

**Interner Verteilerschlüssel:**

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

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 15. Dezember 2015**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 0764/15 - 3.3.07

**Anmeldenummer:** 11191245.7

**Veröffentlichungsnummer:** 2425822

**IPC:** A61K9/16, A61K9/20, A61K31/485

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**  
Retardtabletten mit Hydromorphon

**Patentinhaberin:**  
Acino Pharma AG

**Relevante Rechtsnormen:**  
EPÜ Art. 113(2)

**Schlagwort:**  
Grundlage der Entscheidung -  
Rücknahme der Zustimmung zur Fassung des Patents -  
Widerruf des Patents

**Zitierte Entscheidungen:**  
T 0073/84, T 0230/84, T 0778/01, T 0981/09, T 0636/11



**Beschwerdekammern  
Boards of Appeal  
Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 0764/15 - 3.3.07**

**E N T S C H E I D U N G  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07  
vom 15. Dezember 2015**

**Beschwerdeführer:** Ledl, Andreas / Buehler, Dirk  
(Einsprechende) Maiwald Patentanwalts GmbH  
Elisenhof  
Elisenstrasse 3  
80335 München (DE)

**Vertreter:** Ledl, Andreas  
Maiwald Patentanwalts GmbH  
Elisenhof  
Elisenstraße 3  
80335 München (DE)

**Beschwerdegegnerin:** Acino Pharma AG  
(Patentinhaberin) Birsweg 2  
4253 Liesberg (CH)

**Vertreter:** Best, Michael  
Lederer & Keller  
Patentanwälte Partnerschaft mbB  
Unsöldstrasse 2  
80538 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 2425822 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 18. Februar 2015.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** J. Riolo  
**Mitglieder:** R. Hauss  
I. Beckedorf

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die vorliegende Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 16. Dezember 2014, zur Post gegeben am 18. Februar 2015, wonach unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent Nr. 2 425 822 und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen.
- II. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung beantragte die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) zunächst die Zurückweisung der Beschwerde und hilfsweise eine mündliche Verhandlung.
- III. Mit Schreiben vom 3. Dezember 2015 erklärte die Patentinhaberin dann jedoch, sie billige die erteilte Fassung des Streitpatents nicht mehr und habe auch nicht die Absicht, eine geänderte Fassung vorzulegen. Die Patentinhaberin sei sich darüber im klaren, dass diese Erklärung den Widerruf des Patents zur Folge haben werde. Außerdem ziehe sie ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück.

## **Entscheidungsgründe**

1. Im Hinblick auf die Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung seitens der Patentinhaberin (vgl. Punkt III) ergeht diese Entscheidung im schriftlichen Verfahren.
2. Während des Beschwerdeverfahrens erklärte die Patentinhaberin, sie billige die erteilte Fassung des Streitpatents nicht mehr, habe auch nicht die Absicht, eine geänderte Fassung vorzulegen und erwarte den

Widerruf des Patents (vgl. Punkt III). Daraus ist zu entnehmen, dass die Patentinhaberin das Patent in keiner Fassung mehr verteidigt.

3. Infolgedessen liegt der Kammer keine Fassung vor, auf deren Grundlage sie die Beschwerde prüfen könnte, da gemäß Artikel 113 (2) EPÜ das Europäische Patentamt sich bei Entscheidungen über ein europäisches Patent an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat.
  
4. Gemäß Artikel 113 (2) EPÜ kann das EPA ein Patent nur in der vom Patentinhaber gebilligten Fassung aufrechterhalten. Diese Billigung liegt nicht vor, wenn der Patentinhaber - wie vorliegend mit Schreiben vom 3. Dezember 2015 geschehen -, ohne eine geänderte Fassung vorzulegen, ausdrücklich erklärt, nicht länger die erteilte Fassung des Patents zu billigen. In dieser Situation fehlt eine wesentliche Voraussetzung für eine Aufrechterhaltung des Patents, und das Verfahren ist demgemäß ohne weitere Prüfung durch Widerruf des Patents zu beenden (vgl. auch T 73/84, ABl. EPA 1985, 241; T 230/84 vom 16. Oktober 1985, Gründe Nrn 2 und 3; T 778/01 vom 21. September 2004; T981/09 vom 17. Juli 2012; T 636/11 vom 17. November 2011, Gründe Nr.3).

## Entscheidungsformel

### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben
2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



S. Fabiani

J. Riolo

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt