

Veröffentlichung im Amtsblatt	da/Nein
Publication in the Official Journal	oui/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non



Aktenzeichen / Case Number / N<sup>o</sup> du recours : T 161/85  
Anmeldenummer / Filing No / N<sup>o</sup> de la demande : 82 101 284.6  
Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N<sup>o</sup> de la publication : 0 058 959

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zur Herstellung von trübungsarmen  
Title of invention: Eich- oder Kontrollseren  
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : G 01 N 33/96

**ENTSCHEIDUNG / DECISION**

vom / of / du 25. September 1987

Anmelder / Applicant / Demandeur : Boehringer Mannheim GmbH

Patentinhaber / Proprietor of the patent /  
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPO / EPC / CBE Art. 56 EPÜ

Kennwort / Keyword / Mot clé : "Erfinderische Tätigkeit (ja)"

**Leitsatz / Headnote / Sommaire**

Europäisches  
Patentamt

Beschwerdekammern

European Patent  
Office

Boards of Appeal

Office européen  
des brevets

Chambres de recours



Aktenzeichen: T 161 /85

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 29. September 1987

**Beschwerdeführer:**

Boehringer Mannheim GmbH  
Postfach 31 01 20  
D-6800 Mannheim 31 - Waldhof

**Vertreter:**

Weickmann, Heinrich, Dipl.-Ing. et al  
Patentanwälte  
Dipl.-Ing. H. Weickmann  
Dipl.-Phys. Dr. K. Fincke  
Dipl.-Ing. F.A. Weickmann  
Dipl.-Chem. B. Huber  
Dr.-Ing. H. Liska  
Möhlstraße 22  
D-8000 München 86

**Angefochtene Entscheidung:**

Entscheidung der Prüfungsabteilung  
061 des Europäischen Patentamts vom  
15. März 1985, mit der die euro-  
päische Patentanmeldung Nr.  
82 101 284.6 aufgrund des Artikels 97  
(1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender:** K. Lederer  
**Mitglieder:** E. Turrini  
F. Benussi

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 19. Februar 1982 eingereichte europäische Patentanmeldung 82 101 284.6 mit der Veröffentlichungsnummer 0 058 959 ist am 15. März 1985 von der Prüfungsabteilung 061 zurückgewiesen worden.
- II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (Art. 123 (2) EPÜ). Da der Anmelder den Hauptantrag aufrecht erhalten habe, sei die Anmeldung insgesamt zurückzuweisen, obwohl ein im Umfang eines im Prüfungsverfahren gestellten Hilfsantrags nachgesuchtes Patent nach entsprechender Anpassung der Beschreibung hätte erteilt werden können.
- III. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin unter gleichzeitiger Entrichtung der entsprechenden Gebühr am 8. Mai 1985 Beschwerde eingelegt und diese kurz mit Hinweis auf die im Prüfungsverfahren eingereichten Tabellen begründet. In einem am 2. Juli 1985 eingegangenen Schriftsatz hat sie dann einen neuen, einzigen Patentanspruch sowie abgeänderte Beschreibungsseiten 1 und 5 bis 7 eingereicht.

Nachdem die Beschwerdeführerin auf Anregung der Kammer noch einige zusätzliche Änderungen in den Anmeldungsunterlagen vorgenommen hat, lautet der einzige Patentanspruch:

"Verfahren zur Herstellung von trübungsarmen Eich- oder Kontrollseren durch Mischung der gewünschten Bestandteile in wäßriger Lösung, Lyophilisierung der Lösung und Rekonstitution des Lyophilisats mit wäßrigem Medium, dadurch gekennzeichnet, daß man vor der Lyophilisierung wenigstens eine der folgenden Verbindungen: Methanol, Natriumacetat, Tetramethyldiäthylen-Ammoniumdiacetat, Natriumpropionat, Natriumlactat, Alanin, Natrium-2,2-bis(hydroxymethyl)-propionat, N-Methyl-diäthanolammonium-2,2-bis(hydroxymethyl)-propionat, 2,2(bis-hydroxymethyl)-propionsäureamid, Natrium-2-hydroxy-2-methylbutyrat, Valin, 2-Methoxyäthanol, Triäthylenglycol, Tetraäthylenglycol, Triäthanolammoniumacetat, Tetramethyläthylendiammoniumdiacetat, Tetramethyläthylendiammonium-di-(2-hydroxyisobutyrat) und Tetramethylammoniumacetat in einer Menge von 0,5 bis 10 Gew.-%, bezogen auf die rekonstituierte Lösung, zusetzt".

- IV. Die Beschwerdeführerin beantragt nunmehr die Aufhebung der Zurückweisungsentscheidung und die Erteilung eines Patents aufgrund der vorliegenden Unterlagen.
- V. Zur Begründung ihrer Beschwerde trägt sie vor, daß der geltende Anspruch im wesentlichen dem im Prüfungsverfahren als Hilfsantrag formulierten Anspruch entspräche, der, wie im Zurückweisungsbeschluß aufgeführt, allen Erfordernissen des EPÜ genüge.

#### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde entspricht den Bestimmungen der Artikel 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ, sie ist daher zulässig.
2. Der Inhalt des geltenden Patentanspruchs entspricht demjenigen der ursprünglich eingereichten Verfahrensansprüche 4 und 5, wobei jedoch die allgemeinen Formeln "I" und "II" durch

die spezifischen, in der Beschreibung angegebenen Verbindungen nach den Beispielen 1 bis 19 ersetzt wurden.

Daher ist der Anspruch im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ nicht zu beanstanden.

Das gleiche gilt auch für den Inhalt der abgeänderten Beschreibungsseiten 1 und 5 bis 7, die lediglich dem Wortlaut des Anspruchs angepaßt und durch einen Hinweis auf den nächstkommenden Stand der Technik gemäß WO-A- 7 900 106 ergänzt wurden.

3. Der Patentanspruch unterscheidet sich von dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag, der im Prüfungsverfahren von der Prüfungsabteilung als patentfähig betrachtet wurde, nur durch die Hinzufügung der Verbindungen gemäß Beispiel 17 und 18. Die Verbindungen nach den Beispielen 16 (Triäthanolammoniumacetat) und 19 (Tetramethylammoniumacetat) waren, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, bereits im Anspruch 1 nach Hilfsantrag enthalten.

Die Kammer teilt die Auffassung der Prüfungsabteilung in Bezug auf die Patentfähigkeit des Gegenstandes des Anspruchs im Umfang der Verwendung der in den Beispielen 1 bis 16 und 19 angegebenen Verbindungen. Sie ist weiter zum Schluß gelangt, daß die Verwendung der restlichen Verbindungen nach Beispielen 17 bis 18 ebenso wenig vom nachgewiesenen Stand der Technik nahegelegt wird.

Keine der entgegengehaltenen Druckschriften liefert nämlich einen Hinweis darauf, daß die bei der Herstellung von Eichseren oder Kontrollseren auftretende, durch die Lyophilisierung verursachte Trübung durch einen Zusatz zur Lösung, der vor deren Lyophilisierung zugesetzt wird und aus we-

nigstens einer der im Anspruch definierten Verbindungen besteht, vermieden oder vermindert werden kann.

So ist aus der Druckschrift WO-A- 7 900 106 ein Verfahren zur Herstellung eines Kontrollserums bekannt, bei dem eine Lösung lyophilisiert und danach das Lyophilisat rekonstituiert wird. Gemäß diesem Verfahren wird dem Kontrollserum ein Alkylenpolyol zugesetzt. Im Gegensatz zu den beanspruchten Verbindungen weist dieses Alkylenpolyol 2 bis 5 Kohlenstoffatome auf, und es wird in einer Menge von 20 bis 50 Gew.-%, bezogen auf das Rekonstitutionsmedium, zugesetzt. Dieses bekannte Verfahren unterscheidet sich ferner vom Gegenstand des vorliegenden Anspruchs dadurch, daß das Alkylenpolyol erst während der Rekonstituierung, also nach der Lyophilisierung zugesetzt wird, sowie auch durch die unterschiedliche Aufgabenstellung, die diesem Zusatz zugrunde liegt. Beim bekannten Verfahren soll das Alkylenpolyol nämlich die Lagerungsfähigkeit des rekonstituierten Serums verbessern und somit eine nachträgliche, durch das Altern des Serums bedingte Trübung vermeiden. Daß ein solcher Zusatz Einfluß auf die durch die Lyophilierung verursachte Trübungsbildung haben könnte ist der Druckschrift nicht zu entnehmen.

Die übrigen im europäischen Recherchenbericht zitierten Druckschriften liegen noch weiter vom Anmeldungsgegenstand ab. Insbesondere offenbaren die Druckschriften DE-A- 2 617 742 und Research Disclosure, Nr. 162, Oktober 1977, Seite 12, Nr. 16229 die Stabilisierung von lyophilisierten Blutplasmen und Seren durch neutrale Kohlenhydrate, bzw. durch Zucker, Zuckeralkohole und Aminozucker. Die übrigen Druckschriften US-A- 4 105 650, DE-A- 2 849 342 und Chemical Abstracts, Band 83, Nr. 18, 3. November 1975, Seite 330, Spalte 2, Nr. 152295 b betreffen Verfahren, in welchen keine Lyophilisierung stattfindet.

Daher beruht der Gegenstand des Anspruchs auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ. Der einzige Patentanspruch ist somit gewährbar (Artikel 52 (1) EPÜ).

4. Die geänderten Anmeldungsunterlagen genügen auch den übrigen Erfordernissen des EPÜ, insbesondere Regel 27 (1) (c) und (d), so daß ein Patent auf Grund dieser Unterlagen nunmehr erteilt werden kann.
5. Der hilfsweise gestellte Antrag, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, ist gegenstandslos, weil den Anträgen der Beschwerdeführerin stattgegeben werden konnte.

#### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Auflage, ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
  - 2.1 ursprünglich eingereichte Beschreibungsseiten 2 bis 4 und 8 bis 12; Beschreibungsseiten 1 und 7, eingegangen am 2. Juli 1985, Beschreibungsseiten 5 und 6, eingegangen am 7. September 1987.
  - 2.2 Patentanspruch, eingegangen am 7. September 1987.

Der Geschäftsstellenbeamte:

F. Klein



Der Vorsitzende:

K. Lederer



02951

28.9.87 *[Handwritten signature]*

29.9.87 *[Handwritten signature]*