Interview

„Appleras PCR-Motordeckel-Patent ist nichtig!“

Dr. Christian Kilger, VOSSIUS & PARTNER, Berlin

Streitigkeiten um PCR-Patente sind wegen der großen Bedeutung des Verfahrens in der Molekularbiologie und der damit verbundenen Marktbedeutung seit langem an der Tagesordnung. Anfang August traf die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes in München eine Entscheidung, die den exklusiven Marktanspruch einer Firma auf die in den neunziger Jahren entwickelten Thermocycler mit Motordeckel bricht. Weil das Patentierungskriterium der Neuheit zum Zeitpunkt der Patentanmeldung nicht gegeben war, erklärte die Beschwerdekammer das Patent für nichtig und ermöglicht es so den Firmen, die gegen den damit verbunden Anspruch Einspruch erhoben hatten, ihre PCR-Maschinen mit Motordeckel wieder in Europa zu vertreiben. LABORWELT sprach kurz nach der Entscheidung mit Dr. Christian Kilger, Leiter des Berliner Büros der Kanzlei Vossius & Partner, die die protestierenden deutschen Firmen vertrat.

Laborwelt:
Herr Dr. Kilger, Anfang August haben Vossius & Partner bekanntgegeben, dass die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes eine Entscheidung im Konflikt um das so genante PCR-Motordeckelpatent getroffen hat, die den Wettbewerb unter verschiedenen Thermocycler-Anbietern wiederzubeleben verspricht. Was sind überhaupt diese Motordeckel, und was macht sie so interessant für Firmen, dass vor Gericht darum gestritten wird?

Kilger:
Zunächst will ich festhalten, dass schutzwürdige Patente den Wettbewerb per Saldo nicht behindern. Ein Patent ist in aller Regel ein „Incentive“, um Innovation zu schaffen. Wir sind dem rechtsbeständigen Patentschutz verpflichtet, um so den Wettbewerb durch Belohnung schutzwürdiger Erfindungen anzuregen. Im Motordeckel-Fall hat die Patentinhaberin allerdings aus einem aus unserer Sicht offensichtlich schutzunfähigen Patent mehrere Wettbewerber mit Patentverletzungsklagen überzogen; dem sind wir erfolgreich entgegengetreten.

In den späten Achtzigern und frühen neunziger Jahren haben verschiedene Konsortien versucht, als erste das menschliche Erbgut und andere Genome zu sequenzieren. Angesichts des zur Gensequenzierung erforderlichen gewaltigen technischen Aufwands wurde eine Automatisierung vieler molekularbiologischer Verfahren notwendig. Hierzu wurden die PCR-Geräte in Pipettierroboter integriert und die Motordeckel für die PCR-Maschinen entwickelt.

Heute sollen die motorbetriebenen Heizdeckel in erster Linie dazu dienen, verschiedene PCR-Gefäße sicher mit einem einstellbaren und reproduzierbaren Druck automatisch zu verschließen. Dies ist vor allem bei 96er Thermoplatten mit Gummimattensystemen oder bei 384er Thermoplattensystemen sehr wichtig.

Mittlerweile gibt es viele Hersteller, die fast nur noch über Cycler verfügen, die diese Motorfunktion beinhalten. Ein manuelles Einstellen ist bei diesen Instrumenten nicht mehr vorgesehen. Wie bei jeder Technologie ist auch bei Thermocyclern so, dass ein Kunde bei einem Hersteller alle Varianten im Programm erwartet, also auch einen Motordeckel. Bin ich als Hersteller aus Patentgründen nicht in der Lage, einen bestimmten Markt zu bedienen, dann habe ich ein Problem. Unter Umständen geht dann das gesamte PCR-Geschäft an einen Wettbewerber.

Laborwelt:
Zurück zur jetzt getroffenen Entscheidung. Wie sieht sie aus, was war ihre faktische Basis, und was macht sie so besonders?

Kilger:
Das Europäische Patent „Thermocyclervorrichtung“ mit der Nummer EP 1 013 342 B1 wurde am 7. August 2007 um zirka 20.00 Uhr von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.05 des Europäischen Patentamtes widerrufen. Kurzum – das Patent ist weg.

Das Patent wurde aufgrund mangelnder Neuheit widerrufen. Gemeinsam mit meinem Kollegen, Dr. Dieter Heunemann, und der Einsprechenden Eppendorf AG haben wir geltend gemacht, dass der „Power Bonnet“ der PTC 200-Maschine der Firma MJ Research schon vorher alle Merkmale des Patentanspruchs offenbart hatte. Aus unserer Sicht hatte auch Roche bereits zuvor einen automatischen PCR-Deckel der Art entwickelt, wie Applera versucht hat, ihn in vielen Patentverletzungsklagen zu monopolisieren. Wie häufig bei diesen Verfahren, die bisweilen einige Jahre zurückreichen, hängt ein Teil der Erfolgschancen neben der Arbeit des Patentanwalts an einer guten Recherche. Es war unseren Parteien PEQLAB, Clemens und Sensoquest gelungen, die Gebrauchsanweisung des Power Bonnet aufzuspüren. Eppendorf hat es gar geschafft, ein altes Gerät zur Verhandlung mitzubringen, welches dann aber nicht benötigt wurde. Ich denke, dass das Patent wegen mangelnder Neuheit widerrufen wurde, ist aus unserer Sicht erfreulich. So war es nicht mehr nötig, über die erfinderische Tätigkeit zu diskutieren, und damit haben wir uns den zweiten Verhandlungstag gespart.

Dr. Christian Kilger ist in den USA geboren und wuchs sowohl in Deutschland als auch in den USA auf. Nach seinem Biologiestudium mit Schwerpunkt Genetik und Biochemie hat er im Labor von Svante Pääbo seine Doktorarbeit über Techniken der Nukleinsäure-Sequenzierung geschrieben. Als Post-Doc am MPI für Evolutionäre Genetik hat Dr. Kilger häufig auch am EMBL doziert. Im Jahre 1997 nahm Dr. Kilger eine Stelle bei der LION bioscience AG an, wo er für alle Schutzrechtsangelegenheiten verantwortlich war. Dr. Kilger wurde 2003 als Europäischer Patentanwalt zugelassen und 2006 als deutscher Patentanwalt zugelassen. Nach seiner Zeit bei LION war Herr Kilger Geschäftsführer der ipal GmbH in Berlin bevor er in die Kanzlei Boehmert & Boehmert eintrat. Seit Januar 2007 leitet Christian Kilger das Büro von VOSSIUS & PARTNER in Berlin. Schwerpunkt seiner Tätigkeit sind Bio/Pharma Patenterteilungsverfahren, Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren sowie Patentverletzungsverfahren.

Laborwelt:
Wie sah die rechtliche Situation davor aus und wie kam sie zustande?

Kilger:
Das Patent wurde im Jahre 1999 von der MWG Biotech AG angemeldet. Im Rahmen

einer außergerichtlichen Einigung in einer Patentverletzungssache zwischen Applera und MWG, hat MWG das Motordeckelpatent im Jahre 2005 auf Applera übertragen. Bei dieser Patentverletzungssache ging es um ein weiteres Applera-Patent, das Heizdeckelpatent. Der Beschwerdesache T 868/06 war ein Einspruch der Firma Eppendorf gegen das Motordeckelpatent vorausgegangen. In diesem Einspruchverfahren wurde das Patent jedoch in Gänze aufrechterhalten. Dagegen hat Eppendorf Beschwerde eingelegt. In der Folge hat Applera eine Vielzahl von Firmen in Deutschland aus dem Motordeckelpatent wegen Patentverletzung verklagt – und zwar ohne Berechtigungsanfrage und Abmahnung – die Firmen wurden also mit der Klage überfallen. Wir haben eine ganze Reihe von Parteien vertreten. Die Firmen PEQLAB, Clemens und Sensoquest sind auf unseren Rat hin dem Beschwerdeverfahren am EPA beigetreten. Dadurch dass das Patent widerrufen wurde, konnten wir zeigen, dass die Klage unbegründet war. Andere Parteien haben sich aber wohl aus verschiedenen Gründen im Vorfeld mit Applera geeinigt. Eine Partei hat sogar in der Nacht vor der mündlichen Verhandlung am EPA ihren Beitritt zurückgezogen. Ich gehe davon aus, dass es auch hier eine Einigung gegeben hat.

Laborwelt:
Wer profitiert von der neuen Rechtslage? Gibt es nun ein neues Schlüsselpatent und eine damit verbundene Monopolstellung eines einzelnen Unternehmens?

Kilger:
Von der Rechtslage profitieren zunächst die von uns vertretenen Firmen und Eppendorf. Grundsätzlich kann nun aber jeder einen Thermocycler mit Motordeckel herstellen, soweit es das jetzt widerrufene EP 1 013 342 B1-Patent betrifft. Ob jene Parteien von der Entscheidung profitieren, die sich im Vorfeld geeinigt haben, kann ich nicht sagen. Mir ist nur bedingt bekannt, wie die Einigungsverträge zwischen Applera und diesen Parteien gestaltet sind.

Laborwelt:
Ist die Entscheidung endgültig und die Rechtslage klar, oder ist nach Ihrer Einschätzung mit weiteren Verfahren zu rechnen?

Kilger:
Nein, die Entscheidung ist endgültig – das Patent wurde widerrufen.

Laborwelt:
Sind ähnliche Verfahren auch außerhalb Europas anhängig und wie ist deren Stand?

Kilger:
Das kann ich Ihnen leider nicht sagen.

Laborwelt:
Was bedeutet die Entscheidung für Nutzer entsprechend ausgestatteter Thermocycler in Europa?

Kilger:
Wären die von uns vertretenen Parteien unterlegen, so wäre Applera berechtigt gewesen, den Vertrieb und den Besitz von PCR-Maschinen, welche mit einem Motordeckel ausgerüstet sind, zu untersagen. Des Weiteren könnten sie Auskunft darüber zu verlangen, wer einen Motordeckel geliefert bekommen hat. Sie können sich vorstellen, wie unangenehm die Preisgabe von Kundeninformationen sein kann. Insbesondere, weil auch der Nutzer solcher Maschinen ein potentieller Patentverletzer gewesen wäre. Auch die Vernichtung des Patent-verletzenden Gegenstandes wäre eine Option gewesen.

Kennziffer 24 LW 05 · Informationen ordern? · www.biocom.de

Promega