

Europäisches
Patentamt

European Patent
Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours



Aktenzeichen: T 56 / 83

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1

vom 24. Juni 1983

über die Vorlage einer Rechtsfrage
an die Große Beschwerdekammer

Beschwerdeführer: CIBA-GEIGY AG
Postfach
CH-4002 Basel

Vertreter: Zumstein, Fritz jun., Dr.
Dr. F. Zumstein sen.
Dr. E. Assmann
Dr. R. Königsberger
Dipl.-Ing. F. Klingeisen
Dr. F. Zumstein jun.
Bräuhausstr.4
8000 München 2

Betroffene Beschwerde T 56/83 vom 13.10.1982 gegen die
Beschwerdesache: Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen
Patentamts vom 22. September 1982, mit der die euro-
päische Patentanmeldung Nr. 80810247.9 aufgrund des Arti-
kels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

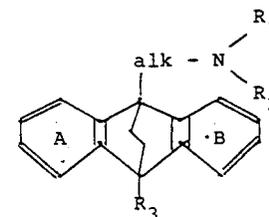
Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: D. Cadman
Mitglied: G. Szabo
Mitglied: M. Prélôt

1

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 8. August 1980 angemeldete und am 25. Februar 1981 mit der Veröffentlichungsnummer 0 024 258 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 80 810 247.9, für welche die Priorität der Voranmeldung (CH 7429/79) vom 14. August 1979 in Anspruch genommen wird, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des EPA vom 22. September 1982 zurückgewiesen.
- II. Dieser Entscheidung lagen sieben, auch derzeit geltende Patentansprüche zugrunde, von denen der erste gerichtet ist auf das

"Verfahren zur Anwendung einer Verbindung der Formel



(I)

worin alk für Alkylen mit 1 - 4 Kohlenstoffatomen steht. R₁ und R₂ unabhängig voneinander Wasserstoff, Alkyl mit 1 - 4 Kohlenstoffatomen bedeuten oder zusammen für einen Alkylenrest mit 4 bis 6 Kohlenstoffatomen stehen, R₃ Wasserstoff, Methyl oder Chlor bedeuten, und die Ringe A und B unabhängig voneinander unsubstituiert oder durch Chlor substituiert sein können oder eines ihrer pharmazeutisch annehmbaren Säureadditionssalze, bei Krankheiten dadurch gekennzeichnet, daß man diese Verbindung mit pharmazeutischen Hilfsstoffen in die Form einer Arz-

neimittelzubereitung bringt und diese zur Bekämpfung von Herpes-Infektionen verwendet."

- III. Die sich daran anschließenden Ansprüche (derzeit 2 bis 7) sind Ansprüche gleicher Art, in welchen die spezifischen Merkmale näher präzisiert werden. In der Beschreibungseinleitung der Patentanmeldung ist u.a. ausgeführt, daß die obengenannten Verbindungen bereits in einer amerikanischen Patentschrift (US - A - 3 399 201) als auf das zentrale Nervensystem wirksam und als Wirkstoffe für Arzneimittel beschrieben sind.
- IV. Die Zurückweisung der Patentanmeldung mit diesen Ansprüchen wurde in der Entscheidung vom 22. September 1982 im wesentlichen damit begründet, daß durch die geltende Formulierung der Ansprüche eine therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers beansprucht werde. Eine solche Behandlung sei gewerblich nicht anwendbar und gem. Artikel 52 (4) und 54 (5) EPÜ nicht patentfähig.
- V. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin mit Schreiben vom 13. Oktober 1982 unter Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein und begründete diese am 1. Februar 1983.
- VI. Die Beschwerdeführerin vertritt in ihrer Beschwerdebegründung und in einer zusätzlichen Eingabe vom 20. Juni 1983 die Auffassung, daß solche Ansprüche für Verfahren zur Anwendung gewährbar seien, und stellte hilfsweise den Antrag, gem. Artikel 112 (1) EPÜ die Große Beschwerdekammer mit der Rechtsfrage zu befassen, ob Erfindungen der "zweiten Indikation" patentierbar seien. Hierbei handle es sich um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, die sich aus dem Übereinkommen nicht in zweifelsfreier Weise ableiten lasse. Aus der nationalen Rechtsprechung und aus dem Schrifttum seien Rechtsauffassungen bekannt, die die bisher von der Beschwerdekammer in anderen Fällen zum Ausdruck gebrachten Auffassungen in Frage stellen könnten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Mit den genannten Patentansprüchen 1 bis 7 beantragt die Beschwerdeführerin die Erteilung eines Patents mit Patentansprüchen, die auf das Verfahren zur Anwendung einer chemischen Substanz zu einem therapeutischen Zweck gerichtet sind. In der Gestalt dieser Ansprüche erscheint die Erfindung als "Verfahren zur ... therapeutischen Behandlung ..." gem. Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ. Als solches wäre sie nicht gewerblich anwendbar und daher gem. Artikel 52 (1) EPÜ nicht patentfähig.
3. Die Frage der Zulässigkeit von Ansprüchen, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zu einem der in Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ genannten Zwecke gerichtet sind, ist eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung i.S.v. Artikel 112 (1) EPÜ. Dies ergibt sich schon allein aus folgendem Grund: Verwendungsansprüche sind eine nach dem Übereinkommen (vgl. Regel 30 Buchst. a) EPÜ) grundsätzlich mögliche Anspruchskategorie. In der Biochemie sind sie oft die dem Erfindungstyp besonders entsprechende Kategorie, da hier Erfindungen ihren Schwerpunkt häufig in der Lehre haben, mit einem bestimmten Stoff eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Verwendungsansprüche erscheinen jedoch auf dem Gebiet der Therapie im Hinblick auf Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ als nicht gewährbar. Dies gilt umso mehr, als durch Artikel 52 (4) Satz 2 EPÜ nicht Verwendungen, sondern Erzeugnisse patentfähig sind, und als durch Artikel 54 (5) EPÜ für an sich bekannte Stoffe oder Stoffgemische die Patentkategorie des Erzeugnisses vorgesehen ist - vorausgesetzt, daß die Verwendung der Stoffe oder Stoffgemische zu einem der in Artikel 52 (4) genannten Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

4. Die Frage der Zulässigkeit von Verwendungsansprüchen auf dem genannten Gebiet ist von großer Bedeutung, vor allem für die Patentierung pharmazeutischer Erfindungen. Über die Beantwortung der Frage hat sich in der Öffentlichkeit eine kontroverse Diskussion entwickelt. Da es sich außerdem um eine reine Rechtsfrage handelt, hält die Kammer eine Entscheidung zu dieser Frage durch die Große Beschwerdekammer für erforderlich i.S.v. Artikel 112 (1) Buchst. a) EPÜ.
5. Aus diesen Gründen wird gem. Artikel 112 (1) a) EPÜ i.V.m. Artikel 17 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (Amtsbl. EPA 1983 S. 7) folgende Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt:

Kann für die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers ein Patent mit auf die Verwendung gerichteten Patentansprüchen erteilt werden?

Der Geschäftsstellenbeamte:

J. Rückerl

WR
J. Rückerl
JG

Der Vorsitzende:

D. Cadman

D. Cadman

