

T76

Europäisches  
Patentamt  
Beschwerdekammern

European Patent  
Office  
Boards of Appeal

Office européen  
des brevets  
Chambres de recours



Aktenzeichen: T 14 / 82

# ENTSCHEIDUNG

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1

vom 20. Juni 1983  
über die Vorlage einer Rechtsfrage  
an die Große Beschwerdekammer

Beschwerdeführer: Dr. Karl Thomae GmbH  
Postfach 720  
D-7950 Biberach (Riss)

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

Betroffene Beschwerde: Beschwerde T 14/82 vom 27. Oktober 1981 gegen d.  
Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen  
Patentamts vom 7. September 1981, mit der die euro-  
päische Patentanmeldung Nr. 79101298.2 aufgrund des Arti-  
kels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

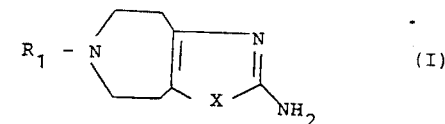
## Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman  
Mitglied: G. Szabo  
Mitglied: M. Prélot

## Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 30. April 1979 angemeldete und am 12. Dezember 1979 mit der Veröffentlichungsnummer 0 005 732 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 79 101 298.2, für welche die Priorität der Voranmeldung (DE 28 20 808) vom 12. Mai 1978 in Anspruch genommen wird, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des EPA vom 7. September 1981 zurückgewiesen.
- II. Dieser Entscheidung lagen sechs, auch derzeit geltende Patentansprüche zugrunde, von denen der erste gerichtet ist auf die

"2-Amino-oxazolo- und 2-Amino-thiazolo/5,4-d/-azepine der allgemeinen Formel



in der  
R<sub>1</sub> die Äthyl- oder Allylgruppe und  
X ein Sauerstoff- oder Schwefelatom bedeuten,  
sowie deren physiologisch verträgliche Säureadditionssalze mit anorganischen oder organischen Säuren zur Verwendung bei der Bekämpfung der Angina Pectoris."

- III. Die sich daran anschließenden weiteren Erzeugnisansprüche 2 bis 6 sind Ansprüche gleicher Art, in welchen auch die Art der Konfektionierung näher präzisiert wird. In der Beschreibungseinleitung der Patentanmeldung ist u.a. ausgeführt, daß die obengenannten Verbindungen bereits in einer

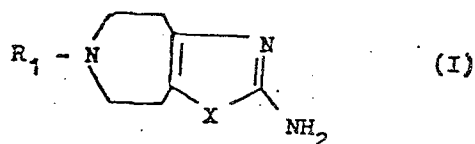
belgischen Patentschrift (BE - A - 771 330) als coronar wirksame Verbindungen mit sedativer, hustenstillender und/oder antiphlogistischer Wirkung beschrieben sind.

IV. Die Zurückweisung der Patentanmeldung mit diesen Ansprüchen wurde in der Entscheidung vom 7. September 1981 im wesentlichen damit begründet, daß durch die geltende Formulierung der Ansprüche Stoffe oder Stoffgemische zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers beansprucht würden. Solche Erzeugnisse seien gem. Artikel 54 (5) nicht mehr neu, wenn eine therapeutische Behandlung bereits zum Stand der Technik gehöre. Der Gegenstand der Ansprüche sei daher nicht patentfähig.

V. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin mit Schreiben vom 23. Oktober 1981 unter Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein und begründete diese am 15. Januar 1982.

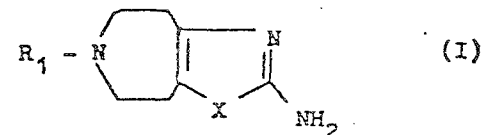
VI. Die von der Beschwerdeführerin neu vorgelegten Ansprüche 7 und 8 haben folgenden Wortlaut:

"7. Verwendung von 2-Amino-oxazolo- und 2-Amino-thiazolo-/5,4-d/-azepinen der allgemeinen Formel I



in der R<sub>1</sub> die Äthyl oder Allylgruppe und X ein Sauerstoff- oder Schwefelatom bedeuten, sowie deren physiologisch verträglichen Säureadditionssalze mit anorganischen oder organischen Säuren zur Bekämpfung der Angina Pectoris (ausgenommen im ärztlichen Bereich).

8. Verwendung von 2-Amino-oxazolo- und 2-Amino-thiazolo-/5,4-d/-azepinen der allgemeinen Formel I



in der


R<sub>1</sub> die Äthyl- oder Allylgruppe und X ein Sauerstoff- oder Schwefelatom bedeuten, sowie deren physiologisch verträglichen Säureadditionssalze mit anorganischen oder organischen Säuren zur Herrichtung (Aufmachung und Verpackung) eines Arzneimittels zur Bekämpfung der Angina Pectoris."

VII. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens ließ die Beschwerdekammer in einem vorläufigen Bescheid Bedenken gegen die Gewährbarkeit von Verwendungsansprüchen der genannten Art erkennen, die im wesentlichen damit begründet wurden, 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. Die Beschwerdeführerin legte ihrerseits eine gegensätzliche Meinung dar. 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 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 dem genannten Patentanspruch 7 beantragt die Beschwerdeführerin die Erteilung eines Patents mit einem Patentanspruch, der auf die Verwendung einer chemischen Substanz zu einem therapeutischen Zweck gerichtet ist. In der Gestalt dieses Anspruchs 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 gewählbar. 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

Der Vorsitzende:  
D. Cadman

