

Interner Verteilerschlüssel:

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

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 29. Januar 2008**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0351/05 - 3.3.02

Anmeldenummer: 00954640.9

Veröffentlichungsnummer: 1214099

IPC: A61K 49/00

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Antikörper-Farbstoffkonjugate gegen Zielstrukturen der
Angiogenese zur intraoperativen Tumorrandardarstellung

Anmelder:

Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft

Einsprechender:

-

Stichwort:

Antikörper-Farbstoffkonjugate/BAYER SCHERING PHARMA

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 123(2), 84

Schlagwort:

"Erweiterung - nein (nach Änderung)"

"Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung"

Zitierte Entscheidungen:

-

Orientierungssatz:

-



Aktenzeichen: T 0351/05 - 3.3.02

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 29. Januar 2008

Beschwerdeführer: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE)

Vertreter: Weiss, Wolfgang
Weickmann & Weickmann
Patentanwälte
Postfach 86 08 20
D-81635 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des
Europäischen Patentamts, die am
17. September 2004 zur Post gegeben wurde und
mit der die europäische Patentanmeldung
Nr. 00954640.9 aufgrund des Artikels 97 (1)
EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Oswald
Mitglieder: M. C. Ortega Plaza
J. Van Moer

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung Nr. 00 954 640.9, die als internationale Patentanmeldung WO 01/23005 veröffentlicht wurde, nach Artikel 97(1) EPÜ (Version 1973) zurückzuweisen.

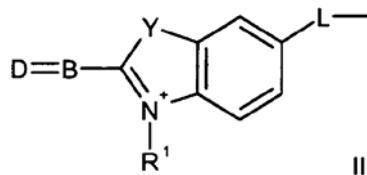
Der angefochtenen Entscheidung lag der mit Schreiben vom 29. März 2004 eingereichte Hauptantrag (einziger Antrag) zugrunde. Anspruch 1 aus dieser Anspruchsfassung hatte folgenden Wortlaut:

1. Antikörper-Farbstoffkonjugate, die sich in Randbereich des Zellgewebes eines Krankheitsherdes bevorzugt anreichern und damit den Randbereich des Krankheitsherdes optisch darstellbar machen, dadurch gekennzeichnet, dass der Farbstoff eine Verbindung der allgemeinen Formel I



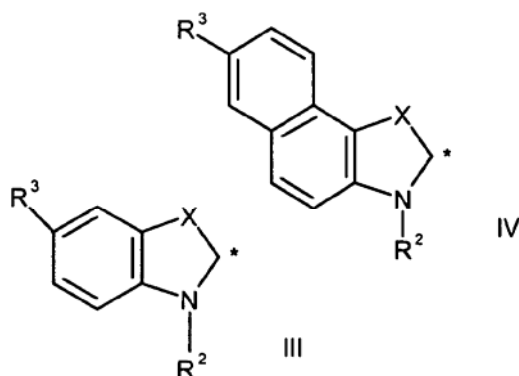
in der

- B für einen Antikörper oder ein Antikörperfragment mit hoher Bindung an EDB-Fibronectin steht, und
F für einen Anspruch 1 Cyaninfarbstoff der allgemeinen Formel II



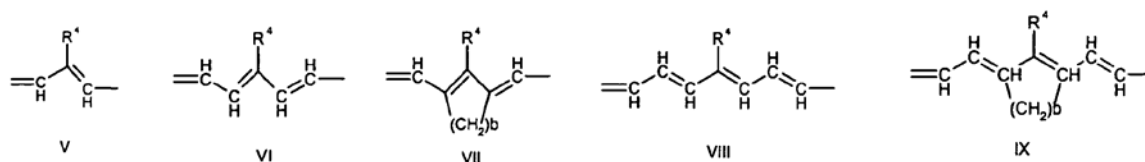
steht, in der

- D für einen Rest III oder IV



steht, wobei die mit einem Stern markierte Position die Verknüpfungsstelle mit dem Rest B bedeutet, und

B für die Gruppe V, VI, VII, VIII oder IX



stehen kann, in denen

R¹ und R² C₁-C₄-Sulfoalkyl, eine gesättigte oder eine ungesättigte, verzweigte oder lineare C₁-C₅₀-Alkylkette bedeutet, die ggf. mit bis zu 15 Sauerstoffatomen, und / oder mit bis zu 3 Carbonylgruppen, und / oder mit bis zu 5 Hydroxygruppen substituiert sein kann,

R³ für die Gruppe -COO^{E¹}, -CON^{E²}, -NHC^{E¹}, -NHCON^{E¹}, -NE^{E²}, -O^{E¹}, -OSO₃^{E¹}, -SO₃^{E¹}, -SO₂N^{E¹} oder -E¹ steht, wobei

E¹ und E² unabhängig voneinander für ein Wasserstoffatom, C₁-C₄-Sulfoalkyl, gesättigtes oder ungesättigtes, verzweigtes oder geradkettiges C₁-C₅₀-Alkyl steht, das ggf. mit bis zu 15 Sauerstoffatomen, und / oder bis zu 3 Carbonylgruppen unterbrochen, und / oder mit bis zu 5 Hydroxygruppen substituiert sein kann,

R⁴ für ein Wasserstoffatom oder ein Fluor-Chlor, Brom- oder Iodatomb steht,

b für 2 oder 3 steht,

X und Y für Sauerstoff, Schwefel oder die Gruppe =C(CH₃)₂ oder -(CH=CH)- steht,

und

- L für eine direkte Bindung oder einen Linker, der eine geradkettige oder verzweigte Kohlenstoffkette mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen, welche mit einer oder mehreren -OH, -COOH, SO₃-Gruppen substituiert, und / oder ggf. ein oder mehrfach durch eine -O-, -S-, -CO-, -CS-, -CONH-, -NHCO-, -NHCSNH-, -SO₂-, PO₄- oder eine -NH-Gruppen oder einen Arylring unterbrochen sein kann, steht.
- n für 1 bis 5 steht, ist.

II. Die Prüfungsabteilung hat die Zurückweisung damit begründet, dass der Gegenstand des Hauptantrags über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und somit gegen Artikel 123(2) EPÜ verstoße.

Dazu führte die Prüfungsabteilung in den Entscheidungsgründen aus, dass der Platzhalter Y in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht definiert sei.

Der Argumentation der Patentanmelderin, wonach die Definitionen für die Platzhalter X und Y aus einem identischen Bedeutungspool zu definieren seien, konnte die Prüfungsabteilung nicht folgen.

Außerdem war die Prüfungsabteilung der Meinung, dass die eingeführte Definition für Y aus dem ursprünglich eingereichten Herstellungsbeispiel auch nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sei.

III. Mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin (Anmelderin) einen Hauptantrag, der dem der Entscheidung zugrunde liegenden Hauptantrag entsprach, und einen Hilfsantrag ein.

Mit Bescheid der Kammer vom 15. Juni 2007 wurden beide Anspruchsätze wegen Verstößen gegen Artikel 123(2) EPÜ beanstandet. Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 6. August 2007 zwei weitere Hilfsanträge ein.

In dem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid wurde erneut auf Mängel hinsichtlich des Artikels 123(2) EPÜ hingewiesen.

Mit Schreiben vom 23. Januar 2008 reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag und einen neuen Hilfsantrag ein, die die vorhergehenden Anträge ersetzen sollten.

IV. Am 29. Januar 2008 fand eine mündliche Verhandlung statt.

Zu Beginn der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin einen geänderten Hauptantrag vorgelegt. Im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung zog sie alle vorherigen Anträge zurück.

Der neue Hauptantrag basierte auf dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrag. Dabei wurde im Anspruch 1 neben ein paar offensichtlichen Korrekturen die vorherige Definition für Y durch die folgende Definition ersetzt (Hervorhebung hinzugefügt):
"Y für einen bei Cyaninfarbstoffen in Frage kommenden Rest steht".

V. Die Argumente der Beschwerdeführerin können wie folgt zusammengefasst werden:

Zur Frage der Zulässigkeit des zu Beginn der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrages vertrat die Beschwerdeführerin die Meinung, dass dieser als *bona fide* Versuch anzusehen sei, den von der Kammer geäußerten Bedenken bezüglich Artikel 123(2) EPÜ Rechnung zu tragen. Da eine Definition für den Platzhalter Y in der ursprünglich eingereichten Anmeldung fehle, sei es nicht sofort erkennbar gewesen, wie die Beanstandungen zu beheben waren. Zudem gab die Beschwerdeführerin zu bedenken, dass erst kurz vor der mündlichen Verhandlung ein Vertreterwechsel erfolgt sei.

Ferner führte die Beschwerdeführerin aus, dass die Einführung der Definition von Y keine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123(2) EPÜ darstelle, da dadurch der beanspruchte Gegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.

Schließlich argumentierte die Beschwerdeführerin, dass der geänderte Anspruch 1 nun die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfülle, da alle Reste in der Formel gemäß Anspruch 1 für den Fachmann klar definiert seien. In diesem Kontext zitierte die Beschwerdeführerin folgenden Satz aus dem Bescheid der Kammer vom 15. Juni 2007 (vgl. Punkt 3.4): "Dem Beschwerdeführer kann zugestimmt werden, dass es zum allgemeinen Fachwissen gehört, welche Bedeutungen von Y bei Cyaninfarbstoffen in Frage kommen könnten".

VI. Der Beschwerdeführer beantragte, die Zurückweisung aufzuheben und die Anmeldung zur weiteren Prüfung an die Erste Instanz auf der Grundlage des in der mündlichen

Verhandlung am 29.1.2008 überreichten einzigen Antrags zurückzuverweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Zulässigkeit des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrags*

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerdeführerin wiederholt geänderte Anspruchsätze vorgelegt. Diese wurden offensichtlich in der Absicht gestellt, den Zurückweisungsgrund gemäß Artikel 123(2) EPÜ auszuräumen. Allerdings bereitete diesbezüglich das Fehlen einer Definition für den Platzhalter Y in der ursprünglich eingereichten Anmeldung der Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben größere Schwierigkeiten.

Die vor der mündlichen Verhandlung unternommenen Versuche der Beschwerdeführerin die Einwände unter Artikel 123(2) EPÜ zu beheben waren in Anbetracht der im Bescheid vom 15. Juni 2007 vorgenommenen Analyse als wenig aussichtsreich einzustufen.

Dagegen werden die in der mündlichen Verhandlung vorgenommenen Änderungen als klare und sachdienliche Reaktion auf den Bescheid vom 15. Juni 2007 erachtet.

Aus diesem Grund wird der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Antrag im Beschwerdeverfahren zugelassen.

3. *Artikel 123(2) EPÜ*

Der geänderte Anspruch 1 basiert auf einer Kombination der ursprünglichen Ansprüche 1, 2 und 5, wobei zusätzlich die Definition "Y für einen bei Cyaninfarbstoffen in Frage kommenden Rest steht" eingeführt wurde.

In Abwesenheit einer Definition für Y sowohl im Anspruch 1 als auch in den übrigen Anmeldungsunterlagen wie ursprünglich eingereicht muss diesem Rest jede im Rahmen des Anspruchs technisch sinnvolle Bedeutung zukommen. Folglich wird der Informationsgehalt von Anspruch 1 durch die eingeführte Definition für Y weder geändert noch erweitert.

Zudem wird durch die allgemeine Formulierung dieser Definition sichergestellt, dass keine spezifischen, ursprünglich nicht offenbarten Substituentenbedeutungen unzulässigerweise herausgegriffen werden.

Daher verstößt Anspruch 1 nicht gegen die Bestimmungen des Artikels 123(2) EPÜ.

Die Ansprüche 2 bis 9 stützen sich auf die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 6 bis 13.

Somit erfüllt der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Antrag die Erfordernisse im Hinblick auf Artikel 123(2) EPÜ.

4. *Klarheit der eingeführten Definition von Y
(Artikel 84 EPÜ)*

Im geänderten Anspruch 1 werden Antikörper-Farbstoffkonjugate der generischen Strukturformel I beansprucht. Der Farbstoffkomponent wird mittels der Formel II definiert, wobei "Y für einen bei Cyaninfarbstoffen in Frage kommenden Rest steht".

Für den Fachmann ist es unmittelbar erkennbar, dass die durch die Formel II dargestellten Farbstoffe zu der bekannten Klasse der Cyaninfarbstoffen gehören. Der strukturelle Aufbau dieser Verbindungsklasse gehört ebenfalls zum allgemeinen Fachwissen. Für den Fachmann ist es daher eindeutig und unmissverständlich, welche Bedeutungen von der obengenannten Definition für Y umfasst werden.

Damit erfüllt die in den Anspruch 1 eingeführte Definition für den Platzhalter Y das in Artikel 84 EPÜ enthaltene Erfordernis der Deutlichkeit.

5. *Zurückverweisung (Artikel 111 (1) EPÜ)*

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass der einzige Zurückweisungsgrund, nämlich der der unzulässigen Erweiterung der Patentanmeldung im Sinne von Artikel 123(2) EPÜ, durch die geänderte Anspruchsfassung ausgeräumt wurde.

Gleichwohl hat die Kammer keine Entscheidung in der ganzen Angelegenheit getroffen, da die Prüfungsabteilung zu den weiteren Fragen der Patentierbarkeit aller Ansprüche bisher keine beschwerdefähige Entscheidung

getroffen hat. Hierzu steht eine abschließende Prüfung der ersten Instanz noch aus. Unter diesen Umständen verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111(1) EPÜ die Angelegenheit zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an die erste Instanz zurück.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an die erste Instanz zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

N. Maslin

U. Oswald