

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 648/88 - 3.3.1
Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : 82 108 913.3
Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N^o de la publication : 0 076 448

Bezeichnung der Erfindung:
Title of invention: Optisch aktive Bausteine für die Synthese der
Titre de l'invention : Seitenkette von (R,R,R)-Alpha-Tocopherol sowie
Verfahren zu deren Herstellung

Klassifikation / Classification / Classement : C 07 C 19/02

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 23. November 1989

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet : BASF AG

Einsprechender / Opponent / Opposant :
Hoffmann-La Roche & Co.

Stichwort / Headword / Référence : (R,R,R)-Alpha-Tocopherol/BASF

EPÜ / EPC / CBE
Art. 56

Schlagwort / Keyword / Mot clé :
"Erfinderische Tätigkeit (bejaht) - Zwischenprodukte
in einem erfinderischen Gesamtverfahren,
Weiterverarbeitung als solche nicht erfinderisch"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

1. Die gleichen Kriterien, die allgemein dafür maßgebend sind, ob die Bereitstellung eines neuen chemischen Stoffes als erfinderisch gilt, sind grundsätzlich auch dann anzuwenden, wenn es sich bei dem Stoff um ein Zwischenprodukt handelt. Maßgeblich hierfür ist ausschließlich, ob seine Bereitstellung die Technik in nicht naheliegender Weise bereichert.
2. Ein für die Herstellung eines bekannten Endprodukts bestimmtes Zwischenprodukt gilt als erfinderisch, wenn seine Bereitstellung im Zusammenhang mit dessen erfinderischer Herstellung oder erfinderischer Weiterverarbeitung oder im Zuge eines erfinderischen Gesamtverfahrens erfolgt (im Anschluß an T 22/82, "Bis-epoxyäther/BASF", Abl. EPA 1982, 341).

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 648/88 - 3.3.1

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 82 108 913.3

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 0 076 448

Bezeichnung der Erfindung: Optisch aktive Bausteine für die Synthese der
Title of invention: Seitenkette von (R,R,R)-Alpha-Tocopherol sowie
Titre de l'invention: Verfahren zu deren Herstellung

Klassifikation / Classification / Classement : C 07 C 19/02

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 23. November 1989

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet : BASF AG

Einsprechender / Opponent / Opposant : Hoffmann-La Roche & Co.

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE Art. 56, 112

Schlagwort / Keyword / Mot clé : "Erfinderische Tätigkeit (bejaht) - Zwischenprodukte,
die im Rahmen eines erfinderischen Gesamtverfahrens
anfallen, ohne daß in ihrer Weiterverarbeitung als
solcher etwas Erfinderisches enthalten ist"
"Vorlage an die Große Beschwerdekammer - nicht
erforderlich"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Leitsatz folgt



ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 23. November 1989

Beschwerdeführer: BASF Aktiengesellschaft
(Patentinhaber) Carl-Bosch-Straße 38
D-6700 Ludwigshafen

Vertreter:

Beschwerdegegner: F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft
(Einsprechender) Grenzacherstraße 124
CH-4002 Basel

Vertreter: Cottong, Norbert A.
Grenzacherstraße 124
Postfach 32 55
CH-4002 Basel

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europäischen Patentamts vom 3. November 1988, mit
der das europäische Patent Nr. 0 076 448 aufgrund
des Artikels 102(1) widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: F. Antony
W. Moser

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung 82 108 913.3, die am 27. September 1982 mit deutscher Priorität vom 2. Oktober 1981 angemeldet worden war, wurde am 19. Dezember 1984 das europäische Patent 76 448 mit den folgenden Ansprüchen (Anspruch 1 gekürzt wiedergegeben) erteilt:

"1. Verfahren zur Herstellung von (2R, 6R)-1-Chlor-2,6,10-trimethyl-undecan der Formel ... (I) dadurch gekennzeichnet, daß man

- A) die neue (R)-(+)- β -Chlor-isobuttersäure der Formel ... (II) als optisch aktives Ausgangsmaterial verwendet,
 - B) dieses ... zum (R)-(-)-3-Chlor-2-methylpropanol der Formel ... (III) reduziert,
 - C) dieses ... zu dem neuen (S)-(+)-1-Brom-3-chlor-2-methyl-propan der Formel ... (IV) bromiert,
 - D) dieses ... in das neue (2R)-(+)-1-Chlor-2,6-dimethylheptan der Formel ... (V) überführt,
 - E) dieses ... in das (3R)-3,7-Dimethyl-octan-1-ol der Formel VI überführt ...,
 - F) dieses ... zu (3R)-1-Brom-3,7-dimethyl-octan der Formel ... (VII) bromiert und
 - G) dieses ... in die entsprechende Grignard-Verbindung überführt, welche ... zu I umgesetzt werden kann.
2. (R)-(+)- β -Chlor-isobuttersäure (II).

3. (S)-(+)-1-Brom-3-chlor-2-methyl-propan (IV).
4. (2R)-(+)-1-Chlor-2,6-dimethyl-heptan (V).
5. Verwendung der Verbindungen gemäß den Ansprüchen 2 bis 4 als optisch aktive Bausteine für die Synthese der Seitenketten von (R, R, R)- α -Tocopherol."

II. Am 13. September 1985 legte die jetzige Beschwerdegegnerin gegen die Patenterteilung Einspruch ein mit dem Antrag, die Ansprüche 4 und 5 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen. Sie stützte sich dabei auf zwei in der Streitpatentschrift bereits erwähnte Dokumente, aus denen analoge Bromverbindungen und deren Herstellung bekannt sind, so daß die Chlorverbindungen, besonders die in Anspruch 4 beanspruchte Verbindung (V), nahegelegt seien. Bei den erwähnten Dokumenten handelt es sich um

- (1) DE-A-2 602 507 und
- (2) GB-A-1 456 830.

III. Nachdem die Einspruchsabteilung in einem Zwischenbescheid die Meinung geäußert hatte, Anspruch 4 sei zu streichen und Anspruch 5 entsprechend zu ändern, woraufhin die jetzige Beschwerdeführerin dieser Auffassung widersprochen und das Patent unverändert verteidigt hatte, widerrief die Einspruchsabteilung dieses mit Entscheidung vom 3. November 1988 zur Gänze.

In den Gründen der genannten Entscheidung ist sinngemäß ausgeführt, eine erfinderische Tätigkeit könne für chemische Stoffe in der Regel nur dann anerkannt werden, wenn deren Verwendung mit unerwarteten Effekten verknüpft sei. Aus einer Erfindungsqualität des Herstellungsverfahrens für Stoffe folge die erfinderische Tätigkeit für die Stoffe selbst nicht automatisch, sondern nur in Verbindung mit einem diesbezüglichen Vorurteil oder mit der Erwartung besonderer Schwierigkeiten bei ihrer

Herstellung. Diese Überlegungen seien auch für solche chemische Stoffe gültig, bei denen es sich um Zwischenprodukte handle: Bei diesen qualifiziere sich ein unerwarteter Effekt nur dann als geeignet für die Begründung erfinderischer Tätigkeit, wenn er auf dem Weg ihrer Weiterverarbeitung zu einem Endprodukt liege; fehle es an einem solchen Effekt, so müsse die Herstellung des Zwischenprodukts mit einem Vorurteil oder nahezu unüberwindlichen Schwierigkeiten behaftet sein. Hierzu wurde auf die Beschwerdeentscheidung T 163/84, "Acetophenonderivate/Bayer" (ABl. EPA 1987, 301), besonders Abschnitt 10 verwiesen.

Für den vorliegenden Fall wurden hieraus die folgenden Schlußfolgerungen gezogen: Das der Verbindung (V) entsprechende Racemat sei zufolge der Streitpatentschrift bekannt, und dessen Aufspaltung möge schwierig sein, sei aber jedenfalls nicht als ausgeschlossen anzusehen; zudem sei (V) erkennbar analog der in (1) beschriebenen Herstellung der entsprechenden Bromverbindung erhältlich. Andererseits seien keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß die Weiterverarbeitung von (V) erfinderisch wäre. Aus beidem zusammengenommen folge, daß hinsichtlich Anspruch 4 keine erfinderische Tätigkeit vorliege. Da das Patent im erteilten Umfange verteidigt worden sei, habe es in vollem Umfange widerrufen werden müssen.

- IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 20. Dezember 1988 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und hierzu am 4. März 1989 eine Begründung eingereicht. Darin wendet sie sich gegen eine "Diskriminierung" von Zwischenprodukten. Im vorliegenden Fall erhalte (V) seine erfinderischer Qualität dadurch, daß auf Grund seiner Bereitstellung ein vorteilhafterer Weg zur Herstellung eines begehrten Endprodukts eröffnet

werde. Die angezogene Entscheidung T 163/84 sei von der Einspruchsabteilung falsch ausgelegt worden. Dort gehe es um einen vom vorliegenden Fall verschiedenen Sachverhalt (erfinderische Weiterverarbeitung des zu schützenden Zwischenprodukts); auf andere Umstände, unter denen neue Zwischenprodukte schützbar seien, werde bloß beispielsweise, aber nicht in abschließender Form Bezug genommen. Gelten müsse weiterhin die Entscheidung T 22/82, "Bisepoxyäther/BASF" (ABl. EPA 1982, 341), als deren Fortführung sich die Entscheidung T 163/84 auch verstehe, da sie sich als "im Anschluß" daran ergangen bezeichne.

- V. Die Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren weder einen Antrag gestellt, noch sich sonst zur Sache geäußert.
- VI. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent im erteilten Umfang, hilfsweise unter Streichung des erteilten Anspruchs 4 und entsprechender Änderung des erteilten Anspruchs 5 aufrechtzuerhalten. "Ergänzend" beantragt sie, den Fall der Großen Beschwerdekammer "zur Stellungnahme vorzulegen".

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. In ihrer Entscheidung T 9/87 vom 18. August 1988, "Zeolites/ICI" (Leitsatz veröffentlicht in den Vorblättern des ABl. EPA 6/1989) hat die Kammer schon ausgeführt, daß das Einspruchsverfahren eine Ausnahme von der allgemeinen Regel darstellt, wonach mit der Erteilung eines europäischen Patents durch das EPA dessen Zuständigkeit

erlischt und auf die nationalen Behörden der benannten Vertragsstaaten übergeht, und daß die Zuständigkeit des EPA im Einspruchsverfahren daher auf die Überprüfung des Rechtsbestandes der mit der Einspruchsschrift angegriffenen Ansprüche beschränkt ist. Die Kammer ist weiterhin der Auffassung, daß dies jedenfalls insoweit gilt, als nichtangegriffene Patentansprüche sich nicht auf angegriffene und nichtaufrechterhaltene Ansprüche rückbeziehen (vgl. Entscheidung T 192/88 vom 20. Juli 1989, unveröffentlicht). Hieraus ergibt sich, daß die angefochtene Entscheidung insoweit rechtsunwirksam ist, als sie den Widerruf der gar nicht angegriffenen unabhängigen Ansprüche 1 bis 3 verfügte. Zu beurteilen bleibt somit nur noch die Patentfähigkeit der erteilten Patentansprüche 4 und 5.

3. Die Neuheit des auf die Verbindung (V) gerichteten Anspruchs 4 war zu jeder Zeit unbestritten und wurde in der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich anerkannt. Die Streitpatentschrift erwähnt zwar auf Seite 2, Zeile 25, daß das entsprechende Racemat bereits bekannt war. Dies ist jedoch nach der Entscheidung T 296/87 vom 30. August 1988, "Enantiomere/Hoechst" (Leitsatz veröffentlicht in den Vorblättern des Abl. EPA 6/1989) für die Neuheit der spezifischen Raumform gemäß Formel (V) unschädlich. Zu untersuchen bleibt somit nur noch das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit.
4. Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin bezüglich des Grundsatzes zu, daß Zwischenprodukte im patentrechtlichen Sinne, d. h. chemische Stoffe, deren gewerbliche Anwendbarkeit sich ausschließlich aus ihrer Eignung für die Herstellung anderer, "unmittelbar" gewerblich anwendbarer Produkte ergibt, nicht "diskriminiert", d. h. hinsichtlich ihrer Patentfähigkeit nicht mit einem anderen (strengerem) Maßstab gemessen werden dürfen als die

"unmittelbar" anwendbaren Produkte selbst. Hierfür bieten weder das EPÜ, noch dessen Ausführungsordnung eine Handhabe; denn soweit deren Bestimmungen auf Stoffe Bezug nehmen, wird zwischen diesen beiden Kategorien nicht unterschieden.

Es liegt zwar in der Natur der Sache, daß die das Nicht-Naheliegen rechtfertigenden Umstände beim Zwischenprodukt nicht auf der gleichen Ebene liegen wie beim Endprodukt; denn ein chemisches Zwischenprodukt, das allein durch Überführung in ein bestimmtes Endprodukt gewerblich verwertbar wird, entfaltet nicht wie das Endprodukt eine unmittelbar anwendungstechnisch nutzbare Wirkung; dies rechtfertigt aber angesichts des Patentierungsgebots des Art. 52 (1) EPÜ keine grundsätzlich unterschiedliche Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beider Stoffkategorien.

5. Diesem Umstand hat die Rechtsprechung der Beschwerdekammern dadurch Rechnung getragen, daß sie den Weg eröffnet hat, die erfinderische Tätigkeit eines Zwischenprodukts auf Grund eines "Verfahrenseffekts" anzuerkennen. So wurde z. B. in der Entscheidung T 22/82 (a.a.O.) die Bereitstellung neuer Zwischenprodukte für ein überraschenderweise vorteilhaftes Gesamtverfahren zur Herstellung bekannter, begehrter Endprodukte als erfinderisch angesehen. Auch in der Entscheidung T 163/84 (a.a.O.) einer anderen Kammer wurde die Patentfähigkeit solcher Zwischenprodukte anerkannt, weil deren Weiterverarbeitung zu den bekannten Endprodukten als erfinderisch beurteilt wurde (vergleiche Abschnitte 3-6).
6. Allerdings wird in der letzterwähnten Entscheidung in Form eines obiter dictum und ohne nähere Angabe von Gründen die Auffassung vertreten, daß ein neues chemisches Zwischenprodukt nicht allein deshalb erfinderisch werde, weil es

im Zuge eines erfinderischen Mehrstufenverfahrens hergestellt und zu einem bekannten Endprodukt weiterverarbeitet wird (vgl. Abschnitt 10); dazu bedürfe es "zusätzlicher Überlegungen, wie z. B., daß das Verfahren zur Herstellung des neuen Zwischenprodukts erstmals in erfinderischer Weise dessen Herstellung ermöglichte und andere Wege zu seiner Herstellung ausgeschlossen erschienen".

7. Bereits in der früheren Entscheidung T 61/86 vom 2.12.88 (unveröffentlicht) hat die erkennende Kammer ausgesprochen, daß sie sich dieser Auffassung nicht anschließt, sondern an der in der Entscheidung T 22/82 vorgezeichneten Linie festhält (vgl. die Abschnitte 5.5 und 5.6).

Die Vorinstanz hat sich nun die in der Entscheidung T 163/84 lediglich als obiter dictum geäußerte Meinung zu eigen gemacht und - ohne weitere Begründung - das Patent im wesentlichen deshalb widerrufen, weil nicht "zumindest eine der folgenden zwingenden Patentierungsvoraussetzungen" erfüllt sei:

- a) Die Herstellung des neuen Zwischenprodukts müsse dieses erstmals in erfinderischer Weise zugänglich machen, und andere Wege zu seiner Herstellung mußten ausgeschlossen erscheinen; oder
 - b) die Weiterverarbeitung der Zwischenprodukte müsse erfinderisch sein.
8. Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Nach Art. 56 EPÜ gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stande der Technik ergibt. Für eine chemische Stoffe-Erfindung bedeutet das, daß die Bereitstellung des Stoffes zu einer nicht naheliegenden, also nicht erwartbaren Bereicherung der Technik führen

muß. Mehr kann nicht gefordert werden. Es ist daher ungesetzlich, die erfinderische Tätigkeit eines chemischen Stoffes von weiteren Bedingungen abhängig zu machen, wie die angefochtene Entscheidung sie vorschlägt.

Wie bereits ausgeführt, gilt die nicht naheliegende Bereicherung der Technik durch die Bereitstellung eines Stoffes als Kriterium für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sowohl im Fall eines chemischen Endprodukts als auch eines sogenannten Zwischenprodukts, also unabhängig davon, wie, d. h. mit welchem "Effekt" (unmittelbarer anwendungstechnischer Effekt bzw. Verfahrenseffekt), das Nicht-Naheliegen begründet wird.

Ist es aber für die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit im Fall eines chemischen Zwischenprodukts nur maßgebend, daß seine Bereitstellung den Stand der Technik in überraschender Weise bereichert, so kann es nicht mehr darauf ankommen, ob eine die Technik überraschend bereichernde Bereitstellung des Zwischenprodukts im Zusammenhang mit dessen erfinderischer Herstellungsweise, dessen erfinderischer Weiterverarbeitung oder im Rahmen des Konzepts eines erfinderischen Gesamtverfahrens für das Endprodukt erfolgt ist.

9. Nachfolgend sei nun auf den der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt näher eingegangen.
- 9.1. Als nächster Stand der Technik bietet sich (1) an, wovon auch die Streitpatentschrift ausgeht (Seite 2, Zeilen 36 ff.). Dort werden die Herstellung durch Hydrolyse oder Hydrogenolyse spaltbarer Äther des 1-Hydroxy-2,6,10-trimethylundecans, einer Schlüsselsubstanz für die Synthese von natürlichem, optisch aktivem α -Tocopherol (Seite 3) sowie verschiedene Zwischenprodukte für die Schlüsselsubstanz, einschließlich des Bromanalogen der Verbindung

(V) gemäß Streitpatent, beschrieben (Seite 16, vorletzter Absatz).

- 9.2. Aufgabe der Erfindung ist es demgegenüber, einen neuen, technisch weniger aufwendigen Syntheseweg und neue Zwischenprodukte zu finden, mit deren Hilfe ein bekanntes optisch aktives Schlüsselprodukt erhältlich ist, das mit einem Chroman-2-carboxaldehyd zu (2R, 4'R, 6'R)- α -Tocopherol, dem natürlichen, optisch aktiven Vitamin E, umgesetzt werden kann (vgl. Streitpatentschrift Seite 4, Zeilen 63 bis 65). (Der vorstehend gebrauchte Ausdruck "Schlüsselprodukt" wurde zur Vermeidung von Mißverständnissen um die Begriffe "Zwischenprodukt" und "Endprodukt" gewählt, weil es sich bei dem nach Anspruch 1 herzustellenden Stoff (I), der damit konkret anvisiert ist, einerseits um das (verfahrenstechnische) "Endprodukt" - eines mehrstufigen (B bis G), über mehrere neue verfahrenstechnische "Zwischenprodukte" (II, IV, V) führenden Verfahrens, andererseits aber auch um ein "Zwischenprodukt" im patentrechtlichen Sinne handelt; vgl. Abschnitt 4.)
- 9.3. Nach dem Vorschlag des Streitpatents soll diese Aufgabe durch das sechsstufige Verfahren des Anspruchs 1 und die dabei auftretenden neuen Zwischenprodukte (II), (IV) und (V) gemäß Ansprüchen 2, 3 bzw. 4 gelöst werden. Daß der genannte Vorschlag die Aufgabe auch tatsächlich löst, erscheint auf Grund der Streitpatentschrift Seite 5, Zeile 62, bis Seite 6, Zeile 11, insbesondere der dort erwähnten Verringerung der erforderlichen Verfahrensschritte von fünfzehn bis siebzehn auf sechs, glaubhaft und ist auch unbestritten, so daß sich nähere Ausführungen dazu erübrigen. Das gleiche gilt, wie schon in Abschnitt 3 ausgeführt, für die Neuheit.

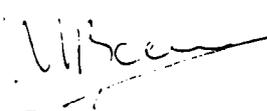
9.4. Die erfinderische Tätigkeit ist für das Verfahren des nicht-angegriffenen Anspruchs 1 und ebenfalls für die Zwischenprodukte der nicht-angegriffenen Ansprüche 2 und 3 unbestritten. Die Beschwerdegegnerin hat im Einspruchsverfahren ihren Angriff auf das Patent bewußt auf den Gegenstand der Ansprüche 4 und 5 beschränkt und damit zu erkennen gegeben, daß den Gegenständen der Ansprüche 1 (Verfahren) sowie 2 und 3 (vorhergehende Zwischenprodukte) keine Patenthindernisse entgegenstehen. Die Kammer legt daher im vorliegenden Verfahren - da sich aus den angezogenen Beweismitteln nichts anderes ergibt - den gleichen Bewertungsmaßstab auch bei der Beurteilung der Ansprüche 4 und 5 an. Dann ist aber nicht einzusehen, wieso das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit nicht auch für das Zwischenprodukt des Anspruchs 4 gelten soll; denn - um den letzten Satz von Abschnitt 7 der Entscheidung T 22/82 sinngemäß umzuformulieren - kommt der die Erfindungsqualität des sechsstufigen Gesamtverfahrens begründende Effekt durch die Führung des Verfahrens über neue, im Zuge des Gesamtverfahrens bereitgestellte Zwischenprodukte zustande, so trägt der "Verfahrenseffekt" auch die erfinderische Tätigkeit für die Zwischenprodukte selbst, ohne die das vorteilhafte Gesamtverfahren nicht denkbar ist. Nicht auf die Strukturnähe der beanspruchten Chlorverbindung (V) zu ihrem aus (1) bekannten Bromanalogen oder auf ihre grundsätzliche Zugänglichkeit aus dem entsprechenden, laut Streitpatentschrift, Seite 2, Zeilen 27 bis 28, ebenfalls bereits bekannten Racemat kommt es an. Maßgebend ist vielmehr - wie bereits ausgeführt -, daß die Bereitstellung des Zwischenprodukts nach Anspruch 4 zu einer nicht naheliegenden Bereicherung der Technik führt; dies ist hier der Fall, da weder (1), noch (2) die geringste Anregung in Richtung auf das unstreitig erfinderische Gesamtverfahren vermitteln.

10. Insoweit sich der ebenfalls angegriffene Anspruch 5 auf die Ansprüche 2 und 3 zurückbezieht, rechtfertigt sich sein Bestand aus dem ihren; insoweit er auf Anspruch 4 Bezug nimmt, beruht er auf der gleichen erfinderischen Idee wie dieser und ist daher ebenfalls patentfähig.
11. Ein Eingehen auf den Hilfsantrag erübrigt sich bei dieser Sachlage.
12. Den "ergänzenden" Antrag auf Vorlage des Falles an die Große Beschwerdekammer legt die Kammer im Sinn eines weiteren, gegebenenfalls dem als solchen bezeichneten vorgehenden Hilfsantrages aus. Ein Eingehen darauf erübrigt sich daher gleichfalls. Zudem hält die Kammer derzeit eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer auch deswegen nicht für erforderlich (Art. 112 (1), lit. a EPÜ), weil die vorliegende Entscheidung lediglich an der durch die Entscheidungen T 22/82 und T 61/86 vorgezeichneten Rechtsprechung festhält und der Kammer eine hiervon abweichende Entscheidung nicht bekannt ist. Die die Entscheidung T 163/84 tragenden Gründe stehen in Übereinstimmung mit der einschlägigen Rechtsprechung (Abschnitt 5). Zudem wird die Unhaltbarkeit der am Rande der Entscheidung T 163/84 ohne nähere Begründung geäußerten abweichenden Ansicht (obiter dictum) in der vorliegenden Entscheidung näher dargelegt.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Es wird festgestellt, daß die angefochtene Entscheidung rechtsunwirksam war, soweit sie das Patent im Umfange der Ansprüche 1 bis 3 widerrief.
2. Soweit die angefochtene Entscheidung rechtswirksam war, wird sie aufgehoben.
3. Der Einspruch wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:


M. Beer

Der Vorsitzende:


K. Jahn

23.11.89/U. M. J. -


24.11.89