

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 23. April 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0088/05 - 3.3.02

Anmeldenummer: 96900575.0

Veröffentlichungsnummer: 0804165

IPC: A61K 9/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Feste Arzneimittelform mit polymerem Material verteiltem Wirkstoff

Patentinhaberin:

LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG

Einsprechende:

ABBOTT GmbH & Co. KG

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 111

Schlagwort:

"Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung (ja): einziger
Widerrufsgrund nicht mehr zutreffend - ungeprüfte
Einspruchsgründe"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0088/05 - 3.3.02

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 23. April 2008

Beschwerdeführerin: LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG
(Patentinhaberin) Lohmannstrasse 2
D-56626 Andernach (DE)

Vertreter: Flaccus, Rolf-Dieter
Patentanwalt
Bussardweg 10
D-50389 Wesseling (DE)

Beschwerdegegnerin: ABBOTT GmbH & Co. KG
(Einsprechende) Max-Planck-Ring 2
D-65205 Wiesbaden (DE)

Vertreter: Riedl, Peter
Patentanwälte
Reitstötter, Kinzebach & Partner
Postfach 86 06 49
D-81633 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am 18. November
2004 zur Post gegeben wurde und mit der das
europäische Patent Nr. 0804165 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. Riolo
Mitglieder: A. Lindner
J. Van Moer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des auf der Grundlage der europäischen Patentanmeldung Nr. 96 900 575.0 erteilten europäischen Patents Nr. 0 804 165. Das Patent in der erteilten Form enthielt 13 Ansprüche.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Feste Arzneiform zur peroralen Applikation von Wirkstoffen, die eine homogene Wirkstoffverteilung in polymerem Material enthält, dadurch gekennzeichnet, daß das wirkstoffhaltige polymere Material in Form flacher Bruchstücke mit einer gegenüber der Längen- und Breitenausdehnung geringen Dicke von 1-500 µm vorliegt."

- II. Gegen die Erteilung des Patents legte die Einsprechende (Beschwerdegegnerin), gestützt auf Artikel 100 (a) und (b) EPÜ Einspruch ein mit der Begründung, dass der Gegenstand des Patents nach Artikel 52(1) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 54 und 56 EPÜ im gesamten Umfang wegen fehlender Neuheit und mangelnder erfinderischen Tätigkeit nicht patentfähig sei und dass das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

- III. Im Laufe der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 26. Oktober 2004 reichte die Patentinhaberin einen neuen Hauptantrag ein, deren Anspruch 1 wie folgt lautet:

"1. Feste Arzneiform zur peroralen Applikation von Wirkstoffen, die eine homogene Wirkstoffverteilung in

polymerem Material enthält, dadurch gekennzeichnet, daß das wirkstoffhaltige polymere Material in Form flacher Bruchstücke **mit schollen-, plättchen bzw. blattartiger Form** mit einer Teilchengröße (Längenausdehnung) von 0,2 bis 2mm und einer gegenüber der Längen- und Breitenausdehnung **wesentlich geringeren Dicke** von 1-500 µm vorliegt."

- IV. In ihrer am 26. Oktober 2004 verkündeten Entscheidung hat die Einspruchsabteilung das Europäische Patent widerrufen. In der Sache begründete die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung im Wesentlichen wie folgt:

Bezüglich des Hauptantrags und einzigen Antrags befand die Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 in sich selbst widersprüchlich sei, da auf Grund der vorgegebenen Definitionen für Länge und Dicke auch Bruchstücke umfasst seien, die nicht mehr unter die Begriffe "flach" bzw. "schollen-, plättchen- bzw. blattartig" fielen (z.B. Länge 550 µm und Breite 450 oder 500 µm). Somit seien die Erfordernisse des Artikel 84 EPÜ nicht erfüllt.

- V. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt.
- VI. Zusammen mit der Beschwerdebegründung mit Datum des 23. März 2005 hat die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag in Form von Anspruch 1 in der erteilten Fassung sowie die Hilfsanträge 1 bis 7 eingereicht, wobei der Hilfsantrag 2 dem früheren Hauptantrag entspricht, auf dessen Grundlage das Patent von der Einspruchsabteilung widerrufen wurde.

- VII. Die Beschwerdeführerin beantragte, dass die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 26. Oktober 2004 aufgehoben und das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags oder einer der Hilfsanträge 1 bis 7, alle eingereicht mit der Beschwerdebegründung vom 23. März 2005, aufrecht erhalten wird. Eine mündliche Verhandlung wurde für den Fall beantragt, dass die Kammer die Sache nicht an die Erstinstanz zur weiteren Prüfung zurückverweist.
- VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragte, dass die Beschwerde zurückgewiesen wird. Eine mündliche Verhandlung wurde für den Fall beantragt, dass die Kammer die Sache nicht an die Einspruchsabteilung zurückverweist und beabsichtigt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Hauptantrag:

In ihrer am 26. Oktober 2004 verkündeten Entscheidung hat die Einspruchsabteilung das Patent aufgrund mangelnder Klarheit des Gegenstands von Anspruch 1 widerrufen. Mit der Einreichung des neuen Hauptantrags auf der Grundlage von Anspruch 1 wie erteilt ist somit der einzige Grund, der zum Widerruf des Streitpatents führte, behoben und die Entscheidung der Einspruchsabteilung gegenstandslos geworden.

3. Zurückverweisung:

Da die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung zu keinem der von der Beschwerdegegnerin angeführten Einspruchsgründe Stellung genommen hat, hält es die Kammer unter den gegebenen Umständen für angezeigt, von ihrer in Artikel 111(1) EPÜ eingeräumten Möglichkeit Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung vom 23. März 2005 eingereichten Hauptantrags an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

N. Maslin

J. Riolo