

ANLAGE 3

LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN
des Jahres 2011 und 2012, die in
der Sonderausgabe besprochen
wurden¹

ANNEX 3

HEADNOTES to DECISIONS
delivered in 2011 and 2012 and
discussed in the Special Edition¹

ANNEXE 3

SOMMAIRES des DECISIONS
des années 2011 et 2012 qui ont
été commentées dans l'édition
spéciale¹

Case Number: G 2/10, OJ EPO 2012, 376

Applicant: THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE

Headword: Disclaimer/SCRIPPS

Date: 30.08.2011

Headnote:

The question referred to the Enlarged Board of Appeal is answered as follows:

1a. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge, in the application as filed.

1b. Determining whether or not that is the case requires a technical assessment of the overall technical circumstances of the individual case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment.

Aktenzeichen: J 21/09, ABI. EPA 2012, 276

Anmelder: BAUER Maschinen GmbH

Stichwort: Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer/BAUER

Datum: 01.08.2011

Leitsatz:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Ist für die Behandlung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Nichtrückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ, die nicht zusammen mit einer Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents oder die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung erlassen worden ist, eine Technische Beschwerdekammer oder die Juristische Beschwerdekammer zuständig?

Aktenzeichen: J 8/10, ABI. EPA 2012, ***

Datum: 05.10.2011

Orientierungssatz:

Ein Rechtsanwalt kann vor dem Hintergrund der geltenden Regelungen über die Einreichung von Vollmachten nicht als Mitglied eines Zusammenschlusses von Vertretern im Sinne von Regel 152 (11) EPÜ behandelt werden.

¹ Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

¹ These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

¹ Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

Case Number: J 25/10, OJ EPO 2011, 624

Applicant: Medtronic Vascular, Inc.

Headword: Catheters having linear electrode arrays/MEDTRONIC VASCULAR

Date: 21.07.2011

Headnote:

Following the withdrawal of a European patent application, a refusal by the Examining Division of a request for a 75% refund of the examination fee, on the basis that substantive examination had already begun (Article 11(b) RFees), must be based on facts which objectively demonstrate that this is so.

Case Number: T 445/08, OJ EPO 2012, ***

Applicant: Zenon Technology Partnership

Date: 30.01.2012

Headnote:

(1) When a notice of appeal, in compliance with Rule 99(1)(a) EPC, contains the name and the address of the appellant as provided in Rule 41(2)(c) EPC and it is alleged that the identification is wrong due to an error, the true intention having been to file on behalf of the legal person which should have filed the appeal, is a request for substituting this other legal or natural person admissible as a remedy to "deficiencies" within the meaning of Rule 101(2) EPC?

(2) If the answer is yes, what kind of evidence is to be considered to establish the true intention?

(3) If the answer to the first question is no, may the appellant's intention nevertheless play a role and justify the application of Rule 139 EPC?

(4) If the answer to questions (1) and (3) is no, are there any possibilities other than *restitutio in integrum* (when applicable)?

Case Number: T 777/08, OJ EPO 2011, 633

Applicant: Warner-Lambert Company LLC

Headword: Atorvastatin polymorphs/WARNER-LAMBERT

Date: 24.05.2011

Headnote:

I. At the priority date of the patent in suit, the skilled person in the field of pharmaceutical drug development would have been aware of the fact that instances of polymorphism were commonplace in molecules of interest to the pharmaceutical industry, and have known it to be advisable to screen for polymorphs early on in the drug development process. Moreover, he would be familiar with routine methods of screening. Consequently, in the absence of any technical prejudice and in the absence of any unexpected property, the mere provision of a crystalline form of a known pharmaceutically active compound cannot be regarded as involving an inventive step.

II. When starting from the amorphous form of a pharmaceutically active compound as closest prior art, the skilled person would have a clear expectation that a crystalline form thereof would provide a solution to the problem of providing a product having improved filterability and drying characteristics. The arbitrary selection of a specific polymorph from a group of equally suitable candidates cannot be viewed as involving an inventive step.

III. The skilled person in the field of drug development would not be dissuaded from attempting to obtain a crystalline form by the prospect of a potential loss of solubility and bioavailability when compared to the amorphous form, but would rather regard this as being a matter of trade-off between the expected advantages and disadvantages of these two classes of solid-state forms.

Aktenzeichen: T 1635/09, ABI. EPA 2011, 542

Patentinhaberin: Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft

Stichwort: Zusammensetzung für Empfängnisverhütung/BAYER SCHERING PHARMA AG

Datum: 27.10.10

Leitsätze:

I. Die Verwendung eines Stoffgemisches für die orale Empfängnisverhütung, bei der die beanspruchten Konzentrationen der darin enthaltenen Hormone so niedrig gewählt sind, dass die bei der oralen Empfängnisverhütung zu erwartenden pathologischen Nebenwirkungen vermieden bzw. reduziert werden, stellt ein gemäß Artikel 53 c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommenes therapeutisches Verfahren dar.

II. Da die Frage, ob eine beanspruchte Verwendung therapeutischer oder nicht therapeutischer Natur ist, ausschließlich auf der Grundlage der bei dieser Verwendung durchgeführten Aktivitäten und/oder der dabei erzielten Effekte zu entscheiden ist, lässt sich die Ausnahme von der Patentierbarkeit gemäß Artikel 53 c) EPÜ bei einem therapeutischen Verfahren, bei dem eine nicht therapeutische Verwendung in Form der Empfängnisverhütung untrennbar mit einer therapeutischen Verwendung in Form der Vermeidung bzw. Reduzierung der pathologischen Nebenwirkungen verknüpft ist, nicht durch die Beschränkung auf eine "nicht therapeutische Verwendung" aufheben.

III. Die Umwandlung eines Anspruchs betreffend die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zu einem bestimmten Zweck zur schweizerischen Anspruchsform oder zu einem zweckgebundenen Produktanspruch gemäß Artikel 54 (5) EPÜ führt zu einer Erweiterung des Schutzbereichs.

IV. Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit von zur Nacharbeitung erforderlichen Versuchsreihen ist auch deren Vermeidbarkeit zu berücksichtigen. Zeitaufwendige und ethisch bedenkliche Versuchsreihen sind nicht zumutbar, wenn es möglich gewesen wäre, die beanspruchte Erfindung ohne irgendwelche Einschränkungen bezüglich ihres Umfangs über Merkmale zu definieren, die die besagten Versuchsreihen zwecks Nacharbeitung durch den Fachmann überflüssig gemacht hätten.