

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

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : T 11/89 - 3.3.1

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : 86 101 103.9

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N^o de la publication : 0 189 898

Bezeichnung der Erfindung: 1,6-Naphthyridinon-Derivate und Verfahren zu deren
Title of invention: Herstellung
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : C07D 471/04

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 6. Dezember 1990

Anmelder / Applicant / Demandeur : Gödecke AG

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence : Naphthyridin-Derivate/GÖDECKE

EPU / EPC / CBE

Art. 84, 54 (1), 54 (3), 111 (1)

Schlagwort / Keyword / Mot clé :

- "Hauptantrag, Klarheit (nein)" - "Disclaimer,
Bezugnahme auf eine andere Druckschrift im Patent
anspruch (abgelehnt)" - Hilfsantrag 1, Neuheit (nein)
- "Offenbarungsgehalt einer allgemeinen Formel"-
"Ausnahme von Beispielen (nicht ausreichend zur
Abgrenzung vom Stande der Technik)" - Hilfsantrag 2,
"Fortsetzung der Prüfung"
Leitsatz / Headnote / Sommaire



Aktenzeichen: T 11/89 - 3.3.1

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 6. Dezember 1990

Beschwerdeführer: Gödecke AG
Salzufer 16
1000 Berlin 10

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 008 des Europäischen Patentamts vom 26. Juli 1988, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 86 101 103.9 aufgrund des Artikels 97(1) EPÜ zurückgewiesen -- worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

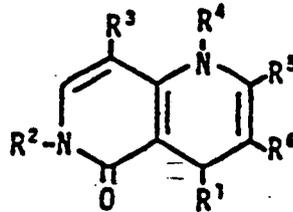
Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: R. Spangenberg
C. Holtz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Juli 1988, mit der die am 28. Januar 1986 unter Beanspruchung der Priorität einer Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland vom 29. Januar 1985 eingereichte europäische Patentanmeldung 86 101 103.9 zurückgewiesen worden ist.
- II. Dieser Entscheidung lagen die am 2. Februar 1988 eingegangenen Patentansprüche zugrunde, deren erster für die Vertragsstaaten CH, DE, FR, GB und IT wie folgt lautet:

"1,6 - Naphthyridinon-Derivate der allgemeinen Formel I.

(I)



in welcher

R¹ einen Phenylrest, der in 2- oder 3-Stellung durch Halogenatome oder durch Amino-, Diethylamino-, Dimethylamino, Trifluormethyl- oder Nitro-Gruppen substituiert sein kann oder einen Benzoxadiazolylrest,

- R² Wasserstoff, eine geradkettige oder verzweigte Alkyl-, Alkoxyalkyl- oder Aminoalkylgruppe mit jeweils bis zu 10 C-Atomen in der Alkylgruppe oder einen Benzylrest,
- R³ Wasserstoff, eine geradkettige oder verzweigte Alkylgruppe, oder einen Alkoxy-carbonylrest mit jeweils bis zu 4 Kohlenstoffatomen,
- R⁴ Wasserstoff oder eine Morpholinoethylgruppe,
- R⁵ eine geradkettige oder verzweigte Alkylgruppe mit bis zu 4 Kohlenstoffatomen oder eine Aminogruppe und
- R⁶ eine Carboxylgruppe oder einen Alkoxy-carbonylrest der allgemeinen Formel V



(V)

in welcher R¹¹ Wasserstoff, eine Methyl-, Ethyl-, Isopropyl, Isobutyl-, Methoxyethyl-, Dimethylaminoethyl-, Benzylmethylaminoethyl- oder Methylthioethylgruppe bedeutet,

und deren pharmakologisch unbedenkliche Salze mit Ausnahme der in der EP-A-0 133 530 offenbarten Naphtyridinon - Derivate der allgemeinen Formel I."

In der Entscheidung wird ausgeführt, daß die gewählte "Disclaimer"-Formulierung, die dem Ausschluß der für alle benannten Vertragsstaaten zum Stande der Technik im Sinne von Artikel 54 (3) und (4) EPÜ gehörenden Verbindungen gemäß Druckschrift

(1) EP-A-133 530

dienen sollte, unklar sei, da die Festlegung des Umfanges des so eingeschränkten Patentanspruchs 1 nicht durch Angabe technischer Merkmale erfolgt sei. Die Anspruchsformulierung verstoße daher gegen Artikel 84 EPÜ und Regel 29 (1).

- III. Die Beschwerde wurde am 12. September 1988 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr eingelegt. Am 25. November 1988 wurde sie mittels am 26. November 1988 bestätigter Telekopie begründet. Am 6. Dezember 1990 hat eine mündliche Verhandlung stattgefunden.
- IV. Die Beschwerdeführerin hat unter Hinweis auf die Entscheidung "Synergistische Herbizide" (T 68/85, Abl. EPA 1987, 228) vorgetragen, daß ein Fachmann den Offenbarungsgehalt des Inhalts der in Anspruch 1 genannten Druckschrift ohne weiters feststellen könne, so daß er auch in der Lage sei, den Umfang des Anspruchs 1 ohne unzumutbaren Denkaufwand zu ermitteln. Zudem sei es im vorliegenden Falle auch nicht möglich, die erforderliche Abgrenzung ohne unzumutbare Einschränkung der erfinderischen Lehre in eindeutiger Weise durch Angabe technischer Merkmale herbeizuführen.
- V. Die Beschwerdeführerin stellt den Hauptantrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der zurückgewiesenen Patentansprüche 1 bis 8 zu erteilen.

Mit Hilfsantrag I beantragt sie, der Patenterteilung einen neuen, mit der Beschwerdebegründung eingereichten Patentanspruch 1 zugrundezulegen, der als "Disclaimer" eine Aufzählung der in Druckschrift (1) namentlich genannten Einzelverbindungen enthält, und mit Hilfsantrag II wird weiter beantragt, das Patent aufgrund eines Anspruchs 1 zu

erteilen, der nur noch auf 17 in der Anmeldung ursprünglich offenbarten Einzelverbindungen gerichtet ist.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig, da sich aus dem in Punkt III dargelegten Sachverhalt ergibt, daß die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 EPÜ und der Regel 64 erfüllt sind.
2. Hauptantrag
 - 2.1 Artikel 84 EPÜ, Satz 2 fordert u. a., daß die Patentansprüche deutlich sein müssen (in den beiden anderen Sprachen clear bzw. claires). Der darin niedergelegte Grundsatz der Klarheit der Patentansprüche ist verletzt, wenn der Patentanspruch aus sich heraus nicht verständlich ist.

Dieser Fall liegt hier vor, denn ohne Hinzuziehen des in Anspruch 1 genannten Referenzdokuments kann der Umfang der Ausnahmebestimmung nicht ermittelt werden. Demgegenüber fällt das Argument der Beschwerdeführerin nicht in Gewicht, die Angabe der Veröffentlichungsnummer stelle die ebenfalls in Art. 84 EPÜ geforderte knappste Darstellung des auszuschließenden Gegenstands dar. Bei der sprachlichen Fassung eines Patentanspruchs ist nämlich nach der Rechtsprechung der Kammer stets die objektiv präziseste Form zu wählen (siehe auch die von der Beschwerdeführerin genannte Entscheidung T 68/85, Punkt 8.4.2 der Entscheidungsgründe), d. h. diejenige Fassung, die am besten geeignet ist, den Schutzgegenstand klar verständlich und eindeutig zu kennzeichnen. Dies gilt

in ganz besonderen Maße für Ansprüche, die eine Ausnahmebestimmung (Disclaimer) enthalten. Solche Ansprüche müssen klar erkennen lassen, durch welche technischen Merkmale (Regel 29 (1) EPÜ), sich der beanspruchte vom ausgeschlossenen Gegenstand unterscheidet (siehe auch T 04/80, ABl. EPA 1982, 149).

Den Patentansprüchen kommt gemäß Art. 69 (1) EPÜ für die Festlegung des Schutzbereichs besondere Bedeutung zu. Die Klarheit der Anspruchsfassung ist hierfür unabdingbar und hat Vorrang vor der Knappheit, wenn letztere nur auf Kosten der gemäß dem Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ, das gemäß Artikel 164 EPÜ Bestandteil des Übereinkommens ist, anzustrebenden ausreichenden Rechtssicherheit für Dritte zu erreichen ist. Es geht somit nicht an, daß sich ein Anmelder seiner Verpflichtung zur klaren Abgrenzung von einem seiner Anmeldung entgegenstehenden Stande der Technik durch eine linguistisch geschickte, technisch aber unklare Formulierung entzieht und es damit der Öffentlichkeit überläßt, zu ermitteln, wie weit das Schutzbegehren wohl reicht.

- 2.2 Eine Veröffentlichungsnummer ist als solche ganz offensichtlich kein technisches Merkmal im Sinne der für Form und Inhalt der Patentansprüche maßgeblichen Regel 29 (1) EPÜ. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist die Umschreibung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, mit Hilfe der Angabe einer Veröffentlichungsnummer auch nicht mit einer Umschreibung technischer Merkmale durch ihre Funktion vergleichbar, wie sie z. B. in der Entscheidung "Synergistische Herbicide" (T 68/85) zugelassen worden ist. Während es sich im letzteren Falle um eine experimentell verifizierbare und daher genau bestimmbare technische Angabe gehandelt hat, geht es im vorliegenden Falle um die Veröffentlichungsnummer einer Referenz-Druckschrift ohne direkten

technischen Inhalt. Erst durch Heranziehen des Referenzdokuments erlangt die Veröffentlichungsnummer technische Bedeutung. Aber selbst dann müßte der Offenbarungsgehalt des Dokuments erst durch Auslegung ermittelt werden.

In diesem Zusammenhang erscheint der Hinweis als nützlich, daß auch der Ersatz der Veröffentlichungsnummer durch eine dessen Inhalt wiedergebende allgemeine Formel den Einwand mangelnder Klarheit nicht beseitigt hätte; denn bei der extremen Verzahnung der dann im Anspruch enthaltenen beiden allgemeinen Formeln wäre auch dadurch keine klare Trennung zwischen dem zu schützenden und dem auszunehmenden Gegenstand erfolgt.

2.3 Es ergibt sich auch aus Regel 29 (6) EPÜ, daß Bezugnahmen in Patentansprüchen auf die Beschreibung und die Zeichnungen nur ganz ausnahmsweise zugelassen werden dürfen, eben weil sie die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz besteht, erschweren. Erst recht gebietet es dieser Grundsatz größter Zurückhaltung bei der Zulassung von Bezugnahmen innerhalb desselben Patentdokuments, daß Bezugnahmen auf Fremddokumente unterbleiben müssen. So hat die Kammer in einem Fall, in dem ein Katalysator, die durch Bezugnahme auf eine andere Druckschrift offenbart war und in die Patentansprüche aufgenommen werden mußte, nur einen Anspruch zugelassen, in dem alle durch Bezugnahme offenbarten technischen Merkmale explizit genannt wären, obwohl es sich dabei u. a. um eine längere Tabelle gehandelt hat (siehe T 6/84, ABl. EPA 1985, 238, Punkt IV, 2 und 3 der Entscheidungsgründe).

2.7 Die Kammer ist daher hier zu dem Ergebnis gelangt, daß die Definition des zu schützenden Gegenstands durch Bezugnahme auf eine andere Druckschrift nicht zugelassen werden kann. Dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin kann daher nicht stattgegeben werden.

3. Hilfsantrag 1:

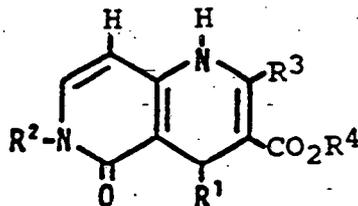
- 3.1 Anspruch 1 gemäß diesem Antrag enthält keine Bezugnahme auf eine andere Veröffentlichung. Er weist folglich den Mangel, der zur Zurückweisung der Anmeldung geführt hat, nicht mehr auf.

In einem solchen Falle verweist die Kammer in der Regel die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die Vorinstanz zurück, damit der Beschwerdeführerin für das weitere Verfahren zwei Instanzen erhalten bleiben.

Dies ist jedoch hier nicht angezeigt, da der Gegenstand des zu überprüfenden Anspruchs 1 so offensichtlich das Erfordernis des Art. 54 (1) EPÜ nicht erfüllt, daß er nicht zur Grundlage einer Fortsetzung des Prüfungsverfahrens dienen kann. Die Kammer entscheidet daher gemäß Artikel 111 (1) EPÜ über diesen Antrag selbst.

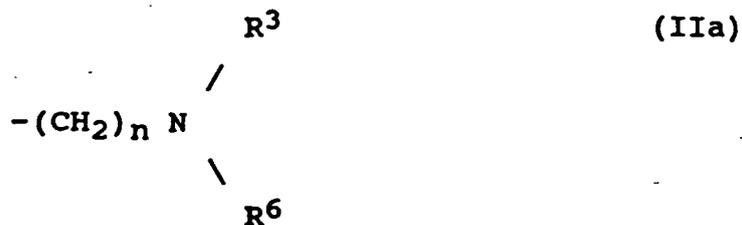
- 3.2 Druckschrift (1) offenbart nicht nur die Einzelverbindungen, die durch Disclaimer vom geltenden Schutzbegehren ausgenommen sind, sondern allgemein Naphthyridinon-Derivate der allgemeinen Formel Ia

(Ia)



in welcher R¹ einen unsubstituierten oder substituierten Phenyl-, Pyridyl- oder Thienylrest, R² Wasserstoff, eine Alkyl- oder Alkoxyalkylgruppe mit bis zu 6 Kohlenstoff-

atomen oder eine Alkylaminoalkylgruppe der allgemeinen Formel IIa



in welcher R^5 und R^6 gleich oder verschieden sein können und eine geradkettige oder verzweigte niedere Alkylgruppe darstellen oder gemeinsam eine niedere Alkylengruppe bilden, n die Zahl 2 oder 3, R^3 eine Aminogruppe oder eine Methyl- oder Ethylgruppe und R^4 Wasserstoff oder einen geradkettigen, verzweigten oder cyclischen Alkyl- oder Alkoxyalkylrest mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen bedeutet; sowie gegebenenfalls deren pharmakologisch unbedenklichen Salze (siehe Anspruch 1).

Gemäß Anspruch 2 kann der Phenylrest R^1 in 2- oder 3-Stellung u.a. durch Halogenatome, Amino-, Nitro- oder Trifluormethylgruppen substituiert sein.

Damit ist der Druckschrift (1) zumindest eine Stoffgruppe der anmeldungsgemäßen Formel I als offenbart zu entnehmen, in der R^1 einen in 2- oder 3-Stellung durch Halogenatome, Amino-, Nitro- oder Trifluormethylgruppen substituierten Phenylrest, R^2 Wasserstoff oder eine Alkyl- oder Alkoxyalkylgruppe mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen oder eine Aminoalkylgruppe der obigen Formel IIa mit insgesamt bis zu 10 Kohlenstoffatomen, R^3 und R^4 Wasserstoff, R^5 eine Aminogruppe oder einen Methyl- oder Ethylrest und R^6 eine Carboxylgruppe oder deren Salze bedeuten. Diese Stoffgruppe wird mit Ausnahme einer einzigen Verbindung, nämlich des Natriumsalzes der (±)-4-(2-Fluorphenyl)-1,4,5,6-tetrahydro-2-methyl-5-oxo-1,6-naphthyridin-3-

carbonsäure, vom Wortlaut des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 umfaßt und damit erneut beansprucht.

3.4 Dem Gegenstand dieses Anspruchs fehlt somit die Neuheit im Sinne von Artikel 54 (1) EPÜ, denn dasjenige, was der Fachmann einer Druckschrift als offenbart entnehmen kann, gehört zum Stande der Technik (siehe auch T 12/81, ABl. EPA 1982, 296, Punkt 5 der Entscheidungsgründe). Dies gilt in der Regel auch für Stoffgruppen, die, wie hier, durch eine allgemeine Formel beschrieben werden, deren Substituentenbedeutungen sich als differenziert beschriebene Alternativen in einer noch weitere Alternativen umfassenden allgemeinen Formel finden. Neuheit durch Auswahl kommt in einem solchen Falle nicht schon dadurch zustande, daß für jeden dieser Substituenten die zutreffenden Bedeutungen aus einer anderen "Liste" entnommen werden müssen, sondern es bedarf zusätzlich eines neuen Elements, durch das sich der ausgewählte Teilbereich vom Bekannten so unterscheidet, daß eine andere technische Lehre vorliegt (siehe auch T 12/90 vom 23. August 1990, Punkt 2.6 und 2.7 der Entscheidungsgründe).

3.5 Eine solche andere technische Lehre liegt hier, wie dargelegt, nicht vor, so daß auch dem ersten Hilfsantrag der Beschwerdeführerin nicht stattgegeben werden kann. Es bedarf also keiner weiteren Prüfung dieses Antrags hinsichtlich der Übereinstimmung mit weiteren Erfordernissen des EPÜ, z. B. auch demjenigen des Artikels 123 (2).

4. Hilfsantrag 2:

4.1 Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß diesem Antrag sind 17 einzeln aufgeführte chemische Verbindungen, die in den Erstunterlagen auf den Seiten B11 bis B14 namentlich

genannt worden sind. Gegen diesen Patentanspruch bestehen daher keine Einwände aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ.

4.2 Weiterhin ist offensichtlich, daß mit dieser Anspruchsfassung der Einwand mangelnder Klarheit, der zur Zurückweisung der Anmeldung geführt hat, ausgeräumt worden ist.

4.3 Da auch der unmittelbar ins Auge fallende Einwand der mangelnden Neuheit, der gegen Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 erhoben werden mußte, gegen diesen auf bestimmte Einzelverbindungen gerichteten Anspruch nicht durchgreift, hält es die Kammer nicht für von vornherein ausgeschlossen, daß auf der Grundlage dieses Anspruchs ein Patent erteilt werden kann. Für eine vollständige Prüfung der Anmeldung auf der Grundlage dieses Anspruchs auf Erfüllung aller Erfordernisse des EPÜ, auch desjenigen der Neuheit, ist jedoch in erster Linie die Prüfungsabteilung des EPA zuständig.

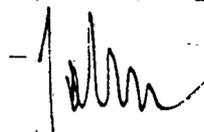
Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Vorinstanz wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag und Hilfsantrag 1 werden zurückgewiesen.
3. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage des Hilfsantrags 2 an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:


M. Kiehl

Der Vorsitzende:


K. Jahn