

15. Aus allen diesen Gründen muß die Auslegung, die die Eingangsstelle der Regel 19 (1) EPÜ gegeben hat, zurückgewiesen und die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden. Unter diesen Umständen erübrigt es sich, die Rechtswirksamkeit der am 21. April 1983 eingereichten Zustimmungserklärung (vgl. Nr. XIII) zu prüfen.

16. Aus den unter den Nummern 2 bis 4 dargelegten Gründen lag kein Verfahrensmangel seitens der Eingangsstelle vor; der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr muß daher nach Regel 67 EPÜ zurückgewiesen werden.

**Aus diesen Gründen
wird wie folgt entschieden:**

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 22. Februar 1982 wird aufgehoben.
2. Die zu der europäischen Patentanmeldung Nr. 81302 677.0 eingereichte Erfindernennung wird entsprechend dem Antrag der Beschwerdeführerin vom 28. September 1981 geändert.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

* Übersetzung.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1 vom
12. Januar 1984
T 128/82* ****

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman
Mitglieder: H. Robbers
M. Prélot
K. Jahn
P. Ford

Anmelder: F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft

**Stichwort: "Pyrrolidin-Derivate/
HOFFMANN-LA ROCHE"**

EPÜ Artikel 54 (5), 52 (4)

"Erste medizinische Indikation"

Leitsatz

Wird ein bekannter Stoff erstmals für die Therapie bereitgestellt und beansprucht, so zwingt allein der Umstand, daß anmeldungsgemäß eine spezifische Anwendung offenbart ist, zu keiner Einschränkung des zweckgebundenen Stoffanspruchs auf diese Anwendung.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 9. Februar 1979 eingegangene und am 22. August 1979 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 79 100 378.3 mit der Veröffentlichungsnummer 0 003 602, für welche die Prio-

* Amtlicher Text.

** Auf Grund der vorliegenden Entscheidung T 128/82 sind die Richtlinien für die Prüfung im EPA in Teil C—IV, 4.2 geändert worden. Diese Änderung der Richtlinien wird in diesem Amtsblatt auf den Seiten 189-190 verlautbart.

15. For all these reasons, therefore, the Receiving Section's interpretation of Rule 19 (1) EPC must be rejected and the decision under appeal must be set aside. In these circumstances, it is unnecessary to consider the legal effect of the document relating to consent filed on 21 April 1983 (cf. paragraph XIII above).

16. For the reasons set out in paragraphs 2 to 4 above there was no procedural violation by the Receiving Section and it follows that the request for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC must be rejected.

**For these reasons,
it is decided that:**

1. The Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 22 February 1982 is set aside.
2. The designation of inventors filed in respect of European patent application No. 81302677.0 shall be amended in accordance with the request filed by the appellants on 28 September 1981.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

* Official text.

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
12 January 1984
T 128/82*****

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman
Members: H. Robbers
M. Prélot
K. Jahn
P. Ford

Applicant: F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft

**Headword: "Pyrrolidine-Derivatives/
HOFFMANN-LA ROCHE"**

EPC Articles 54 (5), 52 (4)

"First medical indication"

Headnote

Where a known compound is for the first time proposed and claimed for use in therapy, the fact that a specific use is disclosed in the specification does not in itself call for a restriction of the purpose-limited product claim to that use.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 79 100 378.3 filed on 9 February 1979 and published on 22 August 1979 (publication No. 0 003 602) which claimed priority of the earlier Swiss application

* Translation.

** The present decision T 128/82 has led to an amendment being made to Part C, Chapter IV, 4.2 of the Guidelines for Examination in the European Patent Office. The text of the amendment is published on pages 189-190 of this issue of the Official Journal.

15. Il suit de ce qui précède qu'il convient de rejeter l'interprétation de la règle 19 (1) de la CBE donnée par la Section de dépôt, et d'annuler la décision entreprise. Dans ces conditions, il se révèle superflu d'examiner l'effet juridique du document relatif au consentement produit le 21 avril 1983 (cf. point XIII).

16. Pour les raisons exposées aux points 2, 3 et 4, aucun vice substantiel de procédure ne saurait être imputé à la Section de dépôt; il convient donc, conformément à la règle 67 de la CBE, de rejeter la requête en remboursement de la taxe de recours.

**Par ces motifs,
il est statué comme suit:**

1. La décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 22 février 1982 est annulée.
2. La désignation des inventeurs déposée au titre de la demande de brevet européen n° 81 302 677.0 sera modifiée conformément à la requête présentée par la requérante le 28 septembre 1981.
3. La requérante est déboutée de sa demande en remboursement de la taxe de recours.

* Traduction.

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.3.1 du
12 janvier 1984
T 128/82*****

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman
Membres: H. Robbers
M. Prélot
K. Jahn
P. Ford

Demanderesse: Sté F. Hoffmann-La Roche & Co.

**Référence: "Dérivés de pyrrolidine/
HOFFMANN-LA ROCHE"**

Articles 54 (5) et 52 (4) de la CBE

"Première application thérapeutique"

Sommaire

Lorsqu'est revendiquée une substance connue faisant pour la première fois l'objet d'une application thérapeutique, le seul fait qu'une application particulière est révélée dans la demande ne limite pas obligatoirement à cette application la revendication de substance proposée à une fin spécifique.

Exposé des faits et conclusions

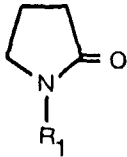
I. La demande de brevet européen n° 79 1 00 378.3 déposée le 9 février 1979 et publiée le 22 août 1979 sous le numéro 0 003 602, pour laquelle est revendiquée la priorité de la demande

* Traduction

** Pour tenir compte de la présente décision T 128/82, une modification a été apportée au point 4.2 de la partie C—IV des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. Le texte de cette modification est publié aux pages 189-190 du présent numéro du Journal officiel.

rität der schweizerischen Voranmeldung CH 1404/78 vom 10. Februar 1978 in Anspruch genommen wird, wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 31. März 1982 zurückgewiesen. Dem Zurückweisungsbeschuß lagen die ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 8 mit folgendem Wortlaut zugrunde:

1. Pyrrolidin-Derivate der allgemeinen Formel



worin R₁ o-Methoxybenzoyl, m-Methoxybenzyl, p-Methoxybenzyl oder p-Fluorbenzyl bedeutet als pharmazeutische Wirkstoffe.

2. 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon als pharmazeutischer Wirkstoff.

3. Pyrrolidin-Derivate der in Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel I als der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkende bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbessernde Wirkstoffe.

4. 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon als der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkender bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbessernder Wirkstoff.

5. Arzneimittel, enthaltend ein Pyrrolidin-Derivat der in Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel I.

6. Der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkendes bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbesserndes Mittel, enthaltend ein Pyrrolidin-Derivat der in Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel I.

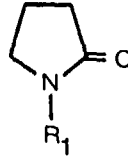
7. Arzneimittel, enthaltend 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon.

8. Der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkendes bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbesserndes Mittel, enthaltend 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Anmeldung nicht die Bedingungen von Art. 52 Absatz 4 und Art. 54 Absatz 5 EPÜ erfülle. Der Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 5 und 7 betreffe vorbekannte Pyrrolidin-Derivate, deren pharmazeutische Brauchbarkeit allerdings bisher nicht beschrieben sei. Gemäß Art. 54 Absatz 5 könne ein solcher Gegenstand als neu betrachtet werden, sofern er zur Anwendung in einem der in Art. 52 Absatz 4 genannten Verfahren bestimmt sei und seine Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehöre. Diese Forderung erfülle der Gegenstand der geltenden Ansprüche 1, 2, 5 und 7 deshalb nicht, weil er nicht auf die spezifisch erstmals gefundene therapeutische Verwendung der bekannten Verbindungen

CH 1404/78 of 10 February 1978 was refused by the decision of the Examining Division 005 of the European Patent Office dated 31 March 1982. The decision was based on claims 1-8 as originally filed reading as follows:

1. Pyrrolidine derivatives having the general formula



wherein R₁ signifies o-methoxybenzoyl, m-methoxybenzyl, p-methoxybenzyl or p-fluorbenzyl as an active pharmaceutical substance.

2. 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone as an active pharmaceutical substance.

3. Pyrrolidine derivatives having the general formula I as claimed in claim 1 as active substances combating cerebral insufficiency and increasing intellectual ability.

4. 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone as an active substance combating cerebral insufficiency and improving intellectual ability.

5. Medical preparations containing a pyrrolidine derivative having the general formula I as claimed in claim 1.

6. A preparation combating cerebral insufficiency and improving intellectual ability containing a pyrrolidine derivative having the general formula I as claimed in claim 1.

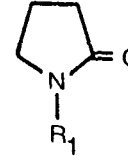
7. Medical preparations containing 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone.

8. A preparation combating cerebral insufficiency and improving intellectual ability containing 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone.

II. The application was refused on the grounds that it failed to fulfil the requirements of Article 52 (4) and Article 54 (5) EPC. Claims 1, 2, 5 and 7, it was stated, related to previously known pyrrolidine derivatives, although hitherto their pharmaceutical use had not been described. Under Article 54 (5) a subject-matter of this kind could be regarded as novel as long as it was intended for use with a method referred to in Article 52 (4) and its use in connection with one such method was not comprised in the state of the art. The subject-matter of the current claims 1, 2, 5 and 7 failed to meet this requirement because it was not limited to the specific therapeutic use of the known compounds as first disclosed. The word "a" ("einem" in the German text) used in Article 54 (5) EPC,

antérieure CH 1404/78 du 10 février 1978, a été rejetée par décision de la Division d'examen 005 de l'Office européen des brevets en date du 31 mars 1982. La décision de rejet a été rendue sur la base des revendications 1 à 8 déposées à l'origine, qui s'énoncent comme suit:

1. Dérivés de la pyrrolidine répondant à la formule générale



dans laquelle R₁ est un groupe o-méthoxybenzoyl, m-méthoxybenzyle, p-méthoxybenzyle ou p-fluorobenzyle, représentant les substances pharmacologiquement actives.

2. 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone en tant que substance pharmacologiquement active.

3. Dérivés de la pyrrolidine selon la formule générale I indiquée dans la revendication 1, en tant que principes actifs combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles.

4. 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone en tant que principe actif combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles.

5. Médicament renfermant un dérivé de la pyrrolidine de formule générale I selon la revendication 1.

6. Agent combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles, contenant un dérivé de la pyrrolidine de formule générale I selon la revendication 1.

7. Médicament renfermant de la 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone.

8. Agent combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles, contenant de la 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone.

II. La demande a été rejetée au motif qu'elle ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 52 (4) et à l'article 54 (5) de la CBE. L'objet des revendications 1, 2, 5 et 7 concerne des dérivés de la pyrrolidine connus, dont l'utilisation en pharmacie n'a certes pas encore été décrite. Selon l'article 54 (5), un tel objet peut être considéré comme nouveau à condition qu'il soit utilisé pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 52, paragraphe 4 et que son utilisation pour l'une de ces méthodes ne soit pas contenue dans l'état de la technique. Or, l'objet des revendications 1, 2, 5 et 7 considérées ne satisfait pas à cette condition pour la raison qu'il n'est pas limité à l'application thérapeutique spécifique, divulguée pour la première fois, des com-

dungen beschränkt sei. Das in Artikel 54 Absatz 5 EPÜ verwendete Wort "einem" sei als Zahlwort zu betrachten.

Bei dieser Sachlage brauche auf die mangelnde Stützung der Ansprüche 1, 2, 5 und 7 durch die Beschreibung nicht mehr eingegangen zu werden.

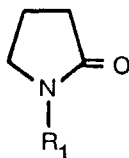
III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin mit dem am 26. Mai 1982 eingegangenen Schriftsatz unter Entrichtung der vorgesehenen Gebühr Beschwerde erhoben. Die Begründung der Beschwerde wurde am 2. August 1982 nachgereicht.

Hierin vertritt die Beschwerdeführerin den Standpunkt, in einem solchen Fall müßten Stoffansprüche ohne spezifische, auf die konkret offenbarte(n) Verwendungsart(en) beschränkte Zweckangabe gewährbar sein. Das Wort "einem" in Artikel 54 Absatz 5 EPÜ sei nicht als Zahlwort, sondern als unbestimmter Artikel zu betrachten. Die von der Prüfungsabteilung zur Anwendung gebrachte Auslegung der Artikel 54 Absatz 5 und 52 Absatz 4 EPÜ habe keine Basis im Europäischen Patentübereinkommen. Für die Patentansprüche ohne spezifische Indikationsangabe bestehe in diesem Fall ein ernstzunehmendes Rechtsschutzbedürfnis. Würden lediglich Ansprüche mit auf die konkret offenbarte Indikation beschränkter Zweckangabe erteilt, so ergebe sich außerdem eine gravierende Rechtsunsicherheit bezüglich der Tragweite und der Durchsetzbarkeit des Patents. Im übrigen seien die Ansprüche 1, 2, 5 und 7 von der Beschreibung gestützt und genügten damit dem Erfordernis nach Artikel 84 EPÜ.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der geltenden Patentansprüche 1 bis 8, hilfsweise im Umfang der geltenden Patentansprüche 3, 4, 6 und 8, zu beschließen.

V. Auf Veranlassung durch die Kammer wurden am 29. April 1983 neue Ansprüche eingereicht, die gemäß Schreiben vom 6. Juni 1983 ergänzt wurden. Diese haben folgenden Wortlaut:

1. Pyrrolidin-Derivate der allgemeinen Formel



worin R₁ o-Methoxybenzoyl, m-Methoxybenzyl, p-Methoxybenzyl oder p-Fluorbenzyl bedeutet, zur Anwendung als therapeutische Wirkstoffe.

2. 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon zur Anwendung als therapeutischer Wirkstoff.

3. Pyrrolidin-Derivate der in Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel I zur Anwendung als der cerebralen Insuffi-

it was stated, should be regarded as having numerical significance.

In the circumstances there was no need to go further into the matter of the insufficient support provided by the description for claims 1, 2, 5 and 7.

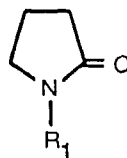
III. The applicants appealed against this decision by a document received on 26 May 1982 and duly paid the appeal fee. The statement of grounds was filed later on 2 August 1982.

In the statement of grounds the appellants submit that in such a case substance claims should be acceptable without a specific statement of purpose limited to the mode(s) of use actually disclosed. The word "einem" in Article 54 (5) EPC (German text), they claimed, should not be regarded as having numerical significance but as an indefinite article. The interpretation of Article 54 (5) and Article 52 (4) EPC as used by the Examining Division had, it was submitted, no basis in the European Patent Convention. There was a serious need for legal protection for the claims not containing a specific statement of indication. If only claims with a statement of purpose limited to the specifically disclosed indication were to be granted, this would in addition give rise to a serious uncertainty in law as to the scope and enforceability of the patent. Moreover, claims 1, 2, 5 and 7 were supported by the description and therefore met the requirements of Article 84 EPC.

IV. The appellants requested that the contested decision be rescinded and that a European patent be granted on the basis of the existing claims 1 to 8 or in the alternative with the scope of existing claims 3, 4, 6 and 8.

V. At the Board's request new claims were submitted on 29 April 1983 and certain additions were made to them in a communication dated 6 June 1983. These read as follows:

1. Pyrrolidine derivatives having the general formula



wherein R₁ signifies o-methoxybenzoyl, m-methoxybenzyl, p-methoxybenzyl or p-fluorbenzyl for use as an active therapeutic substance.

2. 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone for use as an active therapeutic substance.

3. Pyrrolidine derivatives having the general formula I as claimed in claim 1 for use as active substances combating

posés connus. Le mot "une" utilisé dans l'article 54, paragraphe 5 de la CBE doit être considéré comme un terme numéral.

Il n'y a donc plus lieu, en l'occurrence, de se pencher sur la question de savoir si les revendications 1, 2, 5 et 7 se fondent suffisamment sur la description.

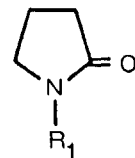
III. La requérante s'est régulièrement pourvue contre cette décision par lettre reçue le 26 mai 1982. Elle a simultanément acquitté la taxe prescrite. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 août 1982.

La requérante fait valoir qu'en pareil cas des revendications de substance devraient être admissibles sans indication de finalité limitée au(x) type(s) d'application explicitement décrit(s). Le mot "une" dans l'article 54 (5) de la CBE ne devrait pas être considéré comme un terme numéral, mais comme un pronom indéfini. L'interprétation que donne la Division d'examen des articles 54 (5) et 52 (4) de la CBE n'aurait aucun fondement dans ce texte. Pour les revendications sans indication d'application spécifique, il y aurait dans ce cas un sérieux besoin de protection juridique. Si n'étaient admises que des revendications limitées à la seule application expressément décrite, il s'ensuivrait en outre une grave insécurité juridique en ce qui concerne la portée et la solidité du brevet. D'autre part, les revendications 1, 2, 5 et 7 seraient étayées par la description et répondraient ainsi à l'exigence de l'article 84 de la CBE.

IV. La requérante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'un brevet européen sur la base des revendications initiales 1 à 8 et, subsidiairement, sur la base des revendications initiales 3, 4, 6 et 8.

V. A l'instigation de la Chambre, ont été déposées le 29 avril 1983 de nouvelles revendications, qui ont été complétées suivant une lettre datée du 6 juin 1983. Elles s'énoncent comme suit:

1. Dérivés de la pyrrolidine de formule générale



dans laquelle R₁ est un groupe o-méthoxybenzoyl, m-méthoxybenzyle, p-méthoxybenzyle ou p-fluorobenzyle, pour leur application en tant que substances thérapeutiquement actives.

2. 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone, pour son application en tant que substance thérapeutiquement active.

3. Dérivés de la pyrrolidine selon la formule générale I indiquée dans la revendication 1, pour leur application en

zienz entgegenwirkende bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbessernde Wirkstoffe.

4. 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon zur Anwendung als der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkender bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbessernder Wirkstoff.

5. Arzneimittel, enthaltend ein Pyrrolidin-Derivat der in Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel I und ein pharmazeutisch inertes Exciapiens.

6. Der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkendes bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbesserndes Mittel, enthaltend ein Pyrrolidin-Derivat der in Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel I und ein pharmazeutisch inertes Exciapiens.

7. Arzneimittel, enthaltend 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon und ein pharmazeutisch inertes Exciapiens.

8. Der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkendes bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbesserndes Mittel, enthaltend 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon und ein pharmazeutisch inertes Exciapiens.

Die Ansprüche 1-4 unterscheiden sich von den von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Ansprüchen durch eine in Hinsicht auf den Wortlaut von Artikel 54 Absatz 5 EPÜ verbesserte Fassung, die Ansprüche 5-8 durch die Ergänzung, daß das Arzneimittel ein pharmazeutisch inertes Exciapiens enthält.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen von Art. 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.

2. Der Gegenstand der Ansprüche geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Die Anwendung der im Anspruch 1 zusammengefaßten Stoffe als pharmazeutische Wirkstoffe und Arzneimittel wurde ursprünglich breit offenbart (vgl. Seite 1, Zeilen 7-10, Seite 2, Zeilen 3-9 und Seite 5, Zeilen 26-29 sowie die ursprünglichen Ansprüche 1, 2, 5, 7, 9 und 11).

3. Die Anmelderin hat der Fachwelt die neue Lehre vermittelt, die bisher nicht als pharmakodynamisch aktiv beschriebenen Pyrrolidin-Derivate der Formel I als therapeutische Wirkstoffe, insbesondere als der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkende bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbessernde Wirkstoffe, zu verwenden. Allerdings gehören die den beanspruchten Wirkstoffen zugrundeliegenden Pyrrolidin-Derivate zum Stand der Technik. Chemical Abstracts 63, 16256e (1965) beschreibt u.a. das 1-(o-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinon, in der FR-A 2 294 698 wird auf Seite 3 Zeilen 30 bis 37 das 1-(p-Fluorbenzyl)-2-pyrrolidinon, in der Tabelle auf Seite 13 das 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon und 1-(m-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon erwähnt. Ihre Anwendung zu irgendeinem Ver-

cerebral insufficiency and improving intellectual ability.

4. 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone for use as an active substance combating cerebral insufficiency and improving intellectual ability.

5. A medical preparation containing a pyrrolidine derivative having the general formula I as claimed in claim 1 and a pharmaceutically inert excipient.

6. A substance combating cerebral insufficiency and improving intellectual ability containing a pyrrolidine derivative having the general formula I as claimed in claim 1 and a pharmaceutically inert excipient.

7. A medical preparation containing 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone and a pharmaceutically inert excipient.

8. A substance combating cerebral insufficiency and improving intellectual ability containing 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone and a pharmaceutically inert excipient.

Claims 1 to 4 differ from the claims as rejected by the Examining Division in that their formulation has been improved to take account of the wording of Article 54 (5) EPC, and claims 5 to 8 in the addition of a statement to the effect that the preparation contains a pharmaceutically inert excipient.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106-108 EPC and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. The subject-matter of the claims does not go beyond the content of the application in the version originally filed. Use of the compounds listed in claim 1 as active pharmaceutical substances and medical preparations was originally widely disclosed (cf. page 1, lines 7-10; page 2, lines 3-9 and page 5, lines 26-29, as also original claims 1, 2, 5, 7, 9 and 11).

3. The applicants have imparted to experts the new teaching that it is possible to use pyrrolidine derivatives having the formula I and not previously described as being pharmacodynamically active as active therapeutic substances, suitable especially for combating cerebral insufficiency and improving intellectual ability. However, the pyrrolidine derivatives on which the claimed substances are based are known in the art. Chemical Abstracts 63, 16256e (1965) describes inter alia 1-(o-methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, while FR-A-2 294 698 makes mention, on page 3, lines 30 to 37, of 1-(p-fluorbenzyl)-2-pyrrolidinone and, in the Table on page 13, of 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone and 1-(m-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone. However, their use in any method covered by Article

tant que principes actifs combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles.

4. 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone, pour son application en tant que principe actif combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles.

5. Médicament contenant un dérivé de la pyrrolidine de formule générale I selon la revendication 1 et un excipient pharmaceutiquement inerte.

6. Agent combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles, contenant un dérivé de la pyrrolidine de formule générale I selon la revendication 1 et un excipient pharmaceutiquement inerte.

7. Médicament contenant de la 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone et un excipient pharmaceutiquement inerte.

8. Agent combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles, contenant de la 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone et un excipient pharmaceutiquement inerte.

Les revendications 1 à 4 se distinguent des revendications qu'a rejetées la Division d'examen par une rédaction améliorée compte tenu des termes de l'article 54(5) de la CBE, et les revendications 5 à 8 par l'indication complémentaire que le médicament contient un excipient pharmaceutiquement inerte.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. L'objet des revendications ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée à l'origine. L'utilisation des produits rassemblés dans la revendication 1 comme substances pharmacologiquement actives et comme médicaments a été dès l'origine largement divulguée (voir page 1, lignes 7 à 10, page 2, lignes 3 à 9 et page 5, lignes 26 à 29, ainsi que les revendications initiales 1, 2, 5, 7, 9 et 11).

3. La demanderesse a fourni aux spécialistes l'enseignement nouveau qui consiste à utiliser des dérivés de la pyrrolidine selon la formule I, qui n'avaient pas jusqu'alors été décrits comme pharmacodynamiquement actifs, en tant qu'agents thérapeutiques, et notamment en tant que principes actifs combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles. Les dérivés de la pyrrolidine qui sont à la base des principes actifs revendiqués font assurément partie de l'état de la technique. Chemical Abstracts Vol. n° 65, 6 décembre 1965, abrégé n° 16256 en anglais décrit notamment la 1-(o-méthoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, tandis que dans le document FR-A-2 294 698 sont mentionnées à la page 3, lignes 30 à 37, la 1-(p-fluorbenzyl)-2-pyrrolidinone, dans le tableau de la page 13 la

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

fahren gemäß Art. 52 Absatz 4 EPÜ gehört aber nicht zum Stand der Technik. Ein solcher Gegenstand gilt gemäß Art. 54 (5) EPÜ als neu.

4. Auch dessen erfinderische Tätigkeit ist — in Übereinstimmung mit der Entscheidung der Prüfungsabteilung — zu bejahen. Zwar war aus Chemical Abstracts 87, 39272 m und 68145 e (1977) das 1-(3, 4,5-Trimethoxybenzoyl)-2-pyrrolidinon als die Lernfähigkeit oder das Erinnerungsvermögen verbessernder Wirkstoff bekannt. Der einzige Vertreter des Anmeldungsgegenstands, welcher ebenfalls am Stickstoffatom des Pyrrolidinokerns eine substituierte Benzoylgruppe trägt, das 1-(o-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinon, unterscheidet sich aber dadurch von dieser bekannten Verbindung, daß er anstelle der drei Methoxygruppen nur eine einzige Methoxygruppe enthält. Außerdem ist diese Methoxygruppe in der 2-(oder ortho-)Stellung des Benzoylrestes gebunden.

Aufgrund dieser strukturellen Unterschiede war es für einen Fachmann nicht vorauszusehen, daß die anmeldungsgemäßen Verbindungen einschließlich dieses 1-(o-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinon eine Verbesserung der Lernfähigkeit oder des Erinnerungsvermögens mit sich bringen würden. Ebenso war nicht naheliegend, daß sie überhaupt eine therapeutische Aktivität besitzen würden.

5. Die geltenden Ansprüche gehören zwei verschiedenen Anspruchskategorien an. Die Ansprüche 1-4 sind zweckgebundene Stoffansprüche, die Ansprüche 5-8 Mittelansprüche. Die Patentfähigkeit beider Anspruchskategorien an sich wurde von der Prüfungsabteilung sachlich nicht bestritten.

6. Die Begründung der Prüfungsabteilung kann jedenfalls nicht mehr für die geltenden Ansprüche 5 und 7 zutreffen. Artikel 54 Absatz 5 EPÜ betrifft vorbekannte Stoffe oder Stoffgemische; die Stoffgemische nach den Ansprüchen 5 und 7 sind hingegen nicht vorbekannt. Es ist daher nur noch die Frage zu untersuchen, ob die breite Fassung der Ansprüche 1 und 2 hinsichtlich Art. 54 Absatz 5 EPÜ zulässig ist.

7. Die hier vorliegende Frage ist in der Patentliteratur eingehend diskutiert worden. Neben Befürwortern der breitesten möglichen Zweckangabe gibt es auch Stimmen, die für eine beschränkte Zweckbestimmung plädieren. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Überlegungen pro und contra kann man z.B. in GAUMONT-Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 1980, Seiten 441-455 finden. Diese Publikation wurde von der Beschwerde-

52 (4) EPC is not conventional. Under Article 54(5) EPC such subject-matter must be regarded as novel.

4. It must also be affirmed, in agreement with the decision of the Examining Division, that an inventive step has been achieved. Although 1-(3, 4,5-trimethoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone was already known from Chemical Abstracts 87, 39272m and 68145e (1977) as a substance improving learning and memory ability, the only representative of the subject-matter of the application which also carries a substituted benzoyl group on the nitrogen atom of the pyrrolidinone nucleus, namely 1-(o-methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, differs from this known compound in that it contains only a single methoxy group instead of three. Moreover, this methoxy group is linked to the 2-(or ortho-) position of the benzoyl residue.

Given these structural differences it was impossible for a person skilled in the art to foresee that the compounds covered by the application, including this 1-(o-methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, would bring about an improvement in learning and memory ability. Nor was it obvious that they would have any therapeutic activity.

5. The existing claims come under two different headings: claims 1 to 4 are purpose-limited substance claims and claims 5 to 8 are preparation claims. The patentability of both types of claims as such is not disputed in substance by the Examining Division.

6. However, the reasons adduced by the Examining Division can no longer be regarded as applying to the present claims 5 and 7. Article 54(5) EPC relates to substances or compounds already known in the art, which the compounds covered by claims 5 and 7 are not. The only question that, therefore, still has to be considered is whether the broad version of claims 1 and 2 is allowable having regard to Article 54(5) EPC.

7. The question involved here has been discussed in depth in the patent literature. Besides those advocating the widest possible statement of purpose there are also those who urge that the statement of purpose should be limited. A summary of the main arguments on either side is to be found, for example, in GAUMONT-Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 1980, pages 441-455, a publication from which the applicants quote on

1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone et la 1-(m-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone. Leur utilisation pour un quelconque procédé selon l'article 52 (4) de la CBE ne fait toutefois pas partie de l'état de la technique. Un tel objet est considéré comme nouveau conformément à l'article 54 (5) de la CBE.

4. Comme l'a admis la Division d'examen, il convient également de reconnaître qu'ils manifestent une activité inventive. Certes la 1-(3,4,5-triméthoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone était connue comme principe actif améliorant les facultés intellectuelles ou la mémoire, d'après Chemical Abstracts Volume 87, n° 5, 1er août 1977 abrégé n° 39272 en anglais et volume 87 n° 9, 29 août 1977 abrégé n° 68145 en anglais. L'unique représentant de l'objet de la demande qui porte de même un groupe benzoylé substitué sur l'atome d'azote du cycle pyrrolidinone, la 1-(o-méthoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, se distingue toutefois de ce composé connu par le fait qu'il contient un seul groupe méthoxy au lieu de trois. En outre, ce groupe méthoxy est fixé sur la position 2 (ou ortho) du reste benzoylé.

A cause de ces différences de structure, l'homme du métier ne pouvait prévoir que les composés selon la demande, y compris cette 1-(o-méthoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, agiraient comme stimulants des facultés intellectuelles ou de la mémoire et il ne tombait pas sous le sens qu'ils fussent doués de propriétés thérapeutiques.

5. Les revendications actuelles appartiennent à deux catégories différentes. Les revendications 1 à 4 sont des revendications de substance proposée à une fin spécifique, tandis que les revendications 5 à 8 sont des revendications de moyen. La Division d'examen n'a pas soulevé d'objections de fond quant à la brevetabilité des deux catégories de revendications.

6. Les motifs énoncés par la Division d'examen ne sauraient en tout cas s'appliquer aux actuelles revendications 5 et 7. L'article 54 (5) de la CBE concerne des substances ou des compositions connues: or, les compositions selon les revendications 5 et 7 ne sont pas connues. Reste par conséquent à examiner la seule question de savoir si la rédaction des revendications 1 et 2 qui couvre une indication d'application étendue est admissible au regard de l'article 54 (5) de la CBE.

7. Cette question a été discutée de manière approfondie dans la littérature relative aux brevets. D'un côté, les tenants d'une indication d'application aussi large que possible, de l'autre, les partisans d'une indication d'application limitée. On peut trouver un compendium des réflexions les plus importantes sur les deux thèses en présence par exemple dans l'article de Gaumont, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 1980, pages 441 à 455,

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

fürererin mehrmals zitiert.

8. Zunächst ist die Frage zu klären, ob das Europäische Patentübereinkommen die Basis für eine eng auszulegende, begrenzte therapeutische Zweckbestimmung bietet.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer ist dem Übereinkommen weder ein Verbot noch ein Gebot einer unbeschränkten Zweckbestimmung zu entnehmen. Weder in Art. 54 Absatz 5 noch in Artikel 52 Absatz 4 ist der Umfang der Zweckbestimmung des genannten chirurgischen oder therapeutischen Verfahrens eindeutig angegeben.

9. Es stellt eine allgemein anerkannte Regel des Völkerrechts dar, daß bei der Auslegung völkerrechtlicher Verträge subsidiär die Materialien zur Entstehungsgeschichte berücksichtigt werden können. Gemäß Artikel 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969** können ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses, herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31 a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel läßt oder b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt. Obwohl das Wiener Übereinkommen für die Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens nicht unmittelbar anwendbar ist, weil es erst 1980 in Kraft getreten ist, wird allgemein anerkannt, daß lediglich bestehendes internationales Recht durch die Artikel 31 und 32 kodifiziert wurde (vgl. Lord Diplock, *Fothergill vs. Monarch Airlines* (1981) A.C. 251 und GRUR Int. 1983, 205-212 (Bruchhausen)).

Ein Rückgriff auf die travaux préparatoires zu Artikel 54 (5) EPÜ liegt an sich nahe. Diese Bestimmung schafft materielles Patentrecht, das weder auf das Straßburger Übereinkommen über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des Patentrechts vom 27. November 1963 noch auf Vorbilder im nationalen Patentrecht der überwiegenden Zahl der auf der Münchner Diplomatischen Konferenz 1973 vertretenen Staaten zurückgeht. Die erwähnte Bestimmung führt neben dem allgemeinen Neuheitsbegriff (Artikel 54 (1) bis (4) EPÜ) für Stoffe und Stoffgemische auf dem Gebiet der chirurgischen und therapeutischen Behandlung sowie der Diagnostizierverfahren am menschlichen und tierischen Körper (im folgenden kurz: "therapeutischer Sektor") einen besonderen Neuheitsbegriff ein, der auf anderen technischen Gebieten unbekannt ist.

Als Vorbild für diese Regelung wurde dabei auf das französische Arzneimittel-

several occasions.

8. The first question needing clarification is whether the European Patent Convention offers a basis for a limited statement of therapeutic purpose susceptible of narrow interpretation.

In the opinion of the Board of Appeal the Convention neither prohibits nor requires an unlimited statement of purpose. Neither Article 54 (5) nor Article 52 (4) clearly stipulates the scope of statements of purpose for the surgical or therapeutic method referred to.

9. It is a generally recognised rule of international law that when interpreting international treaties ancillary use may be made of material relating to their genesis. Under Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969**, recourse may be had to supplementary means of interpretation, particularly the preparatory work for a treaty and the circumstances in which it was concluded, in order to confirm the meaning arrived at by application of Article 31 or to determine the meaning when application of Article 31 (a) leaves the meaning ambiguous or obscure, or (b) produces a meaning which is obviously nonsensical or unreasonable. Although because it only came into force in 1980 the Vienna Convention cannot be applied directly to the interpretation of the European Patent Convention, it is generally accepted that Articles 31 and 32 merely codified international law as it already existed (cf. Lord Diplock, *Fothergill vs. Monarch Airlines* (1981) A.C. 251 and GRUR Int. 1983, 205-212 (Bruchhausen)).

Recourse to the travaux préparatoires for Article 54 (5) EPC would in fact seem obvious. This article creates substantive patent law that does not go back to the Strasbourg Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention of 27 November 1963, and is also not modelled on concepts existing in the national patent laws of most countries represented at the Munich Diplomatic Conference of 1973. In addition to the general concept of novelty (Article 54 (1)-(4) EPC) this article also introduces, in respect of substances and compounds used in surgical and therapeutic treatment and in diagnostic processes carried out on humans and animals (hereinafter referred to briefly as "therapy"), a special concept of novelty unknown in other technical fields.

This article was based on the French form of patent for medical preparations

publication qui a été citée plusieurs fois par la requérante.

8. Il convient tout d'abord de déterminer si la Convention sur le brevet européen offre une base pour une indication d'application thérapeutique limitée, donnant lieu à une interprétation restrictive.

De l'avis de la Chambre, on ne peut tirer de la Convention ni une interdiction ni une prescription concernant une indication d'application illimitée. L'article 54 (5) et l'article 52 (4) ne précisent pas la portée des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique mentionnées.

9. En vertu d'une règle du droit international universellement admise, il est permis, lorsqu'on interprète des traités internationaux, de prendre en considération à titre subsidiaire les travaux préparatoires à leur conclusion. Selon l'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969**, il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31: a) laisse subsister des ambiguïtés ou des obscurités, ou: b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. Bien que la Convention de Vienne ne soit pas directement applicable à l'interprétation de la Convention sur le brevet européen parce qu'elle n'est entrée en vigueur qu'en 1980, il est généralement admis que ses articles 31 et 32 n'ont fait que codifier le droit international existant (voir Lord Diplock, *Fothergill contre Monarch Airlines* (1981) A.C. 251 et GRUR Int. 1983, 205 à 212 (Bruchhausen)).

Un recours aux travaux préparatoires à l'adoption de l'article 54 (5) de la CBE va de soi. Cette disposition est la source d'un droit des brevets qui ne remonte pas à la Convention de Strasbourg sur l'unification de certaines notions du droit des brevets du 27 novembre 1963, et dont on ne trouve pas non plus d'exemple dans le droit national de la majorité des Etats représentés à la Conférence diplomatique de Munich de 1973. Elle introduit, outre le concept général de nouveauté (article 54 (1) à (4) de la CBE) pour des substances et des compositions utilisées pour les méthodes de traitement chirurgical et thérapeutique ou pour les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal (en abrégé ci-après: "secteur thérapeutique"), un concept de nouveauté particulier, inconnu dans d'autres domaines de la technique.

Le régime applicable au brevet français ayant pour objet un médicament

* Amtlicher Text.

** Auszugsweise abgedruckt in diesem ABI., S. 192.

* Translation.

** Extracts published in this O.J.p. 192.

* Traduction.

** Extraits publiés dans ce numéro, p. 192.

patent in der zur Zeit der Münchner Diplomatischen Konferenz geltenden Fassung zurückgegriffen.

Eine einheitliche Vorstellung der verhandelnden Staaten über die Breite des zu gewährenden Anspruches für pharmazeutische Erfindungen nach Artikel 54 (5) EPÜ läßt sich aus seiner Entstehungsgeschichte jedoch nicht erschließen. Der Schutz von Erfindungen auf dem therapeutischen Sektor ist im Rahmen des EPÜ in das allgemeine materielle Patentrecht (Zweiter Teil — Materielles Patentrecht, Kapitel I — Patentierbarkeit = Artikel 52 bis 57) integriert worden. Er hat damit eine eigenständige Regelung erfahren, so daß eindeutige Schlüsse darüber, welche Elemente des französischen Arzneimittelschutzes in das EPÜ übernommen werden sollten, nicht gezogen werden können. Andererseits aber muß festgestellt werden, daß der Schutz durch ein französisches Arzneimittelpatent nicht auf eine bestimmte pharmazeutische Anwendung (z.B. die Bekämpfung einer bestimmten Krankheit) beschränkt war. Aus den travaux préparatoires lassen sich daher auch keine Argumente ableiten, die für eine Beschränkung der Anspruchsbreite sprechen.

10. Die bisherige Praxis des Europäischen Patentamtes zeigt jedenfalls, daß für therapeutisch aktive Verbindungen Stoff- und Arzneimittelansprüche gewährt werden, die nicht auf spezifische Indikationen beschränkt sind, obwohl in der Regel nur gewisse spezifische Aktivitäten konkret angegeben werden. Diese Praxis betrifft in der Regel stets neue Verbindungen. Dem Übereinkommen ist nicht zu entnehmen, daß vorbekannte, aber nach Art. 54 Absatz 5 gleichwohl schutzfähige Verbindungen prinzipiell anders zu behandeln sind. Wenn man dem Erfinder für die Bereitstellung eines neuen chemischen Stoffes für die Therapie absoluten Stoffschutz zubilligt, gebietet es der Grundsatz einer ausgewogenen Behandlung, einen Erfinder, der einen bekannten Stoff erstmals für die Therapie bereitstellt, entsprechend, diesem Verdienst zu belohnen, und zwar mit einem zweckgebundenen Stoffanspruch im Rahmen von Art. 54 Absatz 5 EPÜ, der sich auf das gesamte Gebiet der Therapie erstreckt. Eine andere Behandlung wäre nur gerechtfertigt, wenn Art. 54 Absatz 5 EPÜ ein absolutes Verbot eines breiten Schutzes enthielte. Die Tatsache an sich, daß Art. 54 Absatz 5 EPÜ auch kein Gebot eines breiten Schutzes zu entnehmen ist, ist kein Grund, einen solchen Schutz abzulehnen. Im allgemeinen ist die generelle, für neue Verbindungen ausgeübte Praxis anzuwenden.

11. Nach Überzeugung der Beschwerdekammer ist das Wort "einem" in Artikel 54 Absatz 5 EPÜ nicht als Zahlwort zu betrachten. Dieser Absatz nimmt nämlich ausdrücklich Bezug auf Artikel 52 Absatz 4 EPÜ, in dem drei unter-

applying at the time of the Munich Diplomatic Conference.

However, the history of Article 54 (5) EPC does not reveal any uniform idea on the part of the negotiating States as to the breadth of the claim to be allowed for pharmaceutical inventions. The protection of inventions relating to therapy has under the EPC been incorporated in the general substantive patent law (Part II Substantive Patent Law, Chapter I — Patentability — Articles 52-57) and has thus been separately regulated, making it impossible clearly to decide which elements of the French form of protection for medical preparations it was intended to include in the EPC. On the other hand, the protection afforded by a French medical preparation patent was not restricted to a given pharmaceutical application (such as the combating of a certain disease). It is therefore impossible to derive from the travaux préparatoires any arguments in favour of limiting claim scope.

10. Whatever the case may be, the practice of the European Patent Office hitherto has shown that substance and medical preparation claims for therapeutically active compounds not limited to specific indications are allowed, even though as a rule only certain specific activities are stipulated. This practice usually always concerns new compounds. It does not derive from the Convention that compounds which although previously known are still patentable under Article 54 (5) are in principle to be treated differently. If an inventor is granted absolute protection in respect of a new chemical compound for use in therapy, the principle of equal treatment would require that an inventor who for the first time makes a known compound available for therapy should be correspondingly rewarded for his service with a purpose-limited substance claim under Article 54 (5) EPC to cover the whole field of therapy. Any other treatment would only be justified were Article 54 (5) EPC absolutely to forbid a broad protective scope. The fact that Article 54 (5) EPC does not contain any requirement that protection should be broad is of itself no reason for refusing to grant such protection. As a general rule the usual practice as it relates to new compounds should be followed.

11. It is the conviction of the Board of Appeal that the word "a" ("einem" in the German text) used in Article 54 (5) EPC should not be regarded as having numerical significance. This conclusion is based on the fact that the paragraph

à l'époque de la Conférence diplomatique de Munich a servi en principe de modèle à cette réglementation.

La genèse de l'article 54 (5) de la CBE ne permet cependant pas de conclure à l'unanimité des points de vue exprimés par les Etats parties à la Conférence en ce qui concerne l'étendue de la revendication pour les inventions pharmaceutiques visées à l'article 54 (5) de la CBE. La protection des inventions relevant du secteur thérapeutique a été intégrée dans le droit général des brevets (CBE deuxième partie — droit des brevets, chapitre I — Brevetabilité — Articles 52 à 57). Elle fait ainsi l'objet d'une réglementation autonome, si bien qu'il n'est pas possible d'en déduire avec précision quels éléments du droit français relatif à la protection devaient être repris dans la CBE. Il faut toutefois observer que la protection conférée par un brevet français de médicament n'était pas limitée à une application pharmaceutique spécifique (par exemple la lutte contre une maladie déterminée). Il n'est donc pas possible non plus de tirer des travaux préparatoires un quelconque argument en faveur d'une limitation de la portée des revendications.

10. La pratique suivie jusqu'ici par l'Office européen des brevets montre en tout cas que, pour des composés à activité thérapeutique, les revendications de substance et de médicament non limitées à des applications spécifiques sont admises, bien qu'en règle générale il ne soit fait état que de certaines activités spécifiques. Cette pratique concerne normalement des composés nouveaux. On ne peut pas déduire de la Convention que des composés déjà connus et néanmoins brevetables selon l'article 54 (5) doivent en principe recevoir un traitement différent. Dès lors que l'on accorde à l'inventeur une protection maximale pour la substance utilisée dans la préparation d'un nouveau produit chimique à activité thérapeutique, le principe de l'égalité de traitement commande de récompenser en conséquence l'inventeur qui présente pour la première fois comme médicament un produit connu en admettant une revendication de substance proposée à une fin spécifique en vertu de l'article 54 (5) de la CBE, et qui s'étend à l'ensemble du domaine thérapeutique. Un traitement différent ne se justifierait que si l'article 54 (5) de la CBE contenait l'interdiction absolue d'une protection étendue. Le fait que l'article 54 (5) de la CBE ne prévoit pas explicitement une protection étendue ne constitue pas une raison suffisante pour dénier une telle protection. D'une manière générale, il convient de se conformer à la pratique couramment suivie pour les composés nouveaux.

11. La Chambre a la conviction que le terme "une" contenu dans l'article 54 (5) de la CBE ne doit pas s'entendre comme un terme numéral. En effet, ce paragraphe se réfère expressément à l'article 52 (4), qui mentionne trois caté-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

schiedliche Verfahrensgruppen genannt werden, nämlich chirurgische, therapeutische und diagnostische Verfahren, die alle in der Mehrzahl stehen.

Würde es sich bei dem Wort "einem" um ein Zahlwort handeln, so wäre die Patentierung von Stoffen oder Stoffgemischen, die sich zur Anwendung in mehr als einem dieser drei Verfahrensgruppen eignen, nicht möglich, Würde man nur einen beschränkten Stoffschutz zubilligen, so würde das außerdem zu dem nicht zu verantwortenden Ergebnis führen, daß Stoffe oder Stoffgemische, die mehrere spezifische therapeutische Wirkungen besitzen, nicht in einer einzigen Anmeldung behandelt werden könnten.

12. Die Prüfungsabteilung hat zudem die Auffassung vertreten, daß hinsichtlich Art. 84 EPÜ mangelnde Stützung der Ansprüche 1, 2, 5 und 7 durch die Beschreibung vorliegt. Der Beschreibung sei nur eine ganz bestimmte therapeutische Wirkung der Verbindungen der Formel (I) zu entnehmen. Die Tatsache, daß die erfindungsgemäßen Verbindungen sich für eine bestimmte therapeutische Anwendung eignen, bedeute nicht, daß sie auch für beliebige therapeutische Zwecke nützlich seien.

Nach Überzeugung der Kammer kommt es hierauf jedoch nicht an. Die bloße Tatsache, daß Anweisungen für beliebige spezifische therapeutische Anwendungsmöglichkeiten fehlen, rechtfertigt keine Beschränkung auf den konkret genannten therapeutischen Anwendungsbereich. Dies ist nicht in Übereinstimmung mit der allgemeinen Praxis des Europäischen Patentamtes bezüglich therapeutisch aktiver Verbindungen.

13. Zudem wird noch auf folgendes hingewiesen:

Gemäß Art. 54 Absatz 5 EPÜ gilt eine bekannte, aber therapeutisch nicht genutzte Verbindung als neu. Die Neuheit wird aber nicht nur dadurch zerstört, daß dieselbe spezifische therapeutische Wirkung schon zum Stand der Technik gehört; vielmehr ist die Veröffentlichung jeder anderen spezifischen therapeutischen Anwendung neuheits-schädlich. Die Veröffentlichung jeder spezifischen Wirkung hat also immer dieselben Folgen für die Neuheit. Es ist dann aber billig, die Gewährbarkeit einer breiten Zweckbestimmung, die folglich beliebige spezifische Indikationen umfaßt, anzuerkennen.

14. Zusammenfassend ist festzustellen, daß im vorliegenden Fall gemäß Art. 54 Absatz 5 EPÜ ein zweckbestimmter Stoffanspruch, welcher eine generelle therapeutische Zweckbestimmung enthält, gewährtbar ist. Dies bedeutet nicht, daß nicht auch Fälle denkbar sind, in denen der Stand der Technik, z.B. aus Gründen mangelnder erfinderischer Tätigkeit, zu einer Beschränkung des Anwendungsbereichs zwingt.

concerned expressly refers to Article 52(4) EPC in which there is mention of three different groups of methods — surgical, therapeutical and diagnostic — all of which are in the plural.

Were the word "a" ("einem" in the German text) meant as having numerical significance, the effect would be to make the patenting of substances or compounds suitable for use in more than one of these three groups of methods impossible. If only limited protection were to be allowed for a substance, this would, moreover, produce a situation that could not be justified, namely one in which substances or compounds with several specific therapeutic actions could not be dealt with in a single patent application.

12. The Examining Division has, in addition, advanced the view that the description fails to support claims 1, 2, 5 and 7 from the point of view of Article 84 EPC. It says that the description only discloses a quite specific therapeutic effect on the part of compounds having the formula I and that the fact that compounds according to the invention are suitable for a given therapeutic application does not mean that they are also usable for all and any therapeutic purposes.

In the Board's view, however, this is not the point at issue. The mere fact that there are not instructions concerning all and any possible specific therapeutic applications does not justify limiting the scope to the therapeutic application actually mentioned. This would not be in accord with the general practice of the European Patent Office concerning therapeutically active compounds.

13. Attention is also drawn to the following points:

Under Article 54(5) EPC a compound which is known but not used therapeutically is to be regarded as novel. Novelty, however, is not only destroyed by the fact that the same specific therapeutic effect is already known in the art, but suffers also from the disclosure of any other specific therapeutic application. The disclosure of any specific effect, therefore, always has the same consequences as far as novelty is concerned; which in turn makes it fair to regard as admissible a broad statement of purpose covering all and any specific indications.

14. To summarise: in the present case Article 54(5) EPC permits a purpose-limited substance claim stating a general therapeutic purpose. This does not rule out the conceivability of other cases in which because, for example, of insufficient inventive step, the state of the art could make it necessary to limit the scope of application.

gories différentes de méthodes, à savoir les méthodes chirurgicales, les méthodes thérapeutiques et les méthodes de diagnostic, qui toutes portent la marque du pluriel. Si le mot "une" était un terme numéral, il faudrait alors exclure de la brevetabilité les substances ou compositions qui conviendraient pour une application dans plus d'une de ces trois catégories de méthodes. Si l'on n'accordait aux substances qu'une protection limitée, cela conduirait en outre au résultat inadmissible que des substances ou des compositions possédant plusieurs propriétés spécifiques en thérapeutique ne pourraient pas être traitées dans une seule et même demande.

12. La Division d'examen a d'autre part estimé que, contrairement à la prescription de l'article 84 de la CBE, les revendications 1, 2, 5 et 7 ne se fondent pas suffisamment sur la description. Il ne ressort de la description qu'une seule application thérapeutique spécifique pour les composés de formule (I). Le fait que les composés selon l'invention conviennent pour une application thérapeutique déterminée ne signifierait pas qu'ils sont également utiles à d'autres fins thérapeutiques.

La Chambre est convaincue qu'il ne s'agit pas de cela en l'espèce. La simple absence d'indications concernant d'autres applications possibles en thérapeutique ne justifie pas une limitation à l'application thérapeutique explicitement mentionnée. Cela ne s'accorderait pas avec la pratique générale de l'Office européen des brevets en ce qui concerne les composés doués de propriétés thérapeutiques.

13. Il convient en outre d'observer que:

Conformément à l'article 54(5) de la CBE, un composé connu, mais non encore utilisé en thérapeutique, est considéré comme nouveau. La nouveauté n'est cependant pas détruite par le simple fait que cette application thérapeutique spécifique fait partie de l'art antérieur; elle l'est aussi par la publication de toute autre application thérapeutique spécifique et la divulgation de chaque application spécifique a toujours les mêmes conséquences pour la nouveauté. Il paraît donc équitable d'admettre une revendication de portée étendue qui couvre la substance, quelles que soient les applications thérapeutiques nouvelles qu'on peut lui découvrir.

14. En résumé, il convient de constater qu'en l'espèce, conformément à l'article 54(5) de la CBE, une revendication de substance proposée à une fin spécifique et qui a une portée thérapeutique générale est admissible. Cela ne signifie pas pour autant que l'on ne puisse imaginer d'autres cas dans lesquels l'état de la technique, par exemple en raison de l'absence d'activité inventive, conduirait nécessairement à limiter le domaine d'application.

Bei dieser Sachlage braucht auf den Hilfsantrag nicht eingegangen zu werden.

15. Es ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ gestellt worden. Die hier vorliegende Sachlage würde eine solche Maßnahme nicht rechtfertigen.

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 31. März 1982 wird aufgehoben

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, ein europäisches Patent aufgrund der am 29. April 1983 eingereichten Ansprüche 1-8 und einer entsprechend anzupassenden Beschreibung zu erteilen.

Zudem ist auf Seite 1 Zeile 7 der Beschreibung "(Chem. Abstracts 63, 16256e (1965) sowie FR-A-2 294 698)" einzufügen; in den Ansprüchen 5-8 ist jeweils am Ende "und ein pharmazeutisch inertes Exciapiens" einzufügen.

* Amtlicher Text.

In the circumstances it is unnecessary to discuss the alternative application.

15. No application has been made for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC, nor would the circumstances of the case justify it.

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Examining Division 005 of 31 March 1982 is set aside.

2. The matter is referred back to the previous instance with the order that a European patent be granted on the basis of claims 1 to 8 as filed on 29 April 1983 and a suitably amended description.

In addition "(Chemical Abstracts 63, 16256e (1965) and FR-A-2 294 698)" should be inserted on page 1, line 7 of the specification, and the words "and a pharmaceutically inert excipient" should be added at the end of each of claims 5 to 8.

* Translation.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire.

15. Il n'a pas été présenté de requête en remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 de la CBE. Les faits de la cause ne justifieraient pas du reste une telle mesure.

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen 005 du 31 mars 1982 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 8 déposées le 29 avril 1983 et d'une description à mettre en conformité avec celles-ci.

Il convient en outre d'insérer à la page 1 ligne 7 de la description "(Chem. Abstracts vol. n° 63, 1965, abrégé n° 16256 en anglais, ainsi que FR-A-2 294 698)". Au dernier membre de phrase de chacune des revendications 5 à 8, il y a lieu d'ajouter "et un excipient pharmaceutiquement inerte".

* Traduction.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 26. August 1983
T 130/82****

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Andersson
Mitglieder: C. Maus
P. Ford

Anmelderin: Bell & Howell Company

Stichwort: "Fahrzeug-Leitsystem/
BELL & HOWELL"

EPÜ Artikel 84, 108; Artikel 9(1)
GebO

"Beschwerdegebühr Nichtberücksichtigung eines Fehlbetrags"

Leitsatz

Eine Beschwerde gilt als innerhalb der in Artikel 108 EPÜ vorgeschriebenen Frist eingelegt, auch wenn der volle Betrag der Beschwerdegebühr nicht innerhalb dieser Frist entrichtet worden ist, sofern der Fehlbetrag billigerweise als geringfügig im Sinne des Artikels 9(1) GebO angesehen werden kann und es nach den Umständen der Billigkeit entspricht, ihn unberücksichtigt zu lassen.

...

* Übersetzung.

** Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von DM 1.20 pro Seite erhältlich.

**Decision of the Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 26 August 1983
T 130/82****

Composition of the Board:

Chairman: G. Andersson
Members: C. Maus
P. Ford

Applicant: Bell & Howell Company

Headword: "Vehicle Guidance System/BELL & HOWELL"

EPC Articles 84, 108 ; Article 9 (1)

Rules relating to Fees

"Appeal fee — overlooking insufficiency of amount paid"

Headnote

A notice of appeal can be considered as having been filed within the time limit prescribed by Article 108 EPC, notwithstanding that the full amount of the appeal fee has not been paid within that period, if the amount unpaid can fairly be considered to be small, within the meaning of Article 9(1) Rules relating to Fees, and if the circumstances justify overlooking the amount lacking.

...

* Official text.

** This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Department 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DM 1.20 per Page.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1 du 26 août 1983
T 130/82****

Composition de la Chambre:

Président: G. Andersson
Membres: C. Maus
P. Ford

Demanderesse: Bell & Howell Company

Référence: "Système de guidage pour véhicule/BELL & HOWELL"

Articles 84 et 108 de la CBE; Art. 9 (1)
règlement relatif aux taxes

"Taxe de recours — montant restant dû considéré comme négligeable"

Sommaire

Un recours peut être réputé formé dans le délai prescrit par l'article 108 de la CBE, même si la taxe de recours n'a pas été intégralement acquittée dans ce laps de temps, dès lors que, compte dûment tenu des circonstances, le montant non encore versé peut être raisonnablement considéré comme minime au sens de l'article 9 (1) du règlement relatif aux taxes.

...

* Traduction.

** Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.20 DM par page.