

Veröffentlichung im Amtsblatt Ja / Nein

Aktenzeichen: W 16/91 - 3.3.2

Anmeldenummer: PCT/EP90/01800

Veröffentlichungs-Nr.:

Bezeichnung der Erfindung: Isoxazol-4-carbonsäureamide und Hydroxyalkyliden-
cyanessigsäureamide, diese Verbindungen enthaltende
Arzneimittel und deren Verwendung

Klassifikation: A61K 31/275, A61K 31/42

ENTSCHEIDUNG

vom 25. November 1991

Anmelder: Hoechst Aktiengesellschaft

Stichwort: Antitumormittel

PCT Artikel 17 (3) a); Regel 13.1, 40.1 und 40.2 c)

Schlagwort: "Uneinheitlichkeit "a priori" (verneint) - "Mangelnde Begründung"

Leitsatz



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 16/91 - 3.3.2
Internationale Anmeldung PCT/EP90/01800

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2
vom 25. November 1991

Anmelderin: Hoechst-Aktiengesellschaft
Postfach 80 03 20
W - 6230 Frankfurt am Main 30 (DE)

Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemäß Regel 40.2 (c) des Vertrages über Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag) vom 26. Februar 1991 zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.A.M. Lançon
Mitglieder: A. Nuss
C. Holtz

Sachverhalt und Anträge

- I. Die Anmelderin hat beim Europäischen Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP 90/01800 eingereicht.
- II. Die Zweigstelle in Den Haag des Europäischen Patentamtes hat als zuständige internationale Recherchenbehörde (IRB) der Anmelderin eine Aufforderung zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr zugestellt. Die IRB vertritt die Auffassung, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht. Zur Begründung werden folgende zwei Erfindungen in zwei Anspruchsgruppen aufgeführt:
1. Patentansprüche 1-4, 11-12 : Verwendung bekannter Verbindungen gegen Krebserkrankungen.
 2. Patentansprüche 5-10 : Neue Verbindungen und deren Verwendung.
- III. Die Anmelderin hat daraufhin die geforderte zusätzliche Recherchegebühr unter Widerspruch bezahlt.

Sie vertrat die Auffassung, die allgemeine erfinderische Lehre der vorliegenden Patentanmeldung sei die Verwendung der Formel I, Ia und Ib zur Behandlung von Krebserkrankungen. Die Ansprüche 1 bis 4 bezögen sich auf bekannte Verbindungen der Formel I, Ia und Ib als Antikrebsmittel. Die Ansprüche 5 bis 7 beschrieben neue Verbindungen der Formel I, Ia und Ib; die gemäß den Ansprüchen 8 bis 10 als Arzneimittel verwendet werden könnten sowie nach den Ansprüchen 11 und 12 zur Behandlung von Krebserkrankungen Verwendung fänden. Da alle beanspruchten Verbindungen Antitumoraktivität besäßen, seien alle Erfordernisse für die Einheitlichkeit der

Erfindung erfüllt. Der geltende Anspruchssatz sei somit im Einklang mit Regel 13.3 PCT und Regel 13.1 PCT.

Die Anmelderin beantragt, die zusätzlich entrichtete Recherchegebühr zurückzuerstatten.

Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.
2. Im Hinblick auf die in der Aufforderung zur Zahlung angegebenen Gründe gemäß Regel 40.1 PCT ist folgendes zu bemerken:
 - 3.1 Die Beschwerdekammern des EPA haben bereits in verschiedenen Entscheidungen zum Ausdruck gebracht, daß die Angabe von Gründen in einer Aufforderung zur Zahlung gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT ein wesentliches Erfordernis für die Rechtswirksamkeit einer solchen Aufforderung ist (vgl. z. B. W 04/85 und W 07/86 - ABl. 1987, 63 und 67; W 09/86 - ABl. 1987, 459; W 37/88 vom 6. Oktober 1988 sowie W 43/88 vom 19. Februar 1990). Nur in einfachen Fällen kann es demnach ausreichend sein, wenn als Gründe für die fehlende Einheitlichkeit lediglich die Gegenstände der Anmeldung aufgezählt werden.
 - 3.2 Im vorliegenden Fall hat die IRB nur die Ansprüche und die Gegenstände dieser Ansprüche angegeben, ein Verweis auf einen nachgewiesenen relevanten Stand der Technik findet sich in der Aufforderung jedoch nicht. Die Kammer geht daher davon aus, daß von der IRB ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit a priori getätigt wurde. Da aber nicht erkennbar ist, wie die IRB zu ihrer Schlußfolgerung gelangte, hat die Kammer von Amts wegen den Sachverhalt ermittelt. Der einzige Weg hierfür ist, entgegen der

üblichen Praxis zum Aufgabe/Lösungs-Ansatz, auf die Beschreibung der Anmeldung und falls vorhanden auf den darin aus der Sicht des Anmelders gewürdigten Stand der Technik zur Analyse der Erfindung nach Aufgabe und Lösung zurückzugreifen, vgl. u. a. W 11/89 vom 9. Oktober 1989 und W 19/91 vom 10. September 1991, insbesondere Seite 2, Punkt 3.

Wie aus den eingereichten Anmeldungsunterlagen, vergleiche dort Seite 1, letzter Absatz, Seite 6, letzter Absatz übergreifend Seite 7, erster Absatz sowie die geltenden Ansprüche 1 und 11, ersichtlich, sind alle beanspruchten Verbindungen der Formel I, Ia, Ib zur Behandlung von Krebserkrankungen geeignet. Auf diese mögliche Verwendung besagter Verbindungen stützt die Anmelderin dann auch die Begründung zur sogenannten allgemeinen erfinderischen Lehre im Widerspruch vom 20. März 1991. Gemäß diesen Angaben kann die der Anmeldung zugrunde liegende technische Aufgabe daher darin gesehen werden, neue Antitumormittel bereitzustellen.

Es gibt prima facie auch keinen Grund zu bezweifeln, daß diese Aufgabe durch alle in den Ansprüchen genannten chemischen Verbindungen gelöst wird. Der technische Zusammenhalt im Sinne einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee kann daher a priori nicht bestritten werden. Der Umstand, daß ein Teil der Verbindungen, die die Aufgabe lösen als solche schon bekannt waren, hat lediglich dazu geführt, daß die Anmelderin darauf angewiesen ist, ihren Anspruch bezüglich dieser Verbindungen in Zusammenhang mit deren Verwendung zu begrenzen, d. h. diese Verbindungen als Arzneimittel zu beanspruchen, wobei die zu wählende Formulierung davon abhängt, ob es sich um eine erste oder zweite bzw. weitere medizinische Indikation handelt. Dies ist der einzige Weg damit auch bekannte Verbindungen im patentrechtlichen Sinne als neu gelten. Wenn aber, wie bereits erwähnt, die

auf diese Weise beanspruchten Verbindungen die gleiche Aufgabe lösen wie die neuen, ist gewiß nicht ohne weiteres nachvollziehbar, worin im vorliegenden Fall der Verstoß gegen das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung liegen soll.

Es stellt sich somit die Frage, ob die weiteren Angaben in der Aufforderung der IRB hier Erhellung bringen können.

- 3.3 Die bloße Aufzählung der Ansprüche und der Gegenstände dieser Ansprüche erscheint aber auch im Lichte der weiteren Angaben in der Zahlungsaufforderung keineswegs verständlicher, da letztere nicht nur in sich widersprüchlich sind, sondern auch nicht dazu beitragen, die oben gestellte Frage zu beantworten, wie nachstehende Ausführungen zeigen.

Gemäß Formblatt PCT/ISA/206 zur Zahlungsaufforderung wurde der Anmelderin das Ergebnis der internationalen Teilerforschung, die für die Teile der internationalen Anmeldung erstellt worden ist, die sich auf die in den Ansprüchen 1-4, 11-12 zuerst erwähnte Erfindung beziehen, mitgeteilt und hierzu ein Recherchenbericht beigefügt, der lediglich vier sogenannte "A"-Dokumente zu besagten Ansprüchen 1-4, 11-12 umfaßt, also den vorläufigen Schluß zuläßt, für diesen sogenannten ersten Teil der Erfindung ausgeführt zu sein, ohne daß Dokumente von besonderer Bedeutung ermittelt wurden.

Der Anmelderin wurde mit gleichem Formblatt dann aber noch mitgeteilt, daß einige Ansprüche sich aufgrund der Mängel nach Artikel 17 (2) a) als nicht recherchierbar nach Artikel 17 (2) b) erwiesen haben "und wurden deshalb keiner Erfindung zugeordnet". In den Erläuterungen hierzu führt die IRB aus, daß dies die Patentansprüche 1-6, 8-12 betreffen soll, also unter anderen auch Ansprüche, die

gemäß beigefügtem Recherchenbericht bereits gegenüber einem bestimmten Stand der Technik bewertet wurden und somit offensichtlich auch einer Erfindung zugeordnet werden mußten.

Somit läßt die Aufforderung der IRB offen, welche Teile der internationalen Anmeldung überhaupt für die Bestimmung des sogenannten ersten Erfindungsgegenstandes herangezogen wurden.

4. Aus den angegebenen Gründen folgt, daß die Aufforderung der IRB vom 24. Oktober 1990 nicht rechtswirksam ist und die zusätzliche Recherchegebühr daher zurückzuzahlen ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühr wird angeordnet.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

P. Martorana

P.A.M. Lançon