

Veröffentlichung im Amtsblatt Ja/Nein
Publication in the Official Journal Yes/No
Publication au Journal Officiel Oui/Non



Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : T 14/82

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 79 101 298.2

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 5732

Bezeichnung der Erfindung: ~~Arzneimittel mit einer antanginösen Wirksamkeit,~~
Title of invention: Verwendung und Verfahren zu seiner Herstellung
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : A61K

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 5. Juni 1985

Anmelder / Applicant / Demandeur : Thomae GmbH

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Patentnummer / Proprietor of the patent
Titel des Brevets~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Einsprechender / Opponent / Opposant~~

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ/EPC/CBE Art. 111,112(2)

"Zurückverweisung aufgrund einer Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer"

"Zweite medizinische Indikation"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Europäisches
Patentamt

European Patent
Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours



Aktenzeichen: T 14 / 82

ENTSCHEIDUNG

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1

vom 5. Juni 1985

Beschwerdeführer: Dr. Karl Thomae GbmH
Postfach 720
D-7950 Biberach (Riss)

Vertreter: Zumstein, Fritz, Dr. jun.
Dr. F. Zumstein sen. Dr. E. Assmann
Dr. R. Königsberger
Dipl.-Ing. F. Klingseisen, Dr. F. Zumstein jun.
Bräuhausstr. 4
D-8000 MÜNCHEN 2

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen Patentamts vom 7. September 1981, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 79 101 298.2 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglied: G. Szabo
Mitglied: O. Bossung

SACHVERHALT UND ANTRÄGE

- I. Die am 30. April 1979 angemeldete europäische Patentanmeldung Nr. 79 101 298.2 wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 7. September 1981 zurückgewiesen. Dieser Entscheidung lagen vier zweckgebundene Stoffansprüche und zwei Ansprüche für abgepackte Arzneimittel (sog. "package claims") zu zweckgebundener Verwendung zugrunde.

- II. Die Zurückweisung der Patentanmeldung wurde im wesentlichen damit begründet, daß das Übereinkommen die Erteilung eines Patents mit zweckgebundenen Stoffansprüchen nur im Falle der sog. "Erstindikation" nach Artikel 54 (5) erlaube, hier aber unstreitig eine medizinische Indikation bereits zum Stand der Technik gehöre. Die Anmeldung betreffe somit das Problem der sog. "zweiten therapeutischen Indikation", deren Patentierung Artikel 54 (5) EPÜ entgegenstehe. Die Ansprüche für abgepackte Arzneimittel würden sich nur in den gedruckten Anwendungshinweisen von vorbekannten Arzneimitteln unterscheiden. Dies sei kein technisches Merkmal, das die beanspruchten Arzneimittel zu einer neuen Sache mache.

- III. Gegen diese Entscheidung erhob die Anmelderin am 27. Oktober 1981 Beschwerde, die sie am 15. Januar 1982 begründete. Dabei legte sie zwei weitere Patentansprüche vor. Ein Anspruch 7 richtet sich auf die Verwendung der chemischen Verbindungen nach Anspruch 1 zum neuen therapeutischen Zweck, wobei der ärztliche Bereich ausgenommen war. Ein Anspruch 8 richtet sich auf die "Verwendung (der Verbindungen nach Anspruch 1) zur Herrichtung (Aufmachung und Verpackung) eines Arzneimittels" zum neuen therapeutischen Zweck.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens legte die Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer des EPA die Rechtsfrage vor, ob ein europäisches Patent mit Verwendungsansprüchen dieser Art erteilt werden könne (vgl. Vorlage-Entscheidung T 17/81 "Nimodipin/Bayer" vom 30. Mai 1983, Amtsbl. EPA 7/1983, 266; sowie für den vorliegenden Fall die nichtveröffentlichte Entscheidung T 14/82 vom 20. Juni 1983).

- IV. Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung Gr 01/83 vom 5. Dezember 1984 entschieden, daß ein europäisches Patent nicht mit Verwendungsansprüchen zu therapeutischem Zweck, jedoch mit Patentansprüchen erteilt werden könne, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

1. Wie bereits in der Vorlage-Entscheidung ausgeführt, entspricht die Beschwerde den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Durch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer wurde die Rechtslage grundlegend geklärt und eine neue Anspruchsart für Erfindungen der vorliegenden Art geschaffen.

Die Patentanmeldung, die Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist, enthält verschiedene Anspruchsarten, von denen angenommen werden kann, daß es sich lediglich um alternative Vorschläge zur Formulierung des Schutzbegehrens für die Erfindung handelt. Nachdem die Große Beschwerdekammer aufgezeigt hat, daß eine bestimmte Anspruchsart rechtlich möglich ist, hängt nun die Patenterteilung zunächst davon ab, daß die

geltenden Patentansprüche unter Beachtung von Art. 123 (2) und Regel 86 (3) EPÜ in einer Weise neu formuliert werden, daß sie der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer entsprechen.

3. Demnach ist zunächst eine neue Formulierung des Patentbegehrens notwendig. Diese neue Formulierung sollte vor der Prüfungsabteilung vorgenommen werden, weil dies der Verfahrensökonomie entspricht, einen Instanzverlust vermeidet und auch die Sachprüfung noch aussteht. Daher verweist die Beschwerdekammer die Sache nach Artikel 111 (2) EPÜ zur Fortführung des Prüfungsverfahrens an die Prüfungsabteilung zurück.
4. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr scheidet im Hinblick auf Regel 67 EPÜ aus, zumal ein wesentlicher Verfahrensfehler im Sinne dieser Vorschrift nicht vorliegt.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL


Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

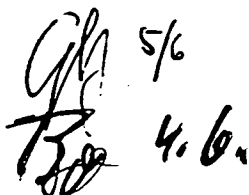
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:


(Rückerl)

Der Vorsitzende:


(Jahn)


5/6
4.6.