

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 16. April 2008**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1366/04 - 3.3.10

**Anmeldenummer:** 91903267.2

**Veröffentlichungsnummer:** 0513099

**IPC:** C09K 3/30

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

Neue Treibgase und ihre Verwendung in  
Arzneimittelzubereitungen

**Patentinhaber:**

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, et al

**Einsprechender:**

SkyePharma AG  
Solvay (Société Anonyme)  
LES LABORATOIRES SERVIER  
AstraZeneca AB  
Schering Corporation

**Stichwort:**

Treibgasmischungen/BOEHRINGER

**Relevante Rechtsnormen (EPÜ 1973):**

EPÜ Art. 100c), 107  
EPÜ R. 100(1)

**Schlagwort:**

"Zulässigkeit der Beschwerde (ja): Beschwerdeführer handelte  
als gemeinsamer Vertreter für beide Patentinhaber"  
"Alle Anträge: Änderungen - unzulässige Erweiterung (ja)"

**Zitierte Entscheidungen:**

T 0680/93

**Orientierungssatz:**

Wenn die Beschwerdeschrift vor Inkrafttreten des revidierten Europäischen Übereinkommens eingereicht wurde, gelten für die Beurteilung der Zulässigkeit der Beschwerde die Rechtsvorschriften des EPÜ 1973, denn die Befugnis zu einer Verfahrenshandlung ist auf der Grundlage des zum Zeitpunkt dieser Handlung herrschenden Rechtes zu entscheiden. Dieses Prinzip entspringt dem Rechtsgrundsatz *tempus regit actum*.



Aktenzeichen: T 1366/04 - 3.3.10

**ENTSCHEIDUNG**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10  
vom 16. 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 I:** SkyePharma AG  
(Einsprechender 1) Eptingerstrasse 51  
CH-4132 MuttENZ (CH)

**Vertreter:** Hoechst, Bruno Werner  
A. Braun Braun Héritier Eschmann AG  
Postfach 160  
CH-4003 Basel (CH)

**Beschwerdegegner II:** Solvay (Société Anonyme)  
(Einsprechender 2) 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  
D-1120 Bruxelles (BE)

**Beschwerdegegner III:** LES LABORATORIES SERVIER  
(Einsprechender 3) 22 rue Garnier  
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR)

**Vertreter:** Merkle, Gerhard  
ter Meer, Nicolaus  
TER MEER STEINMEISTER & PARTNER GbR  
Patentanwälte  
Mauerkircherstrasse 45  
D-81679 München (DE)

**Beschwerdegegner IV:**  
(Einsprechender 5)

Schering Corporation  
2000 Galloping Hill Road  
Kenilworth  
N.J. 07033-0530 (US)

**Vertreter:**

von Menges, Albrecht, Nohlen, Martin  
Uexküll & Stolberg  
Patentanwälte  
Beselerstrasse 4  
D-22607 Hamburg (DE)

**Angefochtene Entscheidung:**

**Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 7. Oktober 2004 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 0513099 aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ 1973 widerrufen worden ist.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

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

## Sachverhalt und Anträge

I. Die am 16. November 2004 eingegangene Beschwerde des Beschwerdeführers (Patentinhabers) richtet sich gegen die am 07. Oktober 2004 zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit welcher das Europäische Patent Nr. 513 099 widerrufen wurde. Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautet:

"1. Arzneimittelsuspensionen in verflüssigten Treibgasen für die Erzeugung von Inhalationsaerosolen gekennzeichnet durch einen Gehalt an 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan als Treibmittel, gegebenenfalls in Mischung mit einem oder mehreren Treibgasen aus der Gruppe Propan, Butan, Pentan oder Dimethylether wobei der Gehalt an 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan zwischen 10 und 100 Gew:-% bezogen auf das Treibmittel beträgt."

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 und gemäß den damaligen Hilfsanträgen 1, 2 und 3 nicht den Erfordernissen des Artikels 56 EPÜ genüge.

- IV. Mit der Beschwerdebegründung vom 01. Februar 2005 verfolgte der Beschwerdeführer das Patent in der erteilten Fassung weiter und reichte zusätzlich den jetzigen Hilfsantrag 2 ein. Mit einem Schreiben vom 15. Februar 2008 reichte er die jetzigen Hilfsanträge 1 und 3 ein.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:

"1. Arzneimittelsuspensionen in verflüssigten Treibgasen für die Erzeugung von Inhalationsaerosolen, dadurch gekennzeichnet, dass das Treibmittel 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan, gegebenenfalls in Mischung mit einem oder mehreren Treibgasen aus der Gruppe Propan, Butan, Pentan oder Dimethylether ist und der Anteil an 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan zwischen 10 und 100 Gew.% bezogen auf das Treibgas und der Anteil an Propan, Butan, Pentan oder Dimethylether bis zu 50 Gew.% bezogen auf das Treibgas beträgt."

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet:

"1. Arzneimittelsuspensionen in einem verflüssigten Treibgas für die Erzeugung von Inhalationsaerosolen, gekennzeichnet durch einen Gehalt an 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan von 100 Gew.%, bezogen auf das Treibgas."

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 lautet:

"1. Arzneimittelsuspensionen in verflüssigten Treibgasen für die Erzeugung von Inhalationsaerosolen, dadurch gekennzeichnet, dass das Treibmittel 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan, gegebenenfalls in Mischung mit einem oder mehreren Treibgasen aus der Gruppe Propan, Butan, Pentan oder Dimethylether ist und der Anteil an 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan zwischen 96 Gew.% und 100 Gew.% bezogen auf das Treibmittel beträgt."

V. Der Beschwerdeführer hat in erster Linie Argumente zum Widerrufungsgrund der fehlenden erfinderischen Tätigkeit vorgetragen. Im Hinblick auf den Einspruchsgrund unter Artikel 100 c) EPÜ trug er vor, dass die Änderungen in den Ansprüchen den Erfordernissen der ursprünglichen Offenbarung genügten und somit dieser Einspruchsgrund nicht durchgreife. Im Einzelnen trug er vor, dass das neue Merkmal "für die Erzeugung von Inhalationsaerosolen" in Anspruch 1 in der Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung offenbart sei. So offenbare Seite 1, Absatz 1 der ursprünglichen Anmeldung, dass die Arzneimittelszubereitungen zur Erzeugung von Aerosolen geeignet seien. Ferner seien die gemäß Seite 3, Absatz 2, 3. Satz verwendeten Arzneistoffe für die inhalative Anwendung geeignet, weshalb eine ausreichende Basis für das Merkmal "zur Erzeugung von Inhalationsaerosolen" in der ursprünglichen Anmeldung enthalten gewesen sei. Im Hinblick auf die inhalative Anwendung der in der Anmeldung aufgelisteten Arzneistoffe bezog er sich auf folgende Druckschrift:

(D44) Morén, F. et al.: "Dosage Forms and Formulations for Drug Administration to the Respiratory Tract",

Drug Development and Industrial Pharmacy, 1987,  
Vol. 13, No. 4&5, Seiten 695 - 728.

Da alle Hilfsanträge 1, 2 und 3 das Merkmal "zur Erzeugung von Inhalationsaerosolen" enthielten, sei diese Argumentationen auch auf diese Anträge entsprechend anzuwenden.

- VI. Die Beschwerdegegner I, II, III und IV (Einsprechende 1, 2, 3 und 5) trugen vor, dass Änderungen im erteilten Streitpatent über den Gehalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus gingen, wodurch der Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 c) EPÜ nach wie vor begründet sei. So seien unter anderem weder die Begriffe "Arzneimittelsuspension" und "Inhalationsaerosol", noch die Kombination dieser Merkmale gemäß Anspruch 1 des Streitpatentes ursprünglich offenbart gewesen. Die Einwände bezüglich mangelnder Offenbarung gemäß Artikel 100 b) EPÜ, sowie wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit wurden ebenfalls aufrecht gehalten und weiter ausgeführt.

In den Hilfsanträgen 1 bis 3 wurden von den Beschwerdegegnern analoge Mängel im Hinblick auf die ursprüngliche Offenbarung festgestellt.

- VII. Beschwerdegegner II bemängelte die Zulässigkeit der Beschwerde, da diese nur von einem der beiden gemeinsamen Patentinhaber eingelegt worden sei, was gemäß Artikel 118 EPÜ nicht zulässig sei. Deshalb genüge die innerhalb der Beschwerdefrist eingegangene Beschwerde nicht den Erfordernissen des Artikels 107 EPÜ. Dieser Argumentation schloss sich auch der Beschwerdeführer IV an.



VIII. In Erwiderung hierauf reichte der Beschwerdeführer Unterlagen nach und argumentierte, die Boehringer Ingelheim Pharma GmbH und Co. KG, welche die Beschwerde am 16. November 2004 eingereicht habe, sei der Rechtsnachfolger des erstgenannten Patentinhabers und sei als erstgenannter Patentinhaber der gemeinsame Vertreter der beiden Patentinhaber gemäß Regel 151(1) EPÜ 2000 (Regel 100(1) EPÜ 1973). Die Zulässigkeit der Beschwerde sei daher stets gegeben gewesen.

IX. 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 3 aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegner beantragten, die Beschwerde zurückzuweisen.

X. Am Ende der mündlichen Verhandlung vom 16. April 2008 wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

## **Entscheidungsgründe**

### *1. Zulässigkeit der Beschwerde*

1.1 Gemäß Artikel 107 EPÜ kann jeder Verfahrensbeteiligte, der durch eine Entscheidung gemäß Artikel 106 EPÜ, hier einer Entscheidung der Einspruchsabteilung, beschwert ist, Beschwerde einlegen. Es ist also zum Einen zu prüfen, welche Parteien am erstinstanzlichen Einspruchsverfahren beteiligt waren, und zum Anderen,

welche dieser Parteien von der Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwert ist.

Patentinhaber des Streitpatentes während des Einspruchsverfahrens waren einerseits die Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, welche der Rechtsnachfolger der Boehringer Ingelheim Pharma KG ist, welche wiederum der Rechtsnachfolger der ursprünglichen Boehringer Ingelheim KG ist, und andererseits die Boehringer Ingelheim International GmbH. Dieser Sachverhalt ist zwischen den Parteien unstreitig.

Im vorliegenden Fall waren daher im Verfahren vor der Einspruchsabteilung sowohl die beiden Patentinhaber Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG und Boehringer Ingelheim International GmbH, als auch die Einsprechenden beteiligt. Mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung ist das Streitpatent widerrufen worden, wodurch beide Patentinhaber beschwert sind. Somit waren zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde die oben genannten Voraussetzungen des Artikels 107 EPÜ durch die Patentinhaber erfüllt.

- 1.2 Da im vorliegenden Fall die Beschwerdeschrift von der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG eingereicht wurde, stellt sich die Frage, in welcher Eigenschaft sie bei Einlegung der Beschwerde handelte.

Nachdem die Beschwerdeschrift am 16. November 2004 eingereicht wurde, d.h. vor Inkrafttreten des revidierten Europäischen Übereinkommens, gelten für die Beurteilung der Zulässigkeit der Beschwerde die Rechtsvorschriften des EPÜ 1973, denn die Befugnis zu einer Verfahrenshandlung ist auf der Grundlage des zum

Zeitpunkt dieser Handlung herrschenden Rechtes zu entscheiden. Dieses Prinzip entspringt dem Rechtsgrundsatz *tempus regit actum*. Zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung, welche die hier einzig strittige Verfahrenshandlung darstellt, galt somit die Regel 100 (1) des EPÜ 1973. Satz 1 dieser Regel bestimmt, dass bei mehreren Patentanmeldern, wenn kein gemeinsamer Vertreter bestellt ist, der erstgenannte Anmelder als gemeinsamer Vertreter gilt. Entsprechendes gilt für gemeinsame Patentinhaber gemäß Regel 100 (1) EPÜ 1973, Satz 3, erste Alternative.

Auf der Streitpatentschrift wird als Patentinhaber zuerst die Boehringer Ingelheim Pharma KG genannt. Die Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, welche die Beschwerde eingelegt hat, ist unstreitig der Rechtsnachfolger des erstgenannten Patentinhabers, der Boehringer Ingelheim Pharma KG. Folglich war die Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG gemäß der Fiktion der Regel 100 (1) EPÜ 1973 gemeinsamer Vertreter beider Patentinhaber und damit befugt, für beide Patentinhaber wirksam zu handeln. Damit hat sie mit Beschwerdeeinlegung am 16. November 2004 nicht nur für sich selbst, sondern für beide Patentinhaber in ihrer Eigenschaft als deren gemeinsamer Vertreter Beschwerde eingelegt.

- 1.3 Der Beschwerdegegner II, unterstützt von Beschwerdegegner IV, trug vor, dass das Streitpatent zwei gemeinsame Patentinhaber aufweise, die nur zusammen oder durch einen gemeinsamen Vertreter handeln könnten. Daher habe auch die Beschwerde von beiden Patentinhabern eingelegt werden müssen, um gemäß Artikel 118 EPÜ die Einheitlichkeit des Streitpatentes zu gewährleisten. Da

aber offensichtlich nur von einem der beiden Patentinhaber, der allein keine Parteistellung innehatte, Beschwerde eingelegt worden sei, sei die Beschwerde insgesamt als unzulässig zu verwerfen, da sie nicht den Erfordernissen der Artikel 107 und 118 EPÜ entspreche.

Die Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG handelte bei Einlegung der Beschwerde nicht nur für sich selbst, sondern gemäß Regel 100 (1) EPÜ 1973 als gemeinsamer Vertreter für beide Patentinhaber, wie oben unter Punkt 1.2 ausführlich dargelegt. Somit haben beide Patentinhaber bei Einlegung der Beschwerde gemeinsam gehandelt, weshalb auch die Bedingungen des Artikels 118 EPÜ erfüllt sind. Im Gegensatz zum Vorbringen der Beschwerdegegner liegt folglich hinsichtlich der tatsächlichen Beschwerdeführer und deren Parteistellung keine Unklarheit vor, welche gerade durch die Fiktion der Regel 100 (1) EPÜ 1973 ausgeräumt ist.

- 1.4 Damit ist die Beschwerde frist- und formgerecht eingelegt und somit zulässig.

*Hauptantrag, Hilfsanträge 1 bis 3*

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 Treibgase gerichtet ist, die 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan, gegebenenfalls in Mischung mit weiteren ausgewählten Treibgasen enthalten, ist der geltende Anspruch 1 aller Anträge unter anderem dahingehend geändert, dass er nun gemäß des Oberbegriffs auf Arzneimittelsuspensionen in verflüssigten Treibgasen für die Erzeugung von "Inhalationsaerosolen" gerichtet ist.

Wie vom Beschwerdeführer nicht bestritten wurde, ist der Begriff "Inhalationsaerosole" nicht explizit in der ursprünglichen Anmeldung offenbart. Es sind zwar auf Seite 1, Absatz 1 der ursprünglichen Anmeldung Arzneimittelzubereitungen erwähnt, welche zur Erzeugung von Aerosolen geeignet sind, allerdings ohne diese Aerosole für die Inhalation zu spezifizieren. Die einzige Textpassage mit dem Begriff "inhalativ" findet sich auf Seite 3, Absatz 2 der ursprünglichen Anmeldung. Hierin werden die Arzneistoffe als für die inhalative

Anwendung geeignet bezeichnet. Das Merkmal "inhalativ" ist hier indessen nur als aufgabenhafte Bestimmung der Eignung der auszuwählenden Arzneistoffe offenbart, während im geltenden Anspruch 1 dieses Merkmal zur Bestimmung der Anwendungsart der beanspruchten Suspensionen, nämlich auf zur Inhalation geeigneten Aerosole, verschoben wird. Daher erzeugt diese Änderung des Anspruchs 1 eine technische Information, die keine Stütze in den ursprünglichen Unterlagen findet.

- 2.4 Der Beschwerdeführer hat argumentiert, dass aus Druckschrift (D44), Seite 696, Absatz 2 bekannt sei, dass die in der Anmeldung aufgelisteten einzelnen Arzneistoffe typischerweise für die Behandlung obstruktiver Atemwegserkrankungen eingesetzt würden, wobei die Anwendung in der Regel in Form von Inhalationsaerosolen durchgeführt werde. Deshalb hätte der Fachmann die Verwendung der inhalativen Arzneistoffe nur in Form von Inhalationsaerosolen in Betracht gezogen.

Indessen rechtfertigt der Hinweis, dass die in der ursprünglichen Anmeldung aufgezählten Arzneistoffe typischerweise für die Behandlung von obstruktiven Atemwegserkrankungen eingesetzt werden, nicht die Schlussfolgerung, dass diese Arzneistoffe stets und ausschließlich zur Erzeugung von Inhalationsaerosolen eingesetzt werden, zumal die ursprüngliche Anmeldung auch ausdrücklich die intranasale Anwendung der Arzneistoffe offenbart (Seite 3, Absatz 2, 3. Satz). Daher kann die einfache Aufzählung einzelner Arzneistoffe nicht als implizite Offenbarung der Erzeugung von Inhalationsaerosolen dienen.

2.5 Da aus den vorstehend genannten Gründen der Fachmann aus der ursprünglichen Offenbarung nicht direkt und eindeutig entnehmen konnte, dass die beanspruchten Arzneimittelzubereitungen der Erzeugung von Inhalationsaerosolen dienen, gehen die in Anspruch 1 vorgenommenen Änderungen über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Form hinaus, weshalb der Einspruchsgrund des Artikels 100 c) EPÜ durchgreift, mit der Folge, dass der Hauptantrag nicht gewährbar ist.

2.6 Da diese Abänderung, nämlich dass die Arzneimittelsuspensionen zur Erzeugung von Inhalationsaerosolen dienen auch in allen Hilfsanträgen 1, 2 und 3 enthalten ist, gilt für diese Hilfsanträge die gleiche Rüge, wie für den Hauptantrag. Deshalb ergibt sich auch die gleiche Schlussfolgerung, dass die Hilfsanträge 1 bis 3 gemäß Artikel 100 c) EPÜ nicht gewährbar sind.

### **Entscheidungsformel**

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

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

D. Magliano

R. Freimuth