

A		B		C	X
---	--	---	--	---	---

Aktenzeichen: W 52/91 - 3.3.2

Anmeldenummer: PCT/EP 91/01 361

Veröffentlichungs-Nr.: WO 9 201 794

Bezeichnung der Erfindung: Ancrod ähnliche Proteine, ihre Herstellung und Verwendung

Klassifikation: C12N 15/57

ENTSCHEIDUNG
vom 19. Oktober 1992

Anmelder: BASF AG

Stichwort: Ancrod ähnliche Proteine/BASF

PCT Artikel 17 (3) (a) und Regeln 13.1 und 40.1 PCT

Schlagwort: "Einheitlichkeit a priori (nein)"



Aktenzeichen: W 52/91 - 3.3.2
Internationale Anmeldung PCT/EP 91/01 361

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2
vom 19. Oktober 1992

Anmelderin: BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Straße 38
W - 6700 Ludwigshafen (DE)

Vertreter:

Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages
über Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet
des Patentwesens gegen die Aufforderung des
Europäischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag)
vom 11. Oktober 1991 zur Zahlung einer
zusätzlichen Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.A.M. Lançon
Mitglieder: U. Kinkeldey
C. Holtz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin reichte eine internationale Anmeldung PCT/EP 91/01 361 mit 10 Patentansprüchen ein. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Glykosylierte, partiell glykosylierte oder nicht glykosylierte Polypeptide mit den im Sequenzprotokoll angegebenen Aminosäuresequenzen 1, 2, 3, 4 und 5, worin Xaa und Xab Reste natürlicher α -Aminosäuren darstellen, sowie deren Allelvarianten, die mit den angegebenen Sequenzen in mehr als 95 % der Aminosäurepositionen identisch sind."

- II. Das Europäische Patentamt als zuständige internationale Recherchenbehörde (IRB) richtete an die Anmelderin eine Aufforderung zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr gemäß Artikel 17 (3) (a) und Regel 40.1 PCT. Die IRB begründete ihre Auffassung, daß die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche folgendermaßen:

"Die Aminosäuresequenzen 1 bis 4 stellen Proteine mit Fibrinogenase-Aktivität dar. Die Aminosäuresequenz 5 stellt nur ein kurzes Polypeptidfragment dar mit bestimmt nicht derselben Aktivität wie die Polypeptide 1 - 4. Deswegen gibt es keine Einheitlichkeit zwischen den Polypeptiden 1 - 4 und 5.

1. Ansprüche 1-10 Teilweise: Polypeptide mit den Aminosäuresequenzen 1 - 4,, ihre Klonierung und Verwendung bei der Bekämpfung von Krankheiten.

2. Ansprüche 1-10 Teilweise: Polypeptid mit der Aminosäuresequenz 5."

III. Die Anmelderin hat die geforderte zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch gemäß Regel 40.2 (c) PCT entrichtet und zur Begründung im wesentlichen ausgeführt, daß die im Anspruch 1 genannte und von der IRB beanstandete Sequenz Nr. 5 kein Polypeptid sei, sondern lediglich die N-terminale Sequenz einer Fibrinogenase. Die Fibrinogenase selbst bestehe ebenfalls aus etwa 235 Aminosäuren, wobei die genaue Zahl allerdings noch nicht bekannt sei.

Zur Klarstellung werde daher eine Änderung des Anspruchs 1 eingereicht, die erläutern solle, daß es sich bei dem mit der Nummer "5" benannten Protein um ein Protein mit der N-terminalen Teilsequenz "5" handle. Mit dieser Änderung sei klargestellt, daß es sich auch bei der mit der Nummer "5" benannten Aminosäuresequenz lediglich um einen Teil eines Proteins handle, das im übrigen dieselbe Funktion aufweise wie die mit den Nummern 1 bis 4 benannten Proteine, nämlich die einer Fibrinogenase, die somit als mit den Proteinen 1 bis 4 einheitlich anzusehen sei.

Die Anmelderin beantragt daher die Zurückzahlung der zusätzlich gezahlten Recherchegebühr.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.
2. Wie aus der Begründung der Aufforderung, eine weitere Recherchegebühr zu entrichten zu entnehmen ist (siehe Absatz II oben), erfolgte die Beanstandung nicht aufgrund eines durch die Recherche aufgefundenen Standes der Technik und somit a priori.

Die Anmelderin hat versucht, dieser Beanstandung mit einer Änderung des Anspruchs 1 entgegenzutreten.

Gemäß Artikel 19 (1) PCT ist der Anmelder nach Eingang des internationalen Recherchenberichts befugt, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung durch Einreichen von Änderungen beim Internationalen Büro innerhalb einer vorgeschriebenen Frist zu ändern. Die Kammer versteht diese Vorschrift so, daß für eine Änderung der Ansprüche in einem Widerspruchsverfahren sowohl vor der Beschwerdekammer als auch vor der IRB kein Raum ist. Das Widerspruchsverfahren ist ein in Artikel 17 und Regel 40 PCT festgelegtes besonderes Verfahren, in dem keine materiell-rechtliche Prüfung im üblichen Sinne vorgesehen ist (siehe Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/89, ABl. EPA 1991, 155).

Die von der Anmelderin beantragte Klarstellung kann somit von der Kammer, selbst wenn dadurch Einheitlichkeit herstellbar wäre, nicht berücksichtigt werden.

3. Die Kammer hat somit lediglich zu überprüfen, ob die a priori Beanstandung der Einheitlichkeit des Anspruchs 1 und der abhängigen Ansprüche 2 bis 10 zu Recht ergangen ist.

Die Charakterisierung der IRB des Gegenstands des Anspruchs 1 (siehe Absatz II oben) ist zutreffend. Während die Aminosäuresequenzen 1, 2, 3 und 4, wie sie in Anspruch 1 erwähnt sind, gemäß den auf sie bezogenen Sequenzprotokollen jeweils 234, 236, 236 und 234 Aminosäuren aufweisen und somit Polypeptide sind, die gemäß der Beschreibung (z. B. Seite 1, Zeilen 20 und 21) fibrinogenolytischen Eigenschaften haben, weist die Aminosäuresequenz Nr. 5 gemäß dem dazugehörigen Sequenzprotokoll in

der Beschreibung lediglich 25 Aminosäuren auf. Wenngleich die IRB - wie der Formulierung in der Begründung der Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchengebühr zu entnehmen ist - keine gesicherte Erkenntnis darüber hatte, ob die Aminosäuresequenz 5 fibrinogenolytische Eigenschaften aufweist, wird diese Vermutung durch die Reaktion der Anmelderin in ihrem Protest gefestigt. Sie bestätigt, daß es sich bei der Aminosäuresequenz Nr. 5 um die N-terminale Teilsequenz eines Proteins handelt, das als Ganzes die fibrinogenolytische Eigenschaft aufweist.

4. Eine Antwort auf die Frage, ob die Aminosäuresequenzen 1 bis 4 einerseits und die Aminosäuresequenz 5 andererseits ein einheitliches erfinderisches Konzept aufweisen, wie es nach Regel 13.1 PCT gefordert ist, läßt sich aufgrund folgender Überlegungen finden:

Da es sich um eine a priori Beanstandung der Einheitlichkeit der Erfindung handelt, geht die Kammer für die Definition der Aufgabenstellung von den in der Beschreibung der internationalen Patentanmeldung zu findenden Information aus. Danach betrifft die Erfindung neue Proteine mit fibrinogenolytischen Eigenschaften, sogenannten Fibrinogenasen, von denen bislang nur ein Enzym gewonnen werden konnte, das antikoagulatorische Eigenschaften besitzt. Dessen Anwendungsmöglichkeiten sind begrenzt, da Resistenzerscheinungen auftreten können, die zu hämorrhagischen Komplikationen führen können (siehe S. 1, Absätze 2 und 3 der Beschreibung).

Danach war es Aufgabe der Erfindung, weitere Proteine mit fibrinogenolytischen Eigenschaften zur Verfügung zu stellen.

Diese Aufgabe wird von den Polypeptiden mit den Aminosäuresequenzen 1 bis 4 gemäß den in der Anmeldung enthaltenen Sequenzprotokollen gelöst.

5. Die Aminosäuresequenz 5 löst nach derzeitigem Erkenntnisstand diese Aufgabe nicht. Auf der Basis der Beschreibung und des Vortrags der Anmelderin in ihrem Widerspruch kann für die Aminosäuresequenz 5 eine objektive Aufgabenstellung darin gesehen werden, eine N-terminale Teilsequenz eines Polypeptids mit fibrinogenolytischen Eigenschaften zur Verfügung zu stellen. Diese Aufgabe wird durch die Aminosäuresequenz 5 gelöst.
6. Die Kammer kann keine Übereinstimmung dieser beiden Aufgabenstellungen sehen. Notwendigerweise können die Lösungen der verschiedenen Aufgaben nicht einheitlich im Sinne der Regel 13.1 PCT sein.
7. Ein Strukturvergleich der Aminosäuresequenz 5, mit den 25 Aminosäuren umfassenden, N-terminalen Teilsequenzen der Aminosäuresequenzen 1 bis 4 des Anspruchs 1 zeigt weiterhin, daß selbst für diese Teilsequenzen wesentliche Strukturunterschiede bestehen. Wie oben bereits ausgeführt wurde, ist davon auszugehen, daß die N-terminale Teilsequenz 5 nicht die für die Aminosäuresequenzen 1 bis 4 angegebene fibrinogenolytische Wirkung aufweist.
7. Da somit die Polypeptide mit den im Sequenzprotokoll angegebenen Aminosäuresequenzen 1 bis 4 einerseits und 5 andererseits a priori weder die gleiche Aufgabe zuzuordnen ist, noch gleiche Strukturen oder Wirkungen erkennbar sind, ist die Beanstandung der Einheitlichkeit der Erfindung durch die IRB zu Recht ergangen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Widerspruch gemäß Regel 40.1 (c) PCT wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

P.A.M. Lançon