

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



Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : T 56/83

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : 80 810 247.9

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N^o de la publication : 24 258

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zur Behebung oder Linderung von
Title of invention: Herpes-Infektionen und hierzu geeignete pharma-
Titre de l'invention : zeutische Zusammensetzungen

Klassifikation / Classification / Classement : A 61 K

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 15. März 1985

Anmelder / Applicant / Demandeur : CIBA-GEIGY

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

~~Einsprechender / 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



Aktenzeichen: T 56 / 83

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1

vom 15. März 1985

Beschwerdeführer: CIBA-GEIGY AG
Postfach
CH-4002 Basel

Vertreter: Zumstein, Fritz jun., Dr.
Dr. F. Zumstein sen.
Dr. E. Assmann
Dr. R. Königsberger
Dipl.-Ing. F. Klingeisen
Dr. F. Zumstein jun.
Bräuhausstr. 4
8000 München 2

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen Patentamts vom 22. September 1982, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 80 810 247.9 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglied: G. Szabo
Mitglied: M. Prélôt

SACHVERHALT UND ANTRÄGE

- I. Die am 08. August 1980 angemeldete europäische Patentanmeldung Nr. 80 810 247.9 wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 22. September 1982 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 13. Oktober 1982 Beschwerde. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens legte die Beschwerdekammer in einer Vorlage-Entscheidung vom 24. Juni 1984 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 03/83 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)

Be 16. J.
Gfg 15/31
