

(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 BA GE 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 Entscheid, 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.

B. Auf diesen Beschluß hinweisend, wurden dem Amt folgende Fragen unterbreitet, wobei der Fragesteller durchwegs davon ausging, "daß die zu schützende Erfindung erfinderisch ist":

1. Wäre ein solcher Anspruch nach schweizerischem Recht ebenfalls zulässig?

2. Wäre nach schweizerischem Recht ein Anspruch "Verwendung der Verbindung X zur Herstellung von ... (z. B. blutdrucksenkenden) ... Mitteln" — insbesondere für eine zweite Indikation — zulässig?

3. Wäre nach schweizerischem Recht ein Anspruch "Zusammensetzung bestehend aus Stoff X und einem pharmazeutischen Trägermaterial zur Anwendung als ... (z. B. blutdrucksenkendes) ... Mittel" — insbesondere auch für eine zweite Indikation — zulässig?

4. a) Ist es nach Ansicht des Amtes von Bedeutung, ob die Zusammensetzung der Arzneimittelform für die zweite Indikation dieselbe ist, wie diejenige für die vorbekannte erste Indikation?

b) Spielt es dabei allenfalls eine Rolle, ob die Verschiedenheit der Zusammensetzung der zweiten Indikation von derjenigen der vorbekannten ersten Indikation

aa) in einer Verschiedenheit der Arzneiform (Tablette, Salbe usw.) oder

bb) bei gleicher Arzneiform nur in der Verschiedenheit des Trägermaterials oder

cc) bei gleichem Trägermaterial nur in der Verschiedenheit der Dosisbereiche liegt?

c) Ist es allenfalls entscheidend, ob die Verschiedenheit der Zusammensetzung die Anwendung für die zweite Indikation erst ermöglicht?

Das Amt nimmt zu diesen Fragen wie folgt Stellung:

Vorauszuschicken ist, daß das Amt in verbindlicher Weise lediglich die Frage beantworten kann, ob es aufgrund bestimmter Ansprüche ein Patent erteilt oder verweigert. Im letztgenannten Fall muß zudem eine Überprüfung durch das Bundesgericht aufgrund einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausdrücklich vorbehalten bleiben.

Der Entscheid über die Frage, ob ein vom Amt erteiltes Patent zu Recht besteht, ist sodann Sache der ordentlichen Gerichte; hier kann das Amt lediglich eine unverbindliche Meinung vertreten, sofern sich in den Gesetzesmaterialien entsprechende Anhaltspunkte finden lassen.

B. With reference to the German decision, FIPO has been asked the following questions on the premise "that the invention to be protected is inventive":

1. Would such a claim also be admissible under Swiss law?

2. Would a claim for the "use of compound X to produce ... (e.g. blood-pressure lowering) agents" — in particular for a second medical use — be admissible under Swiss law?

3. Would a claim for a "composition comprising substance X and a pharmaceutical carrier for use as a ... (e.g. blood-pressure lowering) agent" again in particular for a second medical use — be admissible under Swiss law?

4. (a) Does the Office consider it important whether or not the pharmaceutical formulation is the same for the second use as for the previously known first use?

(b) Would it be relevant were the difference between the composition for the second and that for the known first use to reside:

(aa) in a difference in pharmaceutical formulation (tablet, ointment etc.),

(bb) where the pharmaceutical formulation is the same, in the use of a different carrier, or

(cc) where the carrier is the same, only in a different dosage range?

(c) Is it crucial whether the difference in composition is precisely what makes its application for the second use possible?

The Office's position with respect to the above questions is as follows:

First of all it should be noted that the Office can give a binding reply solely to the question as to whether it grants or refuses patents on the basis of given claims. Cases of refusal are subject to review by the Federal Supreme Court on the basis of an appeal.

A decision as to whether a patent granted by the Office is valid in law is thereafter a matter for the Courts. The Office can merely offer an opinion, provided there is sufficient basis for this in the *travaux préparatoires*.

1/1984, p. 26 s.: cf. également la décision rendue en sens inverse au Royaume-Uni, Journal officiel de l'OEB n° 5/1984, p. 233 s.).

B. Les questions suivantes, faisant référence à cette décision et partant toutes de l'hypothèse que "l'invention pour laquelle la protection est demandée implique une activité inventive", ont été posées à l'OFPI.

1. Une telle revendication serait-elle également admissible en droit suisse?

2. Une revendication ayant pour objet "l'utilisation du composé X pour la fabrication de moyens destinés à combattre ... (par exemple, de médicaments hypotenseurs)" serait-elle admissible en droit suisse, notamment pour une deuxième application thérapeutique?

3. Une revendication ayant pour objet "une composition constituée par une substance X et un excipient pharmaceutique, destinée à être utilisée comme moyen pour combattre ... (par exemple, comme médicament hypotenseur)" serait-elle admissible en droit suisse, notamment pour une deuxième application thérapeutique?

4. a) Importe-t-il, aux yeux de l'Office, que la composition de la forme pharmaceutique prévue pour la deuxième application thérapeutique soit la même que celle prévue pour la première application déjà connue?

b) Le fait que la différence entre la composition prévue pour la deuxième application thérapeutique et celle prévue pour la première application déjà connue réside en ce que

aa) la forme pharmaceutique (comprimé, pommade, etc.) est différente ou que,

bb) la forme pharmaceutique étant la même, l'excipient seul est différent, ou que

cc) l'excipient étant le même, la posologie seule est différente

joue-t-il éventuellement un rôle?

c) Le fait que l'utilisation pour la deuxième application thérapeutique n'est possible que grâce à la différence de composition peut-il constituer un critère déterminant?

L'Office se prononce comme suit sur ces questions:

Il y a lieu de préciser, à titre préliminaire, que l'Office ne saurait s'engager que sur la question de savoir s'il délivre ou refuse un brevet sur la base de revendications données. Dans la dernière éventualité, c'est au Tribunal fédéral seul qu'il incombe de procéder à une révision à la suite de l'introduction d'un recours de droit administratif.

Il appartient ensuite aux juridictions ordinaires de décider si le brevet a été délivré à juste titre par l'Office. Dans ce domaine, l'Office peut seulement émettre un avis qui ne saurait le lier, dans la mesure où les travaux préparatoires fournissent des éléments pertinents.

Im einzelnen vertritt das Amt folgende Auffassung:

1. Ein Anspruch "Verwendung der Verbindung X zur Behandlung von ... (Indikationsgebiet) ..." ist nach schweizerischem Recht nicht zulässig, da ein Verwendungsanspruch in dieser allgemeinen Fassung eine therapeutische Behandlung einschließt, die nach Art. 2 lit. b PatG¹⁾ von der Patentierung ausgeschlossen ist. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum alten Patentgesetz (PMMBl. 1975 I 33ff.) ist nach Ansicht des Amtes auch unter dem revidierten Patentgesetz noch gültig. Dies ergibt sich unmißverständlich aus der Botschaft über die Änderung des Patentgesetzes, wonach "auf dem Gebiet der Therapie, der Chirurgie und der Diagnose sämtliche Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers (auch wenn sie in Form einer 'Verwendung' beansprucht werden)" nicht patentiert werden können (Botschaft Nr. 76.021, S. 68; BBl. 1976 II 68).

2. Hingegen ist unbestritten, daß der "gewerblich anwendbare" bzw. nach schweizerischem Recht von der Patentierung nicht ausgeschlossene Teil der Verwendung, nämlich die Herrichtung des therapeutischen Mittels, patentfähig ist. Als Bedingung für die Patenterteilung verlangt das Amt aber eine entsprechende Präzisierung bzw. Einschränkung des Patentanspruchs, nämlich auf die "Verwendung einer Verbindung ... zur Herstellung von Mitteln gegen ..., sofern dies durch die ursprüngliche Offenbarung belegt ist. Ein solcher Anspruch ist durchwegs zulässig und kann auch aufgestellt werden, wenn es sich um eine zweite (oder weitere) Indikation eines bekannten Arzneistoffes handelt. Das Amt prüft dabei nicht, ob im Falle einer zweiten Indikation die Arzneiform die gleiche ist wie bei der vorbekannten ersten Indikation. Aus den Gesetzesmaterialien läßt sich unseres Wissens in dieser Beziehung nichts ableiten.

3. Das Amt müßte sodann ein Patent mit einem Anspruch "Zusammensetzung bestehend aus Stoff X und einem pharmazeutischen Trägermaterial zur Anwendung als ... (z. B. blutdrucksenkendes) ... Mittel" auch dann erteilen, wenn aus der Schilderung des Standes der Technik in der Beschreibung hervorgeht, daß die Zusammensetzung qualitativ und quantitativ die gleiche ist wie für die erste Indikation. Aus der Botschaft geht indessen hervor, daß die Ausnahmebestimmung von Art. 7c

The Office's opinion on the specific questions is as follows:

1. A claim for the "use of compound X for the treatment of ... (indication) ..." is inadmissible under Swiss law, since a use claim drafted in such a general way includes therapeutic treatment, which is excluded from patent protection by Section 2 (b) of the Swiss Law on Patents for Inventions (PA)¹⁾. Federal Court case law under the old Patents Law (Swiss Patent, Design and Trademark Journal (PMMBl.) 1975 I 33 et seq.) is still valid, in the Office's opinion, under the revised Law. This is made quite clear in the Message to Parliament on amendment of the Patents Law according to which "in the field of therapy, surgery and diagnostics methods for treatment of the human or animal body (even where claimed in 'use' form)" are, without exception, not patentable (Message to Parliament No. 76.021, p. 68; Swiss Federal Gazette (BBl.), 1976 II 68).

2. It is, however, uncontested that the aspect of use "susceptible of industrial application" and thus not excluded from patentability under Swiss law, i.e. the formulation of the pharmaceutical preparation, is patentable. For such a patent to be granted, however, the Office requires the claim to be limited specifically to the "use of a compound ... for the production of agents against ...", provided this is supported by the original disclosure. Such a claim is perfectly admissible and can also be presented for a second (or subsequent) use of a known medicament. The Office does not examine whether, in the case of a second use, the pharmaceutical formulation is the same as that for the known first indication. The *travaux préparatoires* provide no information on this subject as far as we know.

3. The Office would further have to grant a patent with a claim for a "composition comprising substance X and a pharmaceutical carrier for use as a ... (e.g. blood-pressure lowering) ... agent" even where the discussion of the prior art in the description discloses that the composition is qualitatively and quantitatively the same as that for the first medical use. It is clear from the Message to Parliament, however, that the excep-

L'Office adopte en particulier la position suivante:

1. Une revendication ayant pour objet "l'utilisation du composé X pour le traitement de ... (champ d'application)" n'est pas admissible en droit suisse, étant donné que présentée sous cette formulation générale, une revendication d'utilisation inclut un traitement thérapeutique qui, aux termes de l'article 2 (b) de la LBI¹⁾, est exclu de la brevetabilité. L'Office estime que la jurisprudence élaborée par le Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancienne loi sur les brevets (FBDM 1975 I, p. 33 s.) demeure toujours valable sous la loi révisée, ainsi qu'il ressort indubitablement du message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention, aux termes duquel ne peuvent être brevetées "dans le domaine de la thérapie, de la chirurgie et du diagnostic, l'ensemble des méthodes de traitement du corps humain ou animal (même si elles sont revendiquées sous la forme d'une "utilisation")" (message n° 76.021, p. 68; FF 1976 II 68).

2. En revanche, il ne fait aucun doute que la partie de l'utilisation qui est "susceptible d'application industrielle" et qui n'est pas exclue de la brevetabilité en droit suisse, à savoir le conditionnement de l'agent thérapeutique, est brevetable. L'Office exige toutefois, comme condition de la délivrance du brevet, que la revendication soit précisée ou limitée en conséquence, à savoir à "l'utilisation d'un composé ... pour la fabrication de moyens destinés à combattre ...", dans la mesure où ceci ressort de l'exposé initial. Une telle revendication est parfaitement admissible et peut être présentée même s'il s'agit d'une deuxième (ou d'une autre) application thérapeutique d'une substance pharmaceutique connue. L'Office ne vérifie pas si, dans le cas d'une deuxième application thérapeutique, la forme pharmaceutique est la même que pour la première application déjà connue. Les travaux préparatoires ne permettent pas, à notre connaissance, de tirer de conclusion à ce sujet.

3. De même l'Office devrait délivrer un brevet revendiquant une "composition constituée par la substance X et un excipient pharmaceutique, destinée à être utilisée comme moyen pour combattre ... (par exemple, comme médicament hypotenseur)", même s'il ressort de l'état de la technique exposé dans la description que cette composition est qualitativement et quantitativement la même que pour la première application. Il ressort toutefois du message du Conseil fédéral que l'exception visée à l'arti-

¹⁾ Anmerkung der Redaktion: Art. 2 (b) PatG lautet wie folgt:

Von der Patentierung sind ausgeschlossen: Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die an menschlichen oder tierischen Körpern angewendet werden."

¹⁾ Editorial note: The text of section 2 (b) PA is as follows:

"The following shall not be patentable: ... methods of surgical or therapeutic treatment and of diagnosis applied to the human body or to the bodies of animals." (WIPO translation)

¹⁾ Note de la rédaction: l'article 2 (b) de la LBI se lit comme suit:

"Ne peuvent être brevetées: les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal."

PatG²⁾ und der zugehörige Arzneimittelanspruch nur für die erste Indikation vorgesehen sind; eine weitere Anwendung auf dem Gebiet der Therapie, Chirurgie oder Diagnose ist nicht mehr neu (Botschaft, a.a.O., S. 71; BBl. 1976 II 71). Nach Ansicht des Amtes sollte daher jede zweite und weitere Indikation nur in Form des Verwendungspatentanspruches, wie er in der zweiten Frage umschrieben ist, beansprucht werden oder gegebenenfalls in der äquivalenten Form eines "Verfahrens zur Herstellung eines Arzneimittels gegen ...".

4. Zu den letzten Fragen (s. oben B, Ziff. 4) kann das Amt nicht Stellung nehmen, weil es diese Punkte bei der Patentgesuchsprüfung nicht in Erwägung zu ziehen hat; der Arzneimittelsektor untersteht nicht der amtlichen Vorprüfung³⁾. Zudem finden sich in den Gesetzesmaterialien keine nützlichen Hinweise.

Das Amt möchte aber darauf aufmerksam machen, daß alle diese Einzelfragen nur unter dem Blickwinkel der Neuheit gestellt wurden, da der Fragesteller bei allen Fragen davon ausging, "daß die zu schützende Erfindung erfindetisch ist". Das Amt ist indessen der Ansicht, daß der Richter bei der Anwendung von Art. 26 Ziff. 1 PatG⁴⁾ im fortlaufenden Denkprozeß vorerst untersucht, welche Merkmale eines bestimmten Anspruchs noch neu sind, und erst dann prüft, ob diese (neuen) Merkmale bzw. ein Teil davon eine erfindetische Tätigkeit begründen.

Im übrigen muß amtlicherseits auch die Frage offenbleiben, welche Operationen noch zur Herrichtung eines Arzneimittels gehören und insbesondere, ob die Etikettierung bzw. Verpackung sowie das Beilegen einer Dosierungsanweisung noch dazuzuzählen sind. Das Amt würde auf jeden Fall solche Angaben in der Beschreibung eines Patentgesuchs zulassen, dessen Patentanspruch auf die Verwendung eines Stoffes zur Herstellung eines bestimmten Arzneimittels lautet.

²⁾ Anmerkung der Redaktion: Art. 7c PatG lautet wie folgt:

"Stoffe und Stoffgemische, die als solche, aber nicht in bezug auf ihre Verwendung in einem chirurgischen, therapeutischen und diagnostischen Verfahren nach Artikel 2 Buchstabe b zum Stand der Technik gehören oder Gegenstand eines älteren Rechts sind, gelten als neu soweit sie nur für eine solche Verwendung bestimmt sind."

³⁾ Anmerkung der Redaktion: Das BAGE prüft Patentanmeldungen grundsätzlich nur auf Patentfähigkeit und Patentierungsverbote (Art. 59 PatG). Die "amtliche Vorprüfung", ob eine Erfindung neu ist und sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, erfolgt nur für bestimmte Erfindungen auf dem Gebiet der Textilveredelung und der Zeitmessungstechnik (Art. 87 (21) PatG).

⁴⁾ Anmerkung der Redaktion: Feststellung der Nichtigkeit des Patents durch den Richter mangels Patentierbarkeit.

tions contained in Section 7c PA²⁾ and claims thereunder to a medicament are intended only for the first use; a subsequent use in the field of therapy, surgery or diagnostics is no longer novel (Message to Parliament, loc. cit., p. 71; Federal Gazette 1976 II 71). The Office considers that every second or subsequent use should therefore be presented only in the form of a use claim as set out in the second question or, where applicable, in the equivalent form of a "Process for the production of a medicament against ...".

4. The Office is unable to give an opinion on the last questions (cf. B.4. above) since it is not required to consider these points in its examination of a patent application, the pharmaceutical field not being subject to official preliminary examination³⁾. Moreover, there is nothing of relevance in the *travaux préparatoires*.

The Office would, nevertheless, like to point out that all these specific questions were posed solely from the point of view of novelty, the premise being "that the invention for which protection is sought is inventive". However, the Office considers that logically, when applying Section 26 (1) PA⁴⁾, a judge would first study which features of a given claim are still new and only then would he examine whether those (new) features, or some of them, involve an inventive step.

The Office is also unable to rule on which operations still appertain to the formulation of a medicament and, in particular, whether the labelling, packaging or enclosure of dosage instructions should also be included. The Office would in any event allow such information in a patent application's description where the claim is directed to the use of a substance for the production of a particular medicament.

²⁾ Editorial note: The text of Section 7c PA is as follows:

"Substances or compounds which are included as such in the state of the art or are the subject of a prior right but which do not meet these conditions with respect to their use for the implementation of a method of surgical or therapeutic treatment or of diagnosis (Section 2 (b)). shall be deemed to be new to the extent that they are intended solely for such use (WIPO translation)

³⁾ Editorial note: FIPO generally examines patent applications solely on the basis of patentability and the exclusions therefrom (Section 59 PA). The "official preliminary examination" as to whether an invention is new and is not obvious from the state of the art is conducted only for certain inventions in the fields of improvement of textile fibres and chronometric technology (Section 87 (2) PA).

⁴⁾ Editorial note: Declaration by a court that a patent is invalid on the grounds of non-patentability.

cle 7c de la LBI²⁾ et que les revendications de médicament correspondantes ne sont prévues que pour la première application. Toute autre utilisation dans le domaine de la thérapie, de la chirurgie ou du diagnostic n'est plus nouvelle (message précité, p. 71; FF 1976 II 71). L'Office estime par conséquent que toute deuxième (ou toute autre) application thérapeutique ne devrait être revendiquée que sous la forme d'une revendication d'utilisation, telle qu'elle est définie dans la deuxième question ou, le cas échéant, sous la forme équivalente d'un "procédé de fabrication d'un médicament contre ...".

4. L'Office ne peut se prononcer sur les dernières questions (voir ci-dessus B - point 4), étant donné qu'il n'a pas à en tenir compte lors de l'examen de la demande de brevet. Le secteur pharmaceutique n'est pas soumis à l'examen préalable³⁾. En outre, les travaux préparatoires ne fournissent pas de précisions utiles à ce sujet.

L'Office aimerait toutefois attirer l'attention sur le fait que toutes ces questions n'ont été posées que sous l'angle de la nouveauté, puisqu'il a été supposé que "l'invention pour laquelle la protection était demandée impliquait une activité inventive". L'Office estime toutefois que le juge, lorsqu'il applique l'article 26 (1) de la LBI⁴⁾, détermine tout d'abord, dans une seule et même démarche intellectuelle, quelles sont les caractéristiques d'une revendication donnée qui sont encore nouvelles et n'examine qu'ensuite si ces caractéristiques (nouvelles) ou certaines d'entre elles peuvent être considérées comme impliquant une activité inventive.

Par ailleurs, l'Office ne peut pas non plus se prononcer sur la question de savoir quelles sont les opérations qui entrent encore dans le conditionnement d'un médicament et notamment si l'étiquetage ou l'emballage ainsi que les indications de posologie en font encore partie. En tout état de cause, l'Office admettrait de telles indications dans la description d'une demande de brevet dont la revendication porte sur l'utilisation d'une substance en vue de la fabrication d'un médicament déterminé.

²⁾ Note de la rédaction l'article 7c de la LBI se lit comme suit:

"Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l'état de la technique ou font l'objet d'un droit antérieur mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic (art. 2 let b). sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu'à une telle utilisation.

³⁾ Note de la rédaction: l'OFPI examine en principe les demandes de brevet uniquement quant à la brevetabilité et à l'exclusion de la brevetabilité (art 59 LBI). Seules certaines inventions dans le domaine du perfectionnement des fibres textiles et de la technique de la mesure du temps sont soumises à l'examen préalable en vue de déterminer si elles sont nouvelles et si elles ne découlent pas d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 87 (2) LBI).

⁴⁾ Note de la rédaction: constatation par le juge de la nullité du brevet pour défaut de brevetabilité.