

T 219 bis

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1 vom
7. März 1985
T 17/81* ****

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: O. Bossung
M. Prélot
G. Szabo
P. Lançon

Anmelderin/Beschwerdeführerin: Bayer
AG

Stichwort: "Nimodipin/BAYER II"
EPÜ Art. 111, 112 (2)

"Zurückverweisung aufgrund einer
Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer" — "Zweite
medizinische Indikation"

Leitsatz

Wurde durch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer eine Rechtslage grundlegend geklärt und eine neue Anspruchsart für bestimmte Erfindungen zugelassen, so verweist die Kammer die Sache an die Prüfungsabteilung unabhängig davon zurück, ob Ansprüche dieser Art bereits eingereicht worden sind.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 30. März 1979 angemeldete europäische Patentanmeldung Nr. 79 100 968.1 wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 20. März 1981 zurückgewiesen. Dieser Entscheidung lagen mehrere, auch jetzt noch geltende Patentansprüche zugrunde, unter denen sich auch Patentansprüche befinden, die auf die Verwendung von chemischen Stoffen zu therapeutischen Zwecken gerichtet sind (nachfolgend: Verwendungsansprüche).

II. Die Zurückweisung der Patentanmeldung wurde im wesentlichen damit begründet, daß das Übereinkommen die Erteilung eines Patents mit solchen Verwendungsansprüchen nicht erlaubt.

III. Gegen diese Entscheidung erhob die Anmelderin am 20. Mai 1981 Beschwerde. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens legte die Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer des EPA die Rechtsfrage vor, ob ein europäisches Patent mit Verwendungsansprüchen erteilt werden könne (vgl. Vorlage-Entscheidung T 17/81 "Nimodipin/Bayer" vom 30. Mai 1983, Amtsbl. EPA 7/1983, 266).

IV. Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung Gr 01/83 vom 5. Dezember 1984 entschieden, daß ein europäisches Patent nicht mit Verwendungsansprüchen oben genannter Art, jedoch mit Patentansprüchen erteilt werden könne, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind.

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
7 March 1985
T 17/81* ****

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: O. Bossung
M. Prélot
G. Szabo
P. Lançon

Applicant/Appellant: Bayer AG

Headword: "Nimodipin/BAYER II"
EPC Articles 111, 112 (2)

"Remittal on the basis of a decision of
the Enlarged Board of Appeal" —
"Second medical indication"

Headnote

Where a legal position has been fundamentally clarified by the decision of the Enlarged Board of Appeal and a new type of claim for particular inventions has been allowed, the Board remits the case to the Examining Division regardless of whether claims of that type have already been filed.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 79 100 968.1 filed on 30 March 1979 was refused by decision of the Examining Division of the EPO dated 20 March 1981. This decision was based on several claims which are still valid and include claims directed to the use of chemical substances for therapeutic purposes (hereinafter: use claims).

II. The main ground for refusing the application was that the Convention does not permit the grant of a patent with such use claims.

III. The applicant lodged an appeal against this decision on 20 May 1981. In the course of the appeal proceedings the Board of Appeal put before the Enlarged Board of Appeal of the EPO the question of law as to whether a European patent may be granted with use claims (cf. Referral decision T 17/81 "Nimodipin/Bayer" of 30 May 1983, OJ EPO 7/1983, p. 266).

IV. In its decision Gr 01/83 of 5 December 1984 the Enlarged Board of Appeal decided that a European patent may not be granted with the above kind of claims, but may be granted with claims directed to the use of a substance or composition for preparation of a drug for a specific, new and inventive therapeutic use.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 du
7 mars 1985
T 17/81* ****

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: O. Bossung
M. Prélot
G. Szabo
P. Lançon

Demanderesse/requérante: Bayer AG

Référence: "Nimodipin/BAYER II"
Articles 111 et 112 (2) de la CBE

"Renvoi d'une affaire à la suite d'une
décision rendue par la Grande Chambre
de recours" — "Deuxième indication
médicale"

Sommaire

Si la Grande Chambre de recours a rendu une décision fondamentale qui clarifie la situation juridique et admet un nouveau type de revendication pour certaines inventions, la Chambre renvoie l'affaire à la Division d'examen, que des revendications de ce type aient ou non déjà été déposées.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 100 968.1, déposée le 30 mars 1979, a été rejetée le 20 mars 1981 par décision de la Division d'examen de l'OEB. Cette décision a été rendue sur la base de plusieurs revendications, actuellement toujours valables, dont certaines portent sur l'utilisation de substances chimiques à des fins thérapeutiques (ci-après dénommées revendications d'application).

II. Le rejet de la demande s'appuyait essentiellement sur le fait que la Convention n'autorise pas la délivrance d'un brevet sur la base de revendications d'application de ce type.

III. La demanderesse s'est pourvue le 20 mai 1981 contre cette décision. Dans le cadre de la procédure de recours, la Chambre de recours a soumis à la Grande Chambre de recours de l'OEB la question de droit suivante: est-il possible de délivrer un brevet européen comportant des revendications d'application? (cf. décision de référence T 17/81 "Nimodipine/Bayer" du 30 mai 1983, JO de l'OEB n° 7/1983, p. 266).

IV. La Grande Chambre de recours a tranché la question dans sa décision Gr 01/83 du 5 décembre 1984, aux termes de laquelle un brevet européen ne peut pas être délivré sur la base de revendications d'application du type susmentionné, mais peut l'être sur la base de revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif.

Entscheidungsgründe

1. Wie bereits in der Vorlage-Entscheidung ausgeführt, entspricht die Beschwerde den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig.

2. Durch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer wurde die Rechtslage grundlegend geklärt und eine neue Anspruchsart für Erfindungen der vorliegenden Art geschaffen.

Die Patentanmeldung, die Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist, enthält noch Verwendungsansprüche der von der Großen Beschwerdekammer ausgeschlossenen Art. Eine Patenterteilung hängt jetzt zunächst davon ab, daß die geltenden Patentansprüche unter Beachtung von Art. 123 (2) und Regel 86 (3) EPU in einer Weise neu formuliert werden, daß sie der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer entsprechen.

3. Demnach ist zunächst eine neue Formulierung des Patentbegehrens notwendig. Diese neue Formulierung sollte vor der Prüfungsabteilung vorgenommen werden, weil dies der Verfahrensökonomie entspricht, ein Instanzverlust vermieden werden soll und auch die Sachprüfung noch aussteht. Daher verweist die Beschwerdekammer die Sache nach Artikel 111 (2) EPU zur Fortführung des Prüfungsverfahrens an die Prüfungsabteilung zurück.

4. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr scheidet im Hinblick auf Regel 67 EPU aus, zumal ein wesentlicher Verfahrensfehler im Sinne dieser Vorschrift nicht vorliegt.

Reasons for the Decision

1. As stated already in the Referral Decision, the appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. The Decision of the Enlarged Board of Appeal has fundamentally clarified the legal position and created a new type of claim for inventions of this nature.

The application in question in the appeal proceedings still contains use claims of the kind excluded by the Enlarged Board of Appeal. The grant of a patent now depends on whether the existing claims are redrafted, in conformity with Article 123 (2) and Rule 86 (3) EPC, in such a way as to comply with the Decision of the Enlarged Board of Appeal.

3. Therefore the claims need to be redrafted. This new draft should be prepared before the Examining Division, both because this will save time and avoid bypassing the first instance, and because the substantive examination has still to be carried out. The Board of Appeal therefore remits the case under Article 111 (2) EPC to the Examining Division for further prosecution.

4. In the light of Rule 67 EPC, a reimbursement of the fee for appeal is not called for, since there has been no substantial procedural violation within the meaning of that provision.

Motifs de la décision

1. Comme il a déjà été constaté dans la décision de référence, 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 décision rendue par la Grande Chambre de recours est une décision fondamentale qui clarifie la situation juridique et crée un nouveau type de revendication pour les inventions entrant dans cette catégorie.

La demande de brevet dont le rejet a fait l'objet du recours comporte encore des revendications d'application du type de celles qui ont été exclues par la Grande Chambre de recours. Désormais, pour que le brevet puisse être délivré, il convient avant tout de modifier la rédaction des revendications actuelles, sans enfreindre l'article 123 (2) et la règle 86 (3) de la CBE, de manière à ce qu'elles correspondent au type de revendications admises dans la décision de la Grande Chambre de recours.

3. Il convient donc tout d'abord de modifier la formulation de la déclaration sur la protection demandée. C'est à la Division d'examen que cette modification devrait être soumise, ceci pour respecter la bonne marche de la procédure et suivre dans l'intérêt du demandeur l'ordre de succession normal des instances puisque que, de surcroît, l'examen quant au fond reste à effectuer. La Chambre de recours renvoie donc l'affaire à la Division d'examen, conformément à l'article 111 (2) de la CBE, pour la poursuite de la procédure d'examen.

4. Il n'y a pas lieu d'accorder le remboursement de la taxe de recours prévu par la règle 67 de la CBE, d'autant qu'il n'y a pas eu vice substantiel de procédure au sens où l'entend cette disposition.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée pour suite à donner à la Division d'examen.