

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



Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : T 177/82

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : 79 710 010.4

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N^o de la publication : 13 252

Bezeichnung der Erfindung: Mittel zur Senkung der Herzfrequenz

Title of invention:

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : C 07 D

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 15. März 1985

Anmelder / Applicant / Demandeur : C.H. Boehringer Sohn

~~Patentinhaber / Proprietor of the patent /~~

~~Titulaire du brevet :~~

~~Einsprechender / Opponent / Opposant :~~

Stichwort / Headword / Référence :

EPO/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 177 / 82

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 15. März 1985

Beschwerdeführer: C.H. Boehringer Sohn
Postfach 200
6507 Ingelheim am Rhein

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 005 des Europäischen Patentamts vom 25. Juni 1982, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 79 710 010.4 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 09. November 1979 angemeldete europäische Patentanmeldung Nr. 79 710 010.4 wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 25. Juni 1982 zurückgewiesen. Dieser Entscheidung lag ein einziger Patentanspruch zugrunde, der auf die Verwendung eines chemischen Stoffes zu therapeutischen Zwecken gerichtet war (nachfolgend: Verwendungsanspruch/ansprüche).
- II. Die Zurückweisung der Patentanmeldung wurde im wesentlichen damit begründet, daß das Übereinkommen die Erteilung eines Patents mit einem solchen Verwendungsanspruch nicht erlaubt.
- III. Gegen diese Entscheidung erhob die Anmelderin am 30. Juli 1982 Beschwerde. Am 26. Oktober 1982 reichte sie mit der Beschwerdebegründung neue Ansprüche ein, unter denen sich auch Verwendungsansprüche befinden. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens legte die Beschwerdekammer in einer Vorlage-Entscheidung vom 11. August 1983 der Großen Beschwerdekammer des EPA die Rechtsfrage vor, ob ein europäisches Patent mit Verwendungsansprüchen erteilt werden könne (vgl. Vorlage-Entscheidung in dem ähnlichen Fall T 17/81 "Nimodipin/Bayer" vom 30. Mai 1983, Amtsbl. EPA 7/1983, 266).
- IV. Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung Gr 07/83 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:


(Rückerl)

Der Vorsitzende:


(Jahn)

 15/3.
 16.3.