

Europäisches Patentamt  
Dienststelle München  
Posteingang  
Erhardtstraße 27

**D-80469 München**  
Deutschland

Einspruch gegen Patent EP 1 263 521

Titel: „METHODE ZUM TRENNEN VON ZELLEN“

**Inhaber: Ovasort Limited Cardiff**

**erteilt: 10.08.2011**

**Anmeldenummer: 01909995.1**

**Priorität: 14.03.2000 GB 0006051**

**Datum des Einspruches: 8.5.2012**

Die Gebühr für den Einspruch in Höhe von 745 € wurde auf das Bankkonto des EPA überwiesen  
Commerzbank München, BLZ 700 800 00, KtNr. 3 338 80000

**Einsprechende:**

Dr. Christoph Then,  
Frohschammerstr. 14  
80807 München  
(Ansprechpartner / Vertretung gegenüber dem Europäischen Patentamt)

Dr. Ruth Tippe,  
Frohschammerstr. 14,  
80807 München

Sylvia Hamberger,  
Frohschammerstr. 14,  
80807 München

Dieser Einspruch wurde u.a. durch Spenden für den Verein Testbiotech e.V. möglich gemacht.

**Beantragt wird der vollständige Widerruf des Patentes, bzw. die öffentliche Verhandlung des Einspruchs.**

**Einspruchsgründe:**

**Art 53 a, EPÜ in Verbindung mit Regel 29**

**Art 53 b, EPÜ**

**Im Patent wird Folgendes beansprucht:**

Die Ansprüche umfassen Verfahren zum Sortieren von Zellen, insbesondere von Spermazellen in Teilpopulationen zum Zwecke der Geschlechtsauswahl. Das Verfahren soll im Rahmen der Tierzucht und der in-vitro fertilisation des Menschen eingesetzt werden. Insbesondere verstoßen die Ansprüche 10 und 11 gegen geltendes Patentrecht (Art 53a und Art 53b). Aber auch die Ansprüche 1-9 können nicht genehmigt werden.

**Anspruch 10** umfasst die Spermazellen selbst, wobei auch menschliche Spermazellen unter die Reichweite des Patentes fallen:

*„X-Chromosomen enthaltende Spermazellen, die unter Verwendung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 6 bis 9 sortiert wurden.“*

**Anspruch 11** umfasst ein Verfahren zur Züchtung eines nichtmenschlichen Säugetieres unter Verwendung der ausgewählten Spermazellen zur Befruchtung einer Eizelle:

*„Verfahren zur Erzeugung von nichtmenschlichen weiblichen Embryos, wobei das Verfahren die Schritte des Behandelns der Spermazellen nach dem Verfahren nach Anspruch 6 oder Anspruch 7 zur Trennung der X- und Y Chromosomen enthaltenden Spermazellen und des Verwendens einer derart identifizierten X-Chromosom enthaltenden, dadurch getrennten Spermazelle zur Befruchtung einer Eizelle umfasst.“*

**Nach Regel 29 (1) des EPÜ darf nicht patentiert werden:**

*„Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung...“*

Nach dem Text der EU Richtlinie 98/ 44 EC, Erwägungsgrund 16, fallen unter dieses Verbot auch die Keimzellen des menschlichen Körpers. Nach dem Wortlaut dieser Richtlinie muss Anspruch 10 deswegen widerrufen werden. Dies wird auch die Entscheidung des Europäischen

Gerichtshofes (C-34/10) und der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer (G206) bestätigt, nach denen die bestehenden Verbote nach Art 53a nicht eng ausgelegt werden dürfen.

**Nach Artikel 53 b, EPÜ darf nicht patentiert werden:**

*„im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren“.*

Nach der Entscheidung G207 und G108 der Großen Beschwerdekammer ist dieses Verbot wie folgt auszulegen:

*„A non-microbiological process for the production of plants which contains or consists of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants and of subsequently selecting plants is in principle excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC.“*

Diese Auslegung ist gleichermaßen für Tiere wie für Pflanzen. Die Befruchtung von Eizellen mit selektiertem Sperma umfasst Kreuzung und Selektion des gesamten Genoms von Säugern, damit fällt Anspruch 11 unter das Verbot von Art 53b.

**Patentierbarkeit der Ansprüche 1 - 9**

Bei der Prüfung der Patentierbarkeit der Ansprüche 1-9 muss der Inhalt der Patentbeschreibung miteinbezogen werden. Laut Patentschrift (Seite 4, Zeile 5 ff) soll das Patent in folgenden Bereichen zum Einsatz kommen:

*The reliable separation of X- chromosome bearing cells is useful in agriculture where it is desirable to be able to produce all female progeny, for example in pig breeding where it has been shown that females grow faster than males or for a dairy herd. Moreover, the production of all-female progeny for herd replacement, especially in cattle, would eliminate the production of large numbers of unwanted males (which is currently leading to welfare problems associated with the disposal of unwanted stock), for example for a dairy herd. Additionally, if the sorted sperm are used in conjunction with a human IVF programme, it will be possible to reduce the incidence of sex-linked diseases such as haemophilia or muscular dystrophy by guaranteeing that only daughters, who at worst will be carriers rather than sufferers, are produced as a result of in vitro fertilisation.*

Im Patent werden demnach zwei Bereiche genannt, in denen die Erfindung zur Anwendung kommen soll. Beide Bereiche – die Züchtung von Tieren und die Geschlechtsauswahl beim Menschen - verstoßen gegen wichtige Verbote der Patentierung:

Die Geschlechtsauswahl beim Menschen kann nicht patentiert werden. Falls derartige Verfahren zum Einsatz kommen sollten, müssen strenge ethische Kriterien angelegt werden (siehe zum Beispiel das Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin: Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin vom 4. April 1997). Kommerzielle Interessen – wie sie durch die Beantragung und Erteilung eines Patenten zum Ausdruck kommen – dürfen dabei keine Rolle spielen. Dies kommt auch im Wortlaut der Richtlinie 98/44 zum Ausdruck: „Das Patentrecht muss unter Wahrung der Grundprinzipien ausgeübt werden, die die Würde und die Unversehrtheit des Menschen gewährleisten.“ (Erwägungsgrund 16).

Die Auswahl von Sperma zum Zwecke der Tierzucht kann nicht patentiert werden, ohne Art 53b in seinem Kern zu verletzen. Wird das Auswahlverfahren und / oder die Spermazellen patentiert, können die „im Wesentlichen biologischen Verfahren“ zur Züchtung nicht mehr ohne Zustimmung des Patentinhabers durchgeführt werden und es würde gegen Zweck und Bestimmung von Art 53b verstoßen.

Vor diesem Hintergrund fordern die Einsprechenden den kompletten Widerruf des Patenten.