

— Die zweite medizinische Indikation für Arzneimittel im europäischen Patentrecht

— Schutz der Mikroorganismen im europäischen Patentrecht

— Das Anerkennungsprotokoll

— funktionelle Ansprüche

— Die Errichtung eines Berufungsgerichts für das Gemeinschaftspatent.

Die einführenden Referate des Symposiums werden zusammen mit einem Bericht über Verlauf und Ergebnisse der Tagung demnächst in den drei Amtssprachen in verschiedenen Zeitschriften (PIBD, GRUR Int. und IIC) veröffentlicht. Hierauf wird zu gegebener Zeit im Amtsblatt des EPA hingewiesen.

second medical use of medicaments under European patent law

— the protection of micro-organisms under European patent law

— the Protocol on Recognition

— functional claims

— the setting up of a Court of Appeal for Community patents.

The introductory papers delivered at the Symposium and the report on the proceedings and conclusions will be published shortly in the three official languages in three different publications (PIBD, GRUR Int. and IIC). A notice concerning this will appear in the Official Journal of the EPO in due course.

— la deuxième application thérapeutique d'un médicament en droit européen des brevets

— la protection des micro-organismes en droit européen des brevets

— le protocole sur la reconnaissance

— les revendications fonctionnelles

— la création d'une Cour d'appel pour le brevet communautaire

Les exposés des orateurs, ainsi qu'un rapport présentant le compte rendu de la discussion et des conclusions du colloque vont prochainement être publiés dans les trois langues officielles dans différentes revues (PIBD, GRUR Int. et IIC). Cette publication sera annoncée en temps utile dans le Journal officiel de l'OEB.

Österreich Gesetzgebung

I. Patentrechts-Novelle 1984

Der Nationalrat der Republik Österreich hat am 23. Mai 1984 das Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970 und das Patentverträge-Einführungsgesetz geändert werden (*Patentrechts-Novelle 1984*),¹⁾ beschlossen BGBl. Nr. 234/1984.

Hauptinhalt der Novelle bildet die Harmonisierung des österreichischen Patentrechts mit dem des Europäischen Patentübereinkommens.

Einzelne Bestimmungen der Novelle wie z. B. über den Ausbau der Service- und Informationsleistungen des Österreichischen Patentamts, die Erleichterung der Wiedereinsetzung, das Patentverletzungsverfahren und Rechtshilfeersuchen des Europäischen Patentamts sind am 1. August 1984 in Kraft getreten. Der Großteil der Bestimmungen tritt am 1. Dezember 1984 in Kraft.

Inhaber europäischer Patente werden darauf hingewiesen, daß mit Wirkung ab 1. Dezember 1984 **Übersetzungen der Patentschrift** ins Deutsche Spätestens **3 Monate** nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents bzw. auf die Entscheidung über den Einspruch im Europäischen Patentblatt beim Österreichischen Patentamt einzureichen sind und innerhalb dieser Frist eine Veröffentlichungsgebühr zu zahlen ist (§ 5 n.F. PatV-EG).

Im Anschluß an die in den Jahren 1979 und 1980 erschienene Serie von Beiträgen über die Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das Recht der einzelnen Vertragsstaaten

Austria Legislation

I. 1984 Amendment to patent legislation

On 23 May 1984 the Parliament (*Nationalrat*) of the Republic of Austria passed a federal law, BGBl. No. 234/1984, amending the Patent Law 1970 and the Introductory Law on Patent Treaties (*Patentrechts-Novelle 1984*).¹⁾

The main purpose of the Amendment is to harmonise Austrian patent law with that of the European Patent Convention.

Some of its provisions entered into force on 1 August 1984, for example those relating to the extension of the information and other services provided by the Austrian Patent Office, the facilitation of re-establishment, the patent infringement procedure and letters rogatory from the European Patent Office. Most of the provisions will enter into force on 1 December 1984.

Proprietors of European patents should note that, with effect from 1 December 1984, German **translations of patent specifications** have to be filed with the Austrian Patent Office no later than **three months** after publication of the mention of the grant of the European patent or of the decision relating to an opposition in the European Patent Bulletin, and that a publication fee has to be paid within this period (Sec. 5 ILPT as amended).

Following the series of articles published in 1979 and 1980 on the impact of the European Patent Convention on the law of the various Contracting States (cf. the announcement in OJ 5/1980, p. 113), the

Autriche Législation

I. Loi de 1984 portant modification de la législation sur les brevets

Le parlement (*Nationalrat*) de la République d'Autriche a adopté le 23 mai 1984 la loi fédérale (*Patentrechts-Novelle 1984*)¹⁾ BGBl. n° 234/1984, portant modification de la loi sur les brevets de 1970 et de la loi d'introduction de traités en matière de brevets.

Cette loi vise essentiellement à harmoniser le droit autrichien des brevets avec les dispositions de la Convention sur le brevet européen.

Un certain nombre de dispositions de cette loi, comme par exemple celles concernant l'extension des prestations de l'Office autrichien des brevets en matière de services et d'information, l'assouplissement des conditions de la restauration en l'état antérieur, les actions en contrefaçon et les commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets, sont entrées en vigueur le 1^{er} août 1984. La majeure partie des dispositions entreront en vigueur le 1^{er} décembre 1984.

L'attention des titulaires de brevets européens est attirée sur le fait que, à compter du 1^{er} décembre 1984, les **traductions** en langue allemande **du fascicule de brevet** doivent être déposées auprès de l'Office autrichien des brevets dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant, de la décision relative à l'opposition, et qu'une taxe de publication doit être acquittée avant l'expiration de ce délai (Art. 5 de la PatV-EG telle que modifiée).

Suite à la série d'articles qui ont été publiés en 1979 et 1980 en vue d'informer le public des incidences de la Convention sur le brevet européen sur le droit des différents Etats contractants

¹⁾ Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Nr. 234/1984, (105. Stück, S. 1607).

¹⁾ Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Nr. 234/1984 (issue No 105 p. 1607).

¹⁾ Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Nr. 234/1984 (n° 105. P. 1607).

(vgl. Übersicht in ABl. 5/1980, S. 113) wird das EPA in Kürze eine Ergänzung zum Beitrag für Österreich veröffentlichen.

II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" (3. Auflage)

Bezieher der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" werden gebeten, die in Tabelle IV, Spalte 2 für Österreich genannte Frist wie folgt zu ändern "3 Monate nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung bzw. die Entscheidung über den Einspruch im Europäischen Patentblatt".

EPO will shortly be publishing a supplement to the article concerning Austria.

II. Updating of the information brochure "National law relating to the EPC" (3rd edition)

Subscribers to the EPO's information brochure entitled "National law relating to the EPC" are asked to amend the period specified for Austria in Table IV, column 2, as follows: "3 months after the date on which the mention of the grant or the decision regarding opposition is published in the European Patent Bulletin".

(cf. récapitulation parue au JO n° 5/1980, p. 113), l'OEB publiera prochainement un complément concernant l'Autriche.

II. Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE" (3^e édition)

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" sont invités à modifier comme suit le texte indiquant le délai pour l'Autriche, tableau IV, colonne 2 de cette brochure: "3 mois à compter de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet ou, le cas échéant, de la décision relative à l'opposition".

Schweiz

Rechtsauskunft des Bundesamts für geistiges Eigentum (BAGE) vom 30. Mai 1984*

PatG Art. 2 (b) und 7 (c)
(EPÜ Art. 52 (4) und 54 (5))

Zur Frage, in welcher Form und unter welchen Voraussetzungen nach Ansicht des BAGE die Patentierung einer zweiten Indikation eines Stoffes zulässig ist, der sowohl als solcher als auch zur Verwendung in einem therapeutischen, chirurgischen oder diagnostischen Verfahren bekannt ist.

Leitsatz

Ein Anspruch "Verwendung der Verbindung X zur Behandlung von (Indikationsgebiet) ist nach schweizerischem Recht nicht zulässig. Eingeschränkte Ansprüche, die auf die "Verwendung einer Verbindung zur Herstellung von Mitteln gegen" lauten, sind zulässig, auch wenn es sich um eine zweite (oder weitere) Indikation eines bekannten Arzneistoffes handelt. In die Beschreibung einer Patentanmeldung dürfen Angaben über die Herrichtung, Verpackung, Dosieranweisung) aufgenommen werden.

A. Der Deutsche Bundesgerichtshof hat in einem Beschluß vom 20. September 1983 einen Patentanspruch "Verwendung der Verbindung X zur Behandlung von ... (Indikationsgebiet) ..." als nach deutschem Recht in einem Fall für zulässig erklärt, in welchem sowohl die Verbindung X als solche als auch bereits eine Anwendung davon in einem am menschlichen oder tierischen Körper angewandten chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren bekannt sind (Amtsblatt EPA 1984, S. 26ff.; s. nun auch den gegenteiligen britischen Entscheidung, a.a.O., S. 233ff.).

* Amtlicher Text (vgl. PMMBI. 1984 I 53). Der Leitsatz wurde vom EPA abgefaßt.

Switzerland

Legal Advice from the Swiss Federal Intellectual Property Office (FIPO), dated 30 May 1984*

Federal Law on Patents for Inventions: Art. 2(b) and 7c
(EPC Art. 52 (4) and 54 (5))

In what form and under what conditions FIPO considers patentable the second medical use of a known substance, the use of which in a therapeutic, surgical or diagnostic method is also known.

Headnote

A claim for the "use of compound X to treat ... (indication) ..." is inadmissible under Swiss Law. Limited claims directed to the "use of a compound... to produce agents against ..." are admissible even where they relate to a second (or subsequent) medical use of a known medicament. Details concerning the formulation of a medicament (e.g. labelling, packaging or dosage) may be included in a patent application's description.

A. In a decision dated 20 September 1983 the German Federal Court of Justice held a claim for the "use of compound X to treat ... (indication) ..." to be admissible under German law where both compound X as such as well as its use in a surgical, therapeutic or diagnostic method to the human or animal body are known (cf. OJ EPO 1/1984, p. 26 et seq.; see also the diverging UK decision, OJ EPO 5/1984, p. 233 et seq.).

* Translation of the official text (see Swiss Patent, Design and Trademark Journal - PMMBI/FBDM — 1984 I 53). The headnote was drawn up by the EPO

Suisse

Renseignement juridique communiqué par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (OFPI), le 30 mai 1984*

Art. 2 (b) et 7c LBI
(Art. 52 (4) et 54 (5) de la CBE)

Forme et conditions de brevetabilité de la deuxième application thérapeutique d'une substance connue en tant que telle et quant à son utilisation pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic.

Sommaire

Une revendication ainsi formulée: "Utilisation du composé X pour le traitement de ... (champ d'application)" n'est pas admissible en droit suisse. Une revendication limitée ainsi libellée: "Utilisation d'un composé ... pour la fabrication de moyens destinés à combattre ..." est admissible, même s'il s'agit d'une deuxième (ou d'une autre) application thérapeutique d'une substance pharmaceutique déjà connue. Dans la description d'une demande de brevet peuvent figurer des indications relatives au conditionnement du médicament (y compris: étiquetage, l'emballage, la posologie).

A. Dans une décision rendue le 20 septembre 1983, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice de la République fédérale d'Allemagne) a déclaré admissible en droit allemand une revendication ayant pour objet "l'utilisation du composé X pour le traitement de ... (champ d'application)" dans une espèce dans laquelle étaient déjà connus aussi bien le composé X en tant que tel qu'une utilisation de ce composé dans une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou dans une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal (Journal officiel de l'OEB n°

* Traduction du texte officiel (cf. FDBM 1984 I, p. 53). Le sommaire a été rédigé à l'OEB.