

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 17. April 2008**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1172/04 - 3.3.10  
**Anmeldenummer:** 91903275.5  
**Veröffentlichungsnummer:** 0514415  
**IPC:** C09K 3/30  
**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Neue Treibgasgemischungen und ihre Verwendung in  
Arzneimittelzubereitungen

**Patentinhaber:**

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, et al

**Einsprechender:**

AstraZeneca AB  
Rhône-Poulenc Rorer Ltd  
Solvay (Société Anonyme)  
ASTA Medica AG

**Stichwort:**

Treibgasgemischungen/BOEHRINGER

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

EPÜ Art. 100c)  
EPÜ R. 100(1)

**Schlagwort:**

"Zulässigkeit der Beschwerde (ja): Beschwerdeführer handelte  
für beide Patentinhaber"  
"Alle Anträge: Änderungen - unzulässige Abänderung (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0680/93

**Orientierungssatz:**

-



Aktenzeichen: T 1172/04 - 3.3.10

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10  
vom 17. April 2008

**Beschwerdeführer:** Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  
(Patentinhaber) Binger Strasse 173  
D-55218 Ingelheim am Rhein (DE)

**Vertreter:** Fuchs, Georg  
Kläs, Heinz-Gerd  
Boehringer Ingelheim GmbH  
Binger Strasse 173  
D-55216 Ingelheim/Rhein (DE)

**Beschwerdegegner:** Solvay (Société Anonyme)  
(Einsprechender 3) Rue du Prince Albert, 33  
B-1050 Bruxelles (BE)

**Vertreter:** Mross, Stefan  
Jacques, Philippe  
Solvay S.A.  
Département de la Propriété Industrielle  
Rue de Ransbeek, 310  
B-1120 Bruxelles (BE)

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am 9. August 2004  
zur Post gegeben wurde und mit der das  
europäische Patent Nr. 0514415 aufgrund des  
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** R. Freimuth  
**Mitglieder:** C. Komenda  
J.-P. Seitz

## Sachverhalt und Anträge

I. Die am 25. September 2004 eingegangene Beschwerde des Beschwerdeführers (Patentinhabers) richtet sich gegen die am 09. August 2004 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher das Europäische Patent Nr. 514 415 widerrufen wurde. Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautet:

"1. Treibgasgemischungen aus zwei oder mehr Komponenten für inhalative pharmazeutische Zubereitungen, dadurch gekennzeichnet, daß sie 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan und daneben eine oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe 1,1,1,2-Tetrafluorethan, Pentafluorethan, TG 11, TG 12 oder TG 114 enthalten, wobei der Gehalt an 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan zwischen 30 und 95 Gewichtsprozent liegt."

II. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das Streitpatent in seinem gesamten Umfang wegen mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ), mangelnder Ausführbarkeit (Artikel 100 b) EPÜ) und wegen Abänderung des Gegenstandes des Streitpatentes über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Artikel 100 c) EPÜ) angegriffen worden.

III. Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen Entscheidung fest, dass das Streitpatent in seiner erteilten Fassung (Hauptantrag) nicht über den Inhalt der ursprünglichen Offenbarung hinausgehe. Auch sei die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Einspruchsabteilung stellte weiterhin fest, dass das

Streitpatent gemäß Hauptantrag jedoch nicht den Erfordernissen des Artikels 54 EPÜ und keiner der damals geltenden Hilfsanträge den Erfordernissen des Artikels 56 EPÜ genüge.

- IV. Mit der Beschwerdeschrift vom 22. November 2004 verfolgte der Beschwerdeführer das Patent in der erteilten Fassung weiter und reichte zusätzliche Hilfsanträge 1 bis 5 ein.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 war identisch mit dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 und enthielt am Ende zusätzlich den Disclaimer "ausgenommen Gemische aus 57,1 Gew.% 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan, 13,7 Gew.% Difluordichlormethan und 29,2 Gew.% Trifluorethylchlorid".

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 war im Oberbegriff identisch mit dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 1. Der kennzeichnende Teil lautete: "als Treibgasbestandteile nur 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan und daneben eine oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe 1,1,1,2-Tetrafluorethan, Pentafluorethan, TG 11, TG 12 oder TG 114 enthalten, wobei der Gehalt an 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan zwischen 30 und 95 Gewichtsprozent liegt".

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 war auf die "Verwendung von" Treibgasgemischungen gemäß erteiltem Anspruch 1 gerichtet.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 betraf gemäß Oberbegriff die "Verwendung von Treibgasgemischungen aus zwei oder mehr Komponenten zur Herstellung von

Arzneimittelzubereitungen zur Erzeugung von Aerosolen enthaltend suspendierte Arzneistoffe für die inhalative Anwendung". Der kennzeichnende Teil war wortgleich mit dem kennzeichnenden Teil des erteilten Anspruchs 1.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 lautete:

"1. Arzneimittelzubereitungen zur Erzeugung von Pulveraerosolen auf der Basis von Treibgasgemischungen und suspendierten Arzneistoffen für die inhalative Anwendung dadurch gekennzeichnet dass sie als Arzneistoff ein Betamimetikum, ein Anticholinergikum, ein Steroid, ein Antiallergikum oder einen PAF-Antagonisten oder eine Kombination solcher Verbindungen enthalten und die Treibgasgemischungen 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan mit einem Gehalt zwischen 30 und 95 Gew.% und daneben eine oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe 1,1,1,2-Tetrafluorethan, Pentafluorethan, TG 11, TG 12 oder TG 114 enthalten".

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 6 eingereicht mit Schreiben vom 15. Februar 2008 war identisch mit dem des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 5, wobei im kennzeichnenden Teil die Treibgasgemischungen auf jene beschränkt waren, die "nur 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan mit einem Gehalt zwischen 30 und 95 Gew.% und daneben eine oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe 1,1,1,2-Tetrafluorethan oder Pentafluorethan enthalten".

- V. Der Beschwerdeführer nahm in seiner Beschwerdebegründung in erster Linie Stellung zu den in der angefochtenen Entscheidung festgestellten Mängeln nach den Artikeln 54 und 56 EPÜ. Er sah bei der Diskussion der erfinderischen Tätigkeit sein rechtliches Gehör verletzt, da er erst

während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung mit einer Gegenargumentation konfrontiert worden sei, die ihm aber vorab hätten mitgeteilt werden müssen. In Bezug auf den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ rügte er auch auf Nachfrage keine Verletzung des rechtlichen Gehörs; er sehe hier einer Entscheidung der Kammer in der Sache entgegen. Er trug vor, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. So sei 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan sowohl in der Beschreibung, als auch in Anspruch 2 bereits als Komponente der Treibgasmischung offenbart gewesen. Auch enthielten alle erfindungsgemäßen Beispiele als Treibgaskomponente 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan, wodurch es als bevorzugte Komponente erkennbar gewesen sei. Die weiteren Mischungskomponenten des Treibgases seien sowohl der Beschreibung, als auch den ursprünglichen Ansprüchen zu entnehmen. Streichungen innerhalb der Liste von Einzelkomponenten seien im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ nicht zu beanstanden.

- VI. Der Beschwerdegegner (Einsprechender III) trug vor, dass die nunmehr beanspruchte Zusammensetzung der einzelnen Komponenten des Treibgases sich durch Auswahl aus zwei Listen ergebe, die im Ergebnis eine neue Kombination darstelle. Darüber hinaus sei den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen, dass 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan als obligatorische Komponente im Treibgas enthalten sein müsse. Vielmehr sei in der ursprünglichen Offenbarung allgemein auf die Anwesenheit eines teilfluorierten Alkans hingewiesen worden, 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan sei aber stets nur als ein typischer Vertreter dieser Stoffklasse erwähnt. Wenn

auch alle Beispiele 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan enthielten, so sei dadurch nicht automatisch diese Komponente als obligatorisch erkennbar, da in den Beispielen auch andere teilfluorierte Alkane in zum Teil höheren Anteilen als 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan verwendet würden.

Ferner trug er vor, dass die Hilfsanträge 1 bis 6 analoge Mängel bezüglich der ursprünglichen Offenbarung der Kombination der Treibgasbestandteile aufwiesen.

Seine Rügen, dass die Beschwerde im Hinblick auf die Einreichung eines geänderten Beschwerdeantrags möglicherweise unzulässig sei und der Hilfsantrag 6 verspätet sei, hat der Beschwerdegegner während der mündlichen Verhandlung ausdrücklich zurückgenommen.

- VII. Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in erteilter Fassung aufrecht zu erhalten, und hilfsweise, das Patent auf Grundlage der Hilfsanträge 1 bis 5, eingereicht mit der Beschwerdebegründung, oder des Hilfsantrags 6, eingereicht mit Schreiben vom 15. Februar 2008, aufrechtzuerhalten

Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

## **Entscheidungsgründe**

### 1. *Zulässigkeit der Beschwerde*

Gemäß Artikel 107 EPÜ kann jeder Verfahrensbeteiligte, der durch eine Entscheidung gemäß Artikel 106 EPÜ beschwert ist Beschwerde einlegen. Im vorliegenden Fall wurde die Beschwerde von der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG eingelegt, welche unstreitig die Rechtsnachfolgerin der Boehringer Ingelheim KG, der erstgenannten der beiden Patentinhaber ist. Da im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents kein gemeinsamer Vertreter bestellt wurde, gilt, gemäß der zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde (entsprechend dem Rechtsprinzip *tempus regit actum*) geltenden Regel 100 (1) EPÜ 1973 der erstgenannte Patentinhaber als gemeinsamer Vertreter für beide Patentinhaber. Daher sind die gesetzlichen Erfordernisse erfüllt und die Beschwerde somit zulässig.

Dieser frühere Einwand wurde vom Beschwerdegegner ausdrücklich nicht weiterverfolgt.

### *Hauptantrag*

### 2. *Änderungen (Artikel 100 c) EPÜ)*

- 2.1 Gegen das Streitpatent ist unter anderem mit dem Grund ausgesprochen worden, dass sein Gegenstand über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehe. Daher sind alle Abänderungen im geltenden Anspruch 1, welche bereits im erteilten Anspruch 1 enthalten waren, dahingehend zu überprüfen, ob dieser Einspruchsgrund durchgreift oder nicht.



2.2 Eine europäische Patentanmeldung darf nicht in der Weise abgeändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Maßgeblich für die Beurteilung der Frage, ob durch eine Änderung ein Gegenstand hinzugefügt wird, der über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht, ist nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern, ob durch die Abänderung der Anspruch technische Informationen umfasst, die sich nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung ableiten lassen (siehe T 680/93, Punkt 2. der Entscheidungsgründe, nicht veröffentlicht im ABl. EPA).

2.3 Während Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung auf Treibgasgemischungen gerichtet ist, die als obligatorische Komponente mindestens ein teilfluoriertes Alkan enthalten, ist der geltende, wie bereits der erteilte Anspruch 1 unter anderem dahingehend abgeändert, dass er nun ein spezielles teilfluoriertes Alkan, nämlich 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan, als obligatorische Komponente in Kombination mit einer Liste weiterer ausgewählter Treibgaskomponenten beansprucht.

Indessen war die Komponente 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan zwar in einigen Passagen, so auf Seite 2, Absatz 2 und Seite 3, Absatz 2 der ursprünglichen Anmeldung genannt, jedoch als äquivalente Alternative gemeinsam mit anderen teilfluorierten Alkanen, und nicht als obligatorische Komponente differenziert offenbart. Daher hätte der Fachmann die technische Information, dass 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan als obligatorische Komponente zu

verwenden sei, nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung entnehmen können. Auch die Kombination dieser Komponente mit einer Liste ausgewählter weiterer Treibgaskomponenten war der ursprünglichen Anmeldung nicht zu entnehmen.

- 2.4 Der Beschwerdeführer hat argumentiert, dass die Komponente 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan für den Fachmann als bevorzugter Vertreter der obligatorisch zu verwendenden teilfluorierten Verbindungen erkennbar gewesen sei, da die verbliebenen erfindungsgemäßen Beispiele 2, 6 und 8 die Komponente 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan verwendeten. Indessen enthalten diese Beispiele neben 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan auch andere teilfluorierte Alkane, zum Teil auch in höheren Anteilen als 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan, so dass der Fachmann hieraus nicht zwangsläufig die Information entnommen hätte, dieses spezifische teilfluorierte Alkan als obligatorische Komponente einzusetzen. Eine unmittelbar und eindeutig als obligatorisch erkennbare Verwendung von nur 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan ist daher aus diesen Beispielen nicht abzuleiten.

Ferner hat der Beschwerdeführer vorgetragen, dass auf Seite 3, Absatz 2, letzter Satz als bevorzugte Treibgasgemischungen solche bezeichnet seien, die 30 bis 95 Gew.-% 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan enthielten. Dieses Argument kann jedoch ebenfalls nicht durchgreifen, da am angegebenen Ort der ursprünglichen Anmeldung eine Liste allgemeiner Mengenangaben für einzelne teilfluorierte Alkane, hierunter auch Heptafluorpropan, zu finden ist. Der vom Beschwerdeführer angezogene letzte Satz dieses Absatzes beschreibt lediglich eine bevorzugte Mengenangabe des Heptafluorpropans, ohne

dessen Verwendung als obligatorische Komponente zu offenbaren.

Ein weiteres Argument des Beschwerdeführers hinsichtlich der obligatorischen Verwendung von 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan war, dass diese Verbindung auf Seite 1, Absatz 1 explizit genannt sei, wodurch der Fachmann eindeutig erkannt hätte, dass es sich bei 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan um den bevorzugten Vertreter der teilfluorierten Alkane handle. Dies trifft jedoch nicht zu, da auf Seite 1, Absatz 1 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan lediglich als "typischer" Vertreter der teilfluorierten Alkane bezeichnet wird, nicht jedoch als bevorzugte oder gar obligatorische Komponente.

Des weiteren trug der Beschwerdeführer vor, dass Ansprüche 1 und 2 der ursprüngliche Anmeldung, welche in zwei Listen die teilfluorierten Alkanen und die gegebenenfalls zu verwendenden weiteren Verbindungen offenbarten, als Aufzählung aller möglichen Einzelkombinationen der jeweils in den zwei Listen aufgezählten Komponenten gesehen werden können, wobei im geltenden Anspruch 1 alle Kombinationen, die nicht 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan als teilfluoriertes Alkan enthielten, gestrichen worden seien. Eine derartige Streichung von Einzelkombinationen könne nicht als Verstoß gegen das Erfordernis der ursprünglichen Offenbarung gewertet werden. Indessen ist die hier vorgenommene Einschränkung eine Abänderung des Anspruchsgegenstandes; sie bewirkt, dass nun aus der ursprünglich offenbarten Liste gleichwertiger teilfluorierter Alkane das vormals äquivalente 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan jetzt als obligatorisch zu verwendende Treibgaskomponente herausgegriffen wird.

Dieser spätere gezielte Griff stellt eine technische Information dar, die sich nicht eindeutig und unmittelbar aus der ursprünglichen Anmeldung entnehmen lässt.

- 2.5 Aus den vorstehend genannten Gründen geht daher die im geltenden Anspruch 1 vorgenommene Änderung über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, weshalb der Hauptantrag gemäß Artikel 100 c) EPÜ nicht gewährbar ist.

*Hilfsanträge 1 bis 6*

3. Da alle Hilfsanträge 1 bis 6 diese Änderung enthalten, nämlich dass die Komponente 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan obligatorisch und in Kombination mit weiteren speziellen Treibgaskomponenten einzusetzen ist, gilt für diese Anträge die gleiche Beanstandung, wie für den Hauptantrag. Daher ergibt sich auch die gleiche Schlussfolgerung, dass die Hilfsanträge 1 bis 6 gemäß Artikel 100 c) EPÜ nicht gewährbar sind.
4. Die Rüge des Beschwerdeführers auf Verletzung seines rechtlichen Gehörs durch die Einspruchsabteilung bezieht sich ausschließlich auf den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit. Der Beschwerdeführer hat deswegen in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ausdrücklich erklärt, diese Rüge stehe nicht im Zusammenhang mit dem Einspruchsgrund der mangelnden ursprünglichen Offenbarung von Änderungen gemäß Artikel 100 c) EPÜ, er wolle deshalb auch über diesen Einspruchsgrund eine Entscheidung der Kammer ohne vorherige Diskussion oder Entscheidung über seine Rüge. Da sowohl der Hauptantrag des Beschwerdeführers, wie

auch die Hilfsanträge 1 bis 6 bereits aus dem Einspruchsgrund des Artikels 100 c) EPÜ zurückzuweisen sind, kann auf eine Entscheidung der Kammer über die Rüge des Beschwerdeführers verzichtet werden.

### **Entscheidungsformel**

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

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

D. Magliano

R. Freimuth