

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 29. März 2012**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0521/09 - 3.3.08

Anmeldenummer: 05817889.8

Veröffentlichungsnummer: 1819821

IPC: C12N 15/82, A01H 5/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Lagerungsinduzierter Promotor

Anmelderinnen:
KSW Saat AG
SÜDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT

Stichwort:
Zuckerrübenpromotor/KWS SÜDZUCKER

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 82, 54, 111(1)

Schlagwort:
"Zulässigkeit des Hauptantrages (ja)"
"Einheitlichkeit und Neuheit des Hauptantrages (ja)"
"Zurückverweisung des Hauptantrages zur weiteren Prüfung (ja)"

Zitierte Entscheidungen:
-

Orientierungssatz:
-



Aktenzeichen: T 0521/09 - 3.3.08

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.08
vom 29. März 2012

Beschwerdeführerinnen:

(Anmelderin 1)

KWS Saat AG
Grimsehlstrasse 31
D-37555 Einbeck (DE)

(Anmelderin 2)

SÜDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT
Maximilianstrasse 10
D-68165 Mannheim (DE)

Vertreter:

Pohl, Manfred
Pohl & Partner
Patentanwälte
Kirchenhang 32b
D-21073 Hamburg (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 2. Oktober
2008 zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 05817889.8
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Wieser
Mitglieder: P. Julià
C. Heath

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde der Patentanmelderinnen (KWS Saat AG und Südzucker AG; nunmehr Beschwerdeführerinnen) richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 2. Oktober 2008, mit der die Europäische Patentanmeldung Nr. 05 817 889.8 (International Veröffentlichungsnummer WO 2006/056176) zurückgewiesen wurde.

- II. Aufgrund des im Prüfungsverfahren zitierten Standes der Technik hatte die Prüfungsabteilung die Patentanmeldung wegen mangelnder Einheitlichkeit (Artikel 82 EPÜ) zurückgewiesen. Der Einwand der Prüfungsabteilung richtete sich gegen den Hauptantrag und den ersten Hilfsantrag eingereicht am 13. August 2008. Der Hauptantrag bestand aus 11 Ansprüchen, wobei Anspruch 1 identisch mit dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 war.

- III. Mit ihrer Beschwerdebegründung, eingereicht am 11. Februar 2009, hielten die Beschwerdeführerinnen den Hauptantrag aufrecht und legten neue Hilfsanträge 1 und 2 vor.

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrages lautete wie folgt:

"1. Promotor mit einer Nukleotidsequenz gemäß SEQ ID NO: 5 oder einer zu der Nukleotidsequenz gemäß SEQ ID NO: 5 komplementären Nukleotidsequenz oder einer Nukleotidsequenz, die mit der Nukleotidsequenz gemäß SEQ ID NO: 5 oder einer zu der Nukleotidsequenz gemäß SEQ ID NO: 5 komplementären Nukleotidsequenz unter stringenten Bedingungen hybridisiert."

Anspruch 2 war auf einen Vektor oder ein mobiles genetisches Element, enthaltend einen Promotor nach Anspruch 1, gerichtet. Anspruch 3 war auf eukaryotische oder prokaryotische Wirtszellen, ausgenommen menschliche embryonale Stammzellen, enthaltend einen Promotor nach Anspruch 1, gerichtet. Ansprüche 4 und 5 waren auf transgene Pflanzen oder deren Teile, die mit einem Promotor nach Anspruch 1 transformiert wurden, gerichtet. Anspruch 6 war auf transgene Samen dieser Pflanzen gerichtet. Anspruch 7 war auf die Verwendung eines Promotors nach Anspruch 1 zur Herstellung einer transgenen Pflanze mit einer oder mehreren im Anspruch angegebenen bestimmten Eigenschaft(en) gerichtet.

- IV. Die Prüfungsabteilung half der Beschwerde nicht ab (Artikel 109(2) EPÜ) und legte sie der Beschwerdekammer vor.
- V. Am 12. September 2011 teilte die Kammer den Beschwerdeführerinnen in einem Bescheid gemäß Artikel 15(1) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) ihre vorläufige Meinung mit und lud sie zur mündlichen Verhandlung.
- VI. Mit Schreiben von 28. Februar 2012 reichten die Beschwerdeführerinnen einen Hilfsantrag 1a ein, der dem der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden ersten Hilfsantrag entsprach.
- VII. Am 29. März 2012 fand die mündliche Verhandlung statt. Zu Beginn dieser Verhandlung machten die Beschwerdeführerinnen den bisherigen zweiten Hilfsantrag zu ihrem Hauptantrag und zogen aller ihre weiteren Anträge zurück.

VIII. Die von den Beschwerdeführerinnen vorgetragene Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Aufgrund der von der Prüfungsabteilung im Hinblick auf Artikel 82 EPÜ vertretene Auffassung, standen die Anmelderinnen vor der höchst schwierigen Entscheidung - letztendlich auch aus Kostengründen - diejenigen Promotoren auszuwählen, die die besten Verwertungsprognosen lieferten. Nach eingehenden Untersuchungen entschlossen sich die Anmelderinnen schließlich, hilfsweise und im Wege der vorliegenden Anmeldung den Promotor gemäß SEQ ID NO: 5 weiterzuverfolgen und eine Teilanmeldung für den Promotor gemäß der SEQ ID NO: 4 einzureichen (so geschehen am 30. September 2010). Eine Entscheidung, die aufgrund der Datenlage im Jahre 2008 nicht getroffen werden konnte.

Der Promotor gemäß SEQ ID NO: 5 sei neu gegenüber dem zitierten Stand der Technik.

IX. Die Beschwerdeführerinnen beantragten die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent in folgender Fassung zu erteilen: Hauptantrag, eingereicht als Hilfsantrag 2 mit Schreiben vom 11. Februar 2009.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hauptantrages

1. Mit ihrem Schriftsatz vom 28. Februar 2012 haben die Beschwerdeführerinnen Gründe vorgetragen, um die Zulässigkeit ihres mit der Beschwerdebegründung eingereichten zweiten Hilfsantrages und jetzigen alleinigen Hauptantrages zu rechtfertigen (vgl. Absatz VIII oben).
2. Unter Berücksichtigung des Zeitpunkts seiner Einreichung, nämlich im frühestmöglichen Stadium des Beschwerdeverfahrens, der Art und Komplexität des beanspruchten Gegenstands (vgl. Absätze 3 bis 5 unten), lässt die Kammer, in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 13(1) VOBK, den mit der Beschwerdebegründung eingereichten zweiten Hilfsantrag und jetzigen alleinigen Hauptantrag in das Beschwerdeverfahren zu.

Artikel 82 und 54 EPÜ

3. Die Ansprüche des Hauptantrages sind ausschließlich auf einen einzigen Zuckerrübenpromotor gerichtet (vgl. Absatz III oben), nämlich auf den Zuckerrübenpromotor PHI227 mit der Nukleotidsequenz gemäß SEQ ID NO:5 (1117 bp) (vgl. Seite 8, dritter Absatz der veröffentlichte Anmeldung). Durch diese Einschränkung wird der von der Prüfungsabteilung erhobene Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit vollständig ausgeräumt (Artikel 82 EPÜ).
4. Darüber hinaus ist der Gegenstand des Hauptantrages gegenüber dem im Prüfungsverfahren zitierten Stand der

Technik neu (Artikel 54 EPÜ). Keines der im Prüfungsverfahren zitierten Dokumente offenbart einen Promotor mit der spezifischen Nukleotidsequenz gemäß SEQ ID NO: 5.

5. Somit sind die von der Prüfungsabteilung nach Artikeln 82 und 54 EPÜ erhobenen Einwände durch den Hauptantrag vollständig beseitigt worden. Angesichts der Tatsache, dass wesentliche Patentierungsvoraussetzungen von der Prüfungsabteilung noch nicht überprüft wurden, übt die Kammer ihr Ermessen gemäß Artikel 111(1) EPÜ aus und verweist, im Einvernehmen mit den Beschwerdeführerinnen, die Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Prüfung des Hauptantrages zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung der Anmeldung auf der Basis des Hauptantrages (ursprünglich eingereicht als Hilfsantrag 2 mit Schreiben vom 11. Februar 2009) an die erste Instanz zurückverwiesen.

Der Gesc-häftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Wolinski

M. Wieser