

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



Aktenzeichen / Case Number / N<sup>o</sup> du recours : T 67/82

Anmeldenummer / Filing No / N<sup>o</sup> de la demande : 79 101 300.6

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N<sup>o</sup> de la publication : 5733

Bezeichnung der Erfindung: Pharmazeutische Zusammensetzungen zur Anwendung  
Title of invention: bei der Behandlung diabetischer Nephropathie  
Titre de l'invention : und Verfahren zu deren Herstellung

Klassifikation / Classification / Classement : A61K

### ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 5. Juni 1985

Anmelder / Applicant / Demandeur : Thomae GmbH

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Patent-inhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

~~Erfindungsbekanntmachungsgegner / 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 67 / 82

## ENTSCHEIDUNG

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1

vom 5. Juni 1985

**Beschwerdeführer:** Dr. Karl Thomae GmbH  
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  
8000 München 2

**Angefochtene Entscheidung:** Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen Patentamts vom 3. November 1981, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 79 101 300.6 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. 79 101 300.6 wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 3. November 1981 zurückgewiesen. Dieser Entscheidung lagen ein Stoffanspruch, ein Herstellungsanspruch für ein Arzneimittel und zwei Ansprüche für Arzneimittel jeweils unter Zweckbindung für eine neue therapeutische Verwendung zugrunde.
- II. Die Zurückweisung der Patentanmeldung wurde damit begründet, daß das Übereinkommen die Erteilung eines Patents mit solchen Ansprüchen nicht erlaubt. Der zweckgebundene Stoffanspruch sei nach Artikel 54 (5) EPÜ nicht patentierbar, da eine therapeutische Verwendung der in Frage stehenden chemischen Verbindungen bereits zum Stand der Technik gehöre. Dem Herstellungsanspruch fehle die Neuheit. Die Arzneimittelansprüche würden sich in ihren Merkmalen nur durch die Verwendungsangabe vom Stand der Technik unterscheiden.
- III. Gegen diese Entscheidung erhob die Anmelderin am 30. Dezember 1981 Beschwerde, die am 2. März 1982 begründet wurde. Dabei fügte sie den bisherigen Patentansprüchen einen auf den neuen therapeutischen Zweck gerichtete Patentanspruch bei sowie einen darauf rückbezogenen Anspruch mit einer Dosierungsangabe.

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; sowie für den vorliegenden Fall die nicht veröffentlichte Entscheidung T 67/82 vom 20. Juni 1983).

Auf Antrag des Beschwerdeführers vom 18. November 1982 wurde durch Bescheid vom 29. November 1982 nach Regel 3 (1) EPÜ statt der bisherigen Verfahrenssprache Englisch als neue Verfahrenssprache Deutsch zugelassen.

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. Die Ausführungen in der Erstentscheidung hinsichtlich

des Herstellungsanspruchs sind durch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer überholt. Die rückverweisende Kammer übernimmt im Hinblick auf Artikel 111 (2) EPÜ von der Großen Beschwerdekammer nicht nur die rechtliche Beurteilung des Verwendungsanspruchs sondern auch des Herstellungsanspruchs.

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.