

Europäisches  
Patentamt

Beschwerdekammern

European Patent  
Office

Boards of Appeal

Office européen  
des brevets

Chambres de recours



1

Aktenzeichen: T 26 / 82

ENTSCHEIDUNG  
der Technischen Beschwerdekammer 33.1

vom 24. Mai 1983

Beschwerdeführer: BAYER Aktiengesellschaft  
Zentralbereich Patente, Marken  
und Lizenzen  
Bayerwerk  
D-5090 Leverkusen 1

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 023 des Europäischen Patentamts vom 24. Juni 1981, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 79102600.8 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman  
Mitglied: H. Robbers  
Mitglied: O. Bossung

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 23. Juli 1979 eingegangene und am 20. Februar 1980 unter der Veröffentlichungsnummer 0 008 031 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 79 102 600.8, für welche die Priorität der deutschen Voranmeldung P 2 834 122.2 vom 3. August 1978 in Anspruch genommen wird, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung 023 vom 24. Juni 1981 zurückgewiesen. Dem Zurückweisungsbeschuß lag der folgende Anspruch 1 zugrunde:

- 1) Verfahren zur Herstellung von 6-Amino-6-desoxy-L-sorbose, dadurch gekennzeichnet, daß man 1-Amino-desoxy-D-glucitol mit solchen Mikroorganismen umsetzt, die erhalten worden sind durch Kultivierung aerober oder fakultativ aerober Mikroorganismen in einer Nährlösung, der 1-Amino-1-desoxy-D-glucitol zugesetzt wurde und Überprüfung auf die Fähigkeit zur Bildung von 6-Amino-6-desoxy-L-sorbose.

Die übrigen Ansprüche entsprachen - in anderer Gliederung der in ihnen enthaltenen Beispiele - den nunmehr geltenden Ansprüchen.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß das Vorliegen einer patentfähigen Erfindung wegen mangelnder Deutlichkeit des Anspruchs 1 zu verneinen sei und dieser Anspruch deswegen den Anforderungen von Art. 84 EPÜ nicht entspreche.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin mit dem am 31. Juli 1981 eingegangenen Schriftsatz unter Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde erhoben. Die Begründung der Beschwerde wurde am 12. Oktober 1981 nachgereicht.

.../...

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte, die Entscheidung über die Zurückweisung vom 24. Juni 1981 aufzuheben und das Patent mit nachfolgendem Anspruch 1:

1. Verfahren zur Herstellung von 6-Amino-desoxy-L-sorbose, dadurch gekennzeichnet, daß man 1-Amino-1-desoxy-D-glucitol mit geeigneten Mikroorganismen umsetzt,

zu erteilen.

V. Nach Beanstandungen durch die Kammer mit Schriftsatz vom 22. Dezember 1982 hat die Beschwerdeführerin am 26. Februar 1983 einen neuen Satz Patentansprüche vorgelegt, die an die Stelle der bisherigen Ansprüche treten sollen und einen der neuen Anspruchsfassung angepaßten Beschreibungsteil beigelegt. Die endgültigen Patentansprüche haben folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zur Herstellung von 6-Amino-6-desoxy-L-sorbose, dadurch gekennzeichnet, daß man 1-Amino-1-desoxy-D-glucitol mit Sauerstoff unter Einwirkung von geeigneten aeroben oder fakultativ aeroben Mikroorganismen oder von deren Extrakten oxidiert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man als aerobe Mikroorganismen solche der Ordnung Pseudomonadales verwendet.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man als aerobe Mikroorganismen coryneforme Bakterien verwendet.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man als aerobe Mikroorganismen Hefen der Ordnung Endomycetales verwendet.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man als Mikroorganismen *Glucobacter oxidans* ssp. *suboxidans* (DSM 50 049) oder *Glucobacter oxidans* ssp. *suboxidans* (DSM 2003) einsetzt.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man als Mikroorganismus *Cornynebacterium betae* (DSM 20 141) einsetzt.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man als Mikroorganismus *Metschnikowia pulcherrima* (ATCC 20 515) einsetzt.

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die in den Ansprüchen 5 - 7 genannten Mikroorganismen in Form konzentrierter Zellsuspensionen einsetzt.

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man nicht-fraktionierte Rohextrakte einsetzt, die aus den in den Ansprüchen 5 - 7 genannten Mikroorganismen gewonnen wurden.

10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man gereinigte Extraktfraktionen einsetzt, die aus den in den Ansprüchen 5 - 7 genannten Mikroorganismen gewonnen wurden.

#### ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

1. Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird ausreichend durch die ursprünglichen Unterlagen gestützt und geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Der Gegenstand ist gegenüber den von der Prüfungsabteilung so-

wie der Beschwerdekammer berücksichtigten Druckschriften neu. Die erfinderische Tätigkeit kann ebenfalls bejaht werden.

3. In dem von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Anspruch 1 war die Eignung der anzuwendenden Mikroorganismen und der dadurch bestimmte Schutzzumfang dieses Anspruchs abhängig von einem gewissen Ausleseverfahren. Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, daß es für den Fachmann unzumutbar sei, alle aeroben Mikroorganismen auf ihre Anwendbarkeit zu überprüfen. Die Anmelderin dagegen war der Meinung, daß der Fachmann ohne große Mühen und in relativ kurzer Zeit die geeigneten Mikroorganismen auffinden könne.
4. Im neuen Anspruch 1 ist die Bedingung, die Eignung der Mikroorganismen mittels eines Ausleseverfahrens festzustellen, entfallen. Deshalb entfällt auch der Zurückweisungsgrund der Prüfungsabteilung. Nur die Tatsache, daß geeignete Mikroorganismen verwendet werden müssen, könnte noch als eine Bedingung angesehen werden. Eine derartige Formulierung ist aber sehr üblich. Die Frage, ob ein Mikroorganismus geeignet ist, kann schon anhand des Fachwissens beantwortet werden. Als geeignete Mikroorganismen sind alle anzusehen, die sich zur Anwendung bei mikrobiologischen Oxydationsverfahren eignen. Ein zusätzliches, mehr oder weniger aufwendiges Ausleseverfahren ist im allgemeinen nicht notwendig.
5. Der neue Anspruch 1 entspricht nahezu dem ursprünglichen Anspruch 1 in einer verbesserten Fassung. Die Prüfungsabteilung hat auch diesen ursprünglichen Anspruch beanstandet wegen Verstoßes gegen Art. 84 EPÜ. Dieser Anspruch umfasse auch von der Anmelderin noch nicht erforschte Möglichkeiten und gehe daher über den Umfang der Beschreibung hinaus.

6. Die Beschwerdekammer erachtet den neuen Anspruch 1 als gewährtbar. Es sind genug Beispiele gegeben, die ganz verschiedene Ausführungsmöglichkeiten des Verfahrens darbieten und unterschiedliche Teilgebiete des Anspruchs 1 bestreichen. In einem solchen Fall ist es einem Anmelder nicht zumutbar, den beanspruchten Schutzzumfang auf die konkreten Beispiele zu beschränken. Eine glaubwürdige Verallgemeinerung des in den Beispielen Dargestellten ist unter den hier gegebenen Umständen möglich.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung 023 des Europäischen Patentamts vom 4. Juni 1981 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, ein europäisches Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen:

Beschreibung:

Seiten 1, 2 und 4 sowie 7 mit 22 der veröffentlichten Patentanmeldung,

Seiten 3, 5 und 6, eingegangen am 26. Februar 1983 mit Schreiben vom 25. Februar 1983,

Patentansprüche 1 bis 10, Seiten 1 und 2, eingegangen am 26. Februar 1983 mit Schreiben vom 25. Februar 1983.

Der Geschäftsstellenbeamte:

gez. J. Ruckerl

Der Vorsitzende:

gez. D. Cadman