

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 9. April 2013**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1836/10 - 3.3.08

Anmeldenummer: 05028411.6

Veröffentlichungsnummer: 1674563

IPC: C12N 5/06

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Embryonenerhaltende Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen, derart gewonnene Stammzellen und Verwendung derselben

Anmelder:

Würfel, Wolfgang

Stichwort:

Gewinnung von embryonalen Stammzellen/WÜRFEL

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 53 a), 112(1), 123(2)

EPÜ R. 28 c)

Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998, Erwägungsgrund 42

Schlagwort:

"Hauptantrag und 1. und 2. Hilfsanträge - Disclaimer unzulässig (Punkte 3 bis 13)"

"Hilfsantrag 3 - nicht zugelassen"

"Vorlage an die Große Beschwerdekammer - nein"

Zitierte Entscheidungen:

G 0002/88, G 0001/03, G 0002/03, G 0002/06

Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 18. Oktober 2011 in der Rechtssache C-34/10

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 1836/10 - 3.3.08

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.08
vom 9. April 2013

Beschwerdeführer: Würfel, Wolfgang
(Anmelder) Am Siehsnichtgern 6
D-82234 Oberpfaffenhofen (DE)

Vertreter: von Samson-Himmelstjerna, Friedrich
Samson & Partner
Patentanwälte
Widenmayerstrasse 5
D-80538 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 1. April 2010
zur Post gegeben wurde und mit der die
europäische Patentanmeldung Nr. 05028411.6
aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ
zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: M. Wieser
Mitglieder: M. R. Vega Laso
R. Moufang

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde des Anmelders (Beschwerdeführers) richtet sich gegen die am 1. April 2010 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung nach Artikel 97 (2) EPÜ, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 05028411.6 (veröffentlicht als EP 1 674 563) mit der Bezeichnung "Embryonenerhaltende Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen, derart gewonnene Stammzellen und Verwendung derselben" zurückgewiesen wurde.
- II. In der angefochtenen Entscheidung, die ohne mündliche Verhandlung erging, verwies die Prüfungsabteilung auf ihre in der Mitteilung gemäß Artikel 94 (3) EPÜ vom 28. Mai 2009 geäußerte Auffassung, der Gegenstand der mit Schreiben vom 24. April 2007 eingereichten Ansprüche sei im Hinblick auf Artikel 53 a) in Verbindung mit Regel 28 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.
- III. Mit seiner Beschwerdebegründung reichte der Beschwerdeführer zwei Anspruchssätze als Haupt- bzw. Hilfsantrag ein und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage eines dieser Anträge. Ferner beantragte er, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen und der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorzulegen.
- IV. Seinem Antrag entsprechend wurde der Beschwerdeführer zur mündlichen Verhandlung geladen. Zur Vorbereitung der Verhandlung gab die Beschwerdekammer in einer Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) der Verfahrensordnung der

Beschwerdekammern (VOBK) eine vorläufige Stellungnahme zu den ihr vorliegenden Anträgen ab.

- V. Am 19. März 2013 reichte der Beschwerdeführer vier neue Anspruchssätze (Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 3) ein, die der Diskussion in der mündlichen Verhandlung zugrunde gelegt werden sollten, und nahm zu einigen Fragen in Zusammenhang mit den neuen Ansprüchen detailliert Stellung. Für den Fall, dass die Kammer zu der Ansicht gelangte, dass die beanspruchten Verfahren eine kommerzielle Verwendung von Embryonen beinhalteten, beantragte der Beschwerdeführer, der Großen Beschwerdekammer die Frage vorzulegen, "*... ob ein Verfahren als solches für die Entnahme von Stammzellen aus einem Embryo, das Teil eines Verfahrens zur nicht-kommerziellen oder industriellen Verwendung, also therapeutischen oder diagnostischen Verwendung der Stammzellen sein kann oder mittels Disclaimers bzw. Festlegung der Bestimmung der Verwendung der embryonalen Stammzellen ist, z.B. in einem kommerziellen Labor bereits eine Verwendung des Embryos zu kommerziellen oder industriellen Zwecken darstellt*" (siehe Seite 9 der Eingabe des Beschwerdeführers vom 19. März 2013).
- VI. Die mündliche Verhandlung fand am 9. April 2013 statt. Zu Beginn der Verhandlung reichte der Beschwerdeführer vier Sätze geänderter Patentansprüche als Hauptantrag und 1. bis 3. Hilfsanträge ein. Die Ansprüche gemäß dem 3. Hilfsantrag wurden später durch einen neuen Satz geänderter Ansprüche ("Hilfsantrag 3") ersetzt.

VII. Anspruch 1 gemäß **Hauptantrag** lautet:

"1. Verfahren zur embryonenerhaltenden Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen, bei dem

- a) in der Zona pelucida von fixierten Blastocysten ein Kanal geöffnet wird,
- b) durch diesen Kanal ein geeignetes Instrument zur Mobilisierung von Zellen durch den Trophectoderm bis zur inneren Zellmasse geführt wird und mit diesem Instrument einige Stammzellen der inneren Zellmasse mobilisiert werden, und
- c) die mobilisierten Stammzellen abgesaugt werden,

wobei die Durchführung der Schritte a) - c) die Lebensfähigkeit der Blastocysten nicht beeinträchtigt, mit der Maßgabe, dass die gewonnenen Zellen keiner industriellen oder kommerziellen Nutzung zugeführt werden, falls die Blastocyste eine menschliche Blastocyste ist."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 8 betreffen verschiedene Ausgestaltungen des Verfahrens gemäß Anspruch 1.

VIII. Anspruch 1 gemäß **1. Hilfsantrag** unterscheidet sich von dem entsprechenden Anspruch des Hauptantrags durch folgende Änderung (geänderter Wortlaut unterstrichen):

"... mit der Maßgabe, dass die gewonnenen Zellen keiner Nutzung außer einer Nutzung für therapeutische oder diagnostische Zwecke zum Nutzen des in der Blastocyste verkörperten menschlichen Embryos zugeführt werden, falls die Blastocyste eine menschliche Blastocyste ist."

Die Ansprüche 2 bis 8 sind mit denen des Hauptantrags identisch.

IX. Anspruch 1 gemäß **2. Hilfsantrag** unterscheidet sich von dem des Hauptantrags durch die Einführung eines weiteren Verfahrensschritts d) mit folgendem Wortlaut:

"... und

- d) die Stammzellen nach ihrer Entnahme in einem Kulturmedium für embryonale Stammzellen kultiviert und vermehrt werden, ..."

Die Ansprüche 2 bis 7 sind mit den Ansprüchen 2 bis 5, 7 und 8 des Hauptantrags identisch.

X. Anspruch 1 des in der mündlichen Verhandlung eingereichten **Hilfsantrags 3** lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur embryonenerhaltenden Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen aus Blastocysten mit der Maßgabe, dass das Verfahren im Falle einer menschlichen Blastocyste ohne Beeinträchtigung der Lebensfähigkeit der Blastocysten nur für therapeutische oder diagnostische Zwecke zum Nutzen des in der Blastocyste verkörperten menschlichen Embryos durchgeführt wird, wobei

- a) in der Zona pelucida von fixierten Blastocysten ein Kanal geöffnet wird,
- b) durch diesen Kanal ein geeignetes Instrument zur Mobilisierung von Zellen durch den Trophectoderm bis zur inneren Zellmasse geführt wird und mit diesem Instrument einige Stammzellen der inneren Zellmasse mobilisiert werden, und
- c) die mobilisierten Stammzellen abgesaugt werden,"

Die Ansprüche 2 bis 8 sind mit denen des Hauptantrags identisch.

- XI. Die für diese Entscheidung relevanten Argumente des Beschwerdeführers lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ

Ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ liege nicht vor. Anspruch 1 enthalte einen nicht offenbarten Disclaimer, der nichts mit der technischen Lehre der Anmeldung zu tun habe, sondern eine Ausnahme von der Patentierbarkeit ausschließe. Ein derartiger Disclaimer sei gemäß der Entscheidung G 1/03 (ABl. EPA 2004, 413, Absätze 2.4.1 und 2.4.2) zulässig.

Bei dem beanspruchten Verfahren handle es sich um ein Verfahren zur Entnahme von Zellen, also ein sogenanntes Arbeitsverfahren, z.B. ähnlich einem Isolierungsverfahren einer Substanz aus einem Substanzgemisch, dem eine weitere Verwendung der Zellen folgt. Insofern könne das beanspruchte Verfahren ein Teil eines diagnostischen oder therapeutischen Verfahrens sein. Obwohl Therapie oder Diagnose nicht *expressis verbis* im Anspruch erwähnt werde, sei es durch den Disclaimer klar, dass die entnommenen Zellen dafür verwendet würden.

Allein die Durchführung des Verfahrens zur Gewinnung von Stammzellen, bei dem der Embryo am Leben bleibe, in einem kommerziellen Labor sage nichts darüber aus, ob der Embryo industriell oder kommerziell verwendet werde. Dies werde nur dadurch entschieden, wie mit den entnommenen pluripotenten Zellen weiter verfahren werde,

z.B. ob sie an ein Forschungs- oder sonstiges medizinisches Labor veräußert oder zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken verwendet würden.

1. Hilfsantrag - Artikel 123 (2) EPÜ

Der nach der Entscheidung G 1/03 (a.a.O.) zulässige Disclaimer in Anspruch 1 schließe Nutzungen der gewonnenen Stammzellen aus, die nicht therapeutisch oder diagnostisch seien. Der Erwägungsgrund 42 der Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998 lasse Ausnahmen vom Patentierungsverbot zu, wenn die Erfindung diagnostische oder therapeutische Zwecke verfolgt und auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen angewandt wird. Das beanspruchte Verfahren verfolge einen therapeutischen Zweck, weil damit gewonnene embryonale Stammzellen als Quelle für ein "eigenes Organersatzteillager" für den Embryo - oder den sich daraus entwickelten Menschen - zu dessen Nutzen dienen könnten. Das Verfahren verfolge auch einen diagnostischen Zweck, weil die gewonnenen embryonalen Stammzellen zur Präimplantationsdiagnostik verwendet werden könnten.

2. Hilfsantrag - Artikel 123 (2) EPÜ

Bei dem Verfahren gemäß Anspruch 1 werde zusätzlich die Kultivierung und Vermehrung der Stammzellen beansprucht. Eine Vermehrung sei für diagnostische Zwecke sehr nützlich, da die genetische Diagnose an einer größeren Zahl von Zellen einfacher sei. Sie sei für eine spätere therapeutische Verwendung der Zellen meist unumgänglich. Insofern könne dieses Verfahren als ein Isolierungsverfahren in Verbindung mit einem Herstellungsverfahren für ein Medikament angesehen

werden, welches dem Lebewesen, das durch den Embryo verkörpert werde, implantiert werden könne.

Antrag auf Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer habe in der Entscheidung G 2/06 (ABl. EPA 2009, 306) nur über Erzeugnisse entschieden, denen Stammzellen zugrunde lagen, bei deren Gewinnung der Embryo zerstört werde. Mit der allgemeinen Patentierbarkeit von Erfindungen, die menschliche Stammzellen oder Stammzellkulturen (und auch entsprechende Verfahren) zum Gegenstand haben, habe sich die Entscheidung ausdrücklich nicht befasst. Dies sei eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, die den Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer rechtfertige.

- XII. Der Beschwerdeführer beantragte, die Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des Hauptantrags oder hilfsweise auf der Grundlage des 1. Hilfsantrags, des 2. Hilfsantrags oder des Hilfsantrags 3, alle Anträge wie eingereicht in der mündlichen Verhandlung, zu erteilen. Er beantragte ferner für den Fall, dass die Kammer seine Sachanträge abzulehnen beabsichtige, die auf Seite 9 seines Schreibens vom 19. März 2013 aufgeführte Rechtsfrage (siehe Abschnitt V oben) der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Entscheidungsgründe

Zulassung der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchssätze ins Beschwerdeverfahren

1. Die zu Beginn der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchssätze gemäß Hauptantrag und 2. Hilfsantrag sind identisch mit den am 19. März 2013 zusammen mit der Erwiderung auf die Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK als 1. bzw. 3. Hilfsantrag eingereichten Ansprüchen, mit denen der Beschwerdeführer auf die Ausführungen der Kammer im Hinblick auf Artikel 53 a) i.V.m. Regel 28 c) EPÜ reagiert hatte. Diese Ansprüche werfen daher keine neuen Fragen auf, die eine Verlegung der mündlichen Verhandlung notwendig machen würden. Ähnliches gilt für den Anspruchssatz gemäß 1. Hilfsantrag, den der Beschwerdeführer erstmals in der mündlichen Verhandlung einreichte. Obwohl das "negative" Merkmal (Disclaimer) in Anspruch 1 dieses Anspruchssatzes umformuliert worden ist (siehe Abschnitt VIII oben), sind die entscheidungsrelevanten Fragen jedoch die gleichen wie bei dem Anspruchssatz gemäß Hauptantrag. Aus diesen Gründen entscheidet die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 13 (1) VOBK, die Ansprüche gemäß Hauptantrag, 1. und 2. Hilfsantrag ins Verfahren zuzulassen.

2. Die Kammer entscheidet dagegen, die in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche gemäß Hilfsantrag 3 nicht ins Verfahren zuzulassen, weil sie in Absatz [0018] der veröffentlichten Anmeldung, auf den sich der Beschwerdeführer stützt, keine Grundlage für das in Anspruch 1 zur Kennzeichnung des Verfahrens aufgenommene "positive" Merkmal "*... nur für therapeutische oder*

diagnostische Zwecke zum Nutzen des in der Blastocyste verkörperten menschlichen Embryos durchgeführt wird ..." sieht. Mangels Grundlage in der Anmeldung ist der Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 3 bereits wegen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ *prima facie* nicht gewährbar. Darüber hinaus wirft der geänderte Anspruch 1 Fragen hinsichtlich der Klarheit (Artikel 84 EPÜ) auf, deren Behandlung erstmals kurz vor dem Abschluss des Beschwerdeverfahrens der gebotenen Verfahrensökonomie zuwider läuft.

Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPÜ

3. Die Prüfungsabteilung stützte sich bei der Zurückweisung der Anmeldung auf Artikel 53 a) in Verbindung mit Regel 28 c) EPÜ, nach der biotechnologische Erfindungen, die die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken zum Gegenstand haben, von der Patentierbarkeit ausgenommen sind. Die Prüfungsabteilung stellte fest, dass in den Anmeldeunterlagen unter anderem menschliche Embryonen als Ausgangsmaterial zur Durchführung des beanspruchten Verfahrens genannt werden. Der Gegenstand der Ansprüche umfasse daher die von der Patentierbarkeit ausgeschlossene kommerzielle Verwendung von menschlichen Embryonen ohne ersichtlichen direkten Nutzen für den Embryo selbst. Nach Meinung der Prüfungsabteilung sei für diese Beurteilung unbeachtlich, dass bei dem beanspruchten Verfahren im Gegensatz zu anderen aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren der Embryo nicht zerstört wird.
4. Mit dem in Anspruch 1 aufgenommenen "negativen" Merkmal *"... mit der Maßgabe, dass die gewonnenen Zellen keiner*

industriellen oder kommerziellen Nutzung zugeführt werden, falls die Blastocyste eine menschliche Blastocyste ist" versucht der Beschwerdeführer, dem Zurückweisungsgrund des Artikels 53 a) i.V.m. Regel 28 c) EPÜ Rechnung zu tragen. Es ist unbestritten, dass das aufgenommene negative Merkmal nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hergeleitet werden kann. Der Beschwerdeführer stützt jedoch die Änderung des Anspruchs 1 auf die Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 2004, 413 bzw. 448), nach denen die Aufnahme eines nicht offenbaren negativen Merkmals, eines sogenannten "Disclaimers", in einen Anspruch zulässig sein kann, wenn der Disclaimer einen Gegenstand ausklammert, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgenommen ist (siehe G 1/03, a.a.O; Punkt 2.4 der Entscheidungsgründe).

5. Für die Entscheidung, ob im vorliegenden Fall die Aufnahme des Disclaimers in Anspruch 1 im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ zulässig ist, ist die Frage relevant, ob der aufgenommene Disclaimer den beantragten Patentschutz dadurch einschränkt, dass er aus dem Gegenstand des Anspruchs 1 einen gemäß Artikel 53 a) i.V.m. Regel 28 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommenen Gegenstand ausklammert. Zur Beantwortung dieser Frage müssen der Gegenstand des Anspruchs 1 vor der Aufnahme des Disclaimers und der durch den Disclaimer definierte Gegenstand im Wege der Auslegung ermittelt werden.

Auslegung des Anspruchs 1 ohne Disclaimer

6. Wird der Disclaimer außer Acht gelassen, so ist der Anspruch 1 auf ein Verfahren zur embryonenerhaltenden Gewinnung pluripotenter embryonaler Stammzellen gerichtet, welches durch die Verfahrensschritte a) bis c) gekennzeichnet ist, wobei die Durchführung dieser Schritte die Lebensfähigkeit der Blastocysten nicht beeinträchtigt (siehe Abschnitt VII oben). Als Ausgangsmaterial zur Gewinnung embryonaler Stammzellen werden in dem beanspruchten Verfahren Blastocysten verwendet, d.h. Embryonen in einem Alter von etwa 4 bis 7 Tagen, die bereits eine Differenzierung zeigen, und zwar in eine innere Zellmasse, aus der sich später der Fötus entwickelt, und das Trophektoderm, aus dem sich extra-embryonales Gewebe entwickelt (siehe Absatz [0008] der veröffentlichten Anmeldung). Die Blastocysten können unter anderem von einem domestizierten Tier oder einem Primaten, z.B. dem Menschen stammen (siehe Absatz [0009] der veröffentlichten Anmeldung).
7. Erfindungsgemäß werden die pluripotenten embryonalen Stammzellen mit Hilfe eines geeigneten Instruments aus der inneren Zellmasse der Blastocysten gewonnen. Mit dem Instrument dringt man in die innere Zellmasse der Blastocysten ein, mobilisiert dort die Stammzellen und saugt sie anschließend ab. Anspruchsgemäß soll die Gewinnung der embryonalen Stammzellen "embryonenerhaltend" sein, d.h. es soll eine etwaige Schädigung des Blastocysten-Embryos vermieden werden, um dessen Lebensfähigkeit nicht zu beeinträchtigen.
8. Das mithilfe des beanspruchten Verfahrens gewonnene "Erzeugnis" sind pluripotente embryonale Stammzellen. Zu

welchem Zweck diese Stammzellen später verwendet werden, ist jedoch weder explizit noch implizit dem Anspruch zu entnehmen. Im Absatz [0018] der veröffentlichten Anmeldung wird ausgeführt, dass die erfindungsgemäß erhaltenen Stammzellen in der Pharmazie und Medizin bzw. Veterinärmedizin, z.B. zur Behandlung einer Verletzung oder Krankheit, eingesetzt werden können, und als bevorzugte Anwendung wird der Ersatz oder die Regeneration eines geschädigten oder fehlenden Gewebes oder Organs bei einem menschlichen oder tierischen Patienten genannt. Da die offenbarten möglichen zukünftigen Verwendungen der gewonnenen Stammzellen jedoch nicht als zusätzlicher Verfahrensschritt oder weiteres technisches Merkmal des beanspruchten Verfahrens, sondern lediglich als "subjektive Absichten" zu betrachten sind, ist die Verwendung des gewonnenen Verfahrenserzeugnisses, d.h. der embryonalen Stammzellen für die Bestimmung des Anspruchsgegenstands nicht relevant (siehe die Ausführungen der Großen Beschwerdekammer zu Artikel 64 (2) EPÜ in der Entscheidung G 2/88, ABl. 1990, 93; Punkt 5, zweiten Absatz der Entscheidungsgründe).

Auslegung des Disclaimers

9. Für den Fall, dass die zur anspruchsgemäßen Gewinnung der embryonalen Stammzellen verwendete Blastocyste eine menschliche Blastocyste ist, schließt der in Anspruch 1 aufgenommene Disclaimer aus, dass die gewonnenen Stammzellen einer industriellen oder kommerziellen Nutzung zugeführt werden. Der Disclaimer klammert also eine zukünftige Nutzung, d.h. eine spätere Verwendung der gewonnenen Stammzellen aus. Wie oben ausgeführt kann diese Nutzung jedoch nicht als Verfahrensschritt des

beanspruchten Verfahrens angesehen werden, weil dieses mit der Gewinnung der Stammzellen abgeschlossen ist.

10. Da der Disclaimer in Anspruch 1 etwas auszuklammern versucht, das dieser Anspruch überhaupt nicht umfasst, wird der Anspruchsgegenstand durch die Aufnahme des Disclaimers in keiner Weise eingeschränkt. Wie die Prüfungsabteilung in Bezug auf den Anspruch ohne Disclaimer ist die Kammer auch im Hinblick auf den vorliegenden Anspruch 1 der Auffassung, dass er Gegenstände umfasst, die gegen Artikel 53 a) in Verbindung mit Regel 28 c) EPÜ verstoßen, weil die Verwendung von menschlichen Embryonen als Ausgangsmaterial in einem Verfahren zur Gewinnung von embryonalen Stammzellen, das gewerbliche Anwendung findet, als "Verwendung zu industriellen oder kommerziellen Zwecken" im Sinne der Regel 28 c) EPÜ anzusehen ist (siehe auch Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 18. Oktober 2011 in der Rechtssache C-34/10 zur Auslegung des Artikels 6 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, insbesondere Punkt 3 des Tenors).

11. Die Große Beschwerdekammer hat in ihren Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 (a.a.O) ausgeführt, dass ein Anmelder seine Ansprüche nicht willkürlich ändern dürfe, und dass ein eventuell erforderlicher Disclaimer nicht mehr ausschließen sollte, als nötig sei, um den Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen sei. Andernfalls ist der Disclaimer im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ als unzulässig anzusehen. Nach Meinung der Kammer gilt dies

entsprechend für einen Disclaimer, der einen Gegenstand auszuklammern versucht, der überhaupt nicht vom Anspruch umfasst wird. Die Änderung eines Anspruchs durch Aufnahme eines solchen Disclaimers erfüllt nicht den angestrebten Zweck und ist deshalb als unzulässig im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ zu betrachten. Darüber hinaus erfüllt der durch Aufnahme des Disclaimers geänderte Anspruch nicht das Erfordernis der Klarheit nach Artikel 84 EPÜ.

12. Aus diesen Gründen ist die Kammer der Auffassung, dass die in Anspruch 1 vorgenommene Änderung gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt.

1. Hilfsantrag - Artikel 123 (2) EPÜ

13. Der Gegenstand, der durch den Disclaimer in Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags (siehe Abschnitt VIII oben) ausgeklammert werden soll, ist eine etwaige Nutzung der aus einer menschlichen Blastocyste erfindungsgemäß gewonnenen Stammzellen, mit Ausnahme der Nutzung für therapeutische oder diagnostische Zwecke zum Nutzen des Embryos. Diese an den Wortlaut des Erwägungsgrunds (42) der Richtlinie 98/44/EG angelehnte Formulierung ist bereits aus Klarheitsgründen zu beanstanden. Entscheidend ist jedoch hier wie bei Anspruch 1 des Hauptantrags, dass der Gegenstand, der durch den Disclaimer ausgeklammert werden soll, in einer zukünftigen Verwendung des Verfahrenserzeugnisses besteht, die nicht Gegenstand des Anspruchs ist. Somit ist der Disclaimer unter Berücksichtigung der in den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 (a.a.O.) aufgestellten Kriterien nicht zulässig und verstößt gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

2. Hilfsantrag - Artikel 123 (2) EPÜ

14. Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags enthält neben dem gleichen Disclaimer wie Anspruch 1 des Hauptantrags den zusätzlichen Verfahrensschritt der Kultivierung und Vermehrung der entnommenen Stammzellen in einem Kulturmedium. Die Erweiterung des Verfahrens um diesen Schritt ändert jedoch nicht die Beurteilung der Zulässigkeit des Disclaimers: Das beanspruchte Verfahren zielt immer noch auf die Gewinnung von embryonalen Stammzellen aus Blastocysten und umfasst nicht die etwaige zukünftige Verwendung dieser Zellen. Somit definiert der Disclaimer, der eine zukünftige industrielle oder kommerzielle Nutzung der gewonnenen Stammzellen ausschließt, einen Gegenstand, der nicht vom Anspruch 1 umfasst wird. Aus denselben Gründen wie oben für den Hauptantrag angegeben ist die Kammer der Auffassung, dass der Disclaimer in Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt.

Ergebnis

15. Alle der Kammer vorliegenden und ins Beschwerdeverfahren zugelassenen Anspruchssätze verstoßen gegen Artikel 123 (2) EPÜ. Dem Antrag des Beschwerdeführers auf Erteilung eines Patents auf der Grundlage eines dieser Anspruchssätze kann daher nicht stattgegeben werden.

Antrag auf Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer

16. Wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, kann gemäß Artikel 112 (1) EPÜ eine

Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer befassen, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.

17. Im vorliegenden Fall hält die Kammer eine Vorlage auf der Grundlage der vom Beschwerdeführer formulierten Frage (siehe Abschnitt V oben) für nicht erforderlich. Die nach Meinung des Beschwerdeführers vorzulegende Frage betrifft die Patentierbarkeit von Verfahren, bei denen zur Gewinnung von Stammzellen ein Embryo verwendet wird, wenn die gewonnenen embryonalen Stammzellen später für einen therapeutischen oder diagnostischen Zweck verwendet werden. Diese Frage zielt auf eine Auslegung der Regel 28 c) EPÜ durch die Große Beschwerdekammer im Hinblick auf den Erwägungsgrund (42) der Richtlinie 98/44/EG.

18. Um über die vorliegende Beschwerde entscheiden zu können, ist eine Antwort auf diese Frage nicht erforderlich, da dem Antrag des Beschwerdeführers auf Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche gemäß Hauptantrag oder 1. oder 2. Hilfsantrag bereits wegen eines Verstoßes gegen Artikel 123 (2) EPÜ nicht stattgegeben werden kann (siehe Punkt 15 oben). Aus diesem Grund wird der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer zurückgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Wolinski

M. Wieser