

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 30. September 1996 T 958/94 - 3.3.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
Mitglieder: C. Germinario
J. H. Van Moer
U. Oswald
W. Moser

Anmelder/Beschwerdeführer: Thérapeutiques substitutives

Stichwort: Antitumormittel/ THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES

Artikel: 167 (2) a), 54 (5) EPÜ

Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "Vorbehalte - kein sachlicher Unterschied zwischen einem Anspruch auf Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels und einem Anspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels unter Verwendung desselben Stoffs (bejaht)" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (verneint)"

Leitsatz

Ein europäisches Patent kann mit Patentansprüchen erteilt werden, die auf die Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind (G 1/83). Beansprucht werden kann dabei sowohl die Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs zur Herstellung eines Arzneimittels als auch ein Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels, das durch die Verwendung des betreffenden Stoffs gekennzeichnet ist.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 30 September 1996 T 958/94 - 3.3.2 (Translation)

Composition of the board:

Chairman: P. A. M. Lançon
Members: C. Germinario
J. H. Van Moer
U. Oswald
W. Moser

Applicant/Appellant: Thérapeutiques substitutives

Headword: Anti-tumoral agent/ THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES

Article: 167(2)(a), 54(5) EPC

Rule: 67 EPC

Keyword: "Reservations - substantive equivalence of a claim directed to the use of a substance for the manufacture of a medicament and a claim directed to a process for the manufacture of the medicament using the same substance (yes)" - "Refund of fee for appeal (no)"

Headnote

A European patent may be granted with claims directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application (G 5/83). Such use may be claimed in the form either of the application (or use) of a substance or composition for the manufacture of a medicament or of a process (or method) to manufacture a medicament characterised in the use of said substance.

a Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 30 septembre 1996 T 958/94 - 3.3.2 (Langue de la procédure)

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon
Membres : C. Germinario
J. H. Van Moer
U. Oswald
W. Moser

Demandeur/requérant : Thérapeutiques substitutives

Référence : Agent antitumoral/ THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES

Article : 167(2)a), 54(5) CBE

Règle : 67 CBE

Mot-clé : "Réserves - équivalence quant au fond entre une revendication d'utilisation d'une substance pour l'obtention d'un médicament et une revendication de procédé d'obtention du médicament mettant en oeuvre la même substance (oui)" - "Remboursement de la taxe de recours (non)"

Sommaire

Un brevet européen peut être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une application thérapeutique déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif (G 6/83). Cette utilisation peut être revendiquée aussi bien sous la forme d'application (ou utilisation) d'une substance ou composition pour obtenir un médicament que sous celle de procédé (ou méthode) d'obtention d'un médicament caractérisé par la mise en oeuvre de ladite substance.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Patentanmeldung Nr. 91 904 092.3 mit der internationalen Veröffentlichungsnummer WO-A-91/12 011 wurde von der Prüfungsabteilung wegen mangelnder Neuheit des für die Vertragsstaaten Griechenland und Spanien eingereichten Anspruchs 1 zurückgewiesen.

II. Die Anmeldung enthält einen ersten Satz von vier Ansprüchen für alle Vertragsstaaten außer Griechenland und Spanien. Für diese beiden Länder wurde gemäß Artikel 167 (2) a) EPÜ ein zweiter Satz von vier Ansprüchen eingereicht.

Der unabhängige Anspruch 1 des ersten Anspruchssatzes lautet wie folgt:

"Verwendung eines Dextranderivats, das aus einer durch Carboxymethyl- und Carboxymethylbenzylamidsulphonatgruppen substituierten Polysaccharidkette besteht und die allgemeine Formel $D_xCM_yBS_z$ hat, in der

X für die durchschnittliche Zahl der auf 100 Saccharideinheiten entfallenden nicht substituierten Saccharideinheiten,

Y für die durchschnittliche Zahl der auf 100 Saccharideinheiten entfallenden Carboxymethylgruppen

und Z für die durchschnittliche Zahl der auf 100 Saccharideinheiten entfallenden Carboxymethylbenzylamidsulphonatgruppen steht

und X nicht größer als 50, Y zwischen 10 und 90 und Z zwischen 15 und 35 ist, zur Herstellung eines Mittels, das das Wachstum von Tumorzellen hemmt."

Gegenstand der Ansprüche 2 und 3 des ersten Anspruchssatzes ist ein Dextranderivat als solches mit einer genaueren allgemeinen Formel als der in Anspruch 1 angegebenen. Anspruch 4 des ersten Anspruchssatzes hat ein Arzneimittel zum Gegenstand, das ein Dextranderivat gemäß den Ansprüchen 2 und 3 enthält.

Der Hauptanspruch für Griechenland und Spanien hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung eines Mittels, das das Wachstum von Tumorzellen hemmt, dadurch gekennzeichnet, daß als wesentlicher Bestandteil des Mittels ein Dextranderivat verwendet wird, das aus einer durch

Summary of facts and submissions

I. Patent application No. 91 904 092.3, published as international publication No. WO-A-91/12 011, was refused by the examining division on the grounds that claim 1 for the contracting states Greece and Spain lacked novelty.

II. The application comprises a first set of four claims for all contracting states other than Greece and Spain, and a second set of four claims for Greece and Spain filed under Article 167(2)(a) EPC.

Independent claim 1 in the first set of claims is worded as follows:

"Use of a dextran derivative consisting of a polysaccharide chain substituted with carboxymethyl and carboxymethylbenzylamide sulphonate groups, said derivative being designated by the general formula $(D_xCM_yBS_z)$, wherein

X represents the average number of unsubstituted saccharide units per 100 saccharide units,

Y represents the average number of carboxymethyl groups per 100 saccharide units,

Z represents the average number of carboxymethylbenzylamide sulphonate groups per 100 saccharide units,

and X is equal to or lower than 50, Y is between 10 and 90, and Z is between 15 and 35, to manufacture an agent for inhibiting the growth of tumor cells."

The subject-matter of claims 2 and 3 of the first set of claims is a dextran derivative *per se* with a more precise general formula than that in claim 1. The subject-matter of claim 4 of the first set of claims is a medicament comprising a dextran derivative as defined in claims 2 or 3.

The main claim for Greece and Spain reads as follows:

"Process for the manufacture of an agent for inhibiting the growth of tumor cells, characterised in the use, as an essential constituent of said agent, of a dextran derivative consisting of a polysaccharide chain

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet 91 904 092.3, publiée sous le numéro de publication internationale WO-A-91/12 011, a été rejetée par la Division d'examen pour manque de nouveauté de la revendication 1 pour les Etats contractants Espagne et Grèce.

II. La demande comprend un premier jeu de 4 revendications pour tous les Etats contractants sauf l'Espagne et la Grèce et un deuxième jeu de 4 revendications pour l'Espagne et la Grèce déposé conformément aux dispositions de l'Art. 167(2)(a) CBE.

Le texte de la revendication indépendante 1 du premier jeu de revendications est le suivant :

"Utilisation d'un dérivé de dextrane constitué par une chaîne polysaccharidique substituée par des groupes carboxyméthyle et carboxyméthylbenzylamide sulfonate, lequel dérivé est désigné par la formule générale $D_xCM_yBS_z$ dans laquelle

X représente le nombre moyen d'unités saccharidiques non substituées pour 100 unités saccharidiques,

Y représente le nombre moyen de groupes carboxyméthyliques pour 100 unités saccharidiques,

Z représente le nombre moyen de groupes carboxyméthylbenzylamide sulfonate pour 100 unités saccharidiques,

et X est inférieur ou égal à 50, Y est compris entre 10 et 90, et Z est compris entre 15 et 35, pour l'obtention d'un agent inhibiteur de la croissance des cellules tumorales".

L'objet des revendications 2 et 3 du premier jeu de revendications est un dérivé du dextrane en tant que tel ayant une formule générale plus précise que la formule selon la revendication 1. L'objet de la revendication 4 du premier jeu de revendications est un médicament comprenant un dérivé du dextrane tel que défini dans les revendications 2 ou 3.

Le texte de la revendication principale pour l'Espagne et la Grèce a la teneur suivante :

"Procédé d'obtention d'un agent inhibiteur de la croissance des cellules tumorales caractérisé en ce que l'on met en oeuvre, en tant que constituant essentiel dudit agent, un dérivé du dextrane constitué par une

| | | |
|---|---|--|
| Carboxymethyl- und Carboxymethylbenzylamidsulfonatgruppen substituierten Polysaccharidkette besteht und die allgemeine Formel $D_xCM_yBS_z$ hat, in der | substituted with carboxymethyl and carboxymethylbenzylamide sulphonate groups, said derivative being designated by the general formula $(D_xCM_yBS_z)$, where- in | chaîne polysaccharidique substituée par des groupes carboxyméthyle et carboxyméthylbenzylamide sulfonate, lequel dérivé est désigné par la formule générale $D_xCM_yBS_z$ dans laquelle |
| X für die durchschnittliche Zahl der auf 100 Saccharideinheiten entfallenden nicht substituierten Saccharideinheiten, | X represents the average number of unsubstituted saccharide units per 100 saccharide units, | X représente le nombre moyen d'unités saccharidiques non substituées pour 100 unités saccharidiques, |
| Y für die durchschnittliche Zahl der auf 100 Saccharideinheiten entfallenden Carboxymethylgruppen | Y represents the average number of carboxymethyl groups per 100 saccharide units, | Y représente le nombre moyen de groupes carboxyméthyliques pour 100 unités saccharidiques, |
| und Z für die durchschnittliche Zahl der auf 100 Saccharideinheiten entfallenden Carboxymethylbenzylamidsulfonatgruppen steht | Z represents the average number of carboxymethylbenzylamide sulphonate groups per 100 saccharide units, | Z représente le nombre moyen de groupes carboxyméthylbenzylamide sulfonate pour 100 unités saccharidiques, |
| und X nicht größer als 50, Y zwischen 10 und 90 und Z zwischen 15 und 35 ist" | and X is equal to or lower than 50, Y is between 10 and 90, and Z is between 15 and 35." | et X est inférieur ou égal à 50, Y est compris entre 10 et 90, et Z est compris entre 15 et 35". |
| In den Ansprüchen 2 bis 4 wird der Gegenstand der Ansprüche 2 bis 4 des ersten Anspruchssatzes in Form eines Verfahrens aufgegriffen. | The subject-matter of claims 2 to 4 is the conversion into a process of that of claims 2 to 4 in the first set of claims. | L'objet des revendications 2 à 4 est la conversion en procédé de celui des revendications 2 à 4 du premier jeu de revendications. |
| III. Die Zurückweisungsentscheidung wegen mangelnder Neuheit stützt sich auf die Entgegenhaltung FR-A-2 555 589. | III. The decision refusing the application for lack of novelty is based on prior-art document FR-A-2 555 589. | III. La décision de rejet pour manque de nouveauté est fondée sur le document antérieur FR-A-2 555 589. |
| Sie betrifft Dextranderivate, die der Definition in der zurückgewiesenen Anmeldung entsprechen, ihre Verwendung als Arzneimittel, insbesondere als gerinnungs- und entzündungshemmende Mittel und Blutplasmaersatz, sowie ein Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels. | This document describes dextran derivatives as defined in the refused application, their use as a medicament (especially as anticoagulant and anti-inflammatory agents and blood plasma substitutes) and a process for manufacturing the medicament. | Ce document décrit des dérivés du dextrane tels que définis dans la demande rejetée, leur utilisation en tant que médicament, notamment comme anticoagulants, anti-inflammatoires et substitués du plasma sanguin et un procédé de préparation du médicament. |
| Der unbestrittene Unterschied zwischen der Entgegenhaltung und der Erfindung liegt in der therapeutischen Anwendung des Arzneimittels, d. h. in seiner wachstumshemmenden Wirkung auf Tumorzellen. | The accepted difference between the prior-art document and the claimed invention lies in the therapeutic application of the medicament: to inhibit the growth of tumour cells. | La différence admise entre le contenu du document antérieur et l'invention réside dans l'application thérapeutique du médicament : l'activité d'inhibiteur de la croissance des cellules tumorales. |
| Den Gegenstand des Anspruchs 1 des ersten Anspruchssatzes, der so abgefaßt war wie in der Entscheidung G 1/83 für den Schutz der zweiten therapeutischen Indikation eines Arzneimittels angegeben, befand die Prüfungsabteilung für neu und erfinderisch. Die Ansprüche für Griechenland und Spanien wies sie mit der Begründung zurück, sie seien nicht in der von der Großen Beschwerdekammer vorgegebenen Anspruchsform der "zweiten therapeutischen Indikation" gehalten, da auf das Verfahren und nicht auf die Verwendung abgestellt werde. | After acknowledging that the subject-matter of claim 1 of the first set of claims, drafted in accordance with decision G 5/83 to protect the second medical indication of a medicament, was novel and inventive, the examining division refused the claims for Greece and Spain on the grounds that because they were directed to a process rather than an application or use they were not in the "second medical indication" form stipulated by the Enlarged Board of Appeal. | Après avoir reconnu la nouveauté et une activité inventive pour l'objet de la revendication 1 du premier jeu de revendications, rédigée en conformité avec les indications de la décision G 6/83 pour la protection de la deuxième indication thérapeutique d'un médicament, la Division d'examen a rejeté les revendications pour l'Espagne et la Grèce, estimant qu'elles n'étaient pas dans la forme de revendication du type "deuxième indication thérapeutique" indiquée par la Grande Chambre de recours, puisque formulées comme procédé et non comme application ou utilisation. |
| Sie war der Ansicht, die Neuheit der "Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels" sei | The examining division held that the novelty of "the use of a substance for the manufacture of a medicament" | La Division d'examen a considéré que la nouveauté de "l'application d'une substance pour obtenir un |

an bestimmte Formerfordernisse geknüpft, denen laut Entscheidungsformel in der Sache G 1/83 nur **Verwendungs-**, nicht aber **Verfahrens-**ansprüche genügten.

IV. Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer (Anmelder) Beschwerde eingelegt.

In der Beschwerdebegründung argumentierte er sinngemäß wie folgt:

Nach den Richtlinien für die Prüfung beim EPA (C-III, 4.9) sei ein Anspruch auf die Verwendung eines Stoffs zur Erzielung einer technischen Wirkung einem Anspruch auf ein Verfahren gleichzustellen, mit dem unter Verwendung desselben Stoffs dieselbe technische Wirkung erzielt werde. Daraus ergebe sich der logische Schluß, daß Verwendungs- und Verfahrensansprüche bei der zweiten therapeutischen Indikation gleichwertig seien.

Dies habe auch die Große Beschwerdekammer unter den Nummern 11 und 21 der Entscheidung G 1/83 anerkannt.

Die Entscheidung enthalte keinerlei Empfehlung zur redaktionellen Form von Ansprüchen, mit denen die zweite therapeutische Indikation eines Arzneimittels geschützt werden solle, und sei daher von der Prüfungsabteilung falsch ausgelegt worden.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sah der Beschwerdeführer durch zwei Verfahrensmängel gerechtfertigt. Zum einen habe die Prüfungsabteilung die Regel 68 (2) EPÜ nicht beachtet und die Zurückweisungsentscheidung nicht hinreichend begründet. Zum anderen sei die Zurückweisung auf Gründe gestützt worden, die dem Anmelder vorher nicht zur Kenntnis gebracht worden seien (Art. 113 (1) EPÜ).

V. In einer Mitteilung vom 19. Januar 1996 vertrat die Kammer die Auffassung, daß der Vorbehalt nach Artikel 167 (2) a) EPÜ den Schutz aus einem europäischen Patent nicht berühre, soweit dieses ein Verfahren zur Herstellung oder Verwendung eines chemischen Erzeugnisses oder eines Nahrungs- oder Arzneimittels betreffe. Demnach falle die Verwendung gemäß dem für alle Vertragsstaaten außer Griechenland und Spanien

was linked to formal requirements and that given the order of decision G 5/83 only **use claims** - not **process ones** - fulfilled those requirements.

IV. The appellant (applicant) filed an appeal against that decision.

The arguments submitted in the statement of grounds for appeal may be summarised as follows:

The Guidelines for Examination in the EPO (Part C, Chapter III, 4.9) acknowledge that a claim directed to the application or use of a substance to achieve a technical effect is equivalent to a claim directed to the process for achieving the same technical effect using the same substance. The logical inference is that application and process claims are also equivalent in the area of second medical indication.

This equivalence is also acknowledged by the Enlarged Board of Appeal, in points 11 and 21 of decision G 5/83.

Said decision makes no recommendation about how to formulate a claim for a second medical indication and has therefore been misinterpreted by the examining division.

The appellant also argues that two procedural violations justify a refund of the fee for appeal. First, the examining division has not complied with Rule 68(2) EPC, because its decision refusing the application was not sufficiently reasoned. Second, the application was refused on the basis of arguments not communicated to the applicant beforehand (Article 113(1) EPC).

V. By communication of 19 January 1996, the board pointed out that the reservation under Article 167(2)(a) EPC did not affect the protection conferred by a European patent in so far as it involved a process of manufacture or use of a chemical product or a process of manufacture or use of a pharmaceutical or food product. It followed that said reservation did not appear to affect the use as per claim 1 for all contracting states

médicament" était liée à des exigences de forme et que, selon le dispositif de la décision G 6/83, seules des revendications **d'application**, et non de **procédé**, satisfaisaient à ces exigences.

IV. La requérante (déposante) a formé un recours contre cette décision.

Les arguments présentés dans le mémoire de recours peuvent être résumés comme suit :

L'équivalence d'une part d'une revendication portant sur l'application ou utilisation d'une substance pour obtenir un effet technique et d'autre part d'une revendication portant sur le procédé d'obtention du même effet technique en utilisant la même substance est reconnue par les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (partie C, chapitre III, 4.9). Il serait donc logique d'en conclure que des revendications d'application et de procédé, dans le cadre de la deuxième indication thérapeutique, sont équivalentes.

Cette équivalence est également reconnue par la Grande Chambre de recours aux points 11 et 21 de la décision G 6/83.

Cette décision ne donne aucune recommandation quant à la forme rédactionnelle d'une revendication destinée à protéger la deuxième indication thérapeutique d'un médicament et donc la Division d'examen se base sur une fausse interprétation de cette décision.

En ce qui concerne le remboursement de la taxe de recours, la requérante a invoqué deux vices de procédure justifiant le remboursement de la taxe. En premier lieu, la Division d'examen n'aurait pas respecté les dispositions de la règle 68(2) CBE, la décision de rejet n'étant pas suffisamment motivée. En deuxième lieu, la demande de brevet aurait été rejetée sur la base d'arguments non communiqués au préalable (Art. 113(1) CBE).

V. Par notification du 19 janvier 1996, la Chambre a fait valoir que la réserve selon l'Art. 167(2)a) CBE n'affectait pas la protection conférée par un brevet européen dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit chimique, soit un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit pharmaceutique ou alimentaire. Il en résultait que l'utilisation selon la revendication 1 pour tous les Etats

geltenden Anspruch 1 wohl nicht unter den in Artikel 167 (2) a) EPÜ vorgesehenen Vorbehalt.

In seiner Stellungnahme betonte der Beschwerdeführer, daß die Rechtsgültigkeit eines Patents mit Verwendungsansprüchen zumindest in Spanien nicht gesichert sei, und reichte zwei Hilfsanträge ein. Im ersten Antrag wurde die Erfindung als "Verfahren zur Verwendung ..." beansprucht, während der zweite nur noch einen einzigen Anspruchssatz für alle Staaten enthielt.

Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung der Zurückweisungsentscheidung, die Erteilung eines Patents in der von der Prüfungsabteilung abgelehnten oder in der hilfsweise beantragten Form sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Ansprüche, die in der Prüfungsphase auf die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ hin für die Vertragsstaaten Griechenland und Spanien eingereicht wurden (zweiter Anspruchssatz), genügen Artikel 123 (2) EPÜ. Das beanspruchte Herstellungsverfahren ist auf den Seiten 3 bis 8 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung beschrieben.

3.1 Die Ansprüche für alle benannten Vertragsstaaten außer Griechenland und Spanien (erster Anspruchssatz) haben im Kern folgenden Wortlaut:

"Verwendung eines Dextranderivats ... zur Herstellung eines Mittels, das das Wachstum von Tumorzellen hemmt"

Für die Beurteilung der Neuheit des im ersten Anspruchssatz beanspruchten Gegenstands war die Entgegenhaltung FR-A-2 555 589 der nächstliegende Stand der Technik.

Dort geht es um Dextranderivate, die der Definition in Anspruch 1 des ersten Anspruchssatzes entsprechen, um ein Verfahren zu ihrer Herstellung und um ihre Verwendung als Arzneimittel, insbesondere als gerinnungs- und entzündungshemmende Mittel und Blutplasmaersatz.

Nicht offenbart wird dagegen die Verwendung der Dextranderivate als Mittel, das das Wachstum von Tumorzellen hemmt.

other than Greece and Spain.

In reply to the questions raised, the appellant argued that in Spain at least there was uncertainty as to the validity of patents with use claims, and filed two auxiliary requests, the first being a "process of use" claim, the second a single set of claims for all the contracting states.

The appellant asks that the decision to refuse the application be set aside, that a patent be granted in the form refused by the examining division or as per one of the auxiliary requests, and that the fee for appeal be refunded.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. The claims filed in response to the communication under Rule 51(4) EPC for the contracting states Spain and Greece (the second set of claims) fulfil the requirements of Article 123(2) EPC; the manufacturing process claimed is described on pages 3 to 8 of the application as filed.

3.1 The claims for all the designated contracting states other than Spain and Greece (the first set of claims) read as follows:

"Use of a dextran derivative ... to manufacture an agent for inhibiting the growth of tumor cells".

The novelty of the subject-matter of the first set of claims was evaluated against document FR-A-2 555 589 as the closest prior art.

That document describes dextran derivatives as defined in claim 1 of the first set of claims, a process for their manufacture, and their medicinal use in particular as anticoagulant and anti-inflammatory agents and blood plasma substitutes.

It does not however disclose the use of dextran derivatives as an agent for inhibiting the growth of tumour cells.

sauf l'Espagne et la Grèce ne semblait pas concernée par la réserve prévue à l'Art. 167(2)a).

En réponse aux questions soulevées, la requérante a souligné l'incertitude quant à la validité au moins en Espagne d'un brevet comprenant des revendications d'utilisation et a déposé deux requêtes subsidiaires, la première ayant la forme de "procédé d'utilisation", la deuxième comprenant un seul jeu de revendications pour tous les Etats.

La requérante requiert l'annulation de la décision de rejet, la délivrance d'un brevet dans la forme rejetée par le Division d'examen ou dans la forme d'une des requêtes subsidiaires et le remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Les revendications déposées en examen, en réponse à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, pour les Etats contractants Espagne et Grèce (le deuxième jeu de revendications) satisfont aux dispositions de l'Art. 123(2) CBE ; le procédé d'obtention revendiqué est décrit aux pages 3 à 8 de la demande telle que déposée.

3.1 Les revendications pour tous les Etats contractants désignés, sauf l'Espagne et la Grèce (le premier jeu de revendications), ont la teneur suivante :

"Utilisation d'un dérivé de dextrane ... pour l'obtention d'un agent inhibiteur de la croissance des cellules tumorales"

La nouveauté de l'objet des revendications du premier jeu de revendications a été considérée par rapport au contenu du document FR-A-2 555 589, qui représente l'art antérieur le plus proche.

Ce document décrit des dérivés de dextrane tels que définis dans la revendication 1 du premier jeu de revendications, un procédé de leur préparation et leur utilisation en tant que médicament, notamment comme anticoagulants, anti-inflammatoires et substituts du plasma sanguin.

Cependant, l'utilisation des dérivés de dextrane comme agent inhibiteur de la croissance des cellules tumorales n'y est pas divulguée.

Ausgehend von der Begründung und der Entscheidungsformel der gleichlautenden Entscheidungen G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60), G 5/83 (ABl. EPA 1985, 64) und G 6/83 (ABl. EPA 1985, 67) gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß der Gegenstand des ersten Anspruchssatzes aufgrund der neuen therapeutischen Anwendung des hergestellten Arzneimittels neu ist.

3.2 Als nächstes gilt es, die Neuheit des Gegenstands der Ansprüche für Griechenland und Spanien zu prüfen, deren Grundaussage wie folgt lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines Mittels, das das Wachstum von Tumorzellen hemmt, dadurch gekennzeichnet, daß als wesentlicher Bestandteil dieses Mittels ein Dextranderivat verwendet wird ..."

Die Prüfungsabteilung war der Meinung, die neue therapeutische Anwendung der Dextranderivate begründe zwar die Neuheit des im ersten Anspruchssatz definierten Gegenstands, könne aber dem Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels nicht zur Neuheit verhelfen, da ein Anspruch dieser Art nicht den in den obigen Entscheidungen aufgestellten Formerfordernissen genüge.

3.3 Die Kammer stellt fest, daß die Große Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 für Ansprüche, die dem Schutz der zweiten therapeutischen Indikation eines Arzneimittels dienen, keine bestimmte Form oder Kategorie vorgegeben hat.

Nach Einschätzung der Kammer hat die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 6/83 mit der Formulierung "revendications ayant pour objet" nicht auf den formalen Aspekt der Anspruchskategorie abgehoben, sondern vielmehr auf den Inhalt des Anspruchs, also auf die Definition der beanspruchten Erfindung durch ihre wesentlichen Merkmale.

Im Deutschen und Englischen wurde in den beiden parallel ergangenen Entscheidungen G 1/83 bzw. G 5/83 die Formulierung "Patentansprüche gerichtet auf" und "claims directed to" gewählt und nicht vom "Gegenstand" oder von "subject matter" gesprochen. Dies zeigt ebenfalls, daß es auf den Inhalt des Anspruchs ankommt, also auf das technische Merkmal, das den Kern der beanspruchten Erfindung ausmacht (Verwendung des betreffenden Stoffs), und nicht auf eine bestimmte Formulierung oder Kategorie des Anspruchs.

In accordance with the reasons and order of each of the decisions G 1/83 (OJ EPO, 1985, 60), G 5/83 (OJ EPO, 1985, 64) and G 6/83 (OJ EPO, 1985, 67), the board therefore acknowledges that the subject-matter of the first set of claims is novel because of the medicament's new therapeutic application.

3.2 As regards the novelty of the subject-matter of the claims for Spain and Greece reading as follows:

"Process for the manufacture of an agent for inhibiting the growth of tumor cells, characterised in the use, as an essential constituent of said agent, of a dextran derivative ..."

the examining division took the view that the new therapeutic application of the dextran derivatives, which had enabled it to regard the subject-matter of the first set of claims as novel, could not render novel the process for the medicament's manufacture, because a claim of that type did not meet the formal requirements laid down in the above decisions.

3.3 The board notes that Enlarged Board decisions G 1/83, G 5/83 and G 6/83 make no mention of requirements of form or category governing claims directed to a medicament's second therapeutic indication.

For the board, the French wording "revendications ayant pour objet" used in decision G 6/83 refers not to the formal aspect of the category of a claim but rather to its substance, i.e. the definition of the claimed invention in terms of its essential features.

Parallel decisions G 1/83 and G 5/83 in German and English use the words "Patentansprüche gerichtet auf" and "claims directed to" rather than "Gegenstand" or "subject-matter", which also shows that the determining factor is not the wording or category chosen for the claim but its substance, namely the technical feature which forms the essence of the invention claimed (use of the substance in question).

Partant, en accord avec les motifs et le dispositif de chacune des décisions G 1/83 (JO OEB, 1985, 60), G 5/83 (JO OEB, 1985, 64) et G 6/83 (JO OEB, 1985, 67), la Chambre reconnaît la nouveauté de l'objet des revendications du premier jeu de revendications sur la base de la nouvelle application thérapeutique du médicament obtenu.

3.2 En ce qui concerne la nouveauté de l'objet des revendications pour l'Espagne et la Grèce, qui ont la teneur suivante :

"Procédé d'obtention d'un agent inhibiteur de la croissance des cellules tumorales caractérisé en ce que l'on met en oeuvre, en tant que constituant essentiel dudit agent, un dérivé de dextrane ..."

la Division d'examen a jugé que la nouvelle application thérapeutique des dérivés du dextrane, qui a permis à la Division d'examen de reconnaître la nouveauté de l'objet des revendications du premier jeu de revendications, ne saurait rendre nouveau le procédé d'obtention du médicament car une revendication de ce type ne satisfaisait pas aux exigences de forme définies dans ces décisions.

3.3 La Chambre note que dans les décisions G 1/83, G 5/83 et G 6/83 de la Grande Chambre, il n'est pas fait mention d'exigences de forme ou de catégorie en ce qui concerne les revendications destinées à protéger la deuxième indication thérapeutique d'un médicament.

Pour la Chambre, l'expression "revendications ayant pour objet", utilisée dans la décision G 6/83, ne vise pas l'aspect formel de la catégorie d'une revendication, mais plutôt le fond de celle-ci, c'est-à-dire la définition de l'invention revendiquée par ces caractéristiques essentielles.

En effet, dans les décisions parallèles en langues allemande et anglaise G 1/83 et G 5/83 les termes "Patentansprüche gerichtet auf" et "claims directed to", et non pas les termes "Gegenstand" ou "subject matter" sont utilisés, ce qui démontre également que le fond de la revendication, donc la caractéristique technique qui fait l'essence de l'invention revendiquée (utilisation de la substance en question) est déterminant et non pas le choix de l'expression ou de la catégorie de la revendication.

3.4 Diese Auslegung wird durch die Begründung der Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 bestätigt.

So hat die Große Beschwerdekammer im ersten Absatz unter Nummer 11 der Entscheidung G 1/83 die Auffassung vertreten, daß es im Falle einer mit einer Tätigkeit verbundenen Erfindung nur eine Frage der individuellen Wahl sei, ob der Anmelder diese Tätigkeit als Anwendung oder Verwendung einer Sache für einen bestimmten Zweck, etwa zur Erzielung eines technischen Ergebnisses, oder aber als Verfahren zur Erzielung desselben Ergebnisses unter Verwendung derselben Sache beanspruche. Bei beiden Anspruchsarten müsse eine Folge von Verfahrensschritten ausgeführt werden, um zum Endergebnis zu gelangen.

Die Kammer sah daher von der Ausführung her keinen sachlichen Unterschied zwischen den beiden Anspruchsarten.

Diese allgemeine Regel gilt auch im therapeutischen Bereich. Zwischen einem Anspruch auf Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und einem Anspruch auf ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers ist kein sachlicher Unterschied auszumachen. Die beiden Ansprüche unterscheiden sich nur in der Formulierung, wie die Große Beschwerdekammer unter Nummer 13 der Entscheidung G 1/83 unterstrichen hat.

Deshalb kann die zweite therapeutische Anwendung eines Stoffs nicht direkt in Form der Verwendung des Stoffs in einem therapeutischen Behandlungsverfahren (das nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen ist), sondern nur in Form eines Anspruchs geschützt werden, der auf die vorausgegangene Herstellung eines Arzneimittels für die neue Anwendung gerichtet ist.

Bei der Herstellung eines Arzneimittels muß in der Praxis unabhängig von der Form der Ansprüche, die diese Herstellung mit einschließen, eine Folge zwingend vorgegebener, einheitlicher Verfahrensschritte durchgeführt werden, ob nun die "Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue therapeutische Anwendung" oder aber ein "durch die Verwendung des Stoffs gekennzeichnetes Verfahren zur Herstellung eines Arz-

3.4 This interpretation is confirmed by the reasons for decisions G 1/83, G 5/83 and G 6/83.

First, in point 11 of decision G 5/83 (first paragraph) the Enlarged Board held that an invention relating to an activity could be claimed either as the application or use of a thing for a stated purpose (eg to achieve a technical result) or as a method or process to achieve the same result using the same thing, depending on the applicant's preference. Either type of claim also involved a sequence of steps giving rise to the final effect. In terms of use, therefore, there was no difference of substance.

This general rule also applies in the field of therapy. There is no discernible substantive difference between a claim for the use of a substance or composition for the treatment of the human or animal body by therapy and a claim directed to a method of treatment of the human or animal body by therapy. The sole difference is in the wording, as was emphasised by the Enlarged Board in point 13 of decision G 5/83.

This is why a substance's second therapeutic application cannot be protected in the form of the substance's direct use in a method of treatment by therapy (excluded from patentability under Article 52(4) EPC), but only in the form of a claim directed to the preliminary production (manufacture) of a medicament intended for the new application.

Manufacturing a medicament does indeed involve a sequence of common and obligatory steps, irrespective of the form of the claims which circumscribe its manufacture, and whether the claims are for the "application of a substance to obtain a medicament intended for a new therapeutic use" or for a "process to obtain a medicament intended for the new application, characterised in that the substance is used". As pointed out in the second paragraph of

3.4 Cette interprétation est confirmée par les motifs des décisions G 1/83, G 5/83 et G 6/83.

Tout d'abord, au premier paragraphe du point 11 de la décision G 6/83, la Grande Chambre a estimé que lorsqu'une invention avait trait à une activité, il relevait en principe de l'appréciation du déposant de qualifier cette activité d'application ou d'utilisation d'une entité physique dans un but déterminé, par exemple pour obtenir un résultat technique, ou de la qualifier de méthode ou de procédé d'obtention du même résultat en utilisant la même entité physique. La mise en oeuvre des deux types de revendications impliquait également une série de démarches qui aboutissaient à l'effet final.

Donc au niveau de la mise en oeuvre, les deux types de revendications étaient objectivement de même valeur.

Cette règle générale s'applique aussi dans le domaine de la thérapie. En effet, aucune différence quant au fond ne saurait être envisagée entre une revendication d'application d'une substance ou d'une composition pour le traitement thérapeutique du corps humain ou animal et une revendication portant sur une méthode de traitement thérapeutique du corps humain ou animal. La différence réside uniquement dans la rédaction, comme il a été souligné par la Grande Chambre au point 13 de la décision G 6/83.

C'est la raison pour laquelle la deuxième application thérapeutique d'une substance ne saurait être protégée sous forme d'une utilisation directe de la substance dans une méthode de traitement thérapeutique (exclue de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52 (4) CBE), mais seulement sous forme d'une revendication qui porte sur la production (obtention) préliminaire d'un médicament destiné à la nouvelle application.

En fait, la préparation d'un médicament impose une série de démarches communes et obligatoires, indépendamment de la forme des revendications qui englobent cette préparation, qu'il s'agisse de revendications d'"application d'une substance pour obtenir un médicament destiné à une nouvelle utilisation thérapeutique" ou de revendications de "procédé d'obtention d'un médicament destiné à la nouvelle application caractérisé en ce que l'on met

neimittels für die neue Anwendung" beansprucht wird. Wie schon in der Entscheidung G 1/83 im zweiten Absatz unter Nummer 11 hervorgehoben wurde, muß "in beiden Fällen ... der für die therapeutische Behandlung aktive Stoff (oder das Stoffgemisch) in einem Zustand sein, in dem er seine therapeutische Wirkung entfalten kann, was notwendigerweise voraussetzt, daß das aktive Material formuliert und dosiert wurde."

Da nach den Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 beide Ansprüche den Vorgang der Formulierung des Wirkstoffs für ein Arzneimittel, also das **Verfahren** zur Herstellung des Arzneimittels, gleichermaßen mit einschließen, verbietet es sich, auf Artikel 64 (2) EPU gestützte Überlegungen zum Schutzbereich von Verwendungs- oder Verfahrensansprüchen anzustellen, nur um künstlich einen sachlichen Unterschied zwischen den beiden Anspruchsarten zu konstruieren.

Obwohl der Wirkstoff als solcher sowie das Arzneimittel und das Verfahren zu seiner Herstellung bereits bekannt waren, hat die Große Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 einen Anspruch zugelassen, der sich auch auf die Herstellung des betreffenden Arzneimittels in einer für die neue therapeutische Indikation geeigneten Form erstreckt und auf die Verwendung des Stoffs zur Herstellung des Arzneimittels für die neue therapeutische Indikation gerichtet ist.

Demnach kann unter denselben Umständen, also bei mangelnder Neuheit des Wirkstoffs, des Arzneimittels und des Verfahrens zu seiner Herstellung, dem Gegenstand eines Anspruchs auf ein "Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels für die neue therapeutische Indikation" die Patentierung nicht verweigert werden, da ja kein sachlicher Unterschied zwischen einem Anspruch auf Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue therapeutische Anwendung und einem Anspruch auf ein durch Verwendung desselben Stoffs gekennzeichnetes Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels für die neue Anwendung besteht.

Dies widerspricht auch eindeutig der Aussage der Großen Beschwerdekammer unter Nummer 21 der Entscheidung G 1/83, daß es gerechtfertigt erscheint, "auch die Neuheit

point 11 of decision G 5/83, "in both cases the active substance or composition for therapy must be in a state capable of exerting its therapeutic activity and this necessarily means that the active material has been formulated and made up into doses".

Since, under decisions G 1/83, G 5/83 and G 6/83, both types of claim circumscribe in the same way the activity of formulating a medicament's active substance, which constitutes the **process** for obtaining the medicament, no argument about the scope of protection conferred by use or method claims under Article 64(2) EPC can be invoked solely in order to draw an artificial substantive distinction between the two.

Therefore, and although the active substance per se, the medicament and the process for its manufacture were already known, the Enlarged Board in decisions G 1/83, G 5/83 and G 6/83 allowed a claim for preparing the medicament for the new therapeutic indication and directed to the substance's use in manufacturing the medicament intended for that new therapeutic indication.

In the same conditions - ie where the active substance, the medicament and the process for its manufacture all lack novelty - it would therefore be unjustified to regard a claim of the type "method for manufacturing the medicament intended for the new therapeutic indication" as not patentable, given that a claim for the use of a substance to manufacture a medicament intended for a new therapeutic use and a claim for a method of manufacturing the medicament intended for the new use and characterised in that the same substance is used are substantively equivalent.

This would also clearly contradict point 21 of decision G 5/83, where the Enlarged Board says that "It seems justifiable ... to derive the novelty for the process which forms

en oeuvre la substance". Comme il a été souligné dans le deuxième paragraphe du point 11 de la décision G 6/83, dans "les deux cas, en effet, la substance ou la composition actives doivent être élaborées dans un état tel qu'elles puissent agir thérapeutiquement, ce qui implique nécessairement que la matière ait été introduite dans une formule et dosée".

Etant donné que, d'après les décisions G 1/83, G 5/83 et G 6/83, ces deux types de revendications englobent de la même manière l'action de formuler la substance active dans un médicament, ce qui représente le **procédé** d'obtention du médicament, aucune considération sur l'étendue de la protection conférée par des revendications d'application ou de procédé en vertu de l'Art. 64(2) CBE ne saurait être invoquée à la seule fin d'élaborer une distinction artificielle, quant au fond, entre ces deux types de revendications.

Or, nonobstant le fait que la substance active en tant que telle ainsi que le médicament et le procédé d'obtention du médicament étaient déjà connus, la Grande Chambre, dans les décisions G 1/83, G 5/83 et G 6/83, a accepté une revendication qui englobe la préparation du médicament en question dans un état lui permettant d'agir selon la nouvelle indication thérapeutique et qui a pour objet l'application de la substance pour obtenir le médicament destiné à cette nouvelle indication thérapeutique.

Il serait dès lors injustifié de considérer dans les mêmes conditions, à savoir lors du manque de nouveauté de la substance active ainsi que du médicament et du procédé d'obtention de ce médicament, qu'il y ait un obstacle à la brevetabilité de l'objet d'une revendication du type "procédé d'obtention du médicament destiné à la nouvelle indication thérapeutique", étant donné l'équivalence quant au fond entre une revendication d'application d'une substance pour obtenir un médicament destiné à une nouvelle utilisation thérapeutique et une revendication de procédé d'obtention du médicament destiné à la nouvelle application caractérisée en ce que l'on met en oeuvre la même substance.

Cette position serait également en nette contradiction avec la décision G 6/83, point 21 où la Grande Chambre fait valoir qu'"i apparaît légitime de déduire le caractère de nouveauté

der Herstellung eines an sich bekannten Stoffes oder Stoffgemisches aus seinem neuen therapeutischen Gebrauch abzuleiten, und zwar unabhängig davon, ob bereits eine pharmazeutische Verwendung des Stoffes oder Stoffgemisches bekannt ist oder nicht." Mit "Herstellung" ist hier der "Vorgang der Herstellung", also das "Herstellungsverfahren" gemeint, wie die in G 6/83 bzw. G 5/83 verwendeten Begriffe "préparation" bzw. "process" klar belegen.

Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung bleibt mithin derselbe, ob er nun durch die Ansprüche für Griechenland und Spanien oder durch die für alle anderen benannten Staaten definiert wird. Dies bedeutet, daß die beiden Anspruchssätze sachlich gleichwertig sind.

Aufgrund dessen ist beim Hauptantrag der Gegenstand des Anspruchs 1 des Anspruchssatzes für die Vertragsstaaten Griechenland und Spanien aus denselben Gründen neu wie der Gegenstand des Anspruchs 1 im Anspruchssatz für die anderen benannten Vertragsstaaten.

Mit dieser Entscheidung bestätigt die Kammer die frühere Weichenstellung in der am 22. Juli 1993 entschiedenen Sache T 893/90 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

4. Da zwischen den Ansprüchen für Griechenland und Spanien und denjenigen für alle anderen benannten Staaten kein sachlicher Unterschied besteht, gelten die Kriterien, die die Prüfungsabteilung beim ersten Anspruchssatz zur Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit bewegen haben, mutatis mutandis auch für die Ansprüche für Griechenland und Spanien.

5. Bei der Prüfung des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist die Kammer zu dem Schluß gelangt, daß die wesentlichen Gründe für die Zurückweisungsentscheidung bereits im Bescheid der Prüfungsabteilung vom 28. Juli 1993 dargelegt wurden, in dem besonders auf die Formulierung der Ansprüche abgehoben wurde.

In seiner Erwiderung auf diesen Bescheid hat auch der Beschwerdeführer im wesentlichen schon dieselben Argumente wie in seiner Beschwerdebegründung vorgebracht.

the subject-matter of the type of use claim now being considered from the new therapeutic use of the medicament, and this irrespective of whether any pharmaceutical use of the medicament was already known or not". In this passage the word "préparation" in French means the "activity" and thus the "process" of preparation, as is clear from the corresponding terms "Herstellung" and "process" used in decisions G 1/83 and G 5/83 respectively.

In conclusion, the subject-matter of the claimed invention remains the same, whether defined according to the claims for all the designated states other than Greece and Spain or according to those for Greece and Spain. The two sets of claims are therefore substantively equivalent.

It follows that the subject-matter of claim 1 of the set of claims for the contracting states Greece and Spain according to the main request is novel for the same reasons as that of claim 1 of the set of claims for the other designated contracting states according to the main request.

With the present decision, the board confirms the direction already taken by decision T 893/90 of 22 July 1993 (not published in the Official Journal).

4. Since the claims for all the designated states other than Greece and Spain and those for Greece and Spain are substantively equivalent, the criteria which led the examining division to acknowledge that the first set of claims involved an inventive step also apply mutatis mutandis to the claims for Greece and Spain.

5. As regards the request that the fee for appeal be refunded, the board considers that the essential reasons for the decision to refuse the application had already been set out in the examining division's communication dated 28 July 1993, which placed particular emphasis on the formulation of the claims.

The board also notes that the appellant's arguments in reply to that communication were already, as regards the main passages, those set out in the statement of grounds for appeal.

de la préparation d'une substance ou composition en soi connues de la nouveauté de son nouvel emploi thérapeutique, qu'une application pharmaceutique de cette substance ou composition ait été ou non connue". Dans ce passage, le mot "préparation" signifie "l'action de préparer", donc le "procédé de préparation", comme il ressort clairement de l'expression correspondante "Herstellung" dans la décision G 1/83 et "process" dans la décision G 5/83.

En conclusion, l'objet de l'invention revendiquée reste le même, qu'il soit défini selon les revendications pour tous les Etats désignés sauf l'Espagne et la Grèce ou selon les revendications pour l'Espagne et la Grèce, ce qui fait que les deux jeux de revendications sont équivalents quant au fond.

Il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 du jeu de revendications pour les Etats contractants Espagne et Grèce selon la requête principale est nouveau en vertu des mêmes raisons qui permettent de reconnaître la nouveauté de l'objet de la revendication 1 du jeu des revendications pour les autres Etats contractants désignés selon la requête principale.

Avec la présente décision, la Chambre confirme la direction déjà amorcée par la décision T 893/90 du 22 juillet 1993 (non publiée au JO).

4. Compte tenu de l'équivalence quant au fond entre les revendications pour tous les Etats désignés sauf l'Espagne et la Grèce et les revendications pour l'Espagne et la Grèce, les critères qui ont permis à la Division d'examen de reconnaître l'activité inventive impliquée dans le premier jeu de revendications s'appliquent mutatis mutandis aux revendications pour l'Espagne et la Grèce.

5. En ce qui concerne la demande de remboursement de la taxe de recours, la Chambre considère que l'essentiel des motifs de la décision de rejet avait déjà été mis en évidence dans la notification de la Division d'examen du 28 juillet 1993, mettant surtout l'accent sur l'importance de la formulation des revendications.

De plus, la Chambre observe que les arguments de la requérante en réponse à cette notification étaient déjà, dans leurs passages principaux, ceux exposés dans le mémoire de recours.

Deshalb ist die Kammer der Auffassung, daß die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung keine neuen Argumente vorgebracht hat, so daß kein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ vorliegt.

Die angefochtene Entscheidung wurde auch begründet.

Die Kammer stellt fest, daß die Prüfungsabteilung die Einwände des Anmelders nicht für stichhaltig befunden hat, und erkennt an, daß die Beurteilung der Stichhaltigkeit von Argumenten in die Zuständigkeit des Organs fällt, das die Entscheidung getroffen hat, und daß sich eine solche Entscheidung nach Artikel 97 (1) EPÜ auf die Anmeldung selbst oder die darin beanspruchte Erfindung und nicht auf das Vorbringen des Anmelders bezieht.

Infolgedessen vermag die Kammer in der erstinstanzlichen Entscheidung keine Verfahrensmängel zu erkennen und sieht keinen Rechtsgrund für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent mit den Ansprüchen gemäß dem Hauptantrag zu erteilen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

The board therefore holds that the examining division did not use new arguments in its decision, and that Article 113(1) EPC has been observed.

The contested decision is also reasoned.

The board notes that the examining division did not regard the applicant's comments as relevant, and acknowledges that assessing the relevance of the arguments put forward is a matter for the instance which took the decision and that, under Article 97(1) EPC, such a decision concerns the application itself or the invention involved, and not the applicant's arguments.

The board therefore sees no procedural violations in the decision of the first-instance department, and no valid reason for refunding the fee for appeal under Rule 67 EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance with the order to grant a patent with claims as per the main request.
3. The request that the fee for appeal be refunded is refused.

Dès lors la Chambre considère que la Division d'examen n'a pas utilisé d'arguments nouveaux dans sa décision et que les dispositions de l'Art. 113(1) CBE ont été respectées.

De même la décision faisant l'objet du recours est motivée.

La Chambre prend acte du fait que la Division d'examen n'a pas considéré les observations du Déposant comme pertinentes et reconnaît que l'évaluation de la pertinence des arguments soumis relève du pouvoir de l'instance qui a pris la décision et que, selon l'Art. 97(1) CBE, une telle décision a trait à la demande même ou à l'invention qui en fait l'objet et non pas aux arguments du déposant.

Par conséquent, la Chambre ne reconnaît pas de vices de procédure dans la décision de la première instance, et ne voit aucune raison valable justifiant le remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de délivrer un brevet avec les revendications de la requête principale.
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.