

Publication in the Official Journal ~~Yes~~ / No

File Number: T 326/90 - 3.3.1
Application No.: 85 200 682.4
Publication No.: 0 163 338
Title of invention: Process for preparing naproxen

Classification: C07C 51/00

DECISION
of 8 March 1991

Proprietor of the patent: Nobel Chemicals AB
Opponent: Syntex Pharmaceuticals International Limited

Headword: Naproxen preparation/NOBEL
EPC Art. 111(1)
Keyword: "Revocation at the request of the proprietor"

Headnote

Summary of Facts and Submissions

- I. In a decision dated 14 February 1990 the Opposition Division rejected the opposition filed against European patent No. 163 338 granted upon the subject-matter of European patent application No. 85 200 682.4.
- II. The Appellant (Opponent) appealed against the decision and filed a statement of grounds in which he requested that the patent be revoked.
- III. In a letter dated 15 February 1991 the representative of the patent proprietor stated "...we hereby ask the European Patent Office to revoke this patent".

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is admissible.
2. The patentee has made it clear through his representative that he wishes his patent to be revoked. The Board can therefore in the exercise of its power under Article 111(1) EPC decide to revoke the European patent (see decision T 237/86, OJ EPO 1988, 261).

Order

For these reasons, it is decided that:

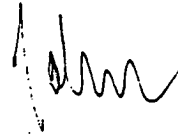
The decision of the Opposition Division dated 14 February 1990 is set aside and European patent No. 163 338 is revoked.

The Registrar:

The Chairman:



P. Martorana



K. Jahn

01037

R. Sp 8.3.91

100: 12.3.91



Case Number : T 326/90 - 3.3.1

D E C I S I O N
of the Technical Board of Appeal 3.3.1x
of 8 March 1991

Appellant : Syntex Pharmaceuticals International Limited
(Opponent) Global House, Church Street
Hamilton 5, BM

Representative : Armitage, Ian Michael
Mewburn Ellis & Co.
2/3 Cursitor Street
London EC4A 1BQ

Respondent : Nobel Chemicals AB
(Proprietor of the patent) S-691 85 Karlsbogen
(SE)

Representative : Schöld, Zaid
Nobel Industries Sweden AB
Patent Department
Box 11554
S-100 61 Stockholm

Decision under appeal : Decision of Opposition Division of the European
Patent Office dated 14 February 1990 rejecting
the opposition filed against European patent
No. 163 338 pursuant to Article 102(2) EPC.

Composition of the Board :

Chairman : K. Jahn
Members : R. Spangenberg
J. Stephens-Ofner

A		B		C	X
---	--	---	--	---	---

Aktenzeichen: T 327/90 - 3.2.5

Anmeldenummer: 85 104 480.0

Veröffentlichungs-Nr.: 0 165 398

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines
Garnes mittels Friktionsspinnmitteln

Klassifikation: D01H 1/35

E N T S C H E I D U N G

vom 19. Mai 1993

Patentinhaber: MASCHINENFABRIK RIETER AG

Einsprechender: Wilhelm Stahlecker GmbH
W. Schlafhorst & Co.

Stichwort:

EPÜ Artikel 52 (1), 56

Schlagwort: "Fehlende Neuheit (Hauptantrag)"
"Erfinderische Tätigkeit verneint (Hilfsantrag)"



Aktenzeichen: T 327/90 - 3.2.5

E N T S C H E I D U N G
 der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5
 vom 19. Mai 1993

Beschwerdeführer:
 (Patentinhaber)

MASCHINENFABRIK RIETER AG
 Postfach 290
 CH - 8406 Winterthur (CH)

Vertreter:

Dipl.-Phys. Dr. Manitz
 Dipl.-Ing., Dipl.-W.-Ing. Finsterwald
 Dipl.-Ing. Grämkow Dipl.-Chem. Dr. Heyn
 Dipl.-Phys. Rotermund
 Morgan, B.Sc.(Phys.)
 Robert-Koch-Straße 1
 W - 8000 München 22 (DE)

Beschwerdegegner:
 (Einsprechender)

Wilhelm Stahlecker GmbH
 W - 7345 Deggingen-Reichenbach im Täle

Vertreter:

Dauster, Hanjörg, Dipl.-Ing.
 WILHELM & DAUSTER
 Patentanwälte
 Hospitalstraße 8
 W - 7000 Stuttgart 1 (DE)

(Einsprechender)

W. Schlafhorst & Co.
 Postfach 205
 W - 4050 Mönchengladbach 1 (DE)

Angefochtene Entscheidung:

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
 Europäischen Patentamts vom 30. Januar 1990, zur
 Post gegeben am 13. Februar 1990, mit der das
 Europäische Patent Nr. 0 165 398 aufgrund des
 Artikels 102 (1) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C.V. Payraudeau
Mitglieder: M.H.M. Liscourt
 H.J. Seidenschwarz

Sachverhalt und Anträge

- I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 85 104 480.0 ist das europäische Patent Nr. 0 165 398 erteilt worden.
- II. Die Beschwerdegegnerinnen haben gegen dieses europäische Patent Einspruch eingelegt. Beide haben den Widerruf des Patents beantragt mit der Begründung, daß der Gegenstand des Patents, insbesondere der Ansprüche 1 für ein Verfahren und 7 für eine Vorrichtung, nicht neu (Einsprechende 01) bzw. nicht erfinderisch (Einsprechende 02) sei.
- III. Die Einspruchsabteilung hat das Patent im Hinblick auf Artikel 102 (1) EPÜ widerrufen.
- IV. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und mit der Beschwerdebegründung neue Ansprüche eingereicht.
- V. Nachdem sich die Beschwerdegegnerinnen hierzu geäußert hatten, hat die Beschwerdekammer in einer Mitteilung ihre vorläufige Meinung geäußert und die Parteien gleichzeitig zu einer mündlichen Verhandlung geladen.

Diese hat am 10. November 1992 stattgefunden, wobei von der Beschwerdeführerin die zwei folgenden Anträge gestellt worden sind:

Hauptantrag:

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der
Ansprüche 1 bis 16, eingereicht mit der Beschwerde-

begründung mit folgender Einfügung im Anspruch 6, Zeile 14: "und dabei gestreckt" hinter den Worten "mechanisch geführt".

Der Anspruch 1 lautet daher wie folgt:

"Friktionsspinnverfahren zur Herstellung eines Garnes oder dergleichen mittels Friktionsspinnmitteln (8, 11; 120, 121), bei welchem Fasern aus einem Faserverband (7, 105) herausgelöst und zur Bildung des Garnes an die Friktionsspinnmittel übergeben werden und bei welchem durch das fortlaufende Abziehen der zusammengedrehten Fasern in einer durch das Friktionsspinnmittel gegebenen Richtung ein fertiges Garn (10) mit echter Drehung entsteht, dadurch gekennzeichnet, daß die aus dem Faserverband (7, 105) herausgelösten Fasern einen lockeren Verband von Stapelfasern bilden, daß die Fasern auf dem ganzen Weg vom Faserverband (7) bis zur Übernahme durch die Friktionsspinnmittel im wesentlichen mechanisch geführt und dabei gestreckt werden, und daß die Fasern bei der Übernahme durch die Friktionsspinnmittel (8, 11; 120, 121) gestreckt werden."

Hilfsantrag:

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 14, überreicht in der mündlichen Verhandlung, deren Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Friktionsspinnverfahren zur Herstellung eines Garnes oder dergleichen mittels Friktionsspinnmitteln (8, 11; 120, 121), bei welchem Fasern aus einem Faserverband (7, 105) herausgelöst und zur Bildung des Garnes an die

Friktionsspinnmittel übergeben werden und bei welchem durch das fortlaufende Abziehen der zusammengedrehten Fasern in einer durch das Friktionsspinnmittel gegebenen Richtung ein fertiges Garn (10) mit echter Drehung entsteht, dadurch gekennzeichnet, daß die aus dem Faserverband (7, 105) herausgelösten Fasern einen lockeren Verband von Stapelfasern bilden, daß die Fasern auf dem ganzen Weg vom Faserverband (7) bis zur Übernahme durch die Friktionsspinnmittel im wesentlichen mechanisch geführt und dabei gestreckt werden, und daß die Fasern bei der Übernahme durch die Friktionsspinnmittel (8, 11; 120, 121) gestreckt werden und die Fasern in einer Richtung an das Friktionsspinnmittel (8, 11) übergeben werden, welche parallel oder in einer zwischen senkrecht und parallel liegenden Richtung zur Bewegungsrichtung des Friktionsspinnmittels liegt."

VI. Im Laufe des Verfahrens sind die folgenden Dokumente in Betracht gezogen worden:

D1 DD-A-138 791

D2 US-A-3 132 465

D6 DE-A-3 310 285

D7 DD-A-138 790

VII. Zugunsten ihres Hauptantrags hat die Beschwerdeführerin die folgenden Argumente vorgebracht:

- das Verfahren funktioniere nach dem Prinzip, das in dem nachveröffentlichten Artikel "Die Garnerzeugung

beim Friktionsspinnen" in dem International Textile Bulletin 4/89 beschrieben sei;

- wenn man die im Patent beschriebene Vorrichtung betätige, bilde sich ein Faserrohr (dies wurde anhand eines Modells vorgeführt);
- die zitierten Dokumente zeigen Vorrichtungen, in denen keine mechanische Führung der Fasern stattfinde.

VIII. Gegen die Ansprüche gemäß dem Hauptantrag haben die Beschwerdegegnerinnen die folgenden Argumente vorgebracht, die hauptsächlich auf die folgenden Dokumente gestützt sind:

- der nächstkommende Stand der Technik sei derjenige, der indem Dokument D1 beschrieben sei;
- wenn man die ursprünglichen Unterlagen betrachte, so sei kein Hinweis zu finden, daß das Verfahren in der in dem Zitierten nachveröffentlichten Artikel beschriebenen Weise funktioniere oder daß sich ein Faserrohr bilde;
- daher finde auch keine Garnbildung statt, die sich von der Garnbildung nach dem Stand der Technik unterscheiden könne.

IX. Die Beschwerdegegnerinnen haben beantragt die Beschwerde zurückzuweisen.

X. Nach Beratung hat der Vorsitzende der Kammer die folgende Zwischenentscheidung verkündet:

- Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin ist zurückgewiesen.

- Das Verfahren wird auf der Basis des Hilfsantrags der Beschwerdeführerin schriftlich fortgesetzt.

XI. Eine der Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 02) hat sich zu den Ansprüchen gemäß dem Hilfsantrag noch zweimal schriftlich geäußert. Zu diesem Vorbringen hat die Beschwerdeführerin zuletzt mit Schreiben vom 2. April 1993 (per Telefax am selben Tag eingereicht) Stellung genommen.

Entscheidungsgründe

1. Änderungen

Die im Laufe des Verfahrens durchgeführten Änderungen sind durch die ursprünglichen Unterlagen gestützt und entsprechen deswegen den Voraussetzungen des Artikels 123 (2) EPÜ.

Die neuen unabhängigen Ansprüche enthalten alle Merkmale der entsprechenden erteilten unabhängigen Ansprüche, so daß sie auch den Voraussetzungen des Artikels 123 (3) EPÜ entsprechen.

Da von den Beschwerdegegnerinnen zu diesem Punkt kein Einwand erhoben wurde, braucht die Kammer nicht weiter darauf einzugehen.

2. Neuheit des Verfahrens gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags.

Aus dem Dokument D1 (siehe insbesondere die Abbildung 1, auf die sich die folgenden Bezugsziffern beziehen) ist eine Friktions-Spinnvorrichtung bekannt, die gemäß einem Verfahren arbeitet, bei dem zur Herstellung eines Garns mittels Friktionsspinnmittel (8) Fasern (3) aus einem Faserverband (1) herausgelöst und zur Bildung des Garns an die Friktionsspinnmittel übergeben werden, und bei welchem durch das fortlaufende Abziehen (durch die Walzen 12 und 13) der zusammengedrehten Fasern (3) in einer durch das Friktionsspinnmittel gegebenen Richtung ein fertiges Garn (11) mit echter Drehung entsteht. In diesem Verfahren bilden die aus dem Faserverband (1) herausgelösten Fasern (3) einen lockeren Verband von Stapelfasern und werden auf dem ganzen Weg vom

Faserverband (1) bis zur Übernahme durch die Friktionsspinnmittel (8) im wesentlichen mechanisch (durch die Transportmittel (4), (5) und (6)) geführt und dabei gestreckt. Außerdem werden die Fasern bei der Übernahme durch die Friktionsspinnmittel (zwischen den Transportmitteln 5 und 6) gestreckt.

Somit wird das Verfahren gemäß dem Anspruch 1 durch die Offenbarung dieses Dokuments D1 neuheitsschädlich vorweggenommen und entspricht deswegen nicht den Vorschriften des Artikels 52 (1) EPÜ.

Aus diesem Grund kann dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden.

2. Hilfsantrag

2.1 Neuheit

Der Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag unterscheidet sich von dem Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag durch:

- die Streichung der Wörter "im wesentlichen" vor dem Ausdruck "mechanisch geführt",
- die Einführung des Merkmals "und die Fasern in einer Richtung an das Friktionsspinnmittel übergeben werden, welche parallel oder in einer zwischen senkrecht und parallel liegenden Richtung zur Bewegungsrichtung des Friktionsspinnmittels liegt".

Da kein Dokument dieses neu eingeführte Merkmal in Verbindung mit den übrigen im Anspruch 1 enthaltenen

Merkmale beschreibt, ist das Verfahren gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags neu.

2.2. Erfinderische Tätigkeit

Wie von den beiden Beschwerdegegnerinnen erwähnt, bestehen hinsichtlich der neu eingeführten Merkmale Zweifel darüber, ob mit der angegebenen "Richtung" die Richtung gemeint ist, in welcher die Fasern während des Transports ausgerichtet sind, oder ob damit die Richtung ihrer Bewegung gemeint ist.

Wenn man unter der angegebenen "Richtung" die Ausrichtung der Fasern versteht, dann kann diese "Richtung" entsprechen dem neu eingeführten Merkmal auch senkrecht zur Bewegungsrichtung der Friktionsspinnmittel verlaufen und somit der Ausführungsform entsprechen, die im Dokument D1 beschrieben ist; der Gegenstand des Anspruchs 1 würde dann nicht mehr neu sein.

Ist jedoch die Richtung der Bewegung der Fasern gemeint, dann bildet das neu eingeführte Merkmal eine Art "Disclaimer" d. h. eine Begrenzung des Schutzbereichs, die die in dem Dokument D1 beschriebene Ausführungsform ausschließt.

Auch wenn dieser Ausschluß die Neuheit begründet, kann die dadurch erzielte Begrenzung im Vergleich mit dem Inhalt des Dokuments D1 nicht als wesentlich angesehen werden, da sie nur eine Auswahl von bestimmten Bedingungen bei der Durchführung des bekannten Verfahrens darstellt.

Es ist weder in dem Patent noch nachträglich aufgezeigt worden, daß dieser Merkmalsunterschied zu irgendeinem Ergebnis führt, geschweige denn, daß ein solches Ergebnis für den Fachmann als unvorhersehbar anzusehen ist.

Es ist ausgeführt worden, daß das Verfahren im wesentlichen in der Weise abläuft, wie dies in dem nachträglich veröffentlichten Artikel beschrieben worden ist. Wie aber bereits von einer der Beschwerdegegnerinnen dargelegt wurde, stehen keine Beweismittel zur Verfügung, die der Kammer ermöglichen könnten festzustellen, daß eine erkennbare Verbindung zwischen dem Inhalt dieses Artikels und der beanspruchten Erfindung besteht, denn während in dem Artikel das sogenannte "Rohr" eine wesentliche Rolle spielt, wird dies in den ursprünglichen Unterlagen des angefochtenen Patents nirgends erwähnt. Zudem werden auch keine Hinweise gegeben, ob es beim Stand der Technik zu der Bildung eines solchen Rohres kommt oder nicht. Aus diesem Grund spielt in diesem Fall das Datum der Veröffentlichung dieses Artikels keine Rolle.

Entscheidend scheint nach der Meinung der Beschwerdeführerin zu sein, daß die Fasern zwischen dem Faserverband und dem Friktionsspinnmittel nicht fliegen müssen oder fliegen können, während andererseits behauptet wird, daß das patentgemäße Verfahren genau in der Weise abläuft, wie es in dem Artikel aus dem International Textile Bulletin beschrieben wird. Da bei dem in diesem Artikel beschriebenen Verfahren die Fasern fliegend zugeführt werden, kann schwerlich angenommen werden, daß die Arbeitsweise in beiden Fällen ähnlich ist.

Deswegen kann dem Gegenstand des Anspruchs 1 keine erfinderische Tätigkeit zuerkannt werden.

- 2.3 Die Beschwerdeführerin hat angeregt in Anspruch 1 das Merkmal der Richtung der Fasern im Vergleich mit der Transportrichtung zu präzisieren, falls die Kammer dies für erforderlich halte. Diesem Vorschlag der Beschwerdeführerin (Schreiben vom 25. Januar 1993, eingereicht durch Telefax), die Ansprüche erneut zu ändern, kann nicht entsprochen werden. Die Ansprüche gemäß den in der mündlichen Verhandlung gestellten Anträge sind klar und können in der vorliegenden Fassung geprüft werden.

Nach den Bestimmungen des Artikels 113 (2) EPÜ kann eine Kammer im Rahmen eines inter partes Verfahrens keine eigenen Vorschläge für neue Ansprüche machen. Hätte die Kammer eine Möglichkeit gesehen zu einem gewährbaren Patent zu gelangen, dann hätte sie diese Tatsache den Parteien mitgeteilt.

3. Daher kann der Beschwerde nicht stattgegeben werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:



A. Townend

Der Vorsitzende:



C. Payraudeau