

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ ] Veröffentlichung im ABl.  
(B) [ ] An Vorsitzende und Mitglieder  
(C) [X] An Vorsitzende

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 3. Dezember 1998

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0383/94-3.3.4  
**Anmeldenummer:** 85108206.5  
**Veröffentlichungsnummer:** 0170880  
**IPC:** C12N 9/06  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Verfahren zur Herstellung von Aminooxydase enthaltendem Material, bzw. Aminooxydase, aus Mikroorganismen, solche Produkte und deren Verwendung zum Abbau von Histamin in Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln

**Patentinhaber:**

Underberg, Emil

**Einsprechender:**

Deutsche Sektkellereien e.V.

**Stichwort:**

Aminooxydase/UNDERBERG

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 83

**Schlagwort:**

"Nacharbeitbarkeit des Patentanspruchs in seiner ganzen Breite  
-(nein) "

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0019/90

**Orientierungssatz:**

-



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0383/94 - 3.3.4

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4  
vom 3. Dezember 1998

**Beschwerdeführer:** Deutsche Sektkellereien e.V.  
(Einsprechender) Sonnenbergerstr. 46  
D-65193 Wiesbaden (DE)

**Vertreter:** Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss  
Kaiser, Polte, Kindermann  
Partnerschaft  
Patent- und Rechtsanwaltskanzlei  
Patentanwälte, Rechtsanwalt  
Alois-Steinecker-Straße 22  
D-85354 Freising (DE)

**Beschwerdegegner:** Underberg, Emil  
(Patentinhaber) Industriestraße 31  
CH-8305 Dietlikon (CH)

**Vertreter:** Goddar, Heinz J., Dr.  
FORRESTER & BOEHMERT  
Franz-Joseph-Straße 38  
D-80801 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 30. März 1994 zur Post gegeben wurde und mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 170 880 aufgrund des Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** U. M. Kinkeldey  
**Mitglieder:** F. L. Davison-Brunel  
W. Moser

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 30. März 1994, mit der gegen die Erteilung des Patents 0 170 880, Anmeldenummer 85 108 206.5, mit dem Titel "Verfahren zur Herstellung von Aminoxydase enthaltendem Material, bzw. Aminoxydase, aus Mikroorganismen, solche Produkte und deren Verwendung zum Abbau von Histamin in Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln" aufgrund des Artikels 100 a) und b) EPÜ eingelegte Einspruch gemäß Artikel 102 (2) EPÜ zurückgewiesen wurde. Der dieser Entscheidung zugrundeliegende Anspruch 1, d. h. Anspruch 1 in der erteilten Fassung, lautet wie folgt:

"1. Verfahren zum Abbau von Histamin in Nahrungsmitteln, Getränken und/oder Futtermitteln durch Zusatz eines aus Mikroorganismen gewonnenen D(-)-Aminoxydasepräparates, dadurch gekennzeichnet, daß als Mikroorganismus ein Lactobacillus eingesetzt wird, der aus Glucose, anderen Zuckern oder anderen Kohlehydraten homofermentativ Milchsäure bildet, und das D(-)-Aminoxydasepräparat mindestens Teile der vom Zuchtmedium befreiten, zerkleinerten Mikroorganismen enthält."

II. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hatte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) einen Hilfsantrag mit 9 Ansprüchen vorgelegt. Anspruch 1 dieses Hilfsantrags lautete wie folgt:

"1. Verwendung eines Präparates, das aus einem Lactobacillus gewonnen ist, der aus Glucose, anderen Zuckern oder anderen Kohlehydraten homofermentativ Milchsäure bildet, und D(-)-Aminoxydase und mindestens Teile der vom Zuchtmedium befreiten, zerkleinerten Mikroorganismen enthält, zum Abbau von Histamin in Nahrungsmitteln, Getränken und/oder Futtermitteln."

- III. Bezüglich des Einwandes der mangelnden Nacharbeitbarkeit der Lehre des Streitpatents (Artikel 83 EPÜ) in der gesamten Breite des erteilten Anspruchs 1, nämlich für jeden beliebigen Wein mit jedem beliebigen Lactobacillusstamm, hat die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung ausgeführt, daß die von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) im Verlaufe des Einspruchsverfahrens vorgelegten, diesen Umstand belegenden Versuche durch die Gegenversuche des Beschwerdegegners widerlegt worden seien. Zwar wurde eingeräumt, daß die Durchführbarkeit für Wein von der Wahl bestimmter Mikroorganismen abhinge; diese Wahl liege jedoch im Rahmen des fachmännischen Könnens.
- IV. Mit Eingabe vom 19. Januar 1998 hat der Beschwerdegegner einen zweiten Hilfsantrag mit 9 Ansprüchen eingereicht. Anspruch 1 dieses Hilfsantrags lautet wie Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags mit der Ausnahme, daß zusätzlich das Kulturmedium für die Züchtung definiert ist. Das Merkmal "... zum Abbau von Histaminen in Nahrungsmitteln, Getränken und/oder Futtermitteln" ist weiterhin enthalten.
- V. Eine mündliche Verhandlung fand am 19. März 1998 statt. Nach Diskussion, ob das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ erfüllt ist, verkündete die Kammer nach Beratung folgende Entscheidung: "Das Verfahren wird schriftlich fortgesetzt."
- VI. Mit einer Mitteilung vom 7. April 1998 hat die Kammer zur Aufklärung der strittigen Frage der Nacharbeitbarkeit des Anspruchs 1 in der beanspruchten Breite beiden Parteien aufgegeben, unter denselben von der Kammer festgelegten Versuchsbedingungen mit denselben Lactobacillusstämmen, identifiziert durch ihre DSM-Hinterlegungsnummern, entsprechende Versuche durchzuführen.

VII. Am 7. September 1998 reichte der Beschwerdegegner einen Schriftsatz ein, in dem er erklärte, daß die von der Kammer aufgegebenen Versuche zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt hätten. Es habe sich dabei gezeigt, daß ein Nacharbeiten der Lehre des Streitpatents "das Einhalten bestimmter, sich der Einsprechenden offenbar bisher noch nicht erschlossenen Rahmenbedingungen voraussetzt". Der Beschwerdegegner hat es unterlassen, gemäß den Auflagen der Kammer durchgeführte Versuche einzureichen.

VIII. Am 17. September 1998 reichte die Beschwerdeführerin die gemäß den Auflagen der Kammer durchgeführten Versuche ein.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents 0 170 880.

Der Beschwerdegegner beantragte Entscheidung nach Aktenlage und somit, die Beschwerde zurückzuweisen oder, hilfsweise, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der folgenden Grundlage aufrechtzuerhalten:

a) Ansprüche 1 bis 9, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 26. Januar 1994 (Hilfsantrag 1); oder

b) Ansprüche 1 bis 9, eingereicht am 19. Januar 1998 (Hilfsantrag 2).

## Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die am 17. September 1998 von der Beschwerdeführerin eingereichten Ergebnisse von Versuchen, die unter den von der Kammer in ihrer Mitteilung aufgegebenen Bedingungen und mit den geforderten Lactobacillusstämmen durchgeführt wurden, zeigen, daß das im erteilten Anspruch 1 des Streitpatents definierte Verfahren bei verschiedenen Weinen mit verschiedenen pH Werten nicht zu dem beanspruchten Abbau von Histaminen führt. Der Beschwerdegegner hat diesen Ergebnissen nicht widersprochen. Gemäß dem erteilten Anspruch 1 erfolgt ein Abbau von Histamin in "Getränken" unter Einsatz eines beliebigen Lactobacillusstammes. Da Wein ein Getränk ist, ist der Fachmann nicht in der Lage, die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich auszuführen.
3. Die Einspruchsabteilung hatte die Auswahl bestimmter Lactobacillen zur Durchführung des beanspruchten Verfahrens als im Rahmen des fachmännischen Könnens angesehen und mit dieser Begründung die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ als erfüllt angesehen. Das "fachmännische Können" bedeutet im vorliegenden Zusammenhang, aus einer großen Zahl von bekannten, homofermentativ Milchsäure bildenden Lactobacillen, repräsentiert beispielsweise durch Hinterlegungen bei anerkannten Hinterlegungsstellen, diejenigen zu suchen, die gegebenenfalls die beanspruchten Bedingungen erfüllen. Die Kammer hat in ihrem Bescheid als Auflage für das Durchführen der Versuche aus dem aktuellen Katalog der Deutschen Sammlung für Mikroorganismen (DSMZ) zehn verschiedene, homofermentativ Milchsäure bildende Arten der Gattung Lactobacillus ausgesucht. Gemäß den unwidersprochenen Versuchsergebnissen der Beschwerdeführerin erfüllt kein einziger dieser Stämme

die beanspruchten Bedingungen. Dieser Umstand spricht dagegen, daß mit fachmännischem Können das Offenbarungsproblem gelöst werden kann.

4. Schließlich weist die Kammer darauf hin, daß der Beschwerdegegner mitgeteilt hat (siehe Absatz VII oben), daß das Nacharbeiten der Lehre des Streitpatents das Einhalten bestimmter, nicht offenbarter Bedingungen voraussetzt.
5. Das Streitpatent in seiner erteilten Fassung erfüllt somit nicht das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ, weil es nach Auffassung der Kammer keine ausreichenden Angaben enthält, anhand derer ein Fachmann die Erfindung innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens ausführen kann. Der Hauptantrag des Beschwerdegegners ist daher zurückzuweisen.
6. Die jeweiligen Ansprüche 1 der Hilfsanträge 1 und 2 enthalten, wie der erteilte, den Passus "...Abbau von Histamin in Nahrungsmitteln, Getränken und/oder Futtermitteln" (siehe Absätze II und IV oben). Der Kategorienwechsel von einem Verfahrensanspruch auf einen Verwendungsanspruch ändert nichts an der Beurteilung der Offenbarung. Das geänderte Streitpatent mit den jeweiligen Ansprüchen 1 der Hilfsanträge 1 und 2 entspricht somit aus den gleichen Gründen nicht den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ. Die Hilfsanträge 1 und 2 sind daher ebenfalls zurückzuweisen.

### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent 0 170 880 wird widerrufen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:



D. Spigarelli

Die Vorsitzende:



U. Kinkeldey