage dargestellten.

#### Zweiter Hilfsantrag

Dieser Antrag werde erst in der mündlichen Verhandlung gestellt, da er eine Erwiderung auf einen neu erhobenen Einwand mangelnder Neuheit basierend auf einer angenommenen unwirksamen Inanspruchnahme der Priorität für den Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags sei. Der Rückbezug auf die Beschreibung in Anspruch 1 erlaube einfach eine klare Bestimmung der Phagemide, für die Schutz begehrt werde.

- XIV. Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, soweit es für die vorliegende Entscheidung relevant ist, lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag (Neuheit)

Die Entgegenhaltung D4a, die nach den Bestimmungen des Artikels 54 (3) EPÜ angeführt werde, offenbare nicht nur das Plasmid pCAT-3scFvD1.3 und die Plasmide pHEN1 I bis IV, d.h. die fünf speziellen Phagemide, auf die im Versuchsteil Bezug genommen werde, sondern allgemeine Phagemide mit einer für ein Fusionsprotein aus einem Antikörper und einem Coliphagen pIII-Protein in voller Länge codierenden DNA. Der Disclaimer in Anspruch 1, mit dem diese fünf Phagemide vom Schutzzumfang ausgenommen werden sollten, sei deshalb nicht zulässig, da er unvollständig sei und dem Einwand mangelnder Neuheit nicht abhelfe.

Die Anmeldung D4a beanspruche wirksam die Priorität der Anmeldung D4b und habe deshalb als jüngsten Prioritätstag den 15. Mai 1991. Die allgemeine Offenbarung von Phagemiden in der Anmeldung D4a sei auch in der Prioritätsanmeldung D4b vorhanden.

Die Anmeldung D4b sei korrekt auf die Anmelderin der Nachanmeldung D4a, also auf die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall, übertragen worden. Es werde vom EPA akzeptiert, dass nur eine Kopie und nicht das Original der Übertragungsurkunde als Nachweis für die Übertragung einer Prioritätsanmeldung an den Anmelder einer europäischen Anmeldung zum Anmeldetag vorgelegt werde. Dem EPA sei eine solche Kopie (Dokument D17) vorgelegt worden. Notarielle Beglaubigungen und eidesstattliche Versicherungen (siehe Dokumente a1, a2, b1 und b2) seien im August 2007 vorgelegt worden, um zu bestätigen, dass die Übertragung der

Prioritätsanmeldung D4b vor der Einreichung der internationalen Nachanmeldung D4a erfolgt ist.

Erster Hilfsantrag (Neuheit)

Wie bereits im Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 31. März 2003 dargelegt, wichen die "strukturellen" Merkmale gemäß der Fig. 1 des Patents ab von den Merkmalen in der Fig. 1 seiner Prioritätsunterlage DE P4122599.6. Somit bestehe kein Prioritätsanmeldung, und das Dokument D6 (s. Fig. 1 auf S. 148) nehme den Gegenstand des Anspruchs 1 vorweg, der damit mangelnde Neuheit aufweise (Art. 54 EPÜ).

Zweiter Hilfsantrag

Dies sei ein sehr spät eingereichter Antrag. Der Anspruch 1 dieses Antrags unterscheide sich von Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags dadurch, dass ein Rückbezug auf die Beschreibung eingefügt wurde. Dieser Rückbezug mache die Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs nur noch komplexer. Der Antrag sollte deshalb nicht zum Verfahren zugelassen werden.

XV. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form auf der Grundlage des Hauptantrags oder des Hilfsantrags 1 oder 2, eingereicht während der mündlichen Verhandlung.

XVI. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

## **Entscheidungsgründe**

### Hauptantrag

Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

1. Für die Frage der Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 kommt es vorliegend darauf an, ob die veröffentlichte internationale Anmeldung D4a mit der europäischen Anmeldenummer EP 91913039.3 eine kollidierende europäische Anmeldung i.S.v. Artikel 54(3) EPÜ ist.
2. Da die Voraussetzungen des Artikels 158 (2) EPÜ für die internationale Anmeldung D4a erfüllt sind, gilt diese veröffentlichte Anmeldung als Stand der Technik für die Anwendung des Artikels 54 (3) EPÜ (Artikel 158 (1), Satz 2 EPÜ).
3. Gemäß Artikel 54 (3), (4) EPÜ in Verbindung mit Artikel 89 EPÜ gilt als Stand der Technik der Inhalt europäischer Patentanmeldungen, die vor dem Anmeldetag oder dem wirksamen Prioritätstag der zu prüfenden Patentanmeldung eingereicht wurden oder eine vor diesem betreffenden Tag liegende Priorität wirksam beanspruchen und an oder nach diesem betreffenden Tag veröffentlicht worden sind, soweit in dieser Anmeldung dieselben Vertragsstaaten wie im Streitpatent wirksam benannt werden.
4. Im vorliegenden Fall ist die Anmeldung D4a nach dem für den Anspruch 1 wirksam beanspruchten Prioritätstag veröffentlicht worden und alle für die Anmeldung D4a in Anspruch genommenen Prioritäten liegen vor diesem Prioritätstag. Von den für die Anmeldung D4a

- beanspruchten Prioritäten ist die fünfte und jüngste Priorität (D4b) besonders relevant.
5. Hinsichtlich der Voraussetzungen für eine wirksame Inanspruchnahme dieser Priorität stellt sich die Frage, ob die Beschwerdegegnerin zum Zeitpunkt der Einreichung der Nachanmeldung D4a das Recht erlangt hatte, die Priorität aus der Anmeldung D4b zu beanspruchen. In diesem Zusammenhang hat die Beschwerdeführerin argumentiert, dass die Beschwerdegegnerin nicht **hinreichend bewiesen** habe, dass die Prioritätsanmeldung D4b tatsächlich auf die Anmelderin der Nachanmeldung D4a übertragen worden sei. Ihrer Ansicht nach solle deshalb die Anmeldung D4a keinen wirksamen Anspruch auf die fünfte Priorität haben und solle damit nicht als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ für den vorliegenden Anspruch 1 gelten.
  6. Das Dokument D17 ist die Kopie einer schriftlichen Vereinbarung vom 5. Juli 1991, in der die Übertragung von fünf Anmeldungen, einschließlich der Anmeldung D4b, von Caroline Jane O'Brien auf die Cambridge Antibody Technology Limited (CAT), die Anmelderin der internationalen Anmeldung D4a und Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall, vereinbart worden ist. Auf dieser Kopie der Übertragungsvereinbarung erscheinen zwei Unterschriften, eine von Caroline Jane O'Brien und die einer anderen Person für die Firma CAT.
  7. Die Beschwerdeführerin stützt ihr Argument zu dem nicht "hinreichenden Nachweis" darauf, dass das Dokument D17 eine Fotokopie der Übertragungsvereinbarung ist und dass nur das Original dieser Vereinbarung ein ausreichender Nachweis dafür gewesen wäre, dass die

Übertragung vor dem 10. Juli 1991, dem Anmeldetag der Anmeldung D4a, erfolgt ist.

8. Gemäß Artikel 87 (1) EPÜ genießt der Anmelder oder sein Rechtsnachfolger das Prioritätsrecht für eine europäische Nachanmeldung. Sind der Anmelder der Erstanmeldung und der Anmelder der Nachanmeldung nicht identisch, so verlangt das EPA von Letzterem einen Nachweis für dessen Recht auf die Priorität, wenn es auf die Wirksamkeit der beanspruchten Priorität im Verfahren ankommt.
  
9. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin der Kammer neben dem Dokument D17 vier weitere schriftliche Nachweise vorgelegt, nämlich zwei eidesstattliche Versicherungen und zwei notarielle Beglaubigungen. Eine eidesstattliche Versicherung (Dokument a1) stammt von der ursprünglichen Anmelderin der Prioritätsanmeldung D4b. Diese Anmelderin hat ihren Namen durch Heirat zu Caroline Jane Storer geändert, wie durch die notarielle Beglaubigung (Dokument a2) bescheinigt wird. Die andere eidesstattliche Versicherung (Dokument b1) stammt von David John Chiswell, der Person, die die Übertragungsvereinbarung vom 5. Juli 1991 im Namen von CAT, der Beschwerdegegnerin, unterzeichnet hat, wie aus der anderen notariellen Beglaubigung (Dokument b2) hervorgeht.
  
10. Die Kammer ist davon überzeugt, dass das Dokument D17 in Zusammenschau mit diesen vier schriftlichen Beweismitteln hinreichender Beweis dafür ist, dass die Übertragung der Prioritätsanmeldung D4b auf die Beschwerdegegnerin am 5. Juli 1991 erfolgt ist. Aus beiden eidesstattlichen Versicherungen geht hervor,

dass die Übertragung der Prioritätsanmeldung D4b von der ursprünglichen Anmelderin auf die Beschwerdegegnerin am 5. Juli 1991 vereinbart wurde. Es wird von beiden Personen, die das Original dieser Übertragungsvereinbarung unterzeichnet haben, bestätigt, dass das Dokument D17 eine Kopie der originalen Übertragungsvereinbarung ist und mit dem Inhalt des Originals übereinstimmt. Die Beschwerdeführerin hat lediglich gefordert, dass das Original der Übertragungsvereinbarung zum Beweis der Übertragung vorgelegt wird. Sie hat jedoch nicht vorgetragen, dass die vorgelegten schriftlichen Beweismittel (Dokumente a1, a2, b1 und b2) keinen ausreichenden Beweis dafür sind, dass die vorgelegte Kopie der Übertragungsvereinbarung dem Original entspricht. Die Kammer teilt nicht die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass allein das Original der Vereinbarung ausreichender Beweis für die Übertragung der Prioritätsanmeldung wäre. Nach Ansicht der Kammer kann auch die Kopie einer derartigen Vereinbarung ausreichen, sofern der Nachweis erbracht wird, dass der Inhalt der Kopie mit dem Inhalt des Originals übereinstimmt. Für einen derartigen Nachweis werden nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern eidesstattliche Versicherungen als zulässiges Beweismittel angesehen, obgleich sie nicht ausdrücklich in Artikel 117 (1) EPÜ genannt sind, und unterliegen der freien Beweiswürdigung (siehe z.B. T 970/93 vom 15. März 1996, T 803/94 vom 21. Januar 1997, T 558/95 vom 10. Februar 1997 und T 43/00 vom 9. Mai 2003). Die Kammer sieht keine Veranlassung, die vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen und die notariellen Beglaubigungen in Zweifel zu ziehen. Die Kammer ist vielmehr zu der Überzeugung gelangt, dass diese

schriftlichen Beweismittel einen ausreichenden Nachweis für die Übereinstimmung des Inhalts der vorgelegten Kopie (Dokument 17) mit dem Inhalt des Originals der Vereinbarung vom 5. Juli 1991 sind.

11. Da die Prioritätsanmeldung vor dem Anmeldetag der internationalen Anmeldung D4a auf die Beschwerdegegnerin übertragen wurde, hatte die Beschwerdegegnerin als Rechtsnachfolgerin das Recht diese Priorität für die internationale Anmeldung D4a zu beanspruchen. Da auch in D4a dieselbe Vertragsstaaten wie im Streitpatent wirksam benannt sind, gilt die Entgegenhaltung D4a als Stand der Technik gemäß Artikel 54(3), (4) EPÜ.
  
12. Anspruch 1 weicht vom Anspruch 1 in der erteilten Fassung darin ab, dass er einen Disclaimer für Gegenstände enthält, die im Dokument D4a offenbart sind. Gemäß der Entscheidung G 1/03 (ABl. EPA 2004, 413; s. Nr. 2.1 der Entscheidungsformel) kann ein in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenkundiger Disclaimer zulässig sein, wenn er dazu dient, die Neuheit wiederherzustellen, indem er den Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ abgrenzt. Um die Neuheit wiederherzustellen sollte der Disclaimer **alle** durch den betreffenden Stand der Technik vorweggenommenen Gegenstände ausklammern.
  
13. Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob die Offenbarung des Dokuments D4a (und des Dokuments D4b) nur auf die fünf Phagemide beschränkt ist, die ausgeklammert werden, oder ob ein allgemeineres Konzept offenbart ist, das Phagemide nach dem Anspruch 1 umfasst.

14. Die spezifischen Phagemide pCAT-3scFv D1.3, pHEN1 I, pHENII, pHENIII und pHENIV werden im Dokument D4a beschrieben (s. Beispiele 17 bis 19 und 23 bis 27). Sie haben die Grundstruktur der im Patent beschriebenen Phagemide, auf die der Anspruch 1 in der erteilten Fassung gerichtet ist (s. Nr. III), d. h. sie umfassen eine DNA-Codierung für ein Fusionsprotein aus einem Antikörper und einem Coliphagen pIII-Protein in voller Länge. Nach Auffassung der Kammer geht die Offenbarung des Dokuments D4a jedoch über die fünf spezifischen Phagemide hinaus.
- 14.1 Das Dokument D4a offenbart Phagen-Vektoren, die ein Mittel zur Anzeige von Bindemolekülen, z. B. von Antikörpern und Antikörperfragmenten und Derivaten davon, auf ihrer Oberfläche darstellen und die nachfolgende Auswahl und Manipulation erleichtern könnten (s. S. 24, Z. 25 bis 30). Diese Phagen-Vektoren umfassen eine DNA-Codierung für ein Fusionsprotein aus einem Antikörper und einem Coliphagen pIII-Protein (s. S. 24, Z. 31 bis 47), dadurch gekennzeichnet, dass das Fusionsprotein das Coliphagen pIII-Protein in voller Länge umfasst (s. S. 26, Z. 14 bis 16, und S. 27, Z. 5 bis 41 in der Anmeldung). Wichtig ist, dass am Ende von Beispiel 1 (s. S. 48, Z. 37 bis 48), wo es um den Aufbau von zwei Derivaten des Phagen-Vektors fd-tet geht, der Leser des Dokuments D4a allgemein davon unterrichtet wird, dass Plasmide mit einem einzelsträngigen Phagen-Replikationsursprung, wie pUC119, sinnvolle Alternativen im Aufbau darstellen. Diese Vektoren, die durch Modifikation eines Plasmidgenoms abgeleitet werden, enthalten einen Replikationsursprung für einen Bakteriophagen sowie den

Plasmid-Replikationsursprung. Sie sind als Phagemid-Vektoren bekannt. Im Beispiel 17 ist ein Verfahren für den Aufbau von Phagemiden offenbart, die Gen III fusioniert mit der Kodierungssequenz für Bindemoleküle enthalten. Der Ansatz leitet sich ab vom Phagemidsystem, das auf pUC119 beruht. Das System ist exemplarisch veranschaulicht, indem ein Antikörper als Bindemolekül verwendet wird (s. S. 70, Z. 17 bis 39). Deshalb ist die Offenbarung im Dokument D4a nicht auf die fünf speziellen Phagemid-Vektoren beschränkt, auf die in den Beispielen als pCAT-3 scFvD1.3, pHEN1 I, pHEN1 II, pHEN1 III und pHEN1 IV verwiesen wird, sondern umfasst vielmehr allgemein Phagemid-Vektoren mit einer DNA-Codierung für ein Fusionsprotein aus einem Antikörper und einem Coliphagen pIII-Protein in voller Länge, wobei Phagemid-Vektoren auf der Grundlage von pUC119 bevorzugt werden.

- 14.2 Alle vorstehend genannten Passagen des Dokuments D4a, die diese breite Offenbarung stützen, sind auch im Dokument D4b enthalten (s. S. 12, Z. 27 bis S. 13, Z. 10; S. 14, Z. 4 bis 7; S. 14, Z. 35 bis S. 15, Z. 31; S. 25, Z. 4 bis 14; und S. 62, Z. 3 bis 23). Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass für diese Offenbarung die Priorität für dieselbe Erfindung im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ (siehe dazu G 2/98, ABl. EPA 2001, 413) beansprucht wurde und das Dokument D4a Anspruch auf den Prioritätstag vom 15. Mai 1991 hat, dem Anmeldetag der Prioritätsanmeldung D4b.
15. Da das Dokument D4a in Bezug auf die Offenbarung des allgemeinen Konzepts von Phagemiden mit einer DNA-Codierung für ein Fusionsprotein aus einem Antikörper und einem Coliphagen pIII-Protein in voller Länge

Anspruch auf die Priorität des Dokuments D4b hat, ist der in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbarter Disclaimer zum Ausschluss nur der fünf im Versuchsteil des Dokuments D4a beschriebenen speziellen Phagemide aus dem Schutzzumfang des Anspruchs nicht zulässig.

16. Der Gegenstand des Anspruchs 1 weist somit weiterhin mangelnde Neuheit gegenüber dem Dokument D4a auf. Da folglich die Erfordernisse des Artikels 54 EPÜ nicht erfüllt sind, ist der Hauptantrag zurückzuweisen.

#### Erster Hilfsantrag

17. Anspruch 1 richtet sich auf ein Phagemid mit einer DNA-Codierung für ein Fusionsprotein aus einem Antikörper und einem Coliphagen pIII-Protein, dadurch gekennzeichnet, dass das Fusionsprotein das Coliphagen pIII-Protein in voller Länge umfasst, mit der Einschränkung, dass das Phagemid die Struktur von Abbildung 1 des Patents hat. Abgesehen von der Frage, ob damit nur das spezifische Phagemid pSEX oder in einem breiteren Rahmen eine Gruppe von Phagemiden beansprucht werden soll, die dieselbe Modellstruktur aufweisen, ist hier die grundsätzliche Frage, ob Anspruch 1 angesichts seiner Bezugnahme auf die Fig. 1 für dieselbe Erfindung im Sinne von Artikel 87 (1) EPÜ (siehe G 2/98, supra) die Priorität beansprucht und damit den Prioritätstag vom 8. Juli 1991 hat, weil die Fig. 1 der Prioritätsanmeldung einige Unterschiede aufweist.
18. Das Dokument D6 wurde am 15. August 1991 veröffentlicht, also zwischen dem Prioritäts- und dem Anmeldetag des

- Streitpatents. Die Fig. 1 der Entgegenhaltung D6 (s. S. 148) ist identisch mit der Fig. 1 des Streitpatents, auf das sich der Anspruch 1 als wesentliches Merkmal bezieht.
19. Sollte für den vorliegenden Anspruch 1 nicht die Priorität vom 8. Juli 1991 wirksam beansprucht sein, so wäre das Dokument D6 Teil des Stands der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ und wäre bei der Entscheidung zu berücksichtigen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 neu ist.
20. Die Fig. 1 beschreibt ein als pSEX bezeichnetes Phagemid und besteht jeweils aus drei Teilen, die als a), b) und c) bezeichnet werden. Teil a) enthält eine schematische Darstellung des Phagemids mit seinen verschiedenen Bestandteilen, einschließlich eines Leaders und eines Linkers. Teil b) zeigt Sequenzen der Ribosomenbindungsstelle, des Leaders von Pektatlyase (bezeichnet als "pelB Lyase"), des Tag-Linkers sowie der PCR-Primer für pIII (s. Absatz [0021] auf S. 5 des Patentschrift und S. 12, Z. 1 bis 3 in der Prioritätsunterlage). Teil c) soll eine alternative Tag-Linkersequenz offenbaren (s. Absatz [0021] auf S. 5 der Patentschrift und S. 12, Z. 8 bis 11 in der Prioritätsunterlage).
21. Zwischen der Fig. 1 a) in der Patentschrift und der Fig. 1 a) der Prioritätsunterlage bestehen folgende Unterschiede:
- Die jeweilige Größe der Bestandteile ist nicht identisch, was als Indiz dafür gewertet werden kann, dass sie nicht identisch sind, insbesondere was den Leader und den Tag-Linker betrifft.

- Die EcoRI-Stelle in der Fig. 1 a) der Patentschrift ist nicht in der Fig. 1 a) der Prioritätsunterlage dargestellt.
- Die Lage der Restriktionsstellen XhoI und PstI, auf die in den beiden Fig. 1 a) Bezug genommen wird, ist nicht identisch.
- Zwei Stop-Codons werden im p III-Gen nur in der Fig. 1 a) der Prioritätsunterlage dargestellt.
- Zwei Bestandteile, auf die in der Fig. 1 a) der Patentschrift als "t1" und "t2" verwiesen wird, und die sich an den Enden der cat-Sequenz befinden, sind nicht in der Fig. 1 a) der Prioritätsunterlage vorhanden.
- Die Nummerierungen in den Fig. 1 b) und 1 c) entsprechen nicht denen in den Fig. 1 b) und c) der Prioritätsunterlage. Selbst wenn die Kammer in diesem letzten Punkt bereit ist zu akzeptieren, dass in der Patentschrift die Aminosäuren nummeriert sind, während in der Prioritätsunterlage Nukleotide nummeriert sind, so reicht dies für eine Erklärung der Unterschiede nicht aus (vgl. die Nummer 113 für zwei Aminosäurereste, Ser113 bzw. Pro113, in der Fig. 1 b) der Prioritätsunterlage mit der Nummer 526 und 913 für das erste Nukleotid des Codons, das jeden dieser Reste codiert).

22. Obwohl die Erklärungen in der Beschreibung des Patents und derjenigen der Prioritätsunterlage identisch sind, kann man nicht sicher sein, dass beide Figuren genau denselben Vektor abdecken. Der Fachmann könnte nicht zweifelsfrei feststellen, ob in beiden Figuren ein und derselbe Vektor abgebildet ist. Dies führt die Kammer zu dem Schluss, dass in den beiden Figuren zwei verschiedene Erfindungen dargestellt sind. Folglich ist für den Gegenstand des Anspruchs 1, der durch die

Bezugnahme auf Fig. 1 definiert wird, nicht wirksam die Priorität beansprucht und der relevante Tag ist der Anmeldetag des Streitpatents (6. Juli 1992).

23. Folglich weist der Anspruch 1 mangelnde Neuheit im Hinblick auf das Dokument D6 auf, und der erste Hilfsantrag ist zurückzuweisen, da die Voraussetzungen des Artikels 54 EPÜ nicht erfüllt sind.

#### Zweiter Hilfsantrag

24. Der zweite Hilfsantrag wurde während der mündlichen Verhandlung gestellt, um den Einwand auszuräumen, für die Fig. 1 der Patentschrift könne nicht die Priorität vom 8. Juli 1991 beansprucht werden. Die Beschwerdeführerin brachte in der mündlichen Verhandlung vor, dass dieser Einwand nicht zuvor erhoben worden sei. Allerdings wurde festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin diesen Einwand bereits in ihrer Erwiderung auf die Beschwerde vorgebracht hat (s. S. 21 und 22 bezüglich des damals anhängigen Hilfsantrags 9, in dem auch auf ein früheres Schreiben vom 31. März 2003 Bezug genommen wurde). Deshalb wird davon ausgegangen, dass die Beschwerdeführerin genug Zeit hatte, den vorliegenden Antrag früher als erst in der mündlichen Verhandlung zu stellen. Zudem macht die Bezugnahme auf Passagen der Beschreibung in Anspruch 1 dessen Bewertung komplexer, da der Fachmann daraus nicht die Sequenz des beanspruchten Phagemids ableiten kann, denn der Aufbau ist in den Passagen, die auf einer Reihe von Entgegenhaltungen beruhen, nicht ausgeführt, insbesondere was die Beschreibung der Herstellung eines nicht genau identifizierten Zwischenphagemids betrifft (s. Beispiel 1, von S. 5,

Z. 27 bis S. 6, Z. 35). Die zusätzliche Beschreibung des Aufbaus von Phagemiden in Beispiel III (s. S. 10 bis 11), auf die aber im Anspruch 1 nicht Bezug genommen wird, macht die Situation für den Fachmann, der das Phagemid gemäß Fig. 1 herstellen will, außerdem nur unklar, und er würde schließlich nicht ein bestimmtes Phagemid herstellen, sondern eine Reihe verschiedener Phagemide.

25. Die Kammer hat von ihrem Ermessen nach Artikel 10b (1) VOBK Gebrauch gemacht und aus den vorstehenden Gründen den zweiten Hilfsantrag nicht zugelassen.

26. Da keiner der Anträge gewährbar ist, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Wolinski

L. Galligani