

Europäisches
PatentamtEuropean Patent
OfficeOffice européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Sachverhalt und Anträge

Aktenzeichen: T 67 / 82

ENTSCHEIDUNG

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1

vom 20. Juni 1983
über die Vorlage einer Rechtsfrage
an die Große BeschwerdekammerBeschwerdeführer: 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
8000 München 2Betroffene
Beschwerdesache:Beschwerde T 67/82 vom 31.12.1981 gegen die
Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des Europäischen
Patentamts vom 3. November 1981, mit der die euro-
päische Patentanmeldung Nr. 79 101 300.6 aufgrund des Arti-
kels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cañman
Mitglied: G. Szabo
Mitglied: M. Prêlot

- I. Die am 30. April 1979 angemeldete und am 12. Dezember 1979 mit der Veröffentlichungsnummer 0 005 733 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 79 101 300.6, für welche die Priorität der Voranmeldung (GB 2 318 978) vom 26. Mai 1978 in Anspruch genommen wird, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung 001 des EPA vom 3. November 1981 zurückgewiesen.
- II. Dieser Entscheidung lagen vier, auch derzeit geltende Patentansprüche zugrunde, von denen der erste (in der Sprache der Patentanmeldung) gerichtet ist auf:

"1. N-(2-Amino-3,5-dibromo-benzyl)-N-methyl-cyclohexylamine or a physiologically compatible addition salt thereof in association with a pharmaceutical carrier or excipient, for use in the treatment of diabetic nephropathy"

(oder in der nicht offiziellen Übersetzung der Kammer, der die Beschwerdeführerin aus Zeitgründen noch nicht zustimmen konnte:

"N-2-Amino-3,5-dibromo-benzyl-N-methyl-cyclohexylamin oder dessen physiologisch verträgliches Säureadditionssalz in Verbindung mit einem pharmazeutischen Träger oder Bindemittel zur Verwendung bei der therapeutischen Behandlung der diabetischen Necropathie.")

- III. Die sich daran anschließenden Erzeugnis-Ansprüche (derzeit 2 bis 4) sind Ansprüche gleicher Art, in welchen die Art und Weise der Darstellung weiter aufgeführt wird. In der Beschreibungseinleitung der Patentanmeldung ist u.a. ausge-

führt, daß die obengenannten Verbindungen bereits in einer britischen Patentschrift (GB-A- 1 464 082) in bestimmten Dosen wegen ihrer Wirksamkeit gegen Geschwüre für therapeutische Abreicherung geeignet beschrieben sind.

- IV. Die Zurückweisung der Patentanmeldung mit diesen Ansprüchen wurde in der Entscheidung vom 3. November 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 gemäß 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 10. Dezember 1981 unter Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein und begründete diese am 2. März 1982.
- VI. Die von der Beschwerdeführerin neu vorgelegten Ansprüche 5 und 6 haben folgenden Wortlaut:

"5. Use of N-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methyl-cyclohexylamine or a physiologically compatible acid addition salt thereof in the treatment of diabetic nephropathy.

6. Use as claimed in claim 5 which comprises dosage units containing from 15 to 30 mg, preferably 24 mg of N-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methyl-cyclohexylamine or a physiologically compatible acid addition salt thereof."

(In vorläufiger Übersetzung:

"5. Verwendung von N-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methyl-cyclohexyl-amin oder dessen physiologisch verträgliches Säureadditionssalz bei der therapeutischen Behandlung der diabetischen Necropathie.

6. Verwendung nach Anspruch 5 mittels Doseneinheiten, die von 15 bis 30 mg, vorteilhaft 24 mg, N-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methyl-cyclohexylamin oder dessen physiologisch verträgliches Säureadditionssalz enthalten."

- 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.

- VIII. Die Beschwerdeführerin hat am 18. November 1982 beantragt, die Verfahrenssprache von englisch in deutsch zu ändern. Die Kammer hat in Betracht gezogen, daß die Beschwerdeführerin, die ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, bereits ein Parallelverfahren in deutscher Sprache in der gleichen Frage verfolgt, und hat den Antrag zugelassen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Mit den genannten Patentansprüchen 5 und 6 beantragt die Beschwerdeführerin die Erteilung eines Patents mit Patentansprüchen, die auf die Verwendung 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

Der Vorsitzende:
D. Cadman

my
J. R. Rückerl
JR

D. Cadman