

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 11. Juli 2024**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1189/22 - 3.3.02

Anmeldenummer: 15161652.1

Veröffentlichungsnummer: 2944645

IPC: C07H1/08, C12N15/10

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUR ISOLIERUNG VON NUKLEINSÄUREN

Patentinhaber:

QIAGEN GmbH

Einsprechende:

Life Technologies Corporation

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 76(1), 123(2)
VOBK 2020 Art. 11

Schlagwort:

Änderungen
Zurückverweisung



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1189/22 - 3.3.02

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 11. Juli 2024

Beschwerdeführer: QIAGEN GmbH
(Patentinhaber) Qiagen Strasse 1
40724 Hilden (DE)

Vertreter: König Szynka Tilmann von Renesse
Patentanwälte Partnerschaft mbB Düsseldorf
Mönchenwerther Straße 11
40545 Düsseldorf (DE)

Beschwerdegegner: Life Technologies Corporation
(Einsprechender) 5781 Van Allen Way
Carlsbad, CA 92008 (US)

Vertreter: J A Kemp LLP
80 Turnmill Street
London EC1M 5QU (GB)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 2. März 2022 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 2944645 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender M. O. Müller
Mitglieder: A. Lenzen
L. Bühler

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Entscheidung betrifft die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung (angefochtene Entscheidung), das europäische Patent Nr. 2 944 645 (Patent) zu widerrufen.

Bei der dem Patent zugrundeliegenden Anmeldung handelt es sich um eine Teilanmeldung aus der europäischen Patentanmeldung Nr. 09757160.8 (Stammanmeldung).

II. Die angefochtene Entscheidung basiert unter anderem auf dem Anspruchssatz des Hilfsantrags 3, vor der Einspruchsabteilung eingereicht am 25. November 2021. Dieser entspricht dem Hauptantrag in der Beschwerde. Diesbezügliche Ausführungen in der angefochtenen Entscheidung, soweit sie vorliegend relevant sind, finden sich in den Entscheidungsgründen.

III. In Vorbereitung der auf Antrag der Parteien anberaumten mündlichen Verhandlung erließ die Kammer eine Mitteilung gemäß Artikel 15 (1) VOBK.

IV. Die mündliche Verhandlung fand am 11. Juli 2024 in Anwesenheit beider Parteien als Videokonferenz statt. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende den Tenor der vorliegenden Entscheidung.

V. Die für die vorliegende Entscheidung relevanten Anträge der Parteien am Ende der mündlichen Verhandlung lauteten wie folgt.

Die Patentinhaberin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit auf der

Grundlage eines der folgenden Anspruchssätze an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen:

- Hauptantrag, eingereicht als Hilfsantrag 3 vom 25. November 2021
- Hilfsanträge 4 bis 6, eingereicht mit Schreiben vom 24. März 2021
- Hilfsanträge 11 und 13, eingereicht mit Schreiben vom 25. November 2021

Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde. Ferner beantragte die Beschwerdegegnerin, dass die Angelegenheit nicht zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen wird.

- VI. Zusammenfassungen des für die vorliegende Entscheidung relevanten Beschwerdevorbringens der Parteien finden sich in den Entscheidungsgründen.

Entscheidungsgründe

Hauptantrag (eingereicht als Hilfsantrag 3 am 25. November 2021) - Änderungen (Artikel 123 (2) und 76 (1) EPÜ)

1. Die Teilanmeldung in der ursprünglichen eingereichten Fassung ist identisch mit der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Aus ihrer Identität ergibt sich, dass die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 76 (1) EPÜ entweder beide erfüllt oder nicht erfüllt sind.

Die Teilanmeldung und die Stammanmeldung jeweils in der ursprünglich eingereichten Fassung werden in der Folge der Kürze halber einfach als Anmeldung bezeichnet.

2. Hintergrund zur Anmeldung

2.1 Zur Isolierung/Aufreinigung von beispielsweise extrazellulären Nukleinsäuren wird in einigen Verfahren des Stands der Technik ein nukleinsäurehaltiges Ausgangsmaterial in einem chaotropen Puffer mit einem Trägermaterial in Kontakt gebracht. Dadurch können die Nukleinsäuren an das Trägermaterial binden. Diesem Bindungsschritt schließt sich gegebenenfalls noch eine Abtrennung der gebundenen Nukleinsäuren vom Trägermaterial an. Ein Nachteil dieser Verfahren liegt darin, dass langkettige Nukleinsäuren - vermutlich aufgrund ihrer höheren Bindungsaffinität zum Trägermaterial - meist besser isoliert/aufgereinigt werden. In der isolierten/aufgereinigten Probe ist der Anteil der langkettigen Nukleinsäuren im Vergleich zu dem der kurzkettigen höher als im Ausgangsmaterial. Diese Verfahren führen also zu einer Anreicherung der langkettigen Nukleinsäuren. Erwünscht ist aber unter Umständen genau das Gegenteil, nämlich die Anreicherung kurzkettiger Nukleinsäuren. Bedeutung haben kurzkettige Nukleinsäuren zum Beispiel im Rahmen der pränatalen Diagnostik. Das Blut der Mutter enthält neben von ihr stammender langkettiger DNA auch kurzkettige DNA, die vom Fötus herrührt (Anmeldung, Seite 1 bis Seite 4, erster Absatz).

2.2 Vor diesem Hintergrund stellt sich die Anmeldung die Aufgabe, ein Verfahren zur Isolierung und/oder Aufreinigung von Nukleinsäuren zur Verfügung zu stellen, mit dem sich extrazelluläre Nukleinsäuren und insbesondere auch kurzkettige Nukleinsäuren effizient

isolieren und/oder aufreinigen lassen. Ferner liegt eine Aufgabe der Anmeldung in der Bereitstellung eines Verfahrens, durch das fötale DNA aus maternalem Blut isoliert und die fötale DNA gegenüber der maternalen DNA angereichert werden kann (Anmeldung, Seite 4, zweiter Absatz).

- 2.3 Diese Aufgaben werden durch das Verfahren des ursprünglichen Anspruchs 1 gelöst. Es umfasst einen differenzierten Bindungsschritt (a) und gegebenenfalls einen weiteren Schritt (b), in dem die gebundenen Nukleinsäuren vom Trägermaterial abgetrennt werden. Ein solches, einen einzigen Bindungsschritt aufweisendes Verfahren, wird in der Anmeldung als 1-Schrittverfahren bezeichnet. Das erfindungsgemäße Verfahren kann darüber hinaus auch als 2-Schrittverfahren ausgestaltet sein. In diesem Fall ist dem Schritt (a) ein weiterer Bindungsschritt (x) vorgeschaltet, der der Abreicherung langkettiger Nukleinsäuren dient. In der Summe wird so eine Anreicherung der kurzkettigen Nukleinsäuren erzielt.
3. Die Beschwerdegegnerin trug Einwände unter den Artikeln 123 (2) und 76 (1) EPÜ gegen die Ansprüche 1 und 11 bis 13 des Hauptantrags vor.

Anspruch 1

4. Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut (mit kenntlich gemachten Änderungen im Vergleich zum ursprünglichen Anspruch 1):

*"Verfahren zur Isolierung und/oder Aufreinigung von **extrazellulären** Nukleinsäuren, ~~insbesondere von kurzkettigen Nukleinsäuren,~~ **umfassend kurzkettige Nukleinsäuren mit einer Länge von \leq 500bp** aus einem*

~~nukleinsäurehaltigen Ausgangsmaterial~~ **Plasma oder Serum**, gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte:

- (a) Bindung der Nukleinsäuren an ein nukleinsäurebindendes Trägermaterial, in dem man das Ausgangsmaterial in Gegenwart wenigstens einer chaotropen Verbindung und ~~wenigstens eines verzweigten und/oder unverzweigten Alkohols~~, vorzugsweise Isopropanol mit dem nukleinsäurebindenden Trägermaterial in Kontakt bringt, wobei ~~der Alkohol~~ **Isopropanol** in einer Konzentration $\geq 15\%$ (v/v) und $\leq 35\%$ **25%** (v/v) vorliegt **und die Konzentration der chaotropen Verbindung bei $\geq 2\text{ mol/l}$ und $\leq 3.1\text{ mol/l}$ liegt, und wobei die chaotrope Verbindung Guanidiniumthiocyanat oder Guanidiniumisothiocyanat ist;**
- (b) optional Elution der gebundenen Nukleinsäuren von dem nukleinsäurebindenden Trägermaterial."

5. Somit wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- i) Das Verfahren hat die Isolierung und/oder Aufreinigung von **extrazellulären** Nukleinsäuren zum Ziel.
- ii) Die zu isolierenden und/oder aufzureinigenden Nukleinsäuren **umfassen kurzkettige Nukleinsäuren.**
- iii) Die kurzkettigen Nukleinsäuren haben **eine Länge von $\leq 500\text{bp}$.**
- iv) Die Nukleinsäuren werden aus **Plasma oder Serum** isoliert bzw. die darin enthaltenen Nukleinsäuren werden aufgereinigt.

- v) Bei der Bindung liegt der Alkohol **Isopropanol** in einer Konzentration von $\geq 15\%$ (v/v) und $\leq 25\%$ (v/v) vor.
- vi) Bei der bei der Bindung anwesenden chaotropen Verbindung handelt es sich um **Guanidiniumthiocyanat oder Guanidiniumisothiocyanat** und diese liegt **in einer Konzentration von ≥ 2 mol/l und ≤ 3.1 mol/l** vor.

6. Die Kammer ist zur Auffassung gelangt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 unmittelbar und eindeutig in der Anmeldung offenbart ist. Sofern die jeweiligen Änderungen als Auswahl aus einer entsprechend breiteren Offenbarung anzusehen sind, finden sich in der Anmeldung jeweils Hinweise ("Pointer") hin zu der in Anspruch 1 ausgewählten Merkmalskombination.

6.1 Eine mögliche Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird auf Seite 5, zweiter Absatz der Anmeldung beschrieben.

Diese Textstelle offenbart, dass zur effektiven Isolierung/Aufreinigung von extrazellulären Nukleinsäuren (vgl. i)) aus einer biologischen Probe die Alkoholkonzentration in Schritt (a) in einem Bereich von $\geq 15\%$ (v/v) und $\leq 25\%$ (v/v) liegt (vgl. v)). Dadurch wird ein breites Größenspektrum von Nukleinsäuren erfasst und die isolierten/aufgereinigten Nukleinsäuren umfassen auch kurzkettige Nukleinsäuren (vgl. ii)). Des Weiteren wird beschrieben, dass in Schritt (a) vorteilhafterweise Guanidiniumthiocyanat oder Guanidiniumisothiocyanat als chaotrope Verbindungen eingesetzt werden und ihre Konzentration in einem Bereich von ≥ 2 mol/l und ≤ 3.1 mol/l liegt (vgl. vi)).

Durch Auswahl dieser Ausführungsform und unter Berücksichtigung der schon im ursprünglichen Anspruch 1 ausgedrückten Präferenz für Isopropanol als Alkohol (vgl. v)), gelangt man somit zu dem aus den Änderungen i), ii), v) und vi) resultierenden Gegenstand.

- 6.2 Die Anmeldung (Seite 14, letzter Absatz) offenbart mehrere Ober- und Untergrenzen für die Länge der kurzkettigen Nukleinsäuren, vgl. beispielsweise:

"... Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich insbesondere zur Anreicherung von kurzkettigen Nukleinsäuren (bspw. DNA und RNA in jeglicher Form, einschließlich nicht kodierender RNA wie bspw. miRNA oder synthetische Nukleinsäuren) mit einer Länge von $\leq 1000\text{bp}$, $\leq 800\text{bp}$, $\leq 500\text{bp}$, oder $\leq 300\text{bp}$. Gemäß einer Ausführungsform werden kurzkettige Nukleinsäuren mit einer Länge isoliert und/oder angereichert, die ausgewählt sind aus der Gruppe von Nukleinsäuren mit einer Länge von $\leq 500\text{bp}$, $\leq 400\text{bp}$, $\leq 300\text{bp}$ und/oder $\geq 50\text{bp}$, $\geq 100\text{bp}$"

Durch Auswahl der Obergrenze von $\leq 500\text{bp}$ für die kurzkettigen Nukleinsäuren aus der Anmeldung gelangt man somit zu dem aus der Änderung iii) resultierenden Gegenstand.

- 6.3 Die Anmeldung (Seite 8, dritter Absatz) offenbart eine Reihe von Materialien, aus denen die Nukleinsäuren gewonnen werden können, beispielsweise:

"... klinischen Proben, wie Blut, Plasma, Serum, Mundspülflüssigkeit, Urin, Zerebralflüssigkeit,

Sputum, Stuhl, Punktate, Epithelabstriche, Biopsien und anderen Geweben oder Knochenmarkproben ..."

Durch Auswahl der beiden Materialien Plasma und Serum aus der Anmeldung gelangt man somit zu dem aus der Änderung iv) resultierenden Gegenstand.

6.4 Um also ausgehend von Anspruch 1 der Anmeldung zum Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags zu gelangen, muss eine mehrmalige Auswahl aus der Anmeldung getroffen werden, nämlich

- die Auswahl der auf Seite 5, zweiter Absatz beschriebenen Ausführungsform unter allen anderen Ausführungsformen,
- die Auswahl der Obergrenze von ≤ 500 bp für die kurzkettigen Nukleinsäuren und
- die Auswahl von Plasma und Serum als mögliche Materialien, aus denen die Nukleinsäuren gewonnen werden können.

Eine solche mehrmalige Auswahl ist nach etablierter Rechtsprechung nur dann gewährbar, wenn es Pointer gibt hin zur ausgewählten Merkmalskombination.

6.5 Die unter den Beispielen der Anmeldung explizit als bevorzugt herausgestellten Beispiele 8 und 9 stellen im vorliegenden Fall Pointer für die in Anspruch 1 des Hauptantrags ausgewählte Merkmalskombination dar. Diesbezüglich stimmt die Kammer der Beschwerdeführerin zu.

Diese Beispiele beschreiben die Isolierung von DNA und RNA aus Plasma, d. h. also der darin enthaltenen extrazellulären Nukleinsäuren (vgl. i) und iv)). Das Beispiel 9 unterscheidet sich im Wesentlichen nur

dadurch von Beispiel 8, dass zur Aufreinigung der RNA die zunächst mitisolierte DNA entfernt wird. Die Bindung der Nukleinsäuren an das Trägermaterial wird in Gegenwart von Isopropanol in einer Konzentration von 19 bis 21% (v/v) und Guanidiniumthiocyanat in einer Konzentration von 2,1 bis 2,5 mol/l durchgeführt (vgl. v) und vi)). Wie aus den in Figur 14 dargestellten Ergebnissen ersichtlich ist, erlaubt dieses Verfahren eine effiziente Isolierung von Nukleinsäuren mit einer Kettenlänge von 500 bp und weniger (vgl. ii) und iii)).

Die Beispiele 8 und 9 offenbaren also Pointer hin zu jeder der in Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen i) bis vi).

7. Die Beschwerdegegnerin trug im Wesentlichen vor, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags breiter sei als die Offenbarung der Beispiele 8 und 9. Letztere seien daher nicht als Pointer anzusehen hin zu der in Anspruch 1 des Hauptantrags ausgewählten Merkmalskombination:

- Die Beispiele 8 und 9 würden das anmeldungsgemäße 1-Schrittverfahren betreffen. Anspruch 1 des Hauptantrags sei aber nicht auf dieses Verfahren beschränkt. Er umfasse auch das erfindungsgemäße 2-Schrittverfahren.
- Im Bindungsschritt der Beispiele 8 und 9 werde ein Detergenz eingesetzt. Eine entsprechende Beschränkung fehle in Anspruch 1 des Hauptantrags.
- Die in den Beispielen 8 und 9 im Bindungsschritt für Isopropanol und die chaotrope Verbindung vorgesehenen Konzentrationsbereiche seien enger gefasst als in Anspruch 1 des Hauptantrags (Isopropanol: 19 bis 21% (v/v) in Beispiel 8,

$\geq 15\%$ (v/v) und $\leq 25\%$ (v/v) in Anspruch 1 des Hauptantrags; chaotrope Verbindung: zwischen 2,1 und 2,5 mol/l in Beispiel 8, ≥ 2 mol/l und ≤ 3.1 mol/l in Anspruch 1 des Hauptantrags).

- Die Beispiele 8 und 9 würden die Isolierung aus Plasma offenbaren. Anspruch 1 sei aber darauf nicht beschränkt sondern sehe neben Plasma auch Serum als mögliche Quelle für die Nukleinsäuren vor.

8. Die Kammer hält dies aus den folgenden Gründen nicht für überzeugend.

- Selbst wenn man zugunsten der Beschwerdegegnerin unterstellt, dass das Verfahren von Anspruch 1 des Hauptantrags sowohl das 1- als auch das 2-Schrittverfahren umfasst, so sind doch beide Verfahren durch die gleichen Schritte (a) und (b) gekennzeichnet (vgl. Punkt 2 oben). Alleine schon vor diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Fachmann die in den Beispielen 8 und 9 für die Schritte (a) und (b) des 1-Schrittverfahrens gewählten Bedingungen nicht auch als geeignet für die Durchführung der Schritte (a) und (b) im Zuge des 2-Schrittverfahrens ansehen würde. Die Beschwerdegegnerin hat auch nicht vorgetragen, weshalb die Vorschaltung des weiteren Bindungsschritts (x) beim 2-Schrittverfahren zwingend eine Änderung bei den darauffolgenden Schritten (a) und (b) notwendig machen würde im Vergleich zu den Schritten (a) und (b) des 1-Schrittverfahrens. Ein solcher Vortrag stünde im Übrigen auch im Gegensatz zur Anmeldung selbst, nach der die Schritte (a) und (b) beim 1- und 2-Schrittverfahren unter zumindest sehr ähnlichen bzw. nahezu identischen Bedingungen durchgeführt werden (Seite 7, letzter Absatz).

- Wie von der Beschwerdeführerin herausgestellt, offenbart die Anmeldung das Zusammenspiel der Art und der Konzentrationen des Alkohols und der chaotropen Verbindung als entscheidend für die Bindung der Nukleinsäuren an das Trägermaterial (Seite 4, letzter Absatz). Der Fachmann hätte daher keinerlei Anlass davon auszugehen, dass der Einsatz eines Detergenz im Bindungsschritt der Beispiele 8 und 9 das erhaltene Ergebnis grundlegend verändern würde. Noch viel weniger würde der Fachmann einen solchen Einsatz als für den Gegenstand der Anmeldung wesentlich ansehen. Weshalb genau dies der Fall sein sollte, wurde im Übrigen von der Beschwerdegegnerin auch gar nicht vorgetragen.
- Die in den Beispielen 8 und 9 für Isopropanol und die chaotrope Verbindung offenbarten Konzentrationsbereiche sind tatsächlich enger als die entsprechenden Bereiche in Anspruch 1 des Hauptantrags. Dieser Umstand alleine steht jedoch zumindest vorliegend der Funktion der beispielgemäßen Bereiche als Pointer hin zu den anspruchsgemäßen Bereichen nicht im Wege. Dies liegt darin begründet, dass es sich bei den anspruchsgemäßen Bereichen um diejenigen im allgemeinen Teil der Anmeldung offenbarten Bereiche handelt, die die beispielgemäßen Bereiche gerade noch umfassen.
- Wenngleich die Beispiele 8 und 9 in der Tat die Isolierung/Aufreinigung von Nukleinsäuren konkret aus Plasma beschreiben, so stellen beide Beispiele ebenso klar, dass das für Plasma beschriebene Verfahren insbesondere auch auf Serum Anwendung finden kann.

Ansprüche 11 bis 13

9. Anspruch 11 des Hauptantrags lautet (mit kenntlich gemachten Änderungen im Vergleich zum ursprünglichen Anspruch 11):

"Verwendung eines Kits für die Durchführung eines Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, wobei das Kit ein Kit zur Isolierung und/oder Aufreinigung von ~~Nukleinsäuren, insbesondere von extrazellulären und/oder kurzkettigen~~ Nukleinsäuren aus einem nukleinsäurehaltigen Ausgangsmaterial **ist, aufweisend Puffer und/oder Reagenzien für die Durchführung eines Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis ~~7~~ **3 zur Isolierung und/oder Aufreinigung von extrazellulären Nukleinsäuren umfassend kurzkettige Nukleinsäuren mit einer Länge von \leq 500bp aus Plasma oder Serum.**"**

10. Somit wurden im Vergleich zum ursprünglichen Anspruch 11 die folgenden Änderungen vorgenommen:

- i) Im Gegensatz zum ursprünglichen Anspruch 11, der auf einen Kit gerichtet ist, betrifft Anspruch 11 des Hauptantrags die Verwendung eines Kits für die Durchführung eines Verfahrens.
- ii) Der Kit ist nicht mehr für die Isolierung und/oder Aufreinigung von kurzkettigen Nukleinsäuren bestimmt.
- iii) Im Wortlaut "*für die Durchführung eines Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7*" am Ende des ursprünglichen Anspruchs 11 wurde der

Rückbezug auf Anspruch 7 geändert zu
Anspruch 3.

- iv) Es wird ausgeführt, dass es sich bei dem Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3 um ein Verfahren zur Isolierung und/oder Aufreinigung von extrazellulären Nukleinsäuren umfassend kurzkettige Nukleinsäuren mit einer Länge von $\leq 500\text{bp}$ aus Plasma oder Serum handelt.

11. Die Kammer ist zur Auffassung gelangt, dass der Gegenstand der Ansprüche 11 bis 13 aus den folgenden Gründen unmittelbar und eindeutig in der Anmeldung offenbart ist.

11.1 Seite 15, letzter Absatz der Anmeldung lautet:

"Ferner wird mit der Erfindung ein Kit zur Isolierung und/oder Aufreinigung von Nukleinsäuren, insbesondere von kurzkettigen Nukleinsäuren, aus einem nukleinsäurehaltigen Ausgangsmaterial zur Verfügung gestellt, aufweisend Puffer und/oder Reagenzien und optional wenigstens ein nukleinsäurebindendes Trägermaterial für die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Einzelheiten des Verfahrens sind oben dargelegt."

Wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen, stellt dieser Absatz klar, dass die erfindungsgemäßen Kits, und damit auch der Kit des ursprünglichen Anspruchs 11, zur Verwendung in einem erfindungsgemäßen Verfahren bestimmt ist. Soweit also die Verfahrensansprüche, auf die sich der Kit hinsichtlich seiner Verwendung zurückbezieht, die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 76 (1) EPÜ erfüllen, kann die Änderung i) nicht zu einem Gegenstand führen, der über den Inhalt der

Anmeldung hinausgeht. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin und der Einspruchsabteilung steht dem nicht entgegen, dass in der Anmeldung gewisse Details des Verfahrens - wie beispielsweise der Einsatz von Detergenzien oder spezifischer chaotroper Verbindungen - in Bezug auf den Kit nicht noch einmal wiederholt werden.

Anspruch 11 des Hauptantrags enthält zwei Rückbezüge auf vorhergehende Ansprüche. Zwischen den Parteien bestand Einigkeit darüber, dass nur der Rückbezug auf einen oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10 die Verwendung des Kits betrifft. Wie oben schon festgestellt, genügt der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags den Erfordernissen der Artikel 123 (2) und 76 (1) EPÜ. Im Hinblick auf die Ansprüche 2 bis 10 wurde von der Beschwerdeführerin nicht behauptet, dass genau dies nicht der Fall sei.

Die Änderung i) führt somit nicht zu einem Gegenstand, der über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht.

11.2 Des Weiteren ist nicht ersichtlich, weshalb die Änderungen ii) bis iv) zu einem Gegenstand führen sollten, der über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht behauptet.

Die Änderungen ii) und iv) stellen lediglich Anpassungen an den Wortlaut des Verfahrensanspruchs 1 dar (vgl. dazu oben).

Im Hinblick auf den Rückbezug, der Gegenstand der Änderung iii) ist, bestand Einigkeit zwischen den Parteien darüber, dass er sich auf die vorher genannten Puffer und/oder Reagenzien bezieht. Dieser Rückbezug

bedingt also eine Einschränkung dahingehend, dass der Kit bestimmte zuvor genannte Puffer/Reagenzien aufweisen muss. Da aber die in den Ansprüchen 1 bis 3 genannten Puffer/Reagenzien auch in den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 7 genannt sind, kann auch die Änderung iii) nicht zu einem Gegenstand führen, der über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht.

11.3 Anspruch 11 des Hauptantrags erfüllt also die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 76 (1) EPÜ.

11.4 Die Ansprüche 12 und 13 des Hauptantrags beziehen sich auf den unabhängigen Verwendungsanspruch 11 zurück. Im Hinblick auf die Ansprüche 12 und 13 führte die Beschwerdeführerin lediglich aus, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung hinausgehe, weil dies schon für den Verwendungsanspruch 11 der Fall sei. Auf die Merkmale der Ansprüche 12 und 13 abstellende Argumente brachte die Beschwerdeführerin hingegen nicht vor.

Die Kammer sieht in den ursprünglichen Ansprüchen 12 und 13 eine Basis für die Ansprüche 12 und 13 des Hauptantrags, deren Wortlaut im Wesentlichen nur an die vorhergehenden Verfahrensansprüche angepasst wurden. Auch sie erfüllen die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 76 (1) EPÜ.

Zurückverweisung

12. Ihre Entscheidung über den Widerruf des Patents begründete die Einspruchsabteilung mit der Nichtgewährbarkeit der Änderungen, die in den vor ihr anhängigen Anspruchssätzen vorgenommen worden waren (Artikel 100 c) EPÜ). Über die von der Beschwerdegegnerin unter den Einspruchsgründen gemäß

Artikel 100 a) und b) EPÜ vorgebrachten Einwände hat sie nicht entschieden. Dieser Umstand stellt nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern einen besonderen Grund dar, der eine Zurückverweisung rechtfertigt (Artikel 11 VOBK; Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 10. Auflage 2022, V.A.9.3.2).

Dieser Schlussfolgerung steht entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht entgegen, dass die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung keine weiteren Anspruchssätze eingereicht hat, um die nach Auffassung der Einspruchsabteilung einschlägigen Einwände auszuräumen. Ebenso wenig ändert sich dadurch etwas an dieser Schlussfolgerung, dass die Beschwerdeführerin durch eine Rücknahme von Anspruchssätzen vermeintlich eine Diskussion der Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) und b) EPÜ hinauszögerte. Diese von der Kammer schon in ihrer Mitteilung unter Artikel 15 (1) VOBK vertretene Ansicht wurde von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung nicht kommentiert. Die oben genannten Umstände sind jedoch bei der etwaigen Frage der Zulassung von zukünftig eingereichten Anspruchssätzen zu berücksichtigen.

13. Im vorliegenden Fall trug die Beschwerdegegnerin auch Einwände unter Artikel 100 c) EPÜ gegen die Beschreibung des Patents in erteilter Fassung vor. Diese Einwände wurden von der Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung nicht abgehandelt.

Die Kammer hält es für sinnvoll, dass die Einspruchsabteilung die Prüfung der Einwände unter Artikel 100 c) EPÜ gegen die Beschreibung des Patents in erteilter Fassung nach der Prüfung der

Einspruchsgründe gemäß Artikel 100 a) und 100 b) EPÜ vornimmt, da sich durch diese Einspruchsgründe weitere Anpassungen der Beschreibung als notwendig herausstellen könnten. Zusätzlich zu den auf Artikel 100 a) und 100 b) EPÜ gestützten Einwänden sind nach der Zurückverweisung daher auch die auf Artikel 100 c) EPÜ gestützten Einwände gegen die Beschreibung des Patents in erteilter Fassung von der Einspruchsabteilung zu prüfen. Die Beschwerdeführerin erklärte sich mit diesem Vorgehen einverstanden. Die Beschwerdegegnerin hielt zwar ihren Antrag aufrecht, die Sache nicht an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen (s. dazu den vorhergehenden Punkt), hatte aber keine zusätzlichen Einwände gegen den Umfang der beabsichtigten Zurückverweisung (d. h. die Prüfung der Einwände unter Artikel 100 a) und 100 b) EPÜ und der Einwände unter Artikel 100 c) EPÜ gegen die Beschreibung des erteilten Patents).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird auf der Grundlage des Hauptantrags, eingereicht als Hilfsantrag 3 am 25. November 2021, an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



L. Stridde

M. O. Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt