



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 702/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
26. Mai 2004

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 196 03 797

...

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, des Richters Dr. Niklas, der Richterin Dr. Hock sowie des Richters Dr. Egerer

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Gründe

I

Auf die am 2. Februar 1996 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent 196 03 797 mit der Bezeichnung

„Neue Formen von Paroxetin-Hydrochlorid“

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 12. November 1998.

Die Patentansprüche gemäß Streitpatent haben folgenden Wortlaut:

„1. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Form A, **dadurch gekennzeichnet**, dass es einen Schmelzpunkt von etwa 123 – 125°C aufweist, signifikante IR-Banden (Fig. 1) bei etwa 513, 538, 571, 592, 613, 665, 722, 761, 783, 306, 818, 839, 888, 906, 924, 947, 966, 982, 1006, 1034, 1068, 1091, 1134, 1194, 1221, 1248,

1286, 1340, 1387, 1493, 1513, 1562, 1604, 3402, 3631 cm^{-1} aufweist, die bei 10°C pro Minute gemessene DSC-Exotherme unter Verwendung einer offenen Schale ein Maximum bei etwa 126°C und unter Verwendung einer geschlossenen Schale ein Maximum bei etwa 121°C zeigt, es auch ein Röntgenbeugungsdiagramm wie das in Fig. 4 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 6,6, 8,0, 11,2, 13,1° 2θ , und ein Festphasen-NMR-Spektrum wie das in Fig. 7 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 154,3, 149,3, 141,6, 138,5 ppm. aufweist.

2. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Form B, **dadurch gekennzeichnet**, dass es einen Schmelzpunkt von etwa 138°C aufweist, signifikante IR-Banden (Fig. 2) bei etwa 538, 574, 614, 675, 722, 762, 782, 815, 833, 884, 925, 938, 970, 986, 1006, 1039, 1069, 1094, 1114, 1142, 1182, 1230, 1274, 1304, 1488, 1510, 1574, 1604, 1631 cm^{-1} aufweist, die bei 10°C pro Minute gemessene DSC-Exotherme sowohl in offenen als auch in geschlossenen Schalen ein Maximum bei etwa 137°C zeigt, es auch ein Röntgenbeugungsdiagramm wie das in Fig. 5 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 7,5, 11,3, 12,4, 14,3° 2θ , und ein Festphasen-NMR-Spektrum wie das in Fig. 8 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 154,6 148,3 150,1, 141,7, 142,7, 139,0 ppm. aufweist.

3. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Form C, **dadurch gekennzeichnet**, daß es einen Schmelzpunkt von etwa 164°C aufweist, signifikante IR-Banden (Fig. 3) bei etwa 540, 574, 615, 674, 720, 760, 779, 802, 829, 840, 886, 935, 965, 984, 1007, 1034, 1092, 1109, 1139, 1183, 1218, 1240, 1263, 1280, 1507, 1540, 1558, 1598, 1652 cm^{-1} aufweist, die bei 10°C pro Minute gemessene DSC-Exotherme sowohl in offenen als auch in geschlossenen

Schalen ein Maximum bei etwa 161°C zeigt, es auch ein Röntgenbeugungsdiagramm wie das in Fig. 6 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 10,1, 12,1, 13,1, 14,3° 2 θ , und ein Festphasen NMR-Spektrum wie das in Fig. 7 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 154,0, 148,5, 143,4, 140,4 ppm. aufweist.

4. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Form D, **dadurch gekennzeichnet**, dass es aus der Toluol-Solvat-Vorstufe durch Trocknung bei 80°C erhältlich ist, wobei die Toluol-Solvat-Vorstufe signifikante IR-Banden bei etwa 1631, 1603, 1555, 1513, 1503, 1489, 1340, 1275, 1240, 1221, 1185, 1168, 1140, 1113, 1101, 1076, 1037, 1007, 986, 968, 935, 924, 885, 841, 818, 783, 760, 742, 720, 698, 672, 612, 572, 537 und 465 cm⁻¹, und charakteristische Röntgenbeugungssignale bei 7,2, 9,3, 12,7 und 14,3° 2 θ aufweist.

5. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach Anspruch 1, das in Form von Nadeln vorliegt.

6. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach Anspruch 2, das in Form von Nadeln vorliegt.

7. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach Anspruch 3, das in Form von Nadeln und Prismen vorliegt.

8. Verfahren zur Herstellung von Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, umfassend das Kristallisieren von Paroxetin-Hydrochlorid in entweder:

- i) einem organischen Lösungsmittel oder einem Gemisch aus organischen Lösungsmitteln, das mit dem Paroxe-

tin-Hydrochlorid ein Solvat bildet und das durch herkömmliche Trocknungsverfahren nicht entfernbar ist; oder

ii) einem organischen Lösungsmittel oder einem Gemisch aus organischen Lösungsmitteln, das mit dem Paroxetin-Hydrochlorid ein Solvat oder kein Solvat bildet, das jedoch durch herkömmliches Trocknen in einem Vakuumofen entfernbar ist;

und anschließend im Fall von i) das Verdrängen der (des) solvatisierten Lösungsmittel(s) unter Verwendung eines Verdrängungsmittels, und im Fall von ii) das Entfernen des Lösungsmittels umfasst.

9. Verfahren zur Herstellung von Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, das das Verdrängen der (des) solvatisierten Lösungsmittel(s) aus einem Paroxetin-Hydrochlorid-Solvat unter Verwendung eines Verdrängungsmittels umfasst.

10. Arzneimittel enthaltend Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach einem der Ansprüche 1 bis 7.

11. Arzneimittel nach Anspruch 10 zur Behandlung und/oder Vorbeugung von Alkoholismus, Angstzuständen, Depressionen, Zwangsneurosen (OCD), Panikerkrankungen, chronischen Schmerzen, Fettsucht, Altersdemenz, Migräne, Bulimie, Anorexie, sozialer Phobie, prämenstruellem Syndrom (PMS), Depressionen im Jugendalter, Trichotillomanie, Dysthymie oder Missbrauch chemischer oder pharmazeutischer Stoffe oder von Drogen.“

Gegen die Patenterteilung hat die B... AG in L..., beim Deutschen Patent- und Markenamt mit am 10. Februar 1999 eingegangenen

Schriftsatz Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Zur Begründung ihres Antrags macht die Einsprechende insbesondere geltend, dass der Patentgegenstand im Hinblick auf die GB 85 26 407 (D1) (Prioritätsdokument zur EP 223 403) nicht mehr neu sei, zumindest aber bei einer zusätzlichen Berücksichtigung der US 28 64 817 (D16) nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

In der mündlichen Verhandlung am 26. Mai 2004 stellt die Einsprechende den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Sie bittet ferner um einen Hinweis, falls es zur Frage der Neuheit oder der erfinderischen Tätigkeit auf die Vorlage weiterer Untersuchungsergebnisse ankommt.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten gemäß Hauptantrag, Ansprüche 1 bis 5, überreicht in der mündlichen Verhandlung von 26.5.2004 sowie ggf. anzupassender Beschreibung gemäß DE 196 03 797 C2 Spalte 1 bis Spalte 17 und 16 Seiten Zeichnungen mit Figuren 1a bis 11 B gemäß DE 196 03 797 C 2, gemäß Hilfsantrag Ansprüche 1-3, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 26.5.2004 sowie ggf. anzupassende Beschreibung gemäß DE 196 03 797 C2 Spalte 1 bis Spalte 17 und 16 Seiten Zeichnungen mit Figuren 1a bis 11B gemäß DE 196 03 797 C2.

Sie regt ferner die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu folgender Frage an:

„Unter welchen Umständen dürfen Verfahrensmerkmale aus der Offenbarung eines mehrstufigen Verfahrens im Stand der Technik derart mit anderen Verfahrensmerkmalen aus einem in der gleichen Druckschrift offenbarten unterschiedlichen Verfahrens, die beide zu dem gleichen Endprodukt führen, kombiniert werden, wobei erst die daraus resultierende Kombination neuheitsschädlich wird.

Muß ein Fachmann dabei Veranlassung haben, diese Kombination durchzuführen oder genügt eine rein theoretische Möglichkeit“.

Die Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

- „1. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Form A, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat einen Schmelzpunkt von etwa 123-125°C aufweist, signifikante IR-Banden (Fig. 1) bei etwa 513, 538, 571, 592, 613, 665, 722, 761, 783, 806, 818, 839, 888, 906, 924, 947, 966, 982, 1006, 1034, 1068, 1091, 1134, 1194, 1221, 1248, 1286, 1340, 1387, 1493, 1513, 1562, 1604, 3402, 3631 cm^{-1} aufweist, die bei 10°C pro Minute gemessene DSC-Exotherme unter Verwendung einer offenen Schale ein Maximum bei etwa 126°C und unter Verwendung einer geschlossenen Schale ein Maximum bei etwa 121°C zeigt, es auch ein Röntgenbeugungsdiagramm wie das in Fig. 4 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 6,6, 8,0, 11,2, 13,1° 2 θ , und ein Festphasen-NMR-Spektrum wie das in Fig. 7 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 154,3, 149,3, 141,6, 138,5 ppm, aufweist.
2. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach Anspruch 1, das in Form von Nadeln vorliegt.

3. Verfahren zur Herstellung von Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat gemäß Anspruch 1 oder 2, umfassend das Kristallisieren von Paroxetin-Hydrochlorid in einem organischen Lösungsmittel oder einem Gemisch aus organischen Lösungsmitteln, das mit dem Paroxetin-Hydrochlorid ein Solvat bildet und das durch herkömmliche Trocknungsverfahren nicht entferntbar ist;
und anschließend das Verdrängen der (des) solvatisierten Lösungsmittel(s) unter Verwendung eines Verdrängungsmittels.
4. Arzneimittel, enthaltend Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach einem der Ansprüche 1 oder 2.
5. Arzneimittel nach Anspruch 4 zur Behandlung und/oder Vorbeugung von Alkoholismus, Angstzuständen, Depressionen, Zwangsneurosen (OCD), Panikerkrankungen, chronischen Schmerzen, Fettsucht, Altersdemenz, Migräne, Bulimie, Anorexie, sozialer Phobie, prämenstruellem Syndrom (PMS), Depressionen im Jugendalter, Trichotillomanie, Dysthymie oder Missbrauch chemischer oder pharmazeutischer Stoffe oder von Drogen“.

Die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag lauten:

- „1. Verfahren zur Herstellung von Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Form A, das einen Schmelzpunkt von etwa 123-125°C aufweist, signifikante IR-Banden (Fig. 1) bei etwa 513, 538, 571, 592, 613, 665, 722, 761, 783, 306, 818, 839, 888, 906, 924, 947, 966, 982, 1006, 1034, 1068, 1091, 1134, 1194, 1221, 1248, 1286, 1340, 1387, 1493, 1513, 1562, 1604,

3402, 3631 cm^{-1} aufweist, eine bei 10°C pro Minute gemessene DSC-Exotherme unter Verwendung einer offenen Schale mit einem Maximum bei etwa 126°C und unter Verwendung einer geschlossenen Schale mit einem Maximum bei etwa 121°C zeigt, ein Röntgenbeugungsdiagramm wie das in Fig. 4 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei $6,6, 8,0, 11,2, 13,1^\circ 2\theta$, und ein Festphasen-NMR-Spektrum wie das in Fig. 7 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei $154,3, 149,3, 141,6, 138,5$ ppm, aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Verfahren das Kristallisieren von Paroxetin-Hydrochlorid in einem organischen Lösungsmittel oder einem Gemisch aus organischen Lösungsmitteln, das mit dem Paroxetin-Hydrochlorid ein Solvat bildet und das durch herkömmliche Trocknungsverfahren nicht entferntbar ist; und anschließend das Verdrängen der (des) solvatisierten Lösungsmittel(s) unter Verwendung eines Verdrängungsmittels umfasst.

2. Arzneimittel, enthaltend Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat hergestellt nach Anspruch 1.
3. Arzneimittel nach Anspruch 2 zur Behandlung und/oder Vorbeugung von Alkoholismus, Angstzuständen, Depressionen, Zwangsneurosen (OCD), Panikerkrankungen, chronischen Schmerzen, Fettsucht, Altersdemenz, Migräne, Bulimie, Anorexie, sozialer Phobie, prämenstruellem Syndrom (PMS), Depressionen im Jugendalter, Trichotillomanie, Dysthymie oder Missbrauch chemischer oder pharmazeutischer Stoffe oder von Drogen“.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden widersprochen und die Ansicht vertreten, dass der Patentgegenstand nicht nur neu sei, sondern auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Weder die Kombination von Merkmalen mit denen Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat der Form A in den vorliegenden Ansprüchen gekennzeichnet werde, sei aus der GB 85 26 407 D1 bekannt, noch habe diese Druckschrift den Fachmann in die Lage versetzt, ein Produkt mit diesen Merkmalen herzustellen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II

Der Einspruch ist zulässig und hat auch Erfolg.

Die Patentansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag sind im wesentlichen aus den ursprünglichen und den der Erteilung zugrunde liegenden Unterlagen herleitbar (vgl. Erstunterlagen die Ansprüche 8, 12, 16 Variante i), 19 und S 10 Z 21 bis S 11 Z 15 sowie DE 196 03 797 C2 die Ansprüche 1, 5, 8 Variante i), 10 und 11).

1) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist im Hinblick auf die GB 85 26 407 (D1) nicht mehr neu.

In dieser Druckschrift wird ein Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat (PHA) beschrieben, das einen Schmelzpunkt im Bereich von 115 bis 119°C sowie ein Röntgenpulverdiagramm, ein Infrarot-Spektrum und ein DSC-Profil, wie in den dort angegebenen Figuren 4 bis 6 aufweist (vgl. D1 S 3 le Abs, Beispiel 1 und die genannten Figuren). Vergleicht man diese Daten mit den im vorliegenden Patent für die beanspruchte Form A des PHA angegebenen entsprechenden Daten (vgl. Anspruch 1 iVm den Figuren 1a und 4), so ergibt sich insbesondere aus der Übereinstimmung

der Infrarotspektren und Röntgenpulverdiagramme (vgl zum Röntgenpulverdiagramm die Ausführungen der Einsprechenden im Schriftsatz vom 8. Februar 2000), dass das in D1 angegebene PHA ebenfalls in der Form A vorlag. Denn gerade diese Spektren sind charakteristisch für die spezielle Kristallform einer bestimmten Verbindung, so dass keine vernünftigen Zweifel dahingehend bestehen können, dass PHA in der Form A bereits in D1 beschrieben worden ist (vgl auch die von der Einsprechenden schriftsätzlich und in der mündlichen Verhandlung zitierten Ausführungen im Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung vom 28. März 2000 in Sachen des inhaltsgleichen Gebrauchsmusters 296 93 383 der Patentinhaberin auf die hier Bezug genommen wird).

Entgegen der von der Patentinhaberin vertretenen Auffassung ist D1 auch ein Verfahren zu entnehmen, mit dem der Fachmann, hier ein promovierter Diplom-Chemiker, der mit der Synthese von Wirkstoffen befasst und vertraut ist, zum PHA der Form A gelangen konnte.

Ein solcher Fachmann entnimmt den Gesamtunterlagen dieser Druckschrift auch in Verbindung mit dem Beispiel 1, das auf die Herstellung von PHA gerichtet ist, dass zu dessen Synthese zunächst ein kristallines Solvat von Paroxetin-Hydrochlorid, insbesondere das Isopropanol-Solvat hergestellt werden soll, aus dem anschließend das Solvatlösungsmittel entfernt wird (vgl S 5 Z 26 bis 30).

Nach D1 S 5 le Abs erhält man dieses Isopropanolsolvat (IPA-Solvat) durch Kristallisieren aus Isopropanol, bevorzugt unter wasserfreien Bedingungen, indem man gasförmiges HCl oder konzentrierte Salzsäure zu einer Lösung der freien Paroxetinbase oder des Acetatsalzes in Isopropanol gibt.

Genau in dieser Weise wird in Beispiel 1 S 9 Z 19 bis 24 ausgehend vom Acetatsalz und unter Verwendung von konzentrierter Salzsäure gearbeitet, so dass für den Fachmann beim Studium von D1 kein Zweifel bestehen kann, dass auch dort entsprechend den Angaben auf S 5 Abs 4 das IPA-Solvat hergestellt werden soll.

Aus diesem IPA-Solvat wird dann durch 20-minütiges Rühren in Wasser das Anhydrat mit einem Schmelzpunkt von 118°C und den angegebenen Spektren (Fig 4 bis 6) hergestellt.

Da das IPA-Solvat gemäß D1 bevorzugt auch wasserfrei hergestellt werden soll (vgl D1 S 5 le Abs und S 6 le Abs), entspricht es damit der Offenbarung von D1, auch ein so hergestelltes IPA-Solvat bei der Wasserbehandlung gemäß Beispiel 1 einzusetzen bzw bei der Kristallisation des Acetatsalzes gemäß Beispiel 1 anstelle der dort verwendeten konzentrierten Salzsäure gasförmiges HCl und wasserfreies Isopropanol einzusetzen.

Eine entsprechende Änderung etwa eines Schutzbegehrens ausgehend von der D1 wäre somit aufgrund der genannten Textstellen ohne weiteres möglich und zulässig. Gerade weil die wasserfreie Herstellung des IPA-Solvats in D1 bevorzugt genannt ist, kann von einer unzulässigen Kombination von Merkmalen der D1, wie die Patentinhaberin geltend macht, nicht die Rede sein.

Damit steht diese Ausführungsform von D1 dem vorliegenden Patentgegenstand neuheitsschädlich entgegen, wobei eine solche Arbeitsweise zu dem im vorliegenden Patentanspruch 1 charakterisierten PHA in der Form A führt.

Denn bei der Beurteilung einer Vorveröffentlichung auf Neuheitsschädlichkeit und bei der Prüfung, ob auf einen in einer Patentanmeldung enthaltenen Lösungsgedanken ein Schutzanspruch gerichtet werden kann, ist von einem einheitlichen Offenbarungsbegriff auszugehen (vgl BGH, GRUR 1981, 812 –Etikettiermaschine).

Dass ein direktes Nacharbeiten des Beispiels 1 von D1 nicht zu PHA, sondern zu dem ebenfalls in D1 beschriebenen Paroxefin-Hydrochlorid-Hemihydrat führt und dass auch der weitere in D1 beschriebene Weg zur Herstellung von PHA durch Trocknen des IPA-Solvats im Vakuum bei 60°C, wie die Patentinhaberin jeweils anhand von Versuchsergebnissen geltend macht, nicht zu einem PHA gemäß Patentanspruch 1 führt, kann, auch das Zutreffen dieser Angaben vorausgesetzt, zu keiner anderen Beurteilung der Neuheit führen. Denn für die Nacharbeitbarkeit ei-

ner Verbindung oder eines Verfahrens genügt es, wenn der betreffenden Druckschrift zumindest ein Weg offenbart wird, der zum Erfolg führt.

Gerade wenn der Fachmann feststellen wird, wie die Patentinhaberin anhand des vorgelegten Versuchsberichts (D13) (Anlage zum Schriftsatz der Patentinhaberin vom 5. Februar 2004) geltend macht, dass er beim Nacharbeiten von Beispiel 1, aber auch von Beispiel 5 der D1 bereits anstelle der Solvatvorstufe lediglich das Paroxetin-Hydrochlorid-Hemihydrat erhält, dann wird er entsprechend der Empfehlung in D1 die, wenn auch aufwendigere, so doch bevorzugt genannte wasserfreie Herstellung der Solvatvorstufe in Betracht ziehen und damit, wie erläutert, bei der anschließenden Wasserbehandlung gemäß Beispiel 1 zum Erfolg kommen. Dagegen, dass er eine solche Wasserbehandlung für ein zunächst wasserfrei hergestelltes Solvat von vornherein ausgeschlossen hätte, spricht schon die eindeutige Anweisung im Beispiel 1, wonach gerade das Anhydrat durch Rühren der Isopropanol enthaltenden Kristalle des Hydrochloridsalzes in Wasser erhalten wird (vgl D1 S 9 Z 24 bis 27). Der hier zuständige, hochqualifizierte Fachmann wird daher auch diese Arbeitsweise in Betracht ziehen, zumal durch das IR-Spektrum gemäß Fig 5 und das Röntgenpulverdiagramm gemäß Fig 4 der D1 die maßgebliche Zielrichtung bereits vorgegeben ist.

Die Einholung eines Sachverständigengutachtens zu den Versuchsberichten der Patentinhaberin bedarf es, da von deren Richtigkeit ausgegangen wird, bei dieser Sachlage nicht.

Ebenso war die Zulassung der Rechtsbeschwerde entbehrlich, weil die Frage der Neuheit in einem das Gebiet der Chemie betreffenden vergleichbaren Fall vom Bundesgerichtshof bereits beantwortet worden ist (vgl GRUR 1980, 283 „Terephthalsäure“). Zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents, das dieser BGH-Entscheidung zugrunde lag, und auch beim Nacharbeiten der Beispiele der Hauptentgegenhaltung (US 22 76 774) hatte man bei der Luftoxidation von Xylolen in Essigsäure mit Cobaltkatalysatoren auch in Gegenwart der dort als Blei- und Ba-

riumsalze in den Beispielen verwendeten und bevorzugt genannten Acetate im wesentlichen nur Toluylsäuren, dh aromatische Monocarbonsäuren, erhalten. In der allgemeinen Beschreibung dieser Entgegenhaltung wurden weitere 14 Salze von Blei und Barium über Formiate bis Hydroxide aufgelistet, wobei ua auch an 8. Stelle die Bromide genannt sind (vgl US 22 76 774 Beispiele und S 2 Z 1/2 und Z 14 bis 34). Dass man dann und **nur dann**, wenn man bei den Beispielen der Entgegenhaltung ausgehend von p-Xylol die ua genannten **Bromide** von Blei und Barium einsetzt, Terephthalsäure (eine aromatische Dicarbonsäure) in hoher Ausbeute erhält, war für den Fachmann zum damaligen Zeitpunkt überraschend und nicht zu erwarten. Gleichwohl ist eine solche Arbeitsweise, die sich auch dort erst aus einer Kombination von Ausführungsbeispielen mit einer Angabe aus der Beschreibung ergibt und für die für den Fachmann gezielt keine Veranlassung bestand, nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs in der Entgegenhaltung als offenbart, und damit als nicht mehr neu anzusehen.

Dieselben Erwägungen haben auch im vorliegenden Fall zu gelten.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist deshalb nicht mehr neu, so dass dieser Anspruch nicht gewährbar ist.

Das von der Patentinhaberin zitierte Urteil des Bundesgerichtshofs „Mehrfachschelle“ (BIPMZ 54, 24) betrifft demgegenüber einen Fall, der dem vorliegenden entfernt liegt, nämlich eine Mehrfachschelle zur Befestigung parallel verlaufender elektrischer Leitungen mit einer Kombination von Merkmalen, die alle seit langem, hier jedoch aus unterschiedlichen Druckschriften bekannt waren.

2) Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag betrifft ein Verfahren zur Herstellung von PHA in der Form A mit den im Anspruch 1 gemäß Hauptantrag genannten Merkmalen und den im Anspruch 3 gemäß Hauptantrag aufgeführten Verfahrensmaßnahmen.

Wie im einzelnen bereits erläutert, wird PHA in der Form A in D1 bereits beschrieben. Zu dessen Herstellung wird gemäß Beispiel 1 dieser Druckschrift, nach der Beschreibung bevorzugt auch unter wasserfreien Bedingungen, Paroxetinhydrochlorid zunächst aus Isopropanol kristallisiert. Anschließend werden die Isopropanol enthaltenden Kristalle mit Wasser gerührt, abfiltriert, und getrocknet (vgl D1 Beispiel 1 iVm S 5 Abs 4 und S 6 Abs 5). Diese Maßnahmen fallen unter den Rahmen des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag, weil auch gemäß vorliegender Patentschrift als organisches Lösungsmittel, das mit dem Paroxetin-Hydrochlorid ein Solvat bildet und das durch herkömmliche Trocknungsverfahren nicht entfernbar ist, Isopropanol (\triangleq Propan-2-ol) genannt ist (vgl DE 196 03 797 C2 Sp 3 Z 62 bis Sp 4 Z 1). Ebenso erfolgt patentgemäß das Verdrängen des solvatisierten Lösungsmittels unter Verwendung des Verdrängungsmittels Wasser (vgl Sp 4 Z 18 bis 24).

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag umfasst somit das bereits aus der D1 bekannte Verfahren zur Herstellung von PHA der Form A, so auch dieser Anspruch wegen mangelnder Neuheit im Hinblick auf D1 nicht gewährbar ist.

Die Ansprüche 2 bis 5 gemäß Hauptantrag bzw 2 und 3 gemäß Hilfsantrag teilen das Schicksal des zugehörigen Anspruchs 1 (vgl BGH „Elektrisches Speicherheizgerät“ GRUR 1997, 120).

Dr. Kahr

Dr. Niklas

Dr. Hock

Dr. Egerer

Ko