

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) Veröffentlichung im ABl.
(B) An Vorsitzende und Mitglieder
(C) An Vorsitzende
(D) Keine Verteilung

ENTSCHEIDUNG
vom 14. April 2004

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0818/01 - 3.3.1
Anmeldenummer: 95118359.9
Veröffentlichungsnummer: 0716081
IPC: C07D 211/90
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Hochselektives Verfahren zur Herstellung von
enantiomerenreinen phenylsubstituierten 1,4-Dihydropyridin-
3,5-dicarbonsäurederivaten

Anmelder:

Bayer HealthCare AG

Einsprechender:

-

Stichwort:

Pyridindicarbonsäuren/BAYER

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 111(1)

Schlagwort:

"Zurückziehung der zurückgewiesenen Haupt- und Hilfsanträge -
alle gerügten Mängel dadurch ausgeräumt - Zurückverweisung mit
für Erteilung vorgesehener Fassung"

Zitierte Entscheidungen:

G 0010/93

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0818/01 - 3.3.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 14. April 2004

Beschwerdeführer: Bayer Healthcare AG
D-51368 Leverkusen (DE)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 11. April 2001 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 95118359.9 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: R. Freimuth
J. H. van Moer

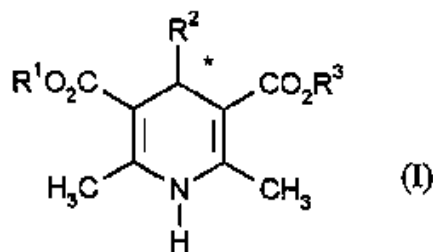
Sachverhalt und Anträge

I. Die am 13. Juni 2001 eingegangene Beschwerde richtet sich gegen die am 11. April 2001 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die Anmeldung 95 118 359.9 mit der Veröffentlichungsnummer 716 081 zurückgewiesen wurde.

II. In einer Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ vom 3. Juli 2000 unterrichtete die Prüfungsabteilung den Beschwerdeführer (Anmelder), daß sie die Erteilung eines europäischen Patents auf Grundlage der Ansprüche 1 und 2 vom 19. April 2000 gemäß Hilfsantrag 5 beabsichtige.

Diese Ansprüche 1 und 2 lauteten:

"1. Verfahren zur Herstellung von enantiomerenreinen phenylsubstituierten 1,4-Dihydropyridin-3,5-dicarbonsäurederivaten der allgemeinen Formel (I)

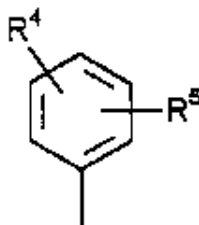


* R und S

in welcher

R¹ und R³ gleich oder verschieden sind und für geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen stehen, das gegebenenfalls durch geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy mit bis zu 6

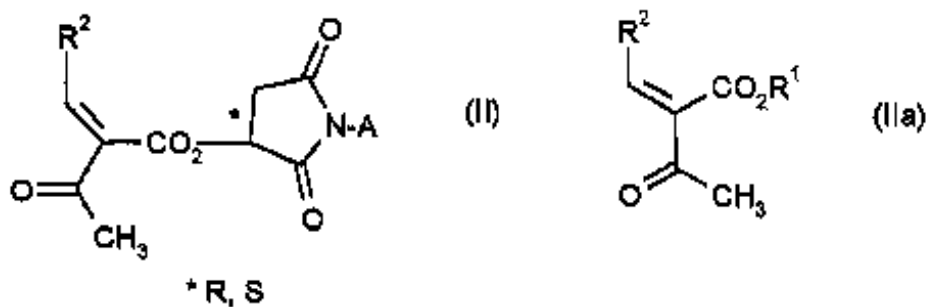
Kohlenstoffatomen oder Hydroxy substituiert ist, oder für Cycloalkyl mit 3 bis 7 Kohlenstoffatomen stehen, und R² für den Rest



steht, worin

R⁴ und R⁵ gleich oder verschieden sind und Halogen, Cyano, Ethinyl, Trifluormethoxy, Methylthio, Nitro, Trifluormethyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl, Alkenyl, Alkinyl oder Alkoxy bis zu 4 Kohlenstoffatomen bedeuten, und gegebenenfalls einer der Substituenten für Wasserstoff steht, und deren Salze,

dadurch gekennzeichnet, daß man die enantiomerenreinen Benzylidenverbindungen der allgemeinen Formel (II) oder die Benzylidenverbindungen der allgemeinen Formel (IIa)



in welchen

R¹ und R² die oben angegebenen Bedeutungen haben und A für Wasserstoff oder für geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen steht, oder für Phenyl oder Benzyl steht, die gegebenenfalls bis zu 3-fach gleich oder verschieden durch Hydroxy, Nitro, Halogen, Cyano, Carboxy, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, geradkettiges oder verzweigtes Alkoxy mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen oder durch eine Gruppe der Formel -NR⁶R⁷ oder -SO₂R⁸ substituiert sind,

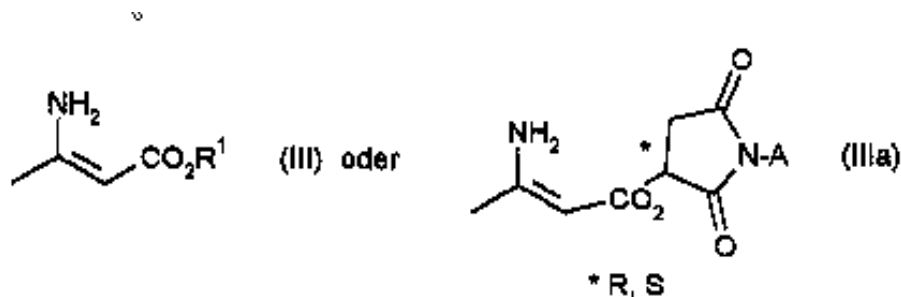
worin

R⁶ und R⁷ gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Phenyl oder geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 5 Kohlenstoffatomen bedeuten

und

R⁸ geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder Phenyl bedeutet,

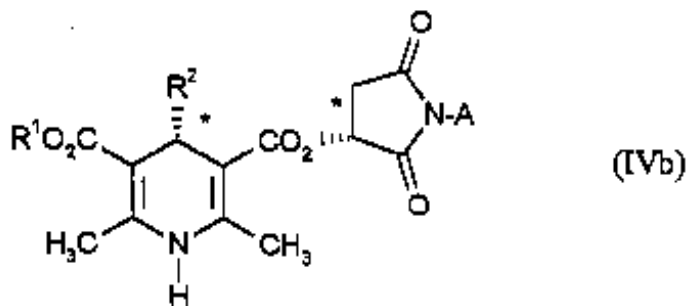
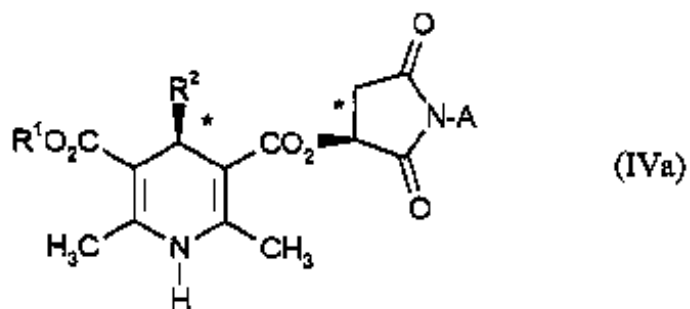
durch Umsetzung im Fall der enantiomerenreinen Benzylidenverbindungen der allgemeinen Formel (II) mit Aminocrotonsäureestern der allgemeinen Formel (III) und im Fall der Benzylidenverbindungen der allgemeinen Formel (IIa) mit den entsprechenden enantiomerenreinen Aminocrotonsäureestern der allgemeinen Formel (IIIa),



in welchen

R¹ und A die oben angegebenen Bedeutungen haben,

in inerten Lösemitteln, gegebenenfalls in Anwesenheit einer Base, in die diastereomerenreinen 1,4-Dihydropyridine der allgemeinen Formeln (IVa) und (IVb)



in welchen

R¹, R² und A die oben angegebene Bedeutung haben, überführt,

und anschließend den Äpfelsäureimid-Rest unter milden Bedingungen mit schwachen Basen, gegebenenfalls unter Isolierung der freien Säure, abspaltet, und die Carbonsäurefunktion nach üblichen Methoden verestert.

2. 1,4-Dihydropyridine der allgemeinen Formeln (IVa) und (IVb) gemäß Anspruch 1."

III. In einer Anlage zur Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ führte die Prüfungsabteilung im einzelnen die Mängel an,

welche die Erteilung eines europäischen Patents auf Grundlage des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1 bis 4 vom 19. April 2000 verhinderten. Die Prüfungsabteilung stellte fest, daß die Streitanmeldung in diesen Fassungen nicht einheitlich im Sinne von Artikel 82 EPÜ sei, da darin Gegenstände beansprucht würden, die nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden seien.

Die Prüfungsabteilung forderte den beschwerdeführenden Anmelder auf, sein Einverständnis zur mitgeteilten Fassung, d. h. zur Erteilung auf Grundlage des Hilfsantrags 5, zu erklären, anderenfalls mit der Zurückweisung der Anmeldung zu rechnen sei. Nachdem der beschwerdeführende Anmelder sich mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung nicht einverstanden erklärte, lag keine gebilligte Fassung vor, die wie von Artikel 113 (2) EPÜ gefordert als Grundlage für die Erteilung eines Patents dienen konnte mit der Folge, daß die Prüfungsabteilung die Streitanmeldung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ zurückwies.

- IV. Der Beschwerdeführer hat im Beschwerdeverfahren seinen früheren Hauptantrag sowie seine früheren Hilfsanträge 1 bis 4 nicht aufrecht erhalten. Er hat mit Schriftsatz vom 25. März 2004 diese Anträge fallengelassen und seinen vormaligen Hilfsantrag 5 zum alleinigen Antrag erklärt und beantragt, die Angelegenheit an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die angefochtene Entscheidung hat sich ausschließlich auf die Mängel gestützt, welche die Ansprüche des damaligen Hauptantrags und der damaligen Hilfsanträge 1 bis 4 aufwiesen. Daher hat die Zurückziehung genau dieser damaligen Haupt- und Hilfsanträge und die Beibehaltung des vormaligen Hilfsanspruches 5 als nunmehr alleinigen Antrag zur Folge, daß alle in der angefochtenen Entscheidung angeführten Einwände ausgeräumt worden sind und daß gegen die jetzt allein geltende Fassung der Anmeldung, auf welche die Prüfungsabteilung ein Patent zu erteilen beabsichtigte, keine Bedenken bestehen. Folglich ist die Beschwerde begründet und in der Sache erfolgreich.

Diese Feststellung steht in Einklang mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß eine Beschwerde begründet ist, wenn der Beschwerdeführer die Erteilung eines Patents mit einer Fassung, welche die Prüfungsabteilung zurückgewiesen hat, nicht weiterverfolgt und wenn er eine Fassung vorlegt, welche eindeutig die in der angefochtenen Entscheidung gerügten Mängel ausräumt. Dies folgt aus dem Grundsatz, daß das Verfahren vor den Beschwerdekammern auch im *ex parte* Verfahren primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt ist (siehe G 10/93, ABl. EPA 1995, 172, Punkt 4 der Entscheidungsgründe).

3. Unter diesen Umständen verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1), zweiter Satz, zweite Alternative EPÜ und in Übereinstimmung mit dem

Antrag des Beschwerdeführers die Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf Grundlage der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 3. Juli 2000 angegebenen Fassung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

N. Maslin

A. Nuss