

Veröffentlichung im Amtsblatt Ja/ Nein
Publication in the Official Journal Yes/ No
Publication au Journal Officiel Oui/ Non



Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : T 177/82

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 79710010.4

Publikations-Nr. / Publication No / N° de la publication : 0013252

Bezeichnung der Erfindung:

Title of invention:

Titre de l'invention :

Vorlage der fr. BK

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 11. August 1983

Anmelder / Applicant / Demandeur : C.H. Boehringer Sohn

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE Art.52(4), 54(5), 112(1)

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Europäisches
Patentamt

Beschwerdekammern

European Patent
Office

Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours



Aktenzeichen: T 177 / 82

Vorlage an GIBK

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 11. August 1983

Beschwerdeführer: C.H. Boehringer Sohn
Postfach 200
6507 Ingelheim am Rhein

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung 005 des Europäischen
Patentamts vom 25. Juni 1982 , mit der die euro-
päische Patentanmeldung Nr. 79710010.4 aufgrund des Arti-
kels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

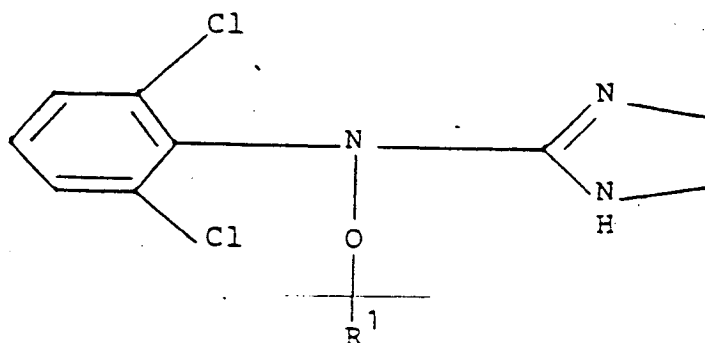
Vorsitzender: D.L.T. Cadman
Mitglied: G.S.A. Szabo
Mitglied: O.P. Bossung

1

Sachverhalt und Anträge

- I. Die am 9. November 1979 angemeldete und am 9. Juli 1980 mit der Veröffentlichungsnummer 0 013 252 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 79 710 010.4, für welche die Priorität der Voranmeldung (DE 28 55 306) vom 21. Dezember 1978 in Anspruch genommen wird, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung 005 des EPA vom 25. Juni 1982 zurückgewiesen.
- II. Dieser Entscheidung lag ein einziger Patentanspruch zugrunde, der gerichtet ist auf die

"Verwendung von 2-N-Phenyl-N-hydroxy-amino-imidazolin-
nen (2) der allgemeinen Formel



in der
 R^1 eine Propyl- oder Isobutylgruppe, eine Hydroxy-
äthyl-, Hydroxypropyl- Methoxyäthyl-, Chlorhydroxy-
propyl-, Benzyl- oder Phenäthylgruppe bedeutet sowie
von deren physiologisch verträglichen Säureadditions-
salzen zur Senkung der Herzfrequenz durch direkte Be-
einflussung des Herzsinusknoten."

- III. In der Beschreibungseinleitung der Patentanmeldung ist u.a. ausgeführt, daß die obengenannten Verbindungen bereits in

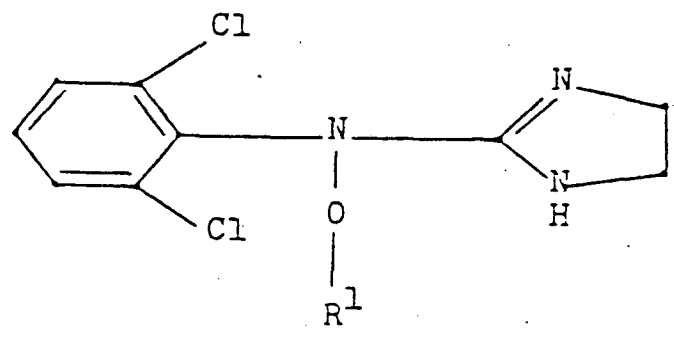
einer deutschen Offenlegungsschrift (DE - A - 2 457 979) als antidehypertensiv wirksame Verbindungen beschrieben sind.

IV. Die Zurückweisung der Patentanmeldung mit diesen Ansprüchen wurde in der Entscheidung vom 25. Juni 1982 im wesentlichen damit begründet, daß durch die geltende Formulierung des Anspruchs eine therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers beansprucht werde. Eine solche Behandlung sei gewerblich nicht anwendbar und gemäß Artikel 52 (4) und 54 (5) nicht patentfähig.

V. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin mit Schreiben vom 28. Juli 1982, eingegangen am 30. Juli 1982, unter Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein und begründete diese am 22. Oktober 1982.

VI. Die von der Beschwerdeführerin neu vorgelegten Ansprüche schließen zweckgebundene Stoffansprüche (1 und 2), Arzneimittelansprüche (3 und 4) und Verwendungsansprüche (5 bis 7) ein. Ansprüche 5 bis 7 haben den folgenden Wortlaut:

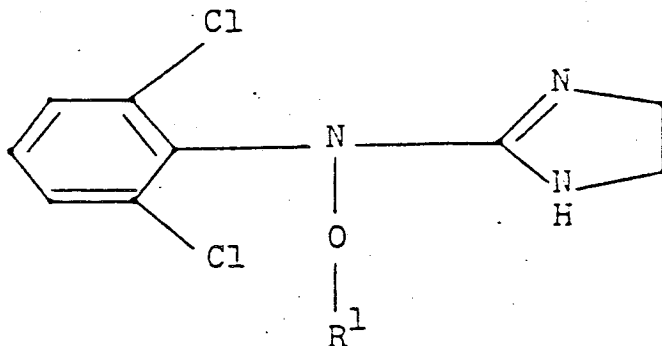
"5. Verwendung von 2-N-Phenyl-N-hydroxy-amino-imidazolinen- (2) der allgemeinen Formel



in der R¹ eine Propyl- oder Isobutylgruppe, eine Hydroxyäthyl-, Hydroxypropyl-, Methoxyäthyl-, Chlorhydroxypro-

pyl-, Benzyl- oder Phenäthylgruppe bedeutet sowie von deren physiologisch verträglichen Säureadditionssalzen zur Senkung der Herzfrequenz durch direkte Beeinflussung des Herzsinusknotens, ausgenommen im ärztlichen Bereich.

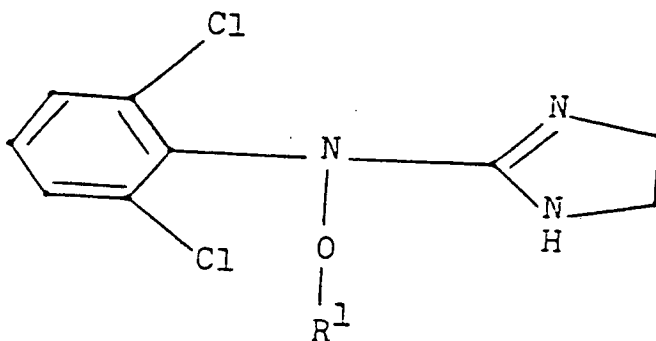
6. Verwendung von 2-N-Phenyl-N-hydroxy-amino-imidazolin-
(2) der allgemeinen Formel



in der

R^1 eine Propyl- oder Isobutylgruppe, eine Hydroxy-äthyl-, Hydroxypropyl-, Methoxyäthyl-, Chlorhydroxypropyl-, Benzyl- oder Phenäthylgruppe bedeutet sowie von deren physiologisch verträglichen Säureadditionssalzen für Arzneimittel, welche die Herzfrequenz durch direkte Beeinflussung des Herzsinusknotens senken.

7. Verwendung von 2-N-Phenyl-N-hydroxy-amino-imidazolin-
(2) der allgemeinen Formel



in der

R^1 eine Propyl- oder Isobutylgruppe, eine Hydroxy-

äthyl-, Hydroxypropyl-, Methoxyäthyl-, Chlorhydroxypropyl-, Benzyl- oder Phenäthylgruppe bedeutet sowie von deren physiologisch verträglichen Säureadditionssalzen für Arzneimittel, welche die Herzfrequenz durch direkte Beeinflussung des Herzsinusknotens senken und 5 bis 100 mg Wirkstoff der Formel I je Dosisseinheit enthalten."

- VII. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens ließ die Beschwerdekammer in einem vorläufigen Bescheid erkennen, daß sie gegen die Gewährbarkeit von Verwendungsansprüchen der genannten Art Bedenken hat, 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 in ihrer Beschwerdebegründung eine gegensätzliche Meinung dar, daß solche Verwendungsansprüche gewährbar 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 zum Ausdruck gebrachten Auffassungen in Frage stellen könnten. Sie stellte auch in ihrem Schreiben vom 4. August 1983, in einer vorläufigen Antwort zum Bescheid, einen Antrag, die Große Beschwerdekammer mit der Rechtsfrage, ob Erfindungen dieser Art patentierbar seien, zu befassen.

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 bis 7 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 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 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. Bergeron

Der Vorsitzende:
D. Cadman