

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 29. November 2006**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0099/03 - 3.3.01

**Anmeldenummer:** 00107623.1

**Veröffentlichungsnummer:** 1044975

**IPC:** C07D 475/04

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Stabile kristalline Salze von 5-Methyltetrahydrofolsäure

**Anmelder:**

Merck Eprova AG

**Einsprechender:**

-

**Stichwort:**

5-Methyltetrahydrofolsäure/MERCK EPROVA

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 54, 123(2), 111(1)

**Schlagwort:**

"Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung nach Behebung der Neuheitseinwände"

**Zitierte Entscheidungen:**

-

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 0099/03 - 3.3.01

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.01  
vom 29. November 2006

**Beschwerdeführer:** Merck Eprova AG  
Im Laternenacker 5  
CH-8200 Schaffhausen (CH)

**Vertreter:** -

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 20. August 2002 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 00107623.1 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** A. Nuss  
**Mitglieder:** J. Jonk  
J. Van Moer

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 00 107 623.1 mit der Veröffentlichungsnummer 1 044 975 zurückgewiesen wurde.
- II. Grundlage der angefochtenen Entscheidung war der am 9. März 2002 eingereichte Satz Patentansprüche 1 bis 14, deren unabhängige Ansprüche 1, 2 und 3 wie folgt lauteten:
- "1. Kristalline Salze der 5-Methyl-(6R,S)-, -(6S)- und -(6R)-tetrahydrofolsäure.
2. Kristalline Salze der 5-Methyl-(6S)- und -(6R)-tetrahydrofolsäure.
3. Kristallines Calcium-Salz der 5-Methyl-(6S)- und -(6R)-tetrahydrofolsäure."
- III. In der angefochtenen Entscheidung wird ausgeführt, dass der Gegenstand dieser Ansprüche im Hinblick auf die Druckschriften
- (4) EP-A-0 539 987, und
- (7) EP-A-0 455 013
- nicht neu sei.
- IV. Am 29. November 2006 hat eine mündliche Verhandlung vor der Kammer stattgefunden.

V. Die Beschwerdeführerin hat die Patentierbarkeit des Anmeldungsgegenstandes zunächst auf der Grundlage der am 30. Dezember 2002 eingereichten Patentansprüche verteidigt, deren Anspruch 1 wie folgt lautete:

"Kristallines Calcium-Salz der 5-Methyl-(6S)-tetrahydrofolsäure"

Aufgrund der Einwände der Kammer in der mündlichen Verhandlung bezüglich der Neuheit dieses Salzes hat die Beschwerdeführerin jedoch die Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes zuletzt nur noch auf der Basis der folgenden neuen Ansprüche 1 bis 11 verteidigt:

1. Kristallines Calcium-Salz der 5-Methyl-(6S)-tetrahydrofolsäure mit Theta-Werten von 6.5, 13.3, 16.8 und 20.1.
2. Kristallines Calcium-Salz der 5-Methyl-(6S)-tetrahydrofolsäure mit Theta-Werten von 5.3, 6.9, 18.7 und 21.1.
3. Kristallines Calcium-Salz der 5-Methyl-(6S)-tetrahydrofolsäure mit Theta-Werten von 6.8, 10.2, 15.4 und 22.5.
4. Kristallines Calcium-Salz der 5-Methyl-(6S)-tetrahydrofolsäure mit Theta-Werten von 6.6, 15.9, 20.2 und 22.5.
5. Verfahren zur Herstellung des kristallinen Salzes gemäss einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein kristallines Salz der 5-Methyl-(6S)-tetrahydrofolsäure aus einem polaren

Medium nach einer Temperaturbehandlung von über 60°C kristallisiert wird und die kristallinen Salze gemäss Ansprüchen 1 bis 4 durch weitere Temperaturbehandlungen von über 60°C unter kontrollierter Luftfeuchtigkeit ineinander umgewandelt werden.

6. Verfahren zur Herstellung des kristallinen Salzes gemäss einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein kristallines Salz der 5-Methyl-(6S)-tetrahydrofolsäure aus einem polaren Medium nach einer Temperaturbehandlung von über 85°C kristallisiert wird und die kristallinen Salze gemäss Ansprüchen 1 bis 4 durch weitere Temperaturbehandlungen von über 60°C unter kontrollierter Luftfeuchtigkeit ineinander umgewandelt werden.
7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kristallisation aus einer Lösung durchgeführt wird.
8. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kristallisation aus einer Suspension durchgeführt wird.
9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Kristallisation aus Wasser oder ein Gemisch aus Wasser und einem mit Wasser mischbaren organischen Lösungsmittel durchgeführt wird.
10. Verwendung von kristallinen Salzen gemäss einem der Ansprüche 1 bis 4 als Bestandteil zur Herstellung

von Arzneimitteln oder als Nahrungsmittel-  
ergänzungsstoff.

11. Zubereitungen enthaltend kristalline Salze gemäss  
einem der Ansprüche 1 bis 4.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte, die  
Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent auf  
der Basis der während der mündlichen Verhandlung  
eingereichten Ansprüche 1 bis 11 zu erteilen.

VII. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die  
Entscheidung der Kammer verkündet.

### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Änderungen (Artikel 123 (2) EPÜ)*

2.1 Die vorliegenden Ansprüche 1 bis 4 stützen sich auf die  
ursprünglich eingereichten Patentansprüche 4, 5, 6 und 7.

Ansprüche 5 und 6 sind gestützt durch die Beschreibung  
der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung  
(Seite 4, Zeilen 4 bis 6 und Zeilen 21 bis 28, sowie  
Seite 7, Zeilen 12 bis 14).

Ansprüche 7 und 8 finden ihre Stütze in der Beschreibung  
der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung,  
insbesondere auf Seite 4, Zeilen 18 und 19.

Anspruch 9 stützt sich auf die Beschreibung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Seite 4, Zeilen 8 und 9).

Ansprüche 10 und 11 finden ihre Basis in der Beschreibung der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Seite 5, dritte Absatz, in Kombination mit Seite 3, Zeilen 12 bis 29).

2.2 Gegen die Fassung der Patentansprüche bestehen daher keine Bedenken im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ.

3. *Zurückverweisung (Artikel 111 (1) EPÜ)*

3.1 Da die Anmeldung einzig wegen mangelnder Neuheit des Gegenstandes der am 9. März 2002 eingereichten Ansprüchen 1 bis 3 (siehe Punkt II oben) zurückgewiesen worden ist und der nun vorliegende Anspruchssatz die Gegenstände dieser Ansprüche nicht mehr beinhaltet, war die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Gleichwohl hat die Kammer keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit getroffen, da es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer ist, Fragen zu prüfen und zu entscheiden, die sich erstmals im Beschwerdeverfahren stellen. Unter diesen Umständen verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäss Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die Erste Instanz zurück.

## **Entscheidungsformel**

### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
  
2. Die Sache wird an die Erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

A. Townend

A. Nuss