

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1 vom  
22. August 1984  
T 166/84\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman  
Mitglieder: G. Szabo  
O. Bossung

**Anmelderin: Takeda Chemical  
Industries Ltd.**

**Stichwort: "Aufschub der  
Prüfung/TAKEDA"**

**EPÜ Artikel 52 (4)**

**"Anspruch für eine therapeutische  
Verwendung" — "vor der Großen  
Beschwerdekammer anhängige  
Entscheidung" — "Aussetzung der  
Prüfung"**

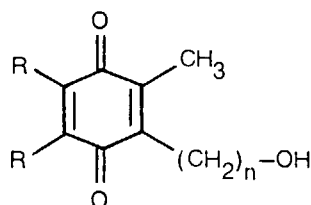
*Leitsatz*

*"Hängt eine Entscheidung der Prüfungs-  
abteilung völlig von der Entscheidung  
der Großen Beschwerdekammer über  
eine ihr nach Artikel 112 EPÜ vorge-  
legte Rechtsfrage ab und ist dies der  
Prüfungsabteilung bekannt, so ist die  
Weiterbearbeitung der Anmeldung bis  
zur Klärung der Rechtsfrage durch die  
Große Beschwerdekammer auszusetzen."*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 15. April 1981 eingereichte und am 28. Oktober 1981 unter der Nummer 38 674 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 301 663.1, die die Priorität einer Voranmeldung vom 21. April 1980 (JP-53127/80) in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 19. Januar 1984 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 19. November 1983 eingereichten Patentansprüche 1 bis 13 zugrunde. Der Hauptanspruch lautete wie folgt:

"1. Verwendung einer Verbindung mit der Formel



(wobei R Methyl oder Methoxy ist oder zwei R zusammen —CH=CH—CH—CH— bilden und n eine ganze Zahl zwischen 4 und 22 ist) zur Behandlung von Säugetieren, die an allergischen Erkrankungen leiden, die durch einen langsam reagierenden anaphylaktischen Stoff ausgelöst werden."

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß sich die Ansprüche 1 bis 9 auf ein Verfahren zur Behandlung von

\* Übersetzung.

**Decision of the Technical  
Board of Appeal 3.3.1 dated  
22 August 1984  
T 166/84\***

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman  
Members: G. Szabo  
O. Bossung

**Applicant: Takeda Chemical  
Industries Ltd.**

**Headword: "Postponement of  
examination/TAKEDA"**

**EPC Art. 52 (4)**

**"Use claim for therapy" — "Decision  
pending before Enlarged Board of  
Appeal" — "Suspension of  
Examination"**

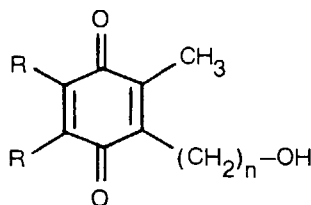
*Headnote*

*"Whenever a decision of the Examining  
Division depends entirely on the out-  
come of proceedings before the En-  
larged Board of Appeal on a legal  
question or point of law raised according  
to Article 112 EPC — and this is known  
to the Examining Division — the further  
examination of the application must be  
suspended until the matter is decided by  
the EBA."*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application 81 301 663.1 filed on 15 April 1981 and published on 28 October 1981 with publication number 38 674 claiming the priority of the prior application of 21 April 1980 (JP-53127/80), was refused by the decision of the Examining Division 002 of the European Patent Office dated 19 January 1984. The decision was based on claims 1 to 13 filed on 19 November 1983. The main claim was worded as follows:

"1. Use of a compound of the formula:



wherein R is methyl or methoxy, or two R's taken together represent —CH=CH—CH=CH—; and n is an integer of 4 to 22, for the treatment of a mammal suffering from allergic disease due to slow reacting substance of anaphylaxis."

II. The reason given for the refusal was that claims 1 to 9 relate to a method of treatment of a mammal, and as such

\* Official Text

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1 du  
22 août 1984  
T 166/84\***

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman  
Membres: G. Szabo  
O. Bossung

**Demanderesse: Takeda Chemical  
Industries Ltd.**

**Référence: "Report de l'examen/  
TAKEDA"**

**Article 52 (4) de la CBE**

**"Revendication d'application dans le  
domaine thérapeutique" —  
"Décision pendante devant la Grande  
Chambre de recours" — "Suspension  
de la procédure d'examen"**

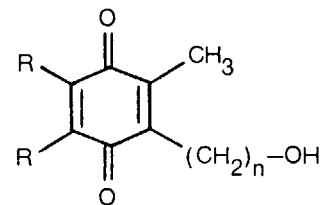
*Sommaire*

*"Lorsqu'une décision d'une Division  
d'examen dépend entièrement de l'issue  
d'une procédure relative à une question  
de droit dont a été saisie la Grande  
Chambre de recours en application de  
l'article 112 de la CBE — et que ce  
fait est connu de la Division d'examen —  
l'examen de la demande doit être sus-  
pendu jusqu'à ce que cette question  
ait été tranchée par la Grande Chambre  
de recours."*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 81 301 663.1, déposée le 15 avril 1981 et publiée le 28 octobre 1981 sous le numéro 38 674, revendiquant la priorité d'une demande antérieure en date du 21 avril 1980 (JP-53 127/80), a été rejetée le 19 janvier 1984 par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets. Ladite décision avait été rendue sur la base des revendications 1 à 13 déposées le 19 novembre 1983. La revendication principale s'énonçait comme suit:

"1. Utilisation d'un composé de formule:



dans laquelle R désigne un radical méthyle ou méthoxy, deux R pris conjointement représentent —CH—CH—CH=CH—, et n est un nombre entier compris entre 4 et 22, pour le traitement d'un mammifère souffrant d'une maladie allergique due au SRS-A (slow reacting substance of anaphylaxis)."

II. La demande a été rejetée au motif que les revendications 1 à 9 ont pour objet une méthode de traitement d'un

\* Traduction.

Säugetieren bezögen und als solche nicht gewerblich anwendbar im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ und daher nicht patentfähig seien. Die Entscheidung verwies auch auf den Fall "Nimodipin/BAYER" (T 17/81, ABl. EPA 7/1983, 266-267), bei dem die Frage der Verwendung eines chemischen Stoffes zu therapeutischen Zwecken der Großen Beschwerdekammer vorgelegt worden war.

III. Am 13. März 1984 legte die Anmelderin gegen die Entscheidung vom 19. Januar 1984 Beschwerde ein und reichte die Begründung fristgerecht nach. Die Anmelderin beantragt, daß die Prüfung der Zulässigkeit der Verwendungsansprüche so lange aufgeschoben wird, bis die Große Beschwerdekammer in der Sache Nimodipin eine Entscheidung getroffen hat.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Die Große Beschwerdekammer war bereits mit der Frage der Verwendungsansprüche auf dem Gebiet der Therapie befaßt, als die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der vorliegenden Anmeldung erging. Nach Auffassung der Kammer ist in den Fällen, in denen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung völlig von einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über eine ihr nach Artikel 112 EPÜ vorgelegte Rechtsfrage abhängt und dies der Prüfungsabteilung bekannt ist, die Weiterbearbeitung der Anmeldung bis zur Klärung der Rechtsfrage durch die Große Beschwerdekammer auszusetzen. Die Zurückweisung der Anmeldung war daher nicht angebracht; die Beschwerdegebühr ist somit wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels gemäß Regel 67 EPÜ zurückzuzahlen.

#### Aus diesen Gründen

##### wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 19. Januar 1984 wird aufgehoben.

2. Die Anmeldung wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu Verwendungsansprüchen auf dem Gebiet der Therapie abzuwarten und die Sachprüfung danach entsprechend fortzusetzen.

3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

these claims are not susceptible to industrial application under Article 52 (4) EPC and therefore not patentable. The decision also referred to the "Nimodipin/BAYER" case (T 17/81, OJ 7/1983, 266-267), wherein the matter of the use of chemical substance for therapeutic purposes had been submitted to the Enlarged Board of Appeal.

III. On 13 March 1984 the applicant lodged an appeal against the decision of 19 January 1984 and submitted the Statement of Grounds within the prescribed time. It is requested by the applicant that the consideration of the allowability of use claims should be postponed until a decision has been given by the Enlarged Board of Appeal in the Nimodipin case.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. The matter of 'use claims in therapy' had already been under consideration by the Enlarged Board of Appeal (EBA) when the decision of the Examining Division refusing the application fell in the case of the present application. It is the opinion of the Board that, whenever a decision of the Examining Division depends entirely on the outcome of proceedings before the EBA on a legal question or point of law raised according to Article 112 EPC — and this is known to the Examining Division — the further examination of the application must be suspended until the matter is decided by the EBA. The refusal of the application was therefore inappropriate and the appeal fee must be refunded in view of a substantial procedural violation according to Rule 67 EPC.

#### For these reasons,

##### it is decided that:

1. The Decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 19 January 1984 is set aside.

2. The application is remitted to the Examining Division in order to await the decision of the Enlarged Board of Appeal in the question of use claims in therapy and then to continue the substantive examination accordingly.

3. The appeal fee is reimbursed.

mammifère, et que en tant que telles, en vertu de l'article 52 (4) de la CBE, elles ne sont pas susceptibles d'application industrielle et ne peuvent donc être brevetées. La décision faisait également référence à l'affaire "Nimodipine/BAYER" (T 17/81, JO n° 7/1983, p. 266 à 268) dans laquelle la question de l'utilisation de substances chimiques à des fins thérapeutiques avait été soumise à la Grande Chambre de recours.

III. Le 13 mars 1984, la demanderesse a formé un recours contre la décision du 19 janvier 1984; elle a déposé dans le délai prescrit un mémoire exposant les motifs du recours, en demandant que l'examen de l'admissibilité des revendications d'application soit reporté jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait rendu sa décision dans l'affaire Nimodipine.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. La question de l'admissibilité des revendications d'application dans le domaine thérapeutique était déjà en cours d'examen par la Grande Chambre de recours lorsque la Division d'examen a, en la présente espèce, décidé de rejeter la demande. La Chambre estime que lorsqu'une décision d'une division d'examen dépend entièrement de l'issue d'une procédure relative à une question de droit dont a été saisie la Grande Chambre de recours en application de l'article 112 de la CBE — et que ce fait est connu de la Division d'examen — l'examen de la demande doit être suspendu jusqu'à ce que cette question ait été tranchée par la Grande Chambre de recours. Il convenait donc de ne pas rejeter la demande, et en vertu de la règle 67 de la CBE, il y a lieu de rembourser la taxe de recours en raison d'un vice substantiel de procédure.

#### Par ces motifs,

##### il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets, en date du 19 janvier 1984, est annulée.

2. La demande est renvoyée devant la Division d'examen, qui devra attendre la décision de la Grande Chambre de recours sur la question des revendications d'application dans le domaine thérapeutique pour pouvoir poursuivre en conséquence l'examen quant au fond.

3. La taxe de recours sera remboursée.