

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 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 17/81

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 79100968.1

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 4650

Bezeichnung der Erfindung: Cerebralwirksames Arzneimittel, und seine
Title of invention: Verwendung sowie seine Herstellung
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : A61H

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 7. März 1985

Anmelder / Applicant / Demandeur : BAYER AG

~~Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Einsprechender / Opponent / Opposant~~

Stichwort / Headword / Référence : "Nimodipin/Bayer II"

EPÜ / EPC / CBE Art. 111.112 (2)

"Zurückverweisung aufgrund einer Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer"

"Zweite medizinische Indikation"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Wurde durch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer eine
Rechtslage grundlegend geklärt und eine neue Anspruchsart für
bestimmte Erfindungen zugelassen, so verweist die Kammer die
Sache an die Prüfungsabteilung unabhängig davon zurück, ob
Ansprüche dieser Art bereits eingereicht worden sind.



Aktenzeichen: T 17 / 81

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 7. März 1985

Beschwerdeführer: BAYER Aktiengesellschaft
Zentralbereich Patente, Marken
und Lizenzen
Bayerwerk
D-5090 Leverkusen 1

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 101 des Europäischen Patentamts vom 20. März 1981, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 79 100 968.1 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: O. Bossung
M. Prélot
G. Szabo
P. Lançon

SACHVERHALT UND ANTRÄGE

- I. Die am 30. März 1979 angemeldete europäische Patentanmeldung Nr. 79 100 968.1 wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 20. März 1981 zurückgewiesen. Dieser Entscheidung lagen mehrere, auch jetzt noch geltende Patentansprüche zugrunde, unter denen sich auch Patentansprüche befinden, die auf die Verwendung von chemischen Stoffen zu therapeutischen Zwecken gerichtet sind (nachfolgend: Verwendungsansprüche).
- II. Die Zurückweisung der Patentanmeldung wurde im wesentlichen damit begründet, daß das Übereinkommen die Erteilung eines Patents mit solchen Verwendungsansprüchen nicht erlaubt.
- III. Gegen diese Entscheidung erhob die Anmelderin am 20. Mai 1981 Beschwerde. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens legte die Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer des EPA die Rechtsfrage vor, ob ein europäisches Patent mit Verwendungsansprüchen erteilt werden könne (vgl. Vorlage-Entscheidung T 17/81 "Nimodipin/Bayer" vom 30. Mai 1983, Amtsbl. EPA 7/1983, 266).
- IV. Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung Gr 01/83 vom 5. Dezember 1984 entschieden, daß ein europäisches Patent nicht mit Verwendungsansprüchen oben genannter Art, 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 noch Verwendungsansprüche der von der Großen Beschwerdekammer ausgeschlossenen Art. Eine Patenterteilung hängt jetzt 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, ein Instanzverlust vermieden werden soll 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:


(Ruckerl)

Der Vorsitzende:


(Jahn)

Bo p.3.


Gly H/3.