



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

**Journal officiel
de l'Office
européen des
brevets**

30. Juni 1986
Jahrgang 9/Heft 6
Seiten 155-198

30 June 1986
Year 9/Number 6
Pages 155-198

30 juin 1986
9^e année/numéro 6
Pages 155-198

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 7. Februar 1986
J 12/85***

**Decision of
the Legal Board of Appeal
dated 7 February 1986
J 12/85 ***

**Décision de la Chambre
de recours juridique
du 7 février 1986
J 12/85***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: C. Payraudeau
R. Schulte

**Anmelderin: Kureha
Kagaku Kogyo**

**Stichwort: "Unzulässige
Beschwerde/KUREHA"**

Artikel 21 (1), 97 (2) a), 107, 167 (2);

Regeln 51 (4), 89 EPÜ

**"Zuständigkeit für die Berichtigung
von Fehlern in erstinstanzlichen
Entscheidungen"**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: C. Payraudeau
R. Schulte

**Applicant: Kureha
Kagaku Kogyo**

**Headword: "Inadmissible
appeal/KUREHA"**

**EPC Articles 21 (1), 97 (2) (a), 107,
167 (2);**

Rules 51(4), 89

**"Competence for correction of
errors in decisions of first Instance"**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: C. Payraudeau
R. Schulte

**Demanderesse: Kureha
Kagaku Kogyo**

**Référence: "Recours
irrecevable/KUREHA"**

Articles 21 (1), 97 (2)a), 107, 167 (2);

Règles 51 (4) et 89 CBE

**"Instance compétente pour la
correction d'erreurs relevées dans
des décisions rendues en première
instance"**

Leitsätze

I. Die Beschwerdekammern können nur Beschwerden gegen Entscheidungen anderer Dienststellen des EPA prüfen (Artikel 21 (1) EPÜ). Daher können sie einen nach Regel 89 EPÜ gestellten Antrag auf Berichtigung der angefochtenen Entscheidung nicht prüfen. Erst nachdem die Prüfungsabteilung über den Antrag entschieden hat, kann die Angelegenheit an eine Beschwerdekammer verwiesen werden.

II. Ein europäischer Patentanmelder ist durch eine Entscheidung zur Erteilung des Patents nur dann im Sinne des Artikels 107 EPÜ "beschwert", wenn die Entscheidung nicht mit dem übereinstimmt, was er ausdrücklich beantragt hat.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin reichte am 19. November 1980 die europäische Pa-

Headnote

I. A Board of Appeal can only examine appeals from decisions of other instances of the EPO (Article 21(1) EPC). Thus it cannot examine a request for a correction, based on Rule 89 EPC, of the decision under appeal. A decision on this request must be first rendered by the Examining Division before the matter can be referred to the Board of Appeal.

II. An applicant for a European patent may only be "adversely affected" within the meaning of Article 107 EPC by a decision to grant the patent if such a decision is inconsistent with what he has specifically requested.

Summary of Facts and Submissions

I. On 19 November 1980, the Applicant filed a European patent application

Sommaire

I. Une chambre de recours ne peut examiner que les recours formés contre des décisions rendues par d'autres instances de l'OEB (article 21(1) CBE). Par conséquent, elle ne peut être saisie d'une requête en rectification de la décision attaquée, présentée en vertu de la règle 89 CBE. C'est tout d'abord à la division d'examen de statuer sur cette requête, avant que la chambre de recours puisse être saisie de l'affaire.

II. Ce n'est que si la décision de délivrer un brevet européen va à l'encontre de ce que le demandeur a expressément requis qu'elle peut être réputée n'avoir "pas fait droit" aux prétentions du demandeur, au sens où l'entend l'article 107 CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 19 novembre 1980, la requérante a déposé la demande de brevet euro-

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

tentanmeldung Nr. 80 107 209.1 ein, die die Priorität zweier nationaler japanischer Patentanmeldungen vom 6. Dezember 1979 bzw. 19. März 1980 in Anspruch nimmt.

In der europäischen Patentanmeldung waren zehn Vertragsstaaten einschließlich Österreichs benannt. Drei der sechs Ansprüche der Anmeldung in der eingereichten Fassung waren auf methylierte Prostaglandinderivate mit verschiedenen Formeln, drei weitere unabhängige Ansprüche auf ein Abtreibungsmittel, ein Wehenmittel und ein empfängnisverhütendes Mittel gerichtet. Aus der Bezeichnung der Anmeldung in der eingereichten und in der auf Antrag der Eingangsstelle geänderten Fassung geht ebenfalls hervor, daß sich die Anmeldung auf diese Derivate und pharmazeutischen Zusammensetzungen bezieht.

II. Österreich hat sich nach Artikel 167 (2) EPÜ vorbehalten, in seinem nationalen Recht zu bestimmen, daß europäische Patente übereinstimmend mit den für nationale Patente geltenden Vorschriften unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können, soweit sie Schutz für Arzneimittel als solche gewähren.

III. Der europäische Recherchenbericht wurde dem Vertreter der Beschwerdeführerin am 6. März 1981 zugesandt; der Prüfungsantrag wurde am 14. Oktober 1981 gestellt.

Am 15. April 1982 erließ ein Prüfer im Namen der Prüfungsabteilung einen ersten Bescheid nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ, worauf die Beschwerdeführerin eine Reihe von Vergleichstests einreichte, um die erfindnerische Tätigkeit glaubhaft zu machen.

Am 11. Juli 1983 erging ein zweiter Bescheid, in dem der Beschwerdeführerin mitgeteilt wurde, daß die Ansprüche nunmehr als gewährbar anzusehen seien; gleichzeitig wurde sie gebeten, in der Beschreibung einige Änderungen vorzunehmen.

Der Vertreter der Beschwerdeführerin reichte diese Änderungen am 21. November 1983 ein.

IV. Am 4. April 1984 wurde der Beschwerdeführerin angekündigt, daß die Erteilung eines europäischen Patents beabsichtigt sei, und es wurde ihr eine Frist von zwei Monaten zur Einreichung von Änderungsvorschlägen gesetzt. Es wurden jedoch keine Änderungen eingereicht. Am 27. Juni 1984 teilte die Prüfungsabteilung der Beschwerdeführerin dann nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ mit, daß sie das Patent in der früher eingereichten Fassung zu erteilen beabsichtige.

V. Am 22. August 1984 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ hin eine Übersetzung der Ansprüche ein und entrichtete die Erteilungs- und die Druckgebühren.

under n° 80 107 209.1 claiming priority from two Japanese national patent applications made respectively on 6 December 1979 and 19 March 1980.

Ten Contracting States, including Austria, were designated in the European patent application. Three of the six claims of the application as filed were directed to methylated prostaglandin derivatives having various formulae and three other independent claims were respectively directed to an abortifacient, a parturifacient and a contraceptive agent. The title of the application as filed and as modified on request of the Receiving Section also indicated that it related to such derivatives and pharmaceutical compositions.

II. Under Article 167(2) EPC, Austria has reserved the right to provide in its national law that European patents insofar as they confer protection on pharmaceutical products as such, shall, in accordance with the provisions applicable to national patents, be ineffective or revocable.

III. The European search report was sent to the Appellant's representative on 6 March 1981 and the request for substantive examination was filed on 14 October 1981.

On 15 April 1982, an examiner acting for the Examining Division issued a first communication pursuant to Article 96(2) and Rule 51(2) EPC in answer to which the Appellant filed a set of comparative tests intended to demonstrate the inventiveness of the invention.

On 11 July 1983, the examiner issued a second Communication informing the Appellant that the claims were now considered as being allowable and asking him to make some amendments to the description.

The Appellant's representative filed these amendments on 21 November 1983.

IV. Thereafter, on 4 April 1984, advance notice of intention to grant a European patent was issued and the Appellant was given a period of two months within which to submit any desired amendments. None were submitted. Then, on 27 June 1984, the Examining Division issued a communication under Rule 51(4) and (5) EPC indicating that it was intended to grant the patent in the text previously submitted.

V. On 22 August 1984, the Appellant's representative responded to the communication under Rule 51(4) and (5) EPC by filing the translations of the claims and paying the grant and printing fees.

péen n° 80 107 209.1, revendiquant la priorité de deux demandes de brevet nationales déposées au Japon respectivement le 6 décembre 1979 et le 19 mars 1980.

Dix Etats contractants, dont l'Autriche, étaient désignés dans cette demande de brevet européen. Trois des six revendications de la demande telle que déposée portaient sur des dérivés méthylés de prostaglandine répondant à différentes formules, et trois autres revendications indépendantes avaient pour objet respectivement un agent abortif, un agent d'accouchement et un agent contraceptif. Il ressortait également du titre de l'invention tel que déposé et modifié à la demande de la Section de dépôt que la demande avait pour objet de tels dérivés et de telles compositions pharmaceutiques.

II. En vertu de l'article 167(2) CBE, l'Autriche s'est réservée la faculté de prévoir dans sa législation nationale que les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits pharmaceutiques en tant que tels, sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux.

III. Le rapport de recherche européenne a été envoyé au mandataire de la requérante le 6 mars 1981, et la requête en examen quant au fond a été présentée le 14 octobre 1981.

Le 15 avril 1982, un examinateur de la Division d'examen a établi une première notification conformément à l'article 96(2) et à la règle 51(2) CBE, à laquelle la requérante a répondu en déposant un jeu d'exemples d'essais comparatifs destiné à montrer que l'invention impliquait une activité inventive.

Le 11 juillet 1983, l'examinateur a établi une deuxième notification pour informer la requérante que les revendications étaient désormais considérées comme admissibles, et pour lui demander d'apporter quelques modifications à la description.

Le mandataire de la requérante a déposé ces modifications le 21 novembre 1983.

IV. Le 4 avril 1984, la Division d'examen a alors annoncé à la requérante qu'elle envisageait de lui envoyer une notification l'informant de son intention de délivrer un brevet européen, et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre des modifications éventuelles. Aucune modification n'ayant été soumise, la Division d'examen a établi le 27 juin 1984 une notification conformément à la règle 51(4) et (5) CBE, indiquant qu'elle avait l'intention de délivrer le brevet dans le texte soumis antérieurement.

V. Le 22 août 1984, le mandataire de la requérante a répondu à cette notification en produisant la traduction des revendications et en acquittant les taxes de délivrance et d'impression.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

VI. Am 22. November 1984 traf ein Formalsachbearbeiter für die Generaldirektion 2 des EPA die Entscheidung zur Erteilung des Patents, die gemäß Artikel 97 (4) EPÜ am 16. Januar 1985 wirksam geworden wäre.

VII. Am 19. Dezember 1984 stellte der Vertreter der Beschwerdeführerin aufgrund der Regel 89 EPÜ einen Antrag auf Berichtigung des erteilten Anspruchs 1, auf eine entsprechende Änderung der Beschreibung und auf Hinzufügung eines neuen Anspruchs 4, der auf ein Verfahren zur Herstellung methylierter Prostaglandinderivate einer bestimmten Formel gerichtet war. Die Beschwerdeführerin beantragte ferner, daß der Druck der Patentschrift aufgeschoben werde, bis die beantragten Berichtigungen vorgenommen worden seien.

VIII. Am 9. Januar 1985 beschied ein Formalsachbearbeiter im Namen der Generaldirektion 2 des EPA diesen Antrag wie folgt:

"Nachdem Sie sich mit der in der Ankündigung und in der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ angegebenen Fassung einverstanden erklärt hatten, wurde am 22. November 1984 die Entscheidung zur Erteilung des Patents getroffen. Spätere Änderungen nach Regel 89 EPÜ machen eine erneute Entscheidung der Prüfungsabteilung erforderlich. Diese kann aber erst in Betracht gezogen werden, wenn die gedruckte Patentschrift vorliegt. Sie können diese Entscheidung nach Erhalt der Druckschrift beantragen."

IX. Am 14. Januar 1985 reichte die Beschwerdeführerin die vorliegende Beschwerde ein und beantragte

1. die Anpassung der Erteilungsunterlagen an die am 19. Dezember 1984 eingereichten geänderten Unterlagen,

2. hilfsweise die Aufhebung des Erteilungsbeschlusses vom 22. November 1984 und einen neuen Erteilungsbeschuß auf der Grundlage der obengenannten Unterlagen oder

3. die Aufhebung des Erteilungsbeschlusses und der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) vom 27. Juni 1984 sowie eine neue Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) auf der Grundlage der obengenannten Unterlagen.

Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet und die Beschwerdebegründung am 2. April 1985 nachgereicht.

X. In ihrer Begründung macht die Beschwerdeführerin im wesentlichen geltend, daß die Entscheidung zur Erteilung des Patents zwei logische Widersprüche enthalten habe, nämlich erstens einen Widerspruch zwischen dem Anspruchssatz, der nur Stoff- und

VI. On 22 November 1984, a Formalities Officer acting for Directorate General 2 of the EPO issued a decision to grant the patent which would take effect from 16 January 1985 pursuant to Article 97(4) EPC.

VII. On 19 December 1984 the Appellant's representative filed a request based on Rule 89 EPC asking for a correction to be made in the granted Claim 1 and for a corresponding amendment to be made in the description and also for the addition of a new Claim 4 directed to a process for preparing methylated prostaglandin derivatives having a certain formula. The Appellant required also that the printing of the patent document be deferred until the requested corrections had been made.

VIII. On 9 January 1985, a Formalities Officer acting for Directorate General 2 of the EPO answered the abovementioned request, indicating:

"Having declared your approval of the text as communicated with the advance notice and the communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC respectively, the decision to grant the patent was issued on 22 November 1984. Amendments following this decision, under Rule 89 EPC, would necessitate a new decision by the Examining Division. This can only be considered after the printed patent specification has been issued. Upon receipt of the printed text, you can apply for such a decision."

IX. On 14 January 1985, the Appellant filed the present appeal requesting:

1. that the documents for grant be amended in accordance with the revised documents filed on 19 December 1984, or

2. that the decision for grant dated 22 November 1984 be set aside and a new decision for grant based on the above-indicated documents be issued, or

3. that the decision for grant as well as the communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC dated 27 June 1984 be set aside and a new communication pursuant to Rule 51(4) and (5) based on the above indicated documents be issued.

The appeal fee was duly paid and a statement giving the grounds of appeal was filed on 2 April 1985.

X. In his statement of grounds, the Appellant essentially argued that there existed in the decision to grant the patent a first logical contradiction between the set of claims covering only compounds claims and pharmaceutical composition claims which are not ac-

VI. Le 22 novembre 1984, un agent des formalités de la direction générale 2 de l'OEB a pris la décision de délivrer le brevet, avec effet à compter du 16 janvier 1985, conformément à l'article 97(4) CBE.

VII. Le 19 décembre 1984, le mandataire de la requérante a présenté une requête en application de la règle 89 CBE afin d'obtenir qu'une correction soit apportée à la revendication 1 telle qu'elle avait été admise, que la description soit modifiée en conséquence, et également qu'il soit introduit une nouvelle revendication 4 concernant un procédé de préparation de dérivés méthylés de prostaglandine répondant à une formule déterminée. La requérante demandait également que l'impression du fascicule de brevet soit reportée jusqu'à ce que les corrections demandées aient été apportées.

VIII. Le 9 janvier 1985, un agent des formalités de la direction générale 2 de l'OEB a répondu à la requête susmentionnée en ces termes:

"Comme vous avez donné votre accord au texte qui vous a été notifié dans l'avis préalable et dans la notification visée à la règle 51(4) et (5) CBE, la décision de délivrer le brevet a été prise le 22 novembre 1984. Toute modification demandée postérieurement à cette décision en application de la règle 89 CBE nécessiterait une nouvelle décision de la part de la Division d'examen, ce qui ne pourra être envisagé qu'après publication du texte imprimé du fascicule de brevet. Dès réception de ce texte, vous pourrez requérir une telle décision."

IX. Le 14 janvier 1985, la requérante a formé le présent recours dans lequel elle demande:

1. que les documents retenus pour la délivrance du brevet soient modifiés pour tenir compte des documents révisés déposés le 19 décembre 1984, ou à défaut

2. que la décision de délivrer le brevet en date du 22 novembre 1984 soit annulée et qu'il soit pris une nouvelle décision de délivrance se fondant sur les documents précités, ou à défaut

3. que la décision de délivrer le brevet ainsi que la notification établie le 27 juin 1984 en vertu de la règle 51(4) et (5) CBE soient annulées, et qu'il soit établi une nouvelle notification en vertu de la règle 51(4) et (5), sur la base des documents précités.

La taxe de recours a été dûment acquittée et un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 avril 1985.

X. Dans ce mémoire, la requérante a fait valoir essentiellement qu'elle avait relevé deux incohérences dans la décision de délivrer le brevet, l'une parce que l'Autriche était désignée dans la demande, alors que le jeu de revendications ne comportait que des revendica-

Arzneimittelsprüche enthalte, die nach österreichischem Recht nicht zulässig seien, und der Benennung Österreichs und zweitens einen Widerspruch zwischen dem Anspruchssatz, der kein Verfahren umfasse, und der Beschreibung, in der es heiße, daß sich die Erfindung auf die Herstellung der Stoffe beziehe.

Das Fehlen einer förmlichen Erklärung des Nichteinverständnisses sowie die Entrichtung der Gebühren und die Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche könnten also nicht als Billigung der mitgeteilten Fassung angesehen werden, da diese Fassung in sich widersprüchlich gewesen sei. In einer früheren Entscheidung (J 12/83, ABI. EPA 1985, 6 - 10) habe die Kammer entschieden, daß "ein europäischer Patentanmelder unter Umständen durch einen Erteilungsbeschuß 'beschwert' im Sinne des Artikels 107 EPÜ sein kann. Dies wäre z. B. eindeutig der Fall, wenn das Patent entgegen Artikel 97 (2) a) EPÜ in einer Fassung erteilt würde, mit der der Anmelder nicht einverstanden ist". Da dies hier der Fall sei, sollte die Beschwerde zugelassen und ihr stattgegeben werden.

XI. In einer Mitteilung vom 31. Juli 1985 wurde die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, daß der Hauptantrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ unzulässig erscheine, da die Prüfungsabteilung zu diesem Antrag bisher noch keine Entscheidung getroffen habe. Somit sei die Beschwerdekammer für diese Frage nicht zuständig. Die beiden Hilfsanträge auf Aufhebung des Erteilungsbeschlusses seien ebenfalls nicht zulässig, da aus der Akte hervorgehe, daß die Beschwerdeführerin mit der vorgeschlagenen Fassung im Sinne des Artikels 97 (2) a) und Regel 51 (4) EPÜ einverstanden gewesen sei und daher nicht als durch den Erteilungsbeschuß "beschwert" im Sinne des Artikels 107 EPÜ gelten könne.

Auf diese Mitteilung ging innerhalb der darin gesetzten Frist keine Erwiderung der Beschwerdeführerin ein. Ihr Vertreter beantragte mit Schreiben vom 31. Oktober 1985 eine Fristverlängerung um zwei Monate, die auch gewährt wurde. Innerhalb dieser Frist ging weder eine Erwiderung noch ein weiterer Antrag auf Fristverlängerung ein.

Entscheidungsgründe

1. Eine zulässige Beschwerde muß den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 b) EPÜ entsprechen. Ist dies nicht der Fall, muß sie als unzulässig verworfen werden, wenn die Mängel nicht bis zum Ablauf der nach Artikel 108 maßgebenden Frist beseitigt worden sind (R. 65 (1) EPÜ).

ceptable by Austrian law and the designation of Austria and a second logical contradiction between the set of claims not covering a process and the description which states that the invention relates to the preparation of the compounds.

Consequently, the absence of a formal disapproval as well as the payment of the fees and the filing of the translations of the claims could not be considered as an approval of the text communicated since this text was in itself inconsistent. In an earlier decision J 12/83 (OJ EPO 1985, 6-10) the Board has stated that "in some circumstances, an Applicant for a European patent can be "adversely affected" within the meaning of 107 EPC, by a decision to grant a patent. This would clearly be so, for example, if the patent were granted with a text not approved by the Applicant contrary to Article 97(2)(a) EPC". Such being the present case, the appeal should be admissible and allowable.

XI. In a Communication issued on 31 July 1985, the Appellant's attention was drawn to the fact that the main request for correction based on Rule 89 EPC seemed inadmissible because no decision had previously been made on this request by the Examining Division. Thus, the Board of Appeal was not competent to decide on this question. The two subsidiary requests to revoke the decision to grant the patent were also to be considered as not admissible since it appeared from the documents on file that the Appellant had approved the text submitted within the meaning of Article 97(2)(a) and Rule 51(4) EPC and that consequently the Appellant could not be considered as a party "adversely affected" by the decision to grant the patent within the meaning of Article 107 EPC.

No answer to the Communication was received from the Appellant within the time limit set in this Communication. By letter dated 31 October 1985, the Appellant's representative applied for an extension of time of two months. This was granted but no answer and no further request for extension of time was received within the extended period.

Reasons for the Decision

1. In order for an appeal to be admissible, it must comply with the provisions of Articles 106-108 and Rule 64(b) EPC. An appeal that does not comply with these Articles and Rule has to be rejected as inadmissible unless any deficiency has been remedied before the relevant time limit laid down in Article 108 has expired (Rule 65(1) EPC).

tions de composés et de préparations pharmaceutiques qui ne sont pas admises par la législation autrichienne, l'autre parce qu'il était indiqué dans la description que l'invention avait pour objet la préparation de ces composés, alors que les revendications n'avaient pas trait à un procédé.

Par conséquent, le fait que la requérante n'ait pas formellement marqué son désaccord, qu'elle ait acquitté les taxes et déposé des traductions des revendications ne pouvait selon elle être considéré comme une approbation du texte notifié, ce texte étant en soi incohérent. Dans une décision antérieure J 12/83 (JO de l'OEB n° 1/1985, p. 6 à 10), la Chambre a admis que "dans certains cas une décision de délivrer un brevet européen pouvait / ne pas faire / droit aux prétentions du demandeur, au sens où l'entend l'article 107 CBE. Ce serait sans conteste le cas si par exemple le brevet était délivré dans un texte qui n'aurait pas eu l'accord du demandeur, contrairement à ce qui est exigé à l'article 97(2)a) de la CBE". Comme tel est effectivement le cas dans la présente espèce, la Chambre devrait considérer le recours comme recevable et lui donner une suite favorable.

XI. Dans une notification établie le 31 juillet 1985, il a été signalé à la requérante que la requête principale en rectification présentée en vertu de la règle 89 CBE était apparemment irrecevable: en effet, aucune décision n'ayant été prise auparavant à ce sujet par la Division d'examen, la Chambre de recours n'était pas compétente pour trancher cette question. Les deux requêtes subsidiaires visant à obtenir l'annulation de la décision de délivrer le brevet devaient également être considérées comme irrecevables, puisque, d'après le dossier, la requérante était d'accord sur le texte qui lui avait été notifié, au sens où l'entend l'article 97(2)a) et la règle 51(4) CBE, et qu'il était impossible par conséquent de considérer que la décision de délivrer le brevet n'avait "pas fait droit" à ses prétentions, au sens où l'entend l'article 107 CBE.

La requérante n'ayant pas répondu à cette notification dans le délai qui lui était imparti, son mandataire a demandé, dans une lettre datée du 31 octobre 1985, que ce délai soit prorogé de deux mois. Il a été fait droit à cette requête, mais aucune réponse et aucune nouvelle demande de prorogation du délai n'ont été reçues au cours de ces deux mois.

Motifs de la décision

1. Pour être recevable, un recours doit répondre aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64b) CBE. Si le recours ne satisfait pas à ces conditions, il doit être rejeté comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration, selon le cas, de l'un ou l'autre des délais fixés à l'article 108 (cf. règle 65(1) CBE).

2. Im vorliegenden Fall ist nach Erachten der Juristischen Beschwerdekammer der Hauptantrag der Beschwerdeführerin auf Berichtigung der angefochtenen Entscheidung aufgrund der Regel 89 EPÜ nicht zulässig, weil die Kammer nur Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung des EPA prüfen kann (Art. 21 (1) EPÜ).

3. Die Kammer vertritt die Auffassung, daß Widersprüche im Erteilungsbeschuß zwar unter Umständen einen Antrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ, wie ihn die Beschwerdeführerin am 19. Dezember 1984 gestellt hat, rechtfertigen, doch muß, wie unter Nummer 2 dargelegt, erst eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über den Antrag vorliegen, bevor die Angelegenheit an die Beschwerdekammer verwiesen werden kann.

Solche Widersprüche beeinträchtigen jedoch die Gültigkeit des Erteilungsbeschlusses nicht und führen auch nicht dazu, daß die Beschwerdeführerin durch diese Entscheidung im Sinne des Artikels 107 EPÜ "beschwert" ist. Die Kammer ist nämlich der Ansicht, daß ein Anmelder eines europäischen Patents durch einen Erteilungsbeschuß nur beschwert sein kann, wenn dieser Beschuß mit dem unvereinbar ist, was er ausdrücklich beantragt hat (die französische Fassung des Artikels 107 EPÜ sagt es ganz deutlich: "pour autant qu'elle (la décision) n'ait pas fait droit à ses prétentions").

4. Im vorliegenden Fall entsprechen die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen des erteilten Patents den am 19. November 1980 eingereichten und von der Beschwerdeführerin am 15. Oktober 1981, 25. Oktober 1982 und 21. November 1983 geänderten Unterlagen. Dem EPA wurde zu keinem Zeitpunkt mitgeteilt, daß die Beschwerdeführerin mit der Erteilung des Patents in der Fassung nicht einverstanden sei, die in der Mitteilung des EPA vom 27. Juni 1984 enthalten war; sie hat im Gegenteil fristgerecht die verlangten Gebühren entrichtet und die Übersetzungen eingereicht.

5. Nach Ansicht der Kammer ist zwar im Hinblick auf Artikel 97 (2) a) und Regel 51 (4) eine ausdrückliche Einverständniserklärung nicht erforderlich, bei Nichteinverständnis hingegen muß eine entsprechende Mitteilung erfolgen, damit die Prüfung fortgesetzt wird (vgl. die bereits genannte Entscheidung J 12/83).

6. Die Juristische Beschwerdekammer ist daher nicht davon überzeugt, daß die Beschwerdeführerin durch den Erteilungsbeschuß im Sinne des Artikels 107 EPÜ "beschwert" ist.

2. In the present case, the Legal Board of Appeal considers the main request of the Appellant for correction based on Rule 89 EPC of the decision under appeal as not admissible because the Board can only examine appeals from decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and of the Legal Division of the EPO (Article 21(1) EPC).

3. The Board considers that the alleged existence of inconsistencies in the decision to grant a patent may be a ground for filing a request for correction based on Rule 89 EPC such as the one filed by the Appellant on 19 December 1984, although as indicated in point 2 above, a decision on such request must have been rendered by the Examining Division before the matter can be referred to the Board of Appeal.

However, such alleged inconsistencies do not affect the validity of the decision to grant the patent nor imply that the Appellant is "adversely affected" by this decision, within the meaning of Article 107 EPC. In fact, the Board considers that an Applicant for a European patent can only be adversely affected by a decision to grant the patent when such a decision is inconsistent with what he has specifically requested (The French text of Article 107 EPC states clearly "pour autant qu'elle (la décision) n'ait pas fait droit à ses prétentions").

4. In the present case, the description, claims and drawings of the granted patent correspond to the documents filed on 19 November 1980 as amended by the Appellant on 15 October 1981, 25 October 1982 and 21 November 1983 respectively. No disapproval of the patent being granted on the text indicated in the Communication of the EPO dated 27 June 1984 was communicated to the EPO but, on the contrary, the Appellant paid the fees requested and filed the translations within the time limit set.

5. The Board considers, having regard to the provision of Article 97(2)(a) and Rule 51(4) EPC, that no positive approval is required: positive disapproval is required to ensure that examination is resumed (cf. J 12/83 already cited).

6. It follows that the Legal Board is not satisfied that the Appellant is a party "adversely affected" by the decision to grant the European patent, within the meaning of Article 107 EPC.

2. Dans la présente espèce, la Chambre de recours juridique considère comme irrecevable la requête principale formulée par la requérante en vertu de la règle 89 CBE en vue d'obtenir la rectification de la décision attaquée, la Chambre ne pouvant examiner que les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique de l'OEB (cf. article 21(1) CBE).

3. La Chambre estime que les incohérences relevées dans une décision de délivrance peuvent justifier le dépôt d'une requête en rectification en application de la règle 89 CBE, telle que celle qui a été présentée par la requérante le 19 décembre 1984, mais qu'il faut d'abord, comme il est indiqué ci-dessus au point 2, que la division d'examen statue sur cette requête avant que l'affaire ne soit portée devant la chambre de recours.

Toutefois, ces prétendues incohérences n'affectent pas la validité de la décision de délivrer le brevet et ne permettent pas non plus d'affirmer que cette décision n'a "pas fait droit" aux prétentions de la requérante, au sens où l'entend l'article 107 CBE. En fait, la Chambre considère que ce n'est que si la décision de délivrer un brevet européen va à l'encontre de ce que le demandeur a expressément requis qu'elle peut être réputée n'avoir pas fait droit à ses prétentions (le texte français de l'article 107 CBE indique clairement "pour autant qu'elle (la décision) n'ait pas fait droit à ses prétentions").

4. En l'occurrence, dans le brevet qui a été délivré, la description, les revendications et les dessins correspondent aux documents déposés le 19 novembre 1980, tels que modifiés ensuite par la requérante les 15 octobre 1981, 25 octobre 1982 et 21 novembre 1983. La requérante n'a pas fait part à l'OEB de son désaccord sur le brevet délivré sur la base du texte indiqué dans la notification de l'OEB datée du 27 juin 1984, au contraire, elle a acquitté les taxes requises et produit les traductions dans le délai fixé.

5. Au vu des dispositions de l'article 97(2)a) et de la règle 51(4) CBE, la Chambre estime que ce qui est requis du demandeur n'est pas un accord formel; en revanche, c'est un désaccord formel qui est requis pour que l'examen puisse être repris (cf. décision J 12/83 déjà citée).

6. Il s'ensuit que la Chambre de recours juridique ne saurait considérer que la décision de délivrer le brevet européen n'a "pas fait droit" aux prétentions de la requérante, au sens où l'entend l'article 107 CBE.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL**ORDER****Dispositif**

Aus diesen Gründen

For these reasons,

Par ces motifs,

wird entschieden:

It is decided that

Il est statué comme suit:

Die Beschwerde gegen die am 22. November 1984 von einem Formalsachbearbeiter für die Generaldirektion 2 getroffene Entscheidung wird als unzulässig verworfen.

The appeal against the decision dated 22 November 1984 of a Formalities Officer acting for Directorate General 2 is rejected as inadmissible.

Le recours formé contre la décision prise le 22 novembre 1984 par un agent des formalités de la direction générale 2 est rejeté comme irrecevable.

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung**

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission.

Siehe ABl. 4/1985, S. 112, Rdn 1; 7/1985, S. 217 ff.; 9/1985, S. 291; 11/1985, S. 354; 5/1986, S. 144.

2. Achte europäische Eignungsprüfung.

2.1 Zeit und Prüfungsorte.

Die achte europäische Eignungsprüfung wird vom 22. - 24. April 1987 im Europäischen Patentamt in München und in dessen Zweigstelle in Den Haag (Rijswijk) stattfinden.

Außerdem wird die Prüfung an weiteren Orten abgehalten werden, die Sitz der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens sind, sofern die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Für den jeweiligen Ort müssen sich mindestens 5 Bewerber anmelden, und der Leiter der betreffenden nationalen Zentralbehörde muß bereit sein, die Prüfung zu dem genannten Termin an diesem Ort durchzuführen. Für den Fall, daß sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Prüfung an dem vom Bewerber gewünschten Ort nicht erfüllen, soll der Bewerber in der Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung angeben, ob er die Prüfung in München oder Den Haag (Rijswijk) ablegen möchte oder von der Prüfung zurücktritt. Die hilfsweise Angabe eines anderen Prüfungsorts als München oder Den Haag (Rijswijk) ist nicht zulässig.

2.2 Anmeldefrist.

Anmeldungen zur Prüfung, die die Erfordernisse des Art. 16 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung zu erfüllen haben (ABl. 7/1983, S. 287), können ab sofort beim Sekretariat der Prüfungskommission (Europäisches Patentamt München) eingereicht werden; sie müssen spätestens am 15. Januar 1987 beim Europäischen Patentamt eingehen. Der Eingangsstempel des Europäischen Patentamts ist ausschlaggebend. Später eingegangene Anmeldungen zur Prüfung werden zurückgewiesen.

Es wird empfohlen, für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung das auf S. 163 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert oder beim Sekretariat der Prüfungskommission angefordert werden kann.

Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, um der Prüfungskommission hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.

REPRESENTATION**Examination Board for the European Qualifying Examination**

1. Examination Board notices published to date.

See OJ 4/1985, p. 112, point 1; 7/1985, p. 217 et seq.; 9/1985, p. 291; 11/1985, p. 354; 5/1986, p. 144.

2. Eighth European Qualifying Examination.

2.1 Date and centres.

The eighth European Qualifying Examination will be held from 22 to 24 April 1987 at the European Patent Office Munich, and at its branch in The Hague (Rijswijk).

In addition, the examination will be held in centres where the national central industrial property offices of Contracting States to the European Patent Convention are located if the following two conditions are fulfilled: at least 5 candidates must opt for a given centre and the Head of the national central office in question must be agreeable to holding the examination on the above-mentioned date at this centre. In case the conditions for holding the examination at the centre chosen by the candidate cannot be met, the candidate should indicate in his application form for the European Qualifying Examination whether in that event he would wish to sit the examination in Munich or The Hague (Rijswijk) or withdraw from the examination. He is not permitted to indicate an alternative other than Munich or The Hague (Rijswijk).

2.2 Period for submission of applications.

Applications for enrolment, which must meet the requirements of Article 16 of the Regulation on the European Qualifying Examination (OJ 7/1983, p. 287), may be submitted as of now to the Secretariat of the Examination Board (European Patent Office, Munich); they must be received at the European Patent Office not later than 15 January 1987. The European Patent Office stamp showing the date of receipt will constitute proof. Applications for enrolment received after that date will be refused.

It is recommended that the form reproduced on p. 165 be used to apply for enrolment for the European Qualifying Examination. It may be copied from the Official Journal or obtained from the Secretariat of the Examination Board.

Applications should be submitted as early as possible to give the Examination Board sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.

REPRESENTATION**Jury d'examen pour l'examen européen de qualification**

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent.

Voir JO n° 4/1985, p. 112, point 1; 7/1985, p. 217 s.; 9/1985, p. 291; 11/1985, p. 354; 5/1986, p. 144.

2. Huitième examen européen de qualification.

2.1 Date et lieux.

Le huitième examen européen de qualification aura lieu du 22 au 24 avril 1987 à l'Office européen des brevets à Munich ainsi qu'à son département de La Haye (Rijswijk).

En outre, les épreuves se dérouleront dans des lieux où se trouve le siège du service central national de la propriété industrielle d'un Etat partie à la Convention sur le brevet européen, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: au moins cinq candidats doivent s'inscrire pour un même lieu et le directeur du service central national concerné doit être disposé à organiser l'examen à la date prévue, à ce lieu. Il appartiendra aux candidats d'indiquer en s'inscrivant à l'examen si, dans le cas où ces conditions ne pourraient être réunies pour le lieu qu'ils désirent, ils sont disposés à passer les épreuves à Munich ou à La Haye (Rijswijk) ou bien optent pour le retrait de leur candidature. En l'occurrence, l'indication, à toutes fins utiles, d'un lieu d'examen autre que Munich ou La Haye (Rijswijk) n'est pas admise.

2.2 Délai d'inscription.

Les demandes d'inscription à l'examen, qui doivent satisfaire aux dispositions de l'article 16 du règlement relatif à l'examen européen de qualification (JO n° 7/1983, p. 287), peuvent être adressées dès maintenant au secrétariat du jury d'examen (Office européen des brevets à Munich); elles doivent parvenir à l'Office européen des brevets au plus tard le 15 janvier 1987. Le cachet à date apposé par l'Office européen des brevets fait foi. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées.

Pour l'inscription, il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 167, qu'il est possible de photocopier à cette fin ou de se procurer auprès du secrétariat du jury d'examen.

Les demandes d'inscription gagneront à être présentées le plus tôt possible en vue de laisser au jury d'examen suffisamment de temps pour vérifier les conditions d'inscription.

2.3 Prüfungsgebühr.

Die Prüfungsgebühr beträgt 600 DM.

Für die Entrichtung der Prüfungsgebühr sind Art. 5 - 9 der Gebührenordnung und die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts dazu erlassenen Ausführungsvorschriften anzuwenden.

Die Anmeldung zur Prüfung gilt erst in dem Zeitpunkt als eingegangen, zu dem die Gebühr nach Art. 8 der Gebührenordnung als eingegangen gilt. Liegt dieser Zeitpunkt nach dem 15. Januar 1987, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Da bei der Anmeldung zu früheren Prüfungen mehrere Bewerber die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet haben, wird eindringlich auf die 10-tagesfrist gemäß Art. 8 (3) der Gebührenordnung hingewiesen.

Tritt ein Bewerber von der Prüfung zurück, so wird ihm die Prüfungsgebühr auf Antrag nur erstattet, wenn er den Rücktritt der Prüfungskommission spätestens 10 Tage vor der Prüfung mitgeteilt hat und nachweist, daß er aus wichtigem Grund zurückgetreten ist (ABl. 9/1981, S. 384 f., Rdn. 4).

2.4 Zulassung zur Prüfung.

2.4.1 Beschäftigungszeit (Art. 7 (1) b), 16 (2) b) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung).

Die Auslegung des Art. 7 (1) b), die die Prüfungskommission für die Zulassung zu den bisherigen Eignungsprüfungen vorgenommen hat (ABl. 3/1979, S. 96, Rdn. 10 und 6-7/1979, S. 298 f., Rdn. 3.2), gilt auch für die Zulassung zur achten europäischen Eignungsprüfung.

Es wird empfohlen, für die Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers nach Art. 7 (1) b), 16 (2) b) das auf S. 169 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert oder beim Sekretariat der Prüfungskommission angefordert werden kann.

2.4.2 Verringerung der Beschäftigungszeit (Art. 8 (2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung).

Die Prüfungskommission wird weiterhin an ihrer Praxis bezüglich der Anerkennung von erfolgreich abgeschlossenen Spezialstudien oder -praktika im Sinne des Art. 8 (2) festhalten (ABl. 7/1980, S. 221 f., Rdn. 5.4.3).

2.3 Examination fee.

The fee for sitting the examination is DM 600.

Articles 5 to 9 of the Rules relating to Fees and the Implementing Rules thereon enacted by the President of the European Patent Office apply as regards payment of the fee.

The application for enrolment will not be deemed to have been received until the date on which the payment of the fee is considered to have been made pursuant to Article 8 of the Rules relating to Fees. If that date is later than 15 January 1987, the application will be refused.

Several candidates for the previous examinations failed to pay the examination fee in time. Attention is therefore urgently drawn to the ten-day period laid down in Article 8(3) of the Rules relating to Fees.

If a candidate withdraws from the examination, his examination fee will be refunded upon request only if he notifies the Examination Board of his withdrawal at least 10 days before the examination and gives proof of valid reasons for such withdrawal (OJ 9/1981, point 4, pp. 384-385).

2.4 Enrolment.

2.4.1 Professional activity (Articles 7(1)(b), 16(2)(b) of the Regulation on the European Qualifying Examination).

For the purposes of enrolment to the eighth European Qualifying Examination, the Examination Board will continue to interpret Article 7(1) (b) as in the past (OJ 3/1979, page 96, point 10 and 6-7/1979, page 298 et seq., point 3.2).

It is recommended that the form reproduced on p. 170 be used for the training or employment certificate specified in Articles 7(1) (b) and 16(2)(b). It may be copied from the Official Journal or obtained from the Secretariat of the Examination Board.

2.4.2 Remission of periods of professional activity (Article 8(2) of the Regulation on the European Qualifying Examination).

The Examination Board's current practice regarding recognition of successfully completed advanced specialised studies or training courses within the meaning of Article 8(2) will be maintained (OJ 7/1980, page 221 et seq., point 5.4.3).

2.3 Droit d'examen.

Le droit d'examen s'élève à 600 DM.

Ce droit doit être acquitté conformément aux articles 5 à 9 du règlement relatif aux taxes et aux mesures d'application arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets.

La demande d'inscription ne sera réputée reçue qu'à la date à laquelle le paiement du droit d'examen sera réputé effectué conformément à l'article 8 du règlement relatif aux taxes. Si cette date est postérieure au 15 janvier 1987, la demande sera rejetée.

Plusieurs candidats ayant négligé de payer dans les délais le droit d'examen exigé pour l'inscription à des examens antérieurs, le jury d'examen attire particulièrement l'attention sur le délai de 10 jours prévu à l'article 8, paragraphe 3 du règlement relatif aux taxes.

Lorsqu'un candidat retire sa candidature à l'examen, il ne peut, sur demande, obtenir le remboursement du droit d'examen qu'il a acquitté que s'il a informé le jury d'examen au plus tard 10 jours avant la date de l'examen qu'il retire sa candidature, et s'il prouve que ce retrait est motivé par une raison importante (JO n° 9/1981, p. 384 et 385, point 4).

2.4 Conditions d'inscription.

2.4.1 Période d'activité (article 7, paragraphe 1, lettre b), article 16, paragraphe 2, lettre b) du règlement relatif à l'examen européen de qualification).

L'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, lettre b) que le jury d'examen a arrêtée pour l'inscription aux examens européens de qualification antérieurs (JO n° 3/1979, p. 96, point 10 et n° 6-7/1979, p. 298 s., point 3.2), vaut également pour l'inscription au huitième examen européen de qualification.

Pour l'établissement du certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur au sens où l'entendent les articles 7, paragraphe 1, lettre b) et 16, paragraphe 2, lettre b), il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 171, qu'il est possible de photocopier à cette fin ou de se procurer auprès du secrétariat du jury d'examen.

2.4.2 Réduction de la durée de la période d'activité professionnelle (article 8, paragraphe 2 du règlement relatif à l'examen européen de qualification).

Le jury d'examen continuera à appliquer sa politique relative à la prise en compte d'études couronnées de succès et de stages de formation au sens de l'article 8, paragraphe 2 (JO n° 7/1980, p. 221 s., point 5.4.3.).

Name	Vornamen
Anschrift	
Telefon	Staatsangehörigkeit

An den
Vorsitzenden der Prüfungskommission für
die europäische Eignungsprüfung
Europäisches Patentamt
Erhardtstraße 27
D-8000 München 2

Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, um der Prüfungskommission hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.

Der Antrag muß spätestens am **15. Januar 1987** beim Europäischen Patentamt eingehen. Ohne rechtzeitige wirksame Zahlung der Prüfungsgebühr gilt der Antrag als nicht eingegangen.

Betreff: Anmeldung zur achten europäischen Eignungsprüfung

Zahl der Anlagen:

Hiermit melde ich mich zur achten europäischen Eignungsprüfung vom 22.-24. April 1987 an.

Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung, auf die nachstehend Bezug genommen wird, sind mir bekannt (ABl. 7/1983, S. 282 ff.). In den Fällen, die für mich zutreffen, habe ich die Kästchen angekreuzt.

1. Natur- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung

Artikel 7 (1) (a) und ABl. 7/1980, S. 220 Rdn 5.4.1

1. Alternative

Ich besitze ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom **oder**

2. Alternative

ich besitze gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse

2. Beschäftigungszeiten

2.1 Insgesamt mindestens 4 Jahre bis zum 21. April 1987

Artikel 7 (1) (b), 7 (2), 7 (3); ABl. 7/1980, S. 220 Rdn 5.4.1 und 6/1986, S. 162, Rdn 2.4.1

Art. 7 (1) (b) (I)

Ich habe in einem Vertragsstaat ein Praktikum auf Vollzeitbasis von Jahren unter Leitung eines oder mehrerer zugelassener Vertreter abgelegt und war während dieser Zeit als Assistent dieses(r) zugelassenen Vertreters (Vertreter) an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt, **und/oder**

Art. 7 (1) (b) (II)

ich war Jahre lang auf Vollzeitbasis als Angestellter einer natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats beschäftigt und habe für meinen Arbeitgeber vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz — und/oder dem Europäischen Patentamt — gehandelt, wobei ich an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt war, **und/oder**

Art. 7 (1) (b) (III)

ich war Jahre lang auf Vollzeitbasis als Assistent unter der unmittelbaren Aufsicht einer oder mehrerer Personen im Sinne des Art. 7 (1) (b) (ii) an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt.

2.2 Antrag auf Verkürzung um max. 1 Jahr

Artikel 8 (2) und ABl. 6/1986, S. 162 Rdn 2.4.2

- Meine Beschäftigungszeit im Sinne der Nr. 2.1 beträgt weniger als 4, jedoch mindestens 3 Jahre. Im Hinblick auf den erfolgreichen Abschluß von Spezialstudien oder -praktika im Sinne des Artikels 8 (2) beantrage ich eine entsprechende Verkürzung der Beschäftigungszeit.

3. Nachweise für Nrn. 1 und 2 (wenn bereits vorgelegt, genügt eine Bezugnahme)
Artikel 16 (2)

- Nachweise für Nr. 1 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr.
- Nachweise für Nr. 2.1 gemäß Bescheinigung auf S. 169 im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr.
- Nachweise für Nr. 2.2 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr.

Unter amtlicher Beglaubigung ist die Beglaubigung durch das EPA München (Referat 4.3.1.1), durch eine Behörde eines Vertragsstaats oder durch einen Notar (soweit er nach dem anwendbaren Recht dafür zuständig ist) zu verstehen.

4. Prüfungsgebühr

Artikel 15 (1); ABl. 8/1982 S. 311, 2/1986 Beilage S. 10 Rdn 13 und 6/1986, S. 162 Rdn 2.3

Da bei der Anmeldung zu früheren Prüfungen mehrere Bewerber die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet haben, wird eindringlich auf die 10-tagesfrist gemäß Art. 8 (3) der Gebührenordnung hingewiesen.

Die Prüfungsgebühr in Höhe von 600 DM ist in

- DM
--Währung (Gegenwert vorbehaltlich einer Neufestsetzung nach Artikel 6 (4) Gebührenordnung: £180, FF 1 880, sfr 510, hfl 690, skr 1 920, FB 12 300, Lit 414 000, öS 4 340)
- amin folgender Weise entrichtet worden:
-
-

5. Fachrichtung

Artikel 10 (4)

Soweit alternative Prüfungsaufgaben für die Fachrichtungen gestellt werden, bitte ich, mir bei der Eignungsprüfung die Prüfungsaufgabe(n) für die folgende(n) Fachrichtung(en) vorzulegen:

- Chemie
- Elektrotechnik
- Mechanik
- } Die Prüfungskommission behält sich vor, für die Fachrichtungen Elektrotechnik und Mechanik einheitliche Prüfungsaufgaben zu stellen.

Diese Erklärung ist für mich unverbindlich.

6. Antrag auf Verwendung einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch

Artikel 11 (3)

- Ich beantrage, die Prüfungsarbeiten in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch anzufertigen zu dürfen, und zwar in

7. Prüfungsorte

Artikel 19 und ABl. 6/1986, S. 161 Rdn 2.1

Ich beantrage, die Eignungsprüfung abzulegen

- im Europäischen Patentamt in München
- in der Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag (Rijswijk)
- am Ort des Sitzes der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats, und zwar

Falls sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Eignungsprüfung an diesem Ort nicht erfüllen, erwarte ich Ihre Mitteilung spätestens im Februar 1987. In diesem Fall

- beantrage ich, die Prüfung in München abzulegen
- beantrage ich, die Prüfung in Den Haag (Rijswijk) abzulegen
- trete ich von der Prüfung zurück und beantrage beim Präsidenten des Europäischen Patentamts
- Erstattung der Prüfungsgebühr durch Übersendung eines Schecks an meine umseitig angegebene Anschrift.
- Anrechnung der Prüfungsgebühr bei meiner nächsten Anmeldung zur Eignungsprüfung.

Ich erwarte Ihre Unterrichtung gemäß Artikel 18 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung im Februar 1987.

Ort und Datum

Unterschrift

.....

.....

Name	Forenames
Address	
Telephone	Nationality

To the
Chairman of the Examination Board for
the European Qualifying Examination

European Patent Office
Erhardtstraße 27
D-8000 München 2

Applications should be submitted as early as possible to give the Examination Board sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.

The application must be received at the European Patent Office not later than **15 January 1987**. If the examination fee is not validly paid in due time, the application will be deemed not to have been received.

Re: Application for enrolment for the eighth European Qualifying Examination

Number of enclosures:

I hereby apply to be enrolled for the eighth European Qualifying Examination from 22 to 24 April 1987.

I am familiar with the Regulation on the European Qualifying Examination as referred to below (OJ 7/1983, p. 282 et seq.). I have ticked the boxes which apply in my case.

1. Scientific or technical education

Article 7 (1) (a) and OJ 7/1980, p. 220, point 5.4.1

1st alternative

I possess a university-level scientific or technical qualification or

2nd alternative

I possess an equivalent level of scientific or technical knowledge.

2. Periods of professional activity

2.1 A total of at least 4 years up to 21 April 1987

Articles 7 (1) (b), 7 (2), 7 (3); OJ 7/1980, p. 220, point 5.4.1 and 6/1986, p. 162, point 2.4.1

Art. 7 (1) (b) (i)

I have completed a full-time training period of years in a Contracting State under the supervision of one or more professional representatives and during this period have taken part as an assistant to that/those representative(s) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**

Art. 7 (1) (b) (ii)

I have worked full-time for a period of years in the employment of a natural or legal person whose residence or place of business is within the territory of one of the Contracting States and have represented my employer before the national central industrial property office — and/or the European Patent Office — while taking part in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**

Art. 7 (1) (b) (iii)

I have worked full-time during a period of years as an assistant to and under the direct supervision of one or more persons as defined in Art. 7 (1) (b) (ii) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents.

2.2 Application for reduction of the prescribed period of professional activity not exceeding 1 year

Article 8 (2) and OJ 6/1986, p. 162 point 2.4.2.

My period of professional activity as indicated under 2.1 was less than 4 years but not less than 3 years. Since I have successfully completed advanced specialised studies or training within the meaning of Article 8 (2), I hereby request a reduction of the required period of professional activity accordingly.

3. Supporting evidence for 1 and 2 (if already supplied, an indication to this effect suffices)
Article 16 (2)

- Officially certified true copy of supporting evidence for 1: Enclosure(s) No(s)
- Original supporting evidence or officially certified true copy thereof for 2.1 (cf. certificate on p. 170):
Enclosure(s) No(s)
- Officially certified true copy of supporting evidence for 2.2: Enclosure(s) No(s)

Official certification means certification by the EPO Munich (Department 4.3.1.1), by an authority of a Contracting State or by a notary public or Commissioner for Oaths (insofar as he is competent under the law applicable).

4. Fees

Article 15 (1); OJ 8/1982 p. 311, Supplement to 2/1986, p. 10, point 13 and 6/1986, p. 162 point 2.3

Several candidates for the previous examinations failed to pay the examination fee in time. Attention is therefore urgently drawn to the ten-day period laid down in Article 8 (3) of the Rules relating to Fees.

Payment of the fee of DM 600 was effected on (date)

- in DM
- in (equivalent subject to any revision under Article 6 (4) of the Rules relating to Fees: £180, FF 1 880, sfr 510, hfl 690, skr 1 920, FB 12 300, Lit 414 000, öS 4 340)

.....by the following method:
.....
.....

5. Specialisation

Article 10 (4)

Where alternative questions are set in technical specialisations, I wish to be given the question(s) relating to the following technical specialisations in the Qualifying Examination:

- Chemistry
 - Electricity
 - Mechanics
- } The Examination Board reserves the right to set a single paper covering both technical specialisations.

I shall not be bound by the foregoing declaration.

6. Request to use a language other than English, French or German

Article 11 (3)

- I wish to have the option of giving my answers in a language other than English, French or German, namely

7. Examination centres

Article 19 and OJ 6/1986, p. 161 point 2.1

I apply to take the examination at

- the European Patent Office in Munich
- the branch of the European Patent Office at The Hague (Rijswijk)
- the centre where the national central industrial property authority of a Contracting State is located, namely:

If the conditions for holding the Qualifying Examination at this centre are not fulfilled, I expect to be informed in February 1987 at the latest. In that eventuality

- I apply to take the examination in Munich
- I apply to take the examination in The Hague (Rijswijk)
- I withdraw from the examination and request the President of the European Patent Office to
 - refund the examination fee by sending a cheque to my address shown overleaf.
 - retain the examination fee to cover my next application to enrol for the Qualifying Examination.

I await your communication pursuant to Article 18 of the Regulation on the European Qualifying Examination in February 1987.

Place and date

Signature

.....

.....

Nom	Prénoms
Adresse	
Téléphone	Nationalité

A Monsieur
le Président du jury d'examen
pour l'examen européen de qualification
Office européen des brevets
Erhardtstraße 27
D-8000 München 2

Il est recommandé de présenter la demande le plus tôt possible en vue de laisser au jury d'examen suffisamment de temps pour vérifier si les conditions d'inscription sont remplies.

La demande doit parvenir à l'Office européen des brevets le **15 janvier 1987** au plus tard. Si le paiement du droit d'examen n'est pas valablement effectué dans les délais, la demande est réputée n'avoir pas été reçue.

Objet: Inscription au huitième examen européen de qualification

Nombre d'annexes:

Je pose, par la présente, ma candidature au huitième examen européen de qualification qui se déroulera du 22 au 24 avril 1987.

J'ai connaissance du règlement relatif à l'examen européen de qualification, auquel il est fait référence ci-après (JO n° 7/1983, p. 282 s.). J'ai coché les cases correspondant à mon cas.

1. Formation scientifique ou technique

Article 7 (1) a) et JO n° 7/1980 p. 220, point 5.4.1

1^{er} cas

Je possède un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire ou

2^e cas

Je possède les connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent.

2. Périodes d'activité professionnelle

2.1 Durée minimale de 4 années s'achevant au 21 avril 1987 au plus tard

Articles 7 (1) b), 7 (2), 7 (3); JO n° 7/1980, p. 220, point 5.4.1 et n° 6/1986, p. 162, point 2.4.1

Art. 7 (1) b) (i)

J'ai accompli dans l'un des Etats contractants un stage de années à temps complet sous la direction d'un ou de plusieurs mandataires agréés et j'ai participé au cours de ce stage en tant qu'assistant de ce ou de ces mandataires agréés à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, et/ou

Art. 7 (1) b) (ii)

J'ai travaillé à temps complet pendant une période de années en tant qu'employé d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et j'ai agi devant l'Office national de la propriété industrielle (ou devant l'Office européen des brevets ou les deux) pour le compte de mon employeur, en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, et/ou

Art. 7 (1) b) (iii)

J'ai travaillé à temps complet pendant une période de années comme assistant et sous le contrôle direct d'une ou de plusieurs personnes telles que définies à l'article 7 (1) b) (ii), en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets.

2.2 Demande de réduction d'une année au maximum

Article 8 (2) et JO n°6/1986, p. 162 point 2.4.2

La durée de ma période d'activité professionnelle au sens du point 2.1 est inférieure à quatre années, mais supérieure à trois années. Ayant suivi avec succès des études ou des stages de formation spécialisés au sens de l'article 8 (2), je demande que me soit accordée une réduction de la période d'activité professionnelle.

3. Pièces justificatives se rapportant aux points 1 et 2 (une référence est suffisante si déjà fournies)
Article 16 (2)

- Justificatif se rapportant au point 1: copie certifiée conforme (voir annexe(s))
- Justificatif se rapportant au point 2.1 conformément au certificat figurant à la page 171 : original ou copie certifiée conforme (voir annexe(s))
- Justificatif se rapportant au point 2.2: copie certifiée conforme (voir annexe(s))

Une copie est réputée «certifiée conforme» lorsqu'elle l'a été par l'OEB à Munich (bureau 4.3.1.1), par un service officiel d'un Etat contractant ou par un notaire (dans la mesure où le droit applicable lui donne compétence pour ce faire).

4. Droit d'examen

Article 15 (1); JO n° 8/1982 p. 311, supplément au n° 2/1986 p. 10 point 13 et n° 6/1986 p. 162 point 2.3

Plusieurs candidats ayant négligé de payer dans les délais le droit d'examen exigé pour l'inscription à des examens antérieurs, le jury d'examen attire particulièrement l'attention sur le délai de 10 jours prévu à l'article 8, paragraphe 3 du règlement relatif aux taxes.

J'ai acquitté le droit d'examen, d'un montant de 600 DM,

- en DM
- en (contre-valeur sous réserve d'une révision conformément à l'article 6 (4) du règlement relatif aux taxes: £180, FF 1 880, sfr 510, hlf 690, skr 1 920, FB 12 300, Lit 414 000, öS 4 340)

le, de la façon suivante:

.....

.....

5. Spécialité

Article 10 (4)

Dans les cas où des questions sont posées sur des spécialités techniques, je demande à subir lors de l'examen de qualification des épreuves portant sur la (les) spécialité(s) suivante(s):

- Chimie
- Electricité
- Mécanique
- } Le jury d'examen se réserve le droit de soumettre une épreuve unique pour les spécialités techniques Electricité et Mécanique.

Je ne suis pas lié par la déclaration qui précède.

6. Demande tendant à l'utilisation d'une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français

Article 11 (3)

- Je demande qu'il me soit permis de rédiger mes épreuves dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français, à savoir en langue

7. Centres d'examen

Article 19 et JO n° 6/1986, p. 161 point 2.1

Je demande à passer l'examen européen de qualification

- à l'Office européen des brevets à Munich
- au département de La Haye (Rijswijk) de l'Office européen des brevets
- au lieu du siège du service central national de la propriété intellectuelle d'un Etat contractant, à savoir

Dans le cas où les conditions requises pour l'organisation de l'examen européen de qualification à ce lieu ne seraient pas réunies, vous ne manquerez pas de m'en informer en février 1987 au plus tard. Dans ce cas,

- je demande à passer l'examen à Munich
- je demande à passer l'examen à La Haye (Rijswijk)
- je retire ma candidature à l'examen et demande au Président de l'Office européen des brevets que
- le droit d'examen me soit remboursé par chèque envoyé à mon adresse indiquée au verso.
- le droit d'examen soit pris en compte lors de ma prochaine inscription à l'examen.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me convoquer, en février 1987, à l'examen européen de qualification conformément à l'article 18 du règlement.

Lieu et date

.....

Signature

.....

Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers

nach Art. 7 (1) b), 16 (2) b) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung

(Amtsblatt EPA 7/1983, S. 282 ff)

1. Bewerber

- 1.1 Name
- 1.2 Geburtstag und Ort

2. Beschäftigungsverhältnis

- 2.1 Arbeitgeber (Name, Anschrift, Telefon)
-
-
- Wenn Arbeitgeber eine Firma: In welcher(n) Abteilung(en) wurde der Bewerber beschäftigt?
-
- 2.2 Beschäftigungszeiten (Tag, Monat, Jahr)
-
- 2.3 War der Bewerber während aller in Rdn 2.2 angegebenen Zeiten ganztägig beschäftigt? Wenn nicht, mit welcher Arbeitszeit und warum nicht ganztägig?
-

3. Art und Umfang der während des Beschäftigungsverhältnisses vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten

- 3.1 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Patentanmeldungen
 - nicht weniger als**
 - (in Zahlen, nicht in Prozentsätzen)**
 - a) als Erstanmeldung
 - b) als Nachanmeldung mit substantieller Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung
 - c) als Nachanmeldung ohne substantielle Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung
- 3.2 Ausarbeitung von Antworten auf europäische und nationale Prüferbescheide
- 3.3 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Einspruchsschriften
- 3.4 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Beschwerdeschriften
- 3.5 Falls die Zahlenangaben gemäß Rdn 3.1—3.4 den Umfang der Tätigkeiten nicht hinreichend beschreiben, sind darüber hinaus ausführliche konkrete Angaben zu machen (ggf. in Anlage näher ausführen)
-
-
- 3.6 Hat der Bewerber während seiner Ausbildungszeit Vorlesungen, Seminare, Kurse etc. über den gewerblichen Rechtsschutz besucht? Wenn ja, wann und welche?
-
-

Ich bescheinige die Richtigkeit der gemachten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift*

a) des ausbildenden zugelassenen Vertreters (Art. 7 (1) b) (i) der Vorschriften) oder
b) des Arbeitgebers des Bewerbers (Art. 7 (1) b) (ii), (iii) der Vorschriften)

Für jedes Beschäftigungsverhältnis bitte eine gesonderte Bescheinigung verwenden.

* Bitte den Namen des Unterzeichneten mit Schreibmaschine wiederholen.

Training or Employment Certificate

in accordance with Articles 7 (1) (b), 16 (2) (b) of the Regulation on the European Qualifying Examination
(Official Journal EPO 7/1983, p. 282 et seq.)

1. Candidate

- 1.1 Name
- 1.2 Date and place of birth

2. Employment

- 2.1 Employer (name, address, telephone number)
.....
.....
.....
If a firm: in which department(s) was the candidate employed?
- 2.2 Periods of employment (day, month, year)
- 2.3 Was the candidate employed full-time throughout all the periods indicated under 2.2? If not, what were his/her working hours and why was he/she not employed full-time?

3. Nature and scope of duties performed by the candidate

- 3.1 Preparation of European and national patent applications
- not less than**
(number, not proportion)
- a) first applications
- b) subsequent applications with substantial revision
of the relevant first applications
- c) subsequent applications without substantial revision
of the relevant first applications
- 3.2 Preparation of replies to communications from European and national examiners
- 3.3 Preparation of European and national notices of opposition
- 3.4 Preparation of European and national notices of appeal
- 3.5 Where the figures given under 3.1—3.4 do not adequately reflect the scope of the duties performed, further details should be supplied (if necessary on a separate sheet)
- 3.6 Did the candidate attend lectures, seminars, courses, etc., on industrial property during his period of training? If so, which ones and when?
.....
.....
.....

I certify that the information given above is correct.

.....
Place and date

.....
Signature*

- a) of the supervising professional representative (Article 7 (1) b) (i) of the Regulation) or
b) of the candidate's employer (Article 7 (1) b) (ii), (iii) of the Regulation)

Please use a separate certificate for each job.

* Please type the name of the signatory in addition.

**Certificat
émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué
ou de l'employeur**

**au sens où l'entendent les articles 7, paragraphe 1, lettre b) et 16, paragraphe 2, lettre b)
du règlement relatif à l'examen européen de qualification**

(Journal officiel OEB n° 7/1983, p. 282 s.)

1. Candidat

1.1 Nom

1.2 Date et lieu de naissance

2. Activité professionnelle

2.1 Employeur (nom, adresse, n° de téléphone)

Si l'employeur est une société: dans quel(s) service(s) le candidat a-t-il été employé?

2.2 Périodes d'activité professionnelle (jour, mois, année)

2.3 Le candidat a-t-il été employé à plein temps pendant les périodes indiquées au point 2.2? Dans la négative, préciser la durée effective du travail et pourquoi l'activité n'a pas été exercée à plein temps?

3. Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat pendant son activité professionnelle

3.1 Etablissement de demandes de brevet européen et de demandes de brevet national

**Le nombre de demandes établies
n'a pas été inférieur à
(en chiffres et non en pourcentage)**

a) premières demandes

b) demandes subséquentes comportant un remaniement
important de la première demande servant de base

c) demandes subséquentes ne comportant pas de remaniement
important de la première demande servant de base

3.2 Etablissement de réponses à des notifications de l'examineur
concernant des demandes européennes et des demandes nationales

3.3 Etablissement d'actes d'opposition à des brevets européens et nationaux

3.4 Etablissement d'actes de recours contre des décisions rendues par
les instances européennes et nationales

3.5 Dans le cas où les indications chiffrées fournies en regard des points 3.1 à 3.4 ne suffisent pas à décrire l'étendue des
tâches, les compléter par d'autres précisions détaillées en conséquence (faisant le cas échéant l'objet d'une annexe au
certificat)

3.6 Au cours de sa période de formation, le candidat a-t-il assisté à des conférences, des séminaires ou des cours, etc. sur la
propriété industrielle? Si oui, en indiquer les dates et les sujets.

Je certifie l'exactitude des indications fournies ci-dessus.

Lieu et date

Signature*

a) du mandataire agréé sous la direction duquel le candidat a effectué un stage (art. 7 (1) b) (i) du règlement) ou
b) de l'employeur du candidat (art. 7 (1) b) (ii) et (iii) du règlement)

Prière de fournir un certificat distinct pour chaque activité professionnelle.

* Prière d'ajouter le nom du signataire à la machine.

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter**

**List of
professional
representatives before
the European Patent Office**

**Liste des
mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets**

Belgien / Belgium / Belgique

Änderungen / Amendments / Modifications

Blanchart, André (BE)
Ministère de la région wallone
Direction d'Administration de l'Energie
et des Technologies nouvelles
Service des Technologies nouvelles
Avenue Prince de Liège, 7
B-5100 Namur

Schweiz / Switzerland / Suisse

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Chereau, Pierre Louis (FR)
Novapat-Cabinet Chereau
5, Place du Molard
CH-1204 Genève

Bundesrepublik Deutschland Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Bolte, Erich (DE)
Meissner, Bolte & Partner
Holleralle 73
D-2800 Bremen 1

Erdmann, Anton (DE)
Hans Kolbe & Co
Postfach 1160
D-3202 Bad Salzdetfurth

Gille, Christian (DE)
Türk, Gille + Hrabal
Brucknerstrasse 20
D-4000 Düsseldorf 13

Hann, Michael (DE)
Patentanwälte Dr. Michael Hann
Dr. H.-G. Sternagel
Sander Aue 30
D-5060 Bergisch Gladbach 2

Hrabal, Ulrich (DE)
Türk, Gille + Hrabal
Brucknerstrasse 20
D-4000 Düsseldorf 13

Jung, Hermann L. (DE)
Patentanwalt Dipl.-Chem. Hermann L. Jung
Postfach 1728
D-6380 Bad Homburg

Kinzebach, Werner (DE)
Reitstötter, Kinzebach & Partner
Patentanwälte
Sternwartstrasse 4
Postfach 86 06 49
D-8000 München 86

Köster, Hajo (DE)
Reitstötter, Kinzebach & Partner
Patentanwälte
Sternwartstrasse 4
Postfach 86 06 49
D-8000 München 86

Lederer, Franz (DE)
Vanderwerth, Lederer & Riederer
Patentanwälte
Lucile-Grahn-Strasse 22
D-8000 München 80

Pätzold, Herbert (DE)
Widenmayerstrasse 49
D-8000 München 22

Podszus, Burghart (DE)
Rheinmetall GmbH
Patentabteilung
Ulmenstrasse 125
D-4000 Düsseldorf 30

Popp, Eugen (DE)
Meissner, Bolte & Partner
Widenmayerstrasse 48
Postfach 86 06 24
D-8000 München 86

Quermann, Helmut (DE)
Dotzheimer Strasse 61
D-6200 Wiesbaden

Reinländer, Claus (DE)
Meissner, Bolte & Partner
Widenmayerstrasse 48
Postfach 86 06 24
D-8000 München 86

Sajda, Wolf E. (DE)
Meissner, Bolte & Partner
Widenmayerstrasse 48
Postfach 86 06 24
D-8000 München 86

Sternagel, Hans-Günther (DE)
Patentanwälte Dr. Michael Hann
Dr. H.-G. Sternagel
Sander Aue 30
D-5060 Bergisch Gladbach 2

Steuer, Franz Wilhelm (AT)
Neumarkter Strasse 86d
D-8000 München 80

Türk, Dietmar (DE)
Türk, Gille + Hrabal
Brucknerstrasse 20
D-4000 Düsseldorf 13

Löschungen / Deletions / Radiations

Röbe-Oltmanns, Georg (DE) — R. 102(2)a
Dotzheimer Strasse 61
D-6200 Wiesbaden

Schweitzer, Karl (AT) — R. 102(2)a
Patentanwalt
Dipl.-Phys. Dr. K. Schweitzer
Essenweinstrasse 4-6
D-8500 Nürnberg 70

Senftl, Hannes (AT) — R. 102(1)
BAYER AG
EP-Dental; Geb. W4
D-5090 Leverkusen, Bayerwerk

Veit, Philipp (DE) — R. 102(2)a
Hofbachstrasse 86
D-5900 Siegen-Geisweid

Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Coron, Guy (FR)
ATOCHEM
Département Propriété Industrielle
La Défense 10
Cedex 42
F-92091 Paris La Défense

Foiret, Claude Serge (FR)
ATOCHEM
Département Propriété Industrielle
La Défense 10
Cedex 42
F-92091 Paris La Défense

Leboulenger, Jean (FR)
ATOCHEM
Département Propriété Industrielle
La Défense 10
Cedex 42
F-92091 Paris La Défense

Ramey, Daniel (FR)
83, Avenue Foch
F-75116 Paris

Rochet, Michel (FR)
ATOCHEM
Département Propriété Industrielle
La Défense 10
Cedex 42
F-92091 Paris La Défense

Löschungen / Deletions / Radiations

Chereau, Pierre Louis (FR) — cf. CH

Loyer, Jean (FR) — R. 102(2)a
Cabinet Dupuy et Loyer
14, rue Lafayette
F-75009 Paris

Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Egerton, Malcolm Henry (GB)
H.L. Cottrell & Co.
Kings Building
GB-Hull, North Humberside HU1 1RR

Änderungen / Amendments / Modifications

Beresford, Keith Denis Lewis (GB)
Beresford & Co.
2-5 Warwick Court
High-Holborn
GB-London WC1R 5DJ

Blake, John Henry Francis (GB)
Brookes & Martin
1 Boyne Park
GB-Tunbridge Wells, Kent TN4 8EL

Dummett, Thomas Ian Peter (GB)
T.I.P. Dummett & Co.
14 The Square
Martlesham Heath
GB-Ipswich IP5 7SL, Suffolk

Hollinghurst, Antony (GB)
Britax Limited
Patent Department
Kingsham Road
GB-Chichester, West Sussex P019 2UG

Marsh, Roy David (GB)
Michael Burnside & Partners
2, Serjeants' Inn
Fleet Street
GB-London EC4Y 1HL

Pratt, Richard Wilson (GB)
Beresford & Co.
2-5 Warwick Court
High Holborn
GB-London WC1R 5DJ

Smith, Geoffrey Leonard (GB)
T.I.P. Dummett & Co.
14 The Square
Martlesham Heath
GB-Ipswich IP5 7SL, Suffolk

Targett, Kenneth Stanley (GB)
Beresford & Co.
2-5 Warwick Court
High Holborn
GB-London WC1 R 5DJ

Löschungen / Deletions / Radiations

Warren, Stanley Francis (GB) — R. 102(2)a
Baron & Warren
18 South End
Kensington
GB-London W8 5BU

Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Annunziata, Alfonso (IT)
Eniricerche S.p.A.
I-20097 San Donato Milanese (Milano)

Baldi, Claudio (IT)
Piazza Ghislieri, 3
I-60035 Jesi (Ancona)

del Buttero, Maria-Renata (IT)
Studio Ferrario di Maurizio Sarpi
Via Collina 36
I-00187 Roma

Sarpi, Maurizio (IT)
Studio Ferrario di Maurizio Sarpi
Via Collina 36
I-00187 Roma

Löschungen / Deletions / Radiations

Misitano, Angiolino (IT) — R. 102(2)a
Via Padova 217
I-20127 Milano

Moretta, Renato (IT) — R. 102(2)a
c/o Montedison S.p.A.
Largo Guido Donegani 1/2
I-20121 Milano

Pallini, Aquilino (IT) — R. 102(1)
c/o Montedison S.p.A.
Foro Buonaparte 31
I-20121 Milano

Rimprocci, Renato (IT) — R. 102(2)a
c/o Ufficio Internazionale Brevetti
Ing. C. Gregorj
Via Dogana 1
I-20123 Milano

**Vorbereitung auf
die europäische
Eignungsprüfung**

Das EPI bietet den Teilnehmern an der europäischen Eignungsprüfung wiederum Vorbereitungskurse an. Sie beginnen im Frühherbst 1986. Die Interessenten sollten sich möglichst bald, spätestens jedoch bis 30. September 1986, anmelden (einige wenige Anmeldungen, die erst nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse für 1986 eingehen, werden allerdings auch noch berücksichtigt).

Die Interessenten werden gebeten, sich wegen näherer Einzelheiten an das EPI-Sekretariat in München zu wenden. Weiteren Aufschluß gibt auch das EPI-Mitteilungsblatt "Information" Nr. 2/1986, das im Juni an alle EPI-Mitglieder versandt worden ist.

**Training for
the European Qualifying
Examination**

The EPI is again making tutorials available for candidates in the European Qualifying Examination. They will start in the early autumn of 1986. Candidates who are interested should apply as soon as possible, and must apply before 30 September 1986 (although consideration will be given to a small additional number who apply later, following the issue of the results of the 1986 examination).

Those who are interested and who wish further details should apply to the Secretariat of the EPI in Munich. Some further details are also given in the EPI newsletter "Information" No. 2 of 1986, sent out to all EPI members in June.

**Préparation
à l'examen européen
de qualification**

L'EPI permet à nouveau aux candidats de bénéficier de séances de préparation en vue de l'examen européen de qualification. Elles commenceront au début de l'automne 1986. Les candidats intéressés sont priés de s'inscrire le plus tôt possible, *obligatoirement* avant le 30 septembre 1986 (l'on pourra toutefois accepter un petit nombre de retardataires, pour ceux des candidats qui attendent pour s'inscrire que soient connus les résultats de l'examen 1986).

Pour plus ample information, les candidats intéressés s'adresseront au secrétariat de l'EPI à Munich. Certains renseignements complémentaires figurent également dans le bulletin de l'EPI "Information" n° 2 de 1986, qui a été adressé en juin à tous les membres de l'EPI.

**AUS DEN
VERTRAGSSTAATEN**

Vereinigtes Königreich

Rechtsprechung

Entscheidung des High Court of Justice, Patents Court, vom 4. Juli 1985 (John Wyeth & Brother Ltd.'s Application/Schering A.G.'s Application)*

Besetzung des Gerichts:
Richter Whitford und Falconer

Stichwort: "Zweite medizinische Indikation/WYETH und SCHERING"

PatG 1977 §§1(1) und (2)d), 2(1), (2) und (6), 4, 91(1), 130(7)

EPÜ Art. 52(1) und (4), 54(5), 57
"Patentierbarkeit von Erfindungen der zweiten medizinischen Indikation" - "kein Stoffschutz für die zweite pharmazeutische Verwendung eines bekannten Arzneimittels" - "therapeutische Verwendungsansprüche" - "Verfahren zur therapeutischen Behandlung" - "Verwendung eines bekannten Arzneimittels zur Herstellung eines Medikaments für eine neue therapeutische Anwendung" - "gewerbliche Anwendbarkeit" - "Neuheit" - "harmonisierende Auslegung des nationalen und europäischen Rechts"

Leitsätze

I. Gemäß §2(6) PatG 1977 kann ein bekannter Stoff, dessen Verwendung in einem Verfahren zur medizinischen Behandlung bereits bekannt ist, nicht für die Anwendung in einem zweiten Verfahren zur medizinischen Behandlung beansprucht werden, für das er bisher noch nicht vorgeschlagen worden war.

II. Ein Anspruch für die Verwendung eines Stoffes zur Behandlung einer Krankheit ist unzulässig, da er ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung einschließt und damit gegen §4(2) PatG 1977 verstößt.

III. Ein Anspruch für die zweite medizinische Indikation eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches in der Form "Verwendung des Stoffes A zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit B" (schweizerische Anspruchsform) ist auf das Verfahren zur Herstellung dieses Arznei-

**INFORMATION FROM THE
CONTRACTING STATES**

United Kingdom

Case Law

Decision of the High Court of Justice, Patents Court, dated 4 July 1985 (John Wyeth & Brother Ltd.'s Application/Schering A.G.'s Application)*

Before:
Mr. Justice Whitford and Mr. Justice Falconer

Headword: "Second medical use/WYETH and SCHERING"

Patents Act 1977 Sections 1(1) and (2)(d), 2(1), (2) and (6), 4, 91(1), 130(7)

EPC Art. 52(1) and (4), 54(5), 57
"Patentability of inventions concerning a second medical use" - "No product protection for the second medical use of a known pharmaceutical" - "Therapeutical use claims" - "Method of treatment by therapy" - "Use of a known pharmaceutical in the manufacture of a medicament for a novel therapeutic use" - "Industrial application" - "Novelty" - "Harmonising interpretation of national and European law"

Headnote

I. Under Section 2(6) Patents Act 1977 a known substance that is already known for use in one method of medical treatment cannot be claimed for use in a second method of medical treatment for which it had not hitherto been suggested.

II. A claim to the use of a substance to treat a disease is impermissible as it includes a method of treatment by therapy contrary to Section 4(2) Patents Act 1977.

III. A claim directed to a second medical use of a known substance or composition in the form "use of substance A in the manufacture of a medicament to treat disease B" (Swiss form) is a claim to the method of manufacture of such a medicament by using the substance in its manufacture, and there-

**INFORMATIONS RELATIVES
AUX ETATS
CONTRACTANTS**

Royaume-Uni

Jurisprudence

Décision de la High Court of Justice, Patents Court, du 4 juillet 1985 (John Wyeth & Brother Ltd.'s Application/Schering A.G.'s Application)*

Composition du Tribunal:
Juges Whitford et Falconer

Référence: Deuxième application thérapeutique/WYETH et SCHERING

Loi de 1977 sur les brevets: Articles 1(1) et (2)d), 2(1), (2) et (6), 4, 91(1), 130(7)

CBE Articles 52(1) et (4), 54(5), 57
"Brevetabilité des inventions concernant une deuxième application thérapeutique" - "La deuxième application thérapeutique d'une substance pharmaceutique déjà connue ne peut pas être protégée en tant que produit" - "Revendications portant sur une utilisation thérapeutique" - "Méthode de traitement thérapeutique" - "Utilisation d'une substance pharmaceutique connue dans la fabrication d'un médicament destiné à une nouvelle utilisation thérapeutique" - "Application industrielle" - "Nouveauté" - "Interprétation visant à harmoniser le droit national et le droit européen".

Sommaire

I. Aux termes de l'article 2(6) de la Loi sur les brevets, une substance déjà connue pour son utilisation dans une méthode de traitement médical ne peut pas être revendiquée pour une utilisation dans une deuxième méthode de traitement médical, cette utilisation de la substance n'ayant pas été proposée auparavant.

II. Une revendication ayant pour objet l'utilisation d'une substance pour le traitement d'une maladie est irrecevable, car elle comprend nécessairement une méthode de traitement thérapeutique, et contrevient par là aux dispositions de l'article 4(2) de la Loi sur les brevets.

III. Une revendication ayant pour objet une deuxième application thérapeutique d'une substance ou composition connue et libellée comme suit: "Utilisation d'une substance A pour la fabrication d'un médicament destiné à traiter une maladie B" (revendication selon le modèle suisse) constitue une

* Übersetzung des amtlichen, für die Veröffentlichung leicht gekürzten Texts. Leitsätze vom EPA abgefaßt. Die Entscheidung ist in (1985) R.P.C., S. 545 veröffentlicht.

* Official text, slightly abridged for publication. Headnote drawn up by the EPO. The decision is reported in (1985) R.P.C. p. 545.

* Traduction du texte officiel, légèrement abrégé aux fins de la publication. Sommaire rédigé par l'OEB. La décision est publiée dans (1985) R.P.C., p. 545.

mittels unter Verwendung des Stoffes und damit auf eine gewerblich anwendbare Erfindung gerichtet. Ein solcher Anspruch ist, auch wenn er die Herstellung des Arzneimittels in einer Verpackung mit Anweisungen für seine spezifische therapeutische Verwendung zum Gegenstand hat, nicht als bloße Wiedergabe von Informationen vom Patentschutz ausgeschlossen.

IV. Obwohl das Patentgesetz die Patentierbarkeit einer pharmazeutischen Erfindung, die auf eine zweite oder weitere medizinische Indikation eines bekannten Arzneimittels gerichtet ist, nicht vorsieht, steht dem Schutz einer solchen Erfindung in der schweizerischen Anspruchsform nichts entgegen, wenn das gesetzliche Erfordernis der Neuheit erfüllt ist.

V. Nach den materiellrechtlichen Vorschriften des PatG 1977 könnte ein in der schweizerischen Form abgefaßter Anspruch für eine Erfindung, die auf die Verwendung eines bekannten Arzneimittels zur Herstellung eines an sich nicht neuen Medikaments für eine zweite oder weitere neue medizinische Indikation gerichtet ist, mangels Neuheit durchaus als nicht patentierbar angesehen werden. Bei Beurteilung dieser Frage darf jedoch die Rechtsauffassung, die sich nach den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens herausgebildet hat, nicht unberücksichtigt bleiben. Der von der Großen Beschwerdekammer des EPA in einer Entscheidung (ABl. EPA 1985, 64- "Second medical indication/EISAI") eingeschlagene Lösungsweg, wonach bei dem Verwendungsanspruch schweizerischer Art die erforderliche Neuheit des beanspruchten Verfahrens sich aus der zweiten (oder weiteren) neuen therapeutischen Anwendung ergibt, ist eine auch nach dem PatG 1977 mögliche Beurteilung, der im Interesse einer einheitlichen Rechtsprechung zu folgen ist.

Entscheidungsgründe

RICHTER FALCONER: Das Urteil, das ich nun verkünden werde, ist vom Patentgericht in der Besetzung mit Richter Whitford und mir selbst gefällt worden.

1. Die beiden Beschwerden, die zur gemeinsamen Verhandlung verbunden worden sind, richten sich gegen die Entscheidungen vom 26. November 1984 und 6. März 1985, mit denen der Principal Examiner (Herr H. R. Bailey) im Namen des Comptroller die beiden streitigen Patentanmeldungen, nämlich i) die Anmeldung Nummer 8 115 356 von John Wyeth and Brother Limited (im folgenden "Wyeth-Anmeldung" genannt) und ii) die Anmeldung Nummer 8 213 404 der Schering Aktiengesell-

fore, to an invention capable of industrial application. Such a claim, even if it specifies manufacture of the pharmaceutical in a package together with instructions for the particular therapeutic use, is not excluded from patentability as being a mere presentation of information.

IV. Although the Patents Act does not provide for the patenting of a pharmaceutical invention directed to a second or subsequent medical use of a known pharmaceutical, there can be no objections to the patenting in the Swiss form of claim of such an invention if the statutory requirement of novelty can be met.

V. Under the material provisions of the Patents Act 1977, a claim in the Swiss form to an invention directed to the use of a known pharmaceutical to manufacture a medicament, not in itself novel, for a second or subsequent and novel medical use, might well be considered unpatentable as lacking the required novelty. But the matter is not to be considered without regard to the position, as it has developed, under the corresponding provisions of the European Patent Convention. Considering the approach followed in a decision of the EPO Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1985, p. 64- "Second medical indication/EISAI") that, in the Swiss type of use claim, the required novelty of the claimed process may be found in the new second (or subsequent) therapeutic use, such an approach to the novelty of this type of claim is equally possible under the Patents Act 1977 and, having regard to the desirability of achieving conformity, should be adopted.

Reasons

Falconer J.: The judgment I am about to deliver is the judgment of the court, Mr. Justice Whitford and myself, sitting en banc.

1. These two appeals, which have been heard together, are appeals from decisions of the Principal Examiner (Mr. H. R. Bailey) acting for the Comptroller, dated respectively 26th November 1984 and 6th March 1985, whereby he refused to allow the two patent applications in suit, namely, (i) application No. 8 115 356 by John Wyeth and Brother Limited (the "Wyeth application"), and (ii) application No. 8 213 404 by Schering Aktiengesellschaft (the "Schering ap-

revendication ayant pour objet la méthode de fabrication de ce médicament qui consiste à utiliser cette substance pour l'obtenir, et, partant, cette revendication se rapporte à une invention susceptible d'application industrielle. Une telle revendication, même si elle spécifie la fabrication du composé pharmaceutique contenu dans un emballage accompagné d'une notice en vue de son emploi, n'est pas exclue de la brevetabilité du fait qu'elle constitue seulement une présentation d'information.

IV. Bien que la Loi sur les brevets ne prévoit pas la brevetabilité d'une invention dans le domaine pharmaceutique ayant pour objet une deuxième application thérapeutique (ou une application ultérieure) d'une substance ou composition pharmaceutique connue, rien ne s'oppose à ce qu'une telle invention soit brevetée sous forme d'une revendication selon le modèle suisse si elle satisfait à l'exigence de nouveauté prévue par la loi.

V. D'après les dispositions matérielles de la Loi de 1977, une revendication selon le modèle suisse d'une invention ayant pour objet l'utilisation d'une substance pharmaceutique connue pour obtenir un médicament qui n'est pas nouveau en lui-même, en vue d'une deuxième et nouvelle application thérapeutique (ou d'une application ultérieure) pourrait bien être considérée comme n'étant pas brevetable en raison de l'absence de nouveauté. Toutefois, la question ne saurait être examinée sans égard à l'évolution de la règle de droit sous l'influence des dispositions correspondantes de la Convention sur le brevet européen. En examinant l'approche suivie par la Grande Chambre de recours de l'OEB (JO de l'OEB 1985, p. 64- "Second medical indication/EISAI"), il ressort qu'en ce qui concerne le modèle suisse de revendication d'utilisation, la nouveauté exigée du procédé revendiqué peut résider dans la deuxième et nouvelle application thérapeutique (ou application ultérieure); une telle approche à l'égard de la nouveauté de ce type de revendication est également possible en vertu de la Loi de 1977 sur les brevets, et attendu qu'une harmonisation est souhaitable, elle doit être adoptée.

Motifs de la décision

M. Falconer, juge: Le jugement que je vais prononcer est rendu par le tribunal, composé de M. Whitford juge, et de moi-même.

1. Les deux recours en cause, qui ont été instruits conjointement, ont été formés contre deux décisions, respectivement en date des 26 novembre 1984 et 6 mars 1985, par lesquelles M. H. R. Bailey "Principal Examiner", agissant au nom du "Comptroller", a refusé pour les deux demandes de brevet en cours, à savoir i) la demande n° 8.115.356 déposée par la Société John Wyeth and Brother Limited ("demande Wyeth"), et ii) la demande n° 8.213.404 déposée par Schering Aktiengesell-

schaft (im folgenden "Schering-Anmeldung" genannt) zurückgewiesen hat; im Fall der Wyeth-Anmeldung lagen der Entscheidung die derzeit geltenden Ansprüche 1, 2, 3, 4, 10 und 11 und im Falle der Schering-Anmeldung die derzeit geltenden Ansprüche 1 bis 18 in der in der mündlichen Verhandlung vor dem Principal Examiner geänderten Fassung zugrunde.

2. Die beiden Beschwerden sind zur gemeinsamen Verhandlung verbunden worden, weil beide Anmeldungen eine Erfindung zum Gegenstand haben, die eine sog. "zweite pharmazeutische Verwendung" oder "zweite medizinische Indikation" betreffen, und weil in beiden Fällen dieselbe Frage gewürdigt werden muß, d. h. ob Ansprüche für eine Erfindung zulässig sind, die auf der Entdeckung einer zweiten (oder weiteren) pharmazeutischen Anwendbarkeit eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches beruht, das bereits für eine bestimmte medizinische Indikation (oder Indikationen) bekannt ist, wobei die neue Verwendung von der oder den bisher bekannten unabhängig ist und auch keine naheliegende Weiterentwicklung darstellt.

II

3. Diese Frage muß nach den einschlägigen Bestimmungen des Patentgesetzes von 1977 (PatG) entschieden werden; es sind dies die §§1 (1), 4 und 2 (6). Eine der Bedingungen für die Patentierbarkeit von Erfindungen ist nach dem PatG die "gewerbliche Anwendbarkeit" (§1 (1) c). Welche Erfindungen als gewerblich anwendbar im Sinne des PatG gelten, ist in §4 wie folgt festgelegt:

"1) Vorbehaltlich des nachstehenden Absatzes 2 gilt eine Erfindung als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann."

"2) Die Erfindung eines Verfahrens zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder zur Diagnose, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wird, gilt nicht als gewerblich anwendbar."

"3) Ein aus einem Stoff oder Stoffgemisch bestehendes Erzeugnis gilt nach Absatz 2 nicht allein deshalb nicht als gewerblich anwendbar, weil es zur Anwendung in einem solchen Verfahren bestimmt ist."

§2 PatG behandelt die Neuheit und sieht in Absatz 6 folgendes vor: "Bei einer Erfindung, die einen Stoff oder ein Stoffgemisch zum Gegenstand hat, die zur Anwendung in einem Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder zur Diagnose, das am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wird, bestimmt sind, ist die Tatsache, daß der Stoff oder das Stoffgemisch zum Stand der

plication") to proceed to grant, in the case of the Wyeth application with the present claims 1, 2, 3, 4, 10 and 11; in the case of the Schering application with the present claims 1- 18, being amended claims as proposed at the hearing before him.

2. The two appeals have been heard together because each of the applications concerns an invention of the kind which has become known as a "second pharmaceutical use" or "second medical indication" invention and the appeals involve consideration of the same question, that is to say the allowability of claims directed to an invention based on the discovery of a second (or subsequent) pharmaceutical use of a known substance or composition, already known for a particular medical use (or particular medical uses), the new use being unconnected with the previously known use or uses and not being an obvious development.

II

3. This question falls to be determined under the relevant provisions of the Patents Act 1977: the relevant provisions are those in section 1(1), section 4 and section 2(6). One of the conditions for patentability of an invention under the Act is that it is "capable of industrial application" -- section 1(1)(c). As to what inventions are capable of industrial application for the purposes of the Act, section 4 provides as follows:

"(1) Subject to subsection (2) below, an invention shall be taken to be capable of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture."

"(2) An invention of a method of treatment of the human or animal body by surgery or therapy or of diagnosis practised on the human or animal body shall not be taken to be capable of industrial application."

"(3) Subsection (2) above shall not prevent a product consisting of a substance or composition being treated as capable of industrial application merely because it is invented for use in any such method."

Section 2 of the Act deals with novelty and by subsection (6) provides as follows: "In the case of an invention consisting of a substance or composition for use in a method of treatment of the human or animal body by surgery or therapy or of diagnosis practised on the human or animal body, the fact that the substance or composition forms part of the state of the art shall not prevent the invention from being taken to be new if the use of the substance or

chaft ("demande Schering"), la délivrance d'un brevet sur la base des revendications actuelles 1, 2, 3, 4, 10 et 11 dans le cas de la demande Wyeth, et sur la base des revendications 1 à 18 modifiées, telles que présentées lors de la procédure orale, dans le cas de la demande Schering.

2. Ces deux instances ont été jointes car les deux demandes en cause ont pour objet un type d'invention dénommé "deuxième application thérapeutique", et les recours impliquent l'examen de la même question, à savoir l'admissibilité des revendications portant sur une invention qui consiste en la découverte d'une deuxième utilisation (ou utilisation ultérieure) d'une substance ou d'une composition pharmaceutique déjà connue pour sa ou ses propriétés thérapeutiques particulières, la nouvelle utilisation n'ayant aucun rapport avec la ou les utilisations connues et n'en découlant pas de manière évidente.

II

3. Cette question doit être tranchée à la lumière des dispositions pertinentes de la Loi de 1977 sur les brevets, à savoir les articles 1(1), 4 et 2(6). Aux termes de la Loi, pour qu'une invention soit brevetable, il faut notamment qu'elle soit "susceptible d'application industrielle" (art. 1(1)c). L'article 4 indique les conditions dans lesquelles une invention est susceptible d'application industrielle aux fins d'application de la Loi :

"1) Sous réserve de l'alinéa 2), une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture".

"2) N'est pas considérée comme susceptible d'application industrielle l'invention d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ou d'une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal".

"3) L'alinéa 2) n'empêche pas qu'un produit consistant en une substance ou composition soit considéré comme susceptible d'application industrielle pour le simple motif qu'il a été inventé pour être utilisé dans l'une des méthodes susmentionnées".

L'article 2 de la Loi traite de la nouveauté et dispose en son alinéa 6) que "s'agissant d'une invention consistant en une substance ou composition destinée à être utilisée dans une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ou dans une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal, le fait que la substance ou composition fait partie de l'état de la technique n'empêche pas que l'invention soit

Technik gehört, dann nicht neuheits-schädlich, wenn die Anwendung des Stoffes oder des Stoffgemisches in einem solchen Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört."

An dieser Stelle sei bemerkt, daß diese Bestimmungen, d. h. die §§1 (1), 2 (6) und 4, zu den Vorschriften gehören, die gemäß §130 (7) PatG so abgefaßt sind, daß sie soweit wie möglich im Vereinigten Königreich die gleichen Wirkungen entfalten wie die entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens (EPU) im Geltungsbereich dieses Übereinkommens. Den einzelnen Paragraphen entsprechen folgende Bestimmungen des EPU: §1 (1) - Artikel 52 (1); §2 (6) - Artikel 54 (5); §4 (1) - Artikel 57; §4 (2) und (3) - Artikel 52 (4).

III

4. Die Erfindung nach der Wyeth-Anmeldung beruht auf der Entdeckung, daß bestimmte Verbindungen, die aus dem älteren Wyeth-Patent Nr. 1 530 675 als blutdrucksenkende Mittel, Hyperglykämika und Krebsbekämpfungsmittel bekannt sind, die unerwartete Eigenschaft besitzen, Diarrhö bei Säugetieren und Geflügel zu heilen oder ihr vorzubeugen. Der Principal Examiner hat eingeräumt, daß die entdeckte therapeutische Wirkung dieser Verbindungen bis dahin nicht erkannt worden sei und auch durch die Offenbarung des früheren Patents nicht nahegelegt werde, so daß sich die Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht stelle. Bei den Verbindungen handelt es sich um Guanidine der in der Beschreibung angegebenen allgemeinen Formel I (für den vorliegenden Zweck soll diese Bezeichnung genügen); eine besonders bevorzugte Verbindung ist in der Beschreibung genannt und im folgenden als "Verbindung X" bezeichnet. Die vom Principal Examiner zurückgewiesenen Ansprüche der Wyeth-Anmeldung lassen sich von der Form her in drei verschiedene Kategorien unterteilen.

5. Zu einer dieser Kategorien gehören die Ansprüche 10 und 11, die unter Verwendung der vorerwähnten Bezeichnungen wie folgt lauten: Anspruch 10: "Guanidin der Formel I oder eines seiner pharmazeutisch brauchbaren sauren Additionssalze zur Verwendung als Antidiarrhoikum." Anspruch 11: "Verbindung X oder ein pharmazeutisch brauchbares saures Additionssalz zur Verwendung als Antidiarrhoikum."

Die Ansprüche 10 und 11 sind somit auf die Verbindung mit ihrer neuentdeckten therapeutischen Wirkung, nämlich als Antidiarrhoikum, gerichtet. Der Principal Examiner ist seiner früheren Entscheidung in *Sopharma S.A.'s Application*, (1983) R. P. C. 195¹⁾, gefolgt und hat die Ansprüche 10 und

composition in any such method does not form part of the state of the art."

It is convenient to observe at this point that those provisions, namely sections 1(1), 2(6) and 4 are included in those provisions which are declared by section 130(7) of the Act to be so framed as to have, as nearly as practicable, the same effects in the United Kingdom as the corresponding provisions of, *inter alia*, the European Patent Convention ("EPC"), in the territories to which that Convention applies. The corresponding provisions of the EPC are: Section 1(1) - Article 52(1); Section 2(6) - Article 54(5); Section 4(1) - Article 57; Section 4(2) and (3) - Article 52(4).

III

4. The invention of the Wyeth application is based on the discovery that certain compounds disclosed in an earlier Wyeth Patent No. 1 530 675 and known from that disclosure as drugs effective in lowering blood pressure, as hyperglycaemic agents and for anti-ulcer activity, unexpectedly have the property of treating or preventing diarrhoea in mammals and poultry. The Principal Examiner accepted that the therapeutic activity of these compounds so discovered had not previously been recognised and was not suggested by the disclosures of the earlier patent and that there appeared to be no question of obviousness. The compounds are guanidines of the general formula I set out in the specification (and which it is sufficient for present purposes to refer to as "formula I") and a particularly preferred such compound is specified in the specification, to which we shall refer as "compound X". According to their form the claims of the Wyeth application rejected by the Principal Examiner fall into three distinct types.

5. One type comprises claims 10 and 11. Using the nomenclature just indicated these claims are: Claim 10: "A guanidine of formula I or a pharmaceutically acceptable acid addition salt thereof for use as an antidiarrhoeal agent". Claim 11: "Compound X or a pharmaceutically acceptable acid addition salt for use as an antidiarrhoeal agent".

Claims 10 and 11 are, therefore, claims to the compound for the newly discovered therapeutic activity, namely as an antidiarrhoeal agent. The Principal Examiner, following his previous decision in *Sopharma S.A.'s Application*, (1983) R.P.C. 195¹⁾, refused claims 10 and 11 as not novel, not

considérée comme nouvelle si l'utilisation de cette substance ou composition dans l'une de ces méthodes ne fait pas partie de l'état de la technique".

Il est intéressant de noter ici que ces dispositions, à savoir les articles 1(1), 2(6) et 4, font partie de celles mentionnées à l'article 130(7) de la Loi, où il est déclaré qu'elles sont conçues de façon à avoir dans toute la mesure du possible les mêmes effets au Royaume-Uni que ceux que les dispositions correspondantes, notamment de la Convention sur le brevet européen ("CBE"), ont dans les territoires auxquels ce texte s'applique. Les dispositions correspondantes de la CBE sont pour l'article 1(1) l'article 52(1) CBE; pour l'article 2(6) l'article 54(5) CBE; pour l'article 4(1) l'article 57 CBE et pour les alinéas 2 et 3 de l'article 4, l'article 52(4) CBE.

III

4. L'invention faisant l'objet de la demande Wyeth se fonde sur la découverte selon laquelle certains composés décrits dans un brevet Wyeth antérieur portant le n° 1.530.675 et connus d'après cet exposé comme médicaments hypotenseurs, substances hyperglycémiantes et agents combattant les ulcères, ont la propriété inattendue de traiter ou prévenir la diarrhée chez les mammifères et les volailles. Le "Principal Examiner" a admis que l'effet thérapeutique ainsi découvert de ces composés n'avait pas été reconnu auparavant, que l'exposé de l'invention faisant l'objet du brevet antérieur n'y faisait pas allusion et que la question de l'évidence ne semblait pas se poser. La description indique que ces composés sont des guanidines de formule générale I (qu'il suffira de désigner ici par "formule I"), et précise que l'un des composés, ci-après dénommé "composé X", est tout particulièrement préféré. D'après leur énoncé, les revendications de la demande Wyeth rejetées par le "Principal Examiner" se répartissent en trois catégories distinctes.

5. Les revendications 10 et 11 appartiennent à l'une de ces catégories. Suivant les définitions qui viennent d'être indiquées, ces revendications s'énoncent comme suit: revendication 10: "une guanidine de formule I ou un de ses sels d'addition acide pharmaceutiquement acceptable pour être utilisé comme agent antidiarrhéique". Revendication 11: "composé X ou sel d'addition acide pharmaceutiquement acceptable pour être utilisé comme agent antidiarrhéique".

Les revendications 10 et 11 ont, par conséquent, pour objet le composé caractérisé par le nouvel effet thérapeutique découvert, à savoir son effet antidiarrhéique. En conformité de la décision qu'il avait rendue précédemment dans *l'affaire Sopharma SA*, (1983) R.P.C. 195¹⁾, le "Principal Examiner" a

¹⁾ Anm.: vgl. auch ABl. 1984, S. 233 (236 f.).

¹⁾ See also OJ 1984, p. 233 (at 236 et seq.).

¹⁾ Voir aussi JO 1984, p. 233 (236 ss.).

11 als nicht neu zurückgewiesen, da §2 (6) PatG nicht anwendbar sei. Im *Sopharma-Fall* hatte der Principal Examiner zu prüfen, ob nach §2 (6) ein bekannter Stoff, dessen Anwendung in einem Verfahren zur medizinischen Behandlung als entzündungshemmendes und gefäßerweiterndes Mittel bereits bekannt war, zur Anwendung in einem zweiten medizinischen Verfahren, nämlich einem Verfahren zur Krebsbehandlung, beansprucht werden konnte, für das er bisher noch nicht vorgeschlagen worden war. Er hatte die Auffassung vertreten, §2 (6) sei so auszulegen, "daß ein bekannter Stoff nur dann für die Anwendung in einem Verfahren zur medizinischen Behandlung beansprucht werden kann, wenn zum ersten Mal offenbart wird, daß er für die medizinische Behandlung nützlich ist. Gehört die Anwendung der Verbindung in einem Verfahren zur medizinischen Behandlung einmal zum Stand der Technik, so kann sie im Hinblick auf eine neue medizinische Anwendung nicht ein zweites Mal beansprucht werden". Obwohl Herr Young, der Vertreter der Anmelderin John Wyeth & Brother Limited ("Wyeth"), in der Verhandlung vor diesem Gericht die Beschwerde im Hinblick auf die Ansprüche 10 und 11 nicht aufrechterhalten wollte, halten wir es für angebracht, darauf hinzuweisen, daß der Principal Examiner im *Sopharma-Fall* unseres Erachtens §2 (6) zutreffend ausgelegt hat, diesen Fall richtig entschieden und daher auch die Wyeth-Ansprüche 10 und 11 zu Recht mangels Neuheit zurückgewiesen hat.

6. Die Ansprüche 1 und 2 der Wyeth-Anmeldung unterscheiden sich in der Form von den Ansprüchen 10 und 11. In Anspruch 1 wird die "Verwendung eines Guanidins der Formel I oder eines seiner pharmazeutisch brauchbaren sauren Additionssalze zur Behandlung von oder Vorbeugung gegen Diarrhö bei Säugetieren und Geflügel" und in Anspruch 2 die "Verwendung der Verbindung X oder eines pharmazeutisch brauchbaren sauren Additionssalzes zur Behandlung von oder Vorbeugung gegen Diarrhö bei Säugetieren und Geflügel" beansprucht.

Der Principal Examiner hat die Ansprüche 1 und 2 der Wyeth-Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, sie kämen Ansprüchen für ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung gleich, das nach §4 (2) PatG nicht patentfähig sei. Er hat in seiner Entscheidung folgendes ausgeführt: "Das Wort 'Verwendung' in einem Anspruch der Kategorie 'Verwendung des Stoffes X zur Behandlung der Krankheit Y' bezieht sich zwangsläufig auf die Handlung des *Anwendens* (*act of using*; vgl. Shorter Oxford English Dictionary) oder schließt sie zumindest ein; es ist für

being protected by section 2(6) of the Act. In *Sopharma* the Principal Examiner had to consider whether, under the provisions of section 2(6), a known substance already known for use in one method of medical treatment, namely, use as an anti-inflammatory agent and vaso-dilator, could be claimed for use in a second method of medical treatment, namely, a method of treating cancer, for which it had not hitherto been suggested. He held that on its proper construction section 2(6) "means that a known substance can only be claimed for use in a method of medical treatment the first time that it is disclosed as being useful in medical treatment. Once the use of the compound in a method of medical treatment has formed part of the state of the art, it cannot then be claimed a second time in respect of some new medical use". Although on the hearing before this court Mr. Young for the applicants, John Wyeth & Brother Limited ("Wyeth"), did not seek to pursue the appeal in respect of claims 10 and 11, we think it right to state that in our judgment, in so construing section 2(6) in *Sopharma* the Principal Examiner was plainly correct and *Sopharma* rightly decided and that the Wyeth claims 10 and 11 were rightly refused as lacking novelty.

6. Claims 1 and 2 of the Wyeth application are claims of a different form from that of claims 10 and 11. Claim 1 claims "The use of a guanidine of formula I or a pharmaceutically acceptable acid addition salt thereof in treating or preventing diarrhoea in mammals or poultry" and claim 2 claims "The use of compound X or a pharmaceutically acceptable acid addition salt in treating or preventing diarrhoea in mammals or poultry".

The Principal Examiner refused to allow claims 1 and 2 of the Wyeth application as amounting to claims to a method of treatment by therapy contrary to section 4(2) of the Act. In his decision he said: "the word 'use' in a claim of the type, the use of substance X to treat disease Y must refer to, or at least include, the act of *using* (compare the Shorter Oxford English Dictionary), and I cannot see how substance X can be used to treat disease Y without including the act of applying the substance to the patient's body. It therefore seems to me that such a claim must

rejeté les revendications 10 et 11 pour cause d'absence de nouveauté, ces revendications n'étant pas couvertes par les dispositions de l'article 2(6) de la Loi. Dans *l'affaire Sopharma*, le "Principal Examiner" avait à considérer si, aux termes de l'article 2(6), une substance déjà connue pour son utilisation dans une méthode de traitement médical, à savoir en tant qu'agent anti-inflammatoire et vasodilatateur, pouvait être revendiquée pour une utilisation dans une deuxième méthode de traitement médical, en l'occurrence une méthode de traitement du cancer, cette utilisation de la substance n'ayant pas été proposée auparavant. Le "Principal Examiner" a estimé que l'article 2(6) doit s'interpréter comme signifiant qu'"une substance connue ne peut être revendiquée pour une utilisation dans une méthode de traitement médical que la première fois que son utilité dans un traitement médical est divulguée". Dès lors que l'utilisation du composé dans une méthode de traitement médical est entrée dans l'état de la technique, elle ne peut être revendiquée une deuxième fois pour une nouvelle application thérapeutique". Bien que lors de la procédure orale devant ce tribunal, M. Young, agissant au nom de la Société John Wyeth and Brother Limited ("Wyeth"), n'ait pas demandé à poursuivre le recours en ce qui concerne les revendications 10 et 11, nous croyons devoir affirmer qu'à notre avis, dans *l'affaire Sopharma*, l'interprétation qu'a donnée le "Principal Examiner" de l'article 2(6) était parfaitement correcte, que la décision prise en l'espèce était fondée et que c'est à bon droit que les revendications Wyeth 10 et 11 ont été rejetées pour cause d'absence de nouveauté.

6. Les revendications 1 et 2 de la demande Wyeth sont formulées de façon différente des revendications 10 et 11. La revendication 1 a pour objet "l'utilisation d'une guanidine de formule I ou d'un de ses sels d'addition acide pharmaceutiquement acceptable dans le traitement ou la prévention de la diarrhée chez les mammifères ou les volailles", la revendication 2 "l'utilisation du composé X ou d'un sel d'addition acide pharmaceutiquement acceptable dans le traitement ou la prévention de la diarrhée chez les mammifères ou les volailles".

Le "Principal Examiner" a rejeté les revendications 1 et 2 de la demande Wyeth au motif que celles-ci sont assimilables à des revendications se rapportant à une méthode de traitement médical et contreviennent par là aux dispositions de l'article 4(2) de la Loi. Il est dit dans sa décision que le terme "utilisation" dans une revendication ayant pour objet "l'utilisation d'une substance X pour le traitement d'une maladie Y" doit se référer à l'acte consistant à *utiliser* ladite substance, ou au moins le comprendre (cf. le "Shorter Oxford English Dictionary"),

mich daher nicht ersichtlich, wie der Stoff X zur Behandlung der Krankheit Y verwendet werden kann, ohne daß es dabei zu dem Vorgang der Anwendung des Stoffes am menschlichen Körper kommt. Ich meine daher, daß ein solcher Anspruch ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung einschließt und damit nach §4 (2) unzulässig ist."

Wir stimmen hierin mit dem Principal Examiner überein. Ansprüche in der Form der Wyeth-Ansprüche 1 und 2 sind somit unseres Erachtens nicht zulässig, da sie gegen §4 (2) PatG verstoßen; der Principal Examiner hat die Wyeth-Ansprüche 1 und 2 zu Recht zurückgewiesen.

a) In der Wyeth-Entscheidung wird auf die frühere Entscheidung des Principal Examiner in *Bayer AG's Application*, (1984) R. P. C. 11, ²⁾ verwiesen, in der er ähnlich gefaßte Ansprüche zurückgewiesen hatte. Wie aus der Wyeth-Entscheidung hervorgeht, war dem Principal Examiner in der mündlichen Verhandlung die Entscheidung des Bundesgerichtshofes der Bundesrepublik Deutschland zu der der Bayer AG's *Application* entsprechenden deutschen Anmeldung ("Hydroxyridin-Entscheidung", veröffentlicht in ABl. EPA 1984, 26) entgegengestellt worden, in der der Bundesgerichtshof derartige Verwendungsansprüche zugelassen hatte; der Principal Examiner war unter Hinweis auf §130 (7) PatG aufgefordert worden, sich nicht nach seiner eigenen früheren Entscheidung im Fall Bayer, sondern nach der Hydroxyridin-Entscheidung des Bundesgerichtshofes zu richten. Der Principal Examiner hat dieses Ansinnen zu Recht zurückgewiesen. Das Patentgericht ist natürlich grundsätzlich bestrebt, die Entscheidungen des Bundesgerichtshofes der Bundesrepublik Deutschland zu respektieren, aber die Hydroxyridin-Entscheidung scheint auf der früheren deutschen Rechtsprechung zu beruhen, während das Patentgericht (ebenso wie der Comptroller) das Gesetz des Vereinigten Königreichs anwenden muß, dessen einschlägige Vorschriften unseres Erachtens, wie bereits erwähnt, vom Principal Examiner richtig angewandt worden sind, als er es ablehnte, in der Form der Wyeth-Ansprüche 1 und 2 abgefaßte Ansprüche zuzulassen. Wie der damalige Richter Oliver im Fall *Smith, Kline and French Laboratories Ltd. v. R.D. Harbottle (Mercantile) Ltd.*, (1980) R. P. C., S. 373, ausgeführt hat, geht aus §130 (7) zudem hervor, daß die Verfasser des Gesetzes (d. h. des Patentgesetzes von 1977) nicht nur die Absicht hatten, unter anderem den Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens durch die in dem Absatz genannten Vorschriften (zu denen alle für den vorliegenden Fall relevanten gehören) Wirkung zu verleihen, sondern daß dies durch die genannten Vorschriften auch tatsächlich geschieht.

include a method of treatment by therapy contrary to section 4(2)."

We agree with that reasoning of the Principal Examiner. Accordingly, in our judgment, claims in the form of the Wyeth claims 1 and 2 are impermissible as contrary to section 4(2) of the Act and the Principal Examiner was right to refuse to allow the Wyeth claims 1 and 2.

(a) There is reference in the Wyeth decision to the previous decision of the Principal Examiner in *Bayer A.G.'s Application*, (1984), R.P.C. 11²⁾ in which he had refused to allow similarly worded claims. As appears from the Wyeth decision, on the hearing before him the Principal Examiner had cited to him the report of the decision of the Federal Court of Justice of the Federal Republic of Germany in the corresponding German application to that in *Bayer A.G.'s Application* in which decision (the "Hydroxyridine" decision reported in the Official Journal EPO 1984 at p. 26) the Federal Court had allowed such use claims and the Principal Examiner had been urged to follow the Hydroxyridine decision of the Federal Court rather than his own previous decision in Bayer having regard to section 130(7) of the Act. The Principal Examiner was right to reject that argument. While, of course, this court will desire at all times to pay respect to the decisions of the Federal Court of Justice of the Federal Republic of Germany, the Federal Court's Hydroxyridine decision appears to be based on earlier German national case law whereas this court (as also the Comptroller) has to apply the United Kingdom statute, the relevant provisions of which, as already indicated, we think have been correctly applied by the Principal Examiner in refusing to allow claims worded in the form of Wyeth claims 1 and 2. Moreover, as to section 130(7), as Oliver J. (as he then was) pointed out in *Smith, Kline and French Laboratories Ltd. v. R.D. Harbottle (Mercantile) Ltd.*, (1980) R.P.C. at page 373, that subsection not only states that the intention of the framers of the statute (i.e. the Patents Act, 1977) was to give effect to the provisions of, *inter alia*, the European Patent Convention by the sections enumerated in the subsection (which includes all relevant for present purposes) but that by such enumerated sections that intention is being achieved.

et que l'on ne voit pas comment une substance X peut être utilisée pour le traitement d'une maladie Y sans comprendre l'acte d'appliquer cette substance au corps du patient. Il apparaît par conséquent qu'une telle revendication comprend nécessairement une méthode de traitement thérapeutique et contrevient par là aux dispositions de l'article 4(2).

Nous souscrivons à l'argumentation du "Principal Examiner" en ce qui concerne l'irrecevabilité des revendications ayant la forme des revendications 1 et 2 de la demande Wyeth qui contreviennent aux dispositions de l'article 4(2) de la Loi, et considérons que le "Principal Examiner" les a rejetées à bon droit.

a) Dans la décision relative à la demande Wyeth, il est fait référence à un cas antérieur, *l'affaire Bayer AG*, (1984) R.P.C. 11, ²⁾ dans laquelle le "Principal Examiner" avait rejeté des revendications énoncées de façon similaire. Comme il ressort de cette décision, l'attention du "Principal Examiner" avait été attirée, lors de la procédure orale, sur la décision de la Cour fédérale de justice de la République fédérale d'Allemagne relative à la demande allemande correspondant à celle en cause dans *l'affaire Bayer AG*; dans cette décision (décision "Hydroxyridine" publiée dans le Journal officiel de l'OEB n° 1/84, p. 26), la Cour fédérale avait admis de telles revendications d'utilisation et le "Principal Examiner" avait été invité, compte tenu des dispositions de l'article 130.7) de la Loi, à suivre la décision Hydroxyridine de la Cour fédérale, plutôt que celle qu'il avait prise lui-même antérieurement dans *l'affaire Bayer*. C'est à juste titre que le "Principal Examiner" a rejeté cet argument de la demanderesse. Bien que le Tribunal souhaite naturellement respecter en toutes occasions les décisions rendues par la Cour fédérale de justice de la République fédérale d'Allemagne, la décision Hydroxyridine semble se fonder sur la jurisprudence nationale allemande, alors que le Tribunal (au même titre que le "Comptroller") doit appliquer la Loi du Royaume-Uni dont les dispositions pertinentes, comme il a été dit plus haut, ont été, selon nous, correctement appliquées par le "Principal Examiner" lorsque celui-ci a rejeté les revendications 1 et 2 de la demande Wyeth telles qu'elles étaient formulées. En outre, comme l'a souligné M. Oliver (alors juge en exercice) dans *l'affaire Smith, Kline and French Laboratories Ltd. v. R.D. Harbottle (Mercantile) Ltd.*, (1980) R.P.C. page 373, il est déclaré à l'article 130 (7) de la Loi sur les brevets de 1977 que l'intention du législateur est de donner effet notamment aux dispositions de la Convention sur le brevet européen par le biais des articles énumérés à cet alinéa (qui comprend tous ceux applicables à la présente espèce) et que cet objectif se trouve atteint par le contenu de ces articles.

²⁾ Anm. : vgl. ABl. 1984, S. 233 ff.

²⁾ See OJ 1984, p. 233 et seq.

²⁾ Voir aussi JO 1984, p. 233 ss.

b) Wir sind auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 5. Dezember 1984 in der Beschwerdesache Eisai Co. Ltd. (Entscheidung Gr 05/83)³⁾ verwiesen worden, in der die Kammer zu der Hydroxyridin-Entscheidung des Bundesgerichtshofes Stellung genommen hat (s. Nr. 17 der Entscheidung). Die Große Beschwerdekammer hat sich der Hydroxyridin-Entscheidung des Bundesgerichtshofes nicht angeschlossen, sondern vielmehr die Ansicht vertreten, daß "ein Patentanspruch, der auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches bei der therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers abstellt, vom Europäischen Patentamt ebenso zu beurteilen ist wie ein auf die Behandlung gerichteter Anspruch" (Nr. 18) und daß ein solcher Anspruch nach Artikel 52 (4) EPÜ nicht zulässig ist. Unter Nummer 18 ihrer Entscheidung hat die Große Beschwerdekammer aber auch (unter Hinweis auf die Entscheidung in *Bayer AG's Application*) erklärt: "Die Kammer bedauert es, daß der Beschwerdeführer im Hydroxyridin-Fall seine beim englischen Gericht eingereichte Beschwerde gegen die Entscheidung des britischen Patentamts zurückgezogen hat. Hätte das englische Gericht in der Sache ähnlich entschieden wie der Bundesgerichtshof, so hätte beiden Entscheidungen eine größere Bedeutung zukommen können." Angesichts dieser Bemerkung erscheint es uns angebracht, klarzustellen, daß die Argumentation und die Entscheidung des Principal Examiner in *Bayer AG's Application* unseres Erachtens richtig waren und daß, wie bereits gesagt, die Wyeth-Ansprüche 1 und 2 von ihm zu Recht zurückgewiesen worden sind, weil sie gegen §4 (2) verstoßen.

7. Die Ansprüche 3 und 4 der Wyeth-Anmeldung in der in der mündlichen Verhandlung vor dem Principal Examiner geänderten Fassung lauten wie folgt: Anspruch 3: "Verwendung eines Guanidins der Formel I oder eines seiner pharmazeutisch brauchbaren sauren Additionssalze zur Herstellung eines Antidiarrhoikums in Form eines gebrauchsfertigen Arzneimittels zur Behandlung von oder Vorbeugung gegen Diarrhö bei Säugetieren und Geflügel".

Anspruch 4: "Verwendung der Verbindung X oder eines pharmazeutisch brauchbaren sauren Additionssalzes zur Herstellung eines Antidiarrhoikums in Form eines gebrauchsfertigen Arzneimittels zur Behandlung von oder Vorbeugung gegen Diarrhö bei Säugetieren und Geflügel". Diese Form eines auf die zweite medizinische Verwendung eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches gerichteten Anspruchs

(b) We were referred to the decision of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office dated 5th December 1984 in an appeal by *Eisai Co. Ltd.* (Case No. Gr 05/83)³⁾ in which decision the Enlarged Board considered the Hydroxyridine decision of the Federal Court (see paragraph 17 thereof). The Enlarged Board did not follow the Hydroxyridine decision of the Federal Court but expressed its view that "a claim directed to the use of a substance or composition for the treatment of the human or animal body by therapy is to be regarded by the European Patent Office as confined to the step of treatment" (paragraph 18) and held such a claim to be prohibited by Article 52(4) EPC. However in paragraph 18 of its decision the Enlarged Board also stated (in a reference to the decision in *Bayer A.G.'s Application*): "It is to be regarded as unfortunate that the appellant in the *Hydroxyridine* case withdrew an appeal to the English courts against a refusal of the United Kingdom Patent Office to grant a patent for the same invention. The decisions of the national courts of two Contracting States tending in the same direction might have had great weight." In view of that observation we should, we think, make it clear that in our judgment, the reasoning and decision of the Principal Examiner in *Bayer A.G.'s Application* were correct and, as we have already stated, Wyeth claims 1 and 2 were rightly refused by the Principal Examiner as contrary to Section 4(2).

7. Claims 3 and 4 of the Wyeth application, as agreed to be amended at the hearing before the Principal Examiner, are as follows: Claim 3: "The use of a guanidine of formula I or a pharmaceutically acceptable acid addition salt thereof in the preparation of an antidiarrhoeal agent in ready-to-use drug form for treating or preventing diarrhoea in mammals or poultry".

Claim 4: "The use of compound X or a pharmaceutically acceptable acid addition salt in the preparation of an antidiarrhoeal agent in ready-to-use drug form for treating or preventing diarrhoea in mammals or poultry". This form of claim directed to a second medical use of a known substance or composition has been referred to as of the "Swiss form", as claims in such form for a second medical use are, it

b) Notre attention a été attirée sur la décision rendue par la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets en date du 5 décembre 1984 sur le recours formé par *Eisai Co. Ltd.* (affaire Gr 05/83)³⁾, décision dans laquelle la Grande Chambre avait examiné la décision Hydroxyridine de la Cour fédérale de justice (cf. paragraphe 17). La Grande Chambre n'a pas suivi la Cour fédérale; elle a estimé qu'"une revendication qui tend à l'application d'une substance ou composition en vue du traitement du corps humain ou animal est à considérer par l'Office européen des brevets comme une revendication portant sur le traitement thérapeutique" (paragraphe 18) et qu'"une telle revendication n'était pas admissible aux termes de l'article 52(4) CBE. Toutefois, dans ce même paragraphe 18, la Grande Chambre a également indiqué, en se référant à la décision rendue dans l'affaire *Bayer AG*, qu'elle déplorait que dans le cas "*Hydroxyridine*", qui avait également été porté devant la juridiction anglaise, le déposant ait retiré son recours. "Une éventuelle jurisprudence convergente dans deux États contractants aurait eu évidemment un poids considérable". Compte tenu de cette observation, nous croyons devoir réaffirmer qu'à notre sens, les motifs et la décision du "Principal Examiner" dans l'affaire *Bayer AG* sont fondés et que, comme cela a été dit plus haut, c'est à juste titre qu'il a rejeté les revendications 1 et 2 de la demande Wyeth comme contrevenant aux dispositions de l'article 4(2) de la Loi.

7. Les revendications 3 et 4 de la demande Wyeth, telles qu'il a été convenu de les modifier lors de la procédure orale devant le "Principal Examiner", sont formulées comme suit: revendication 3: "Utilisation d'une guanidine de formule I ou d'un de ses sels d'addition acide pharmaceutiquement acceptable dans la préparation d'un agent antidiarrhéique sous la forme d'un médicament prêt à l'emploi pour le traitement ou la prévention de la diarrhée chez les mammifères ou les volailles".

Revendication 4: "Utilisation du composé X ou d'un sel d'addition acide pharmaceutiquement acceptable dans la préparation d'un agent antidiarrhéique sous la forme d'un médicament prêt à l'emploi pour le traitement ou la prévention de la diarrhée chez les mammifères ou les volailles". Une revendication ainsi formulée, ayant pour objet une deuxième application thérapeutique d'une substance ou composition

³⁾ ABI. 1985, S. 64.

³⁾ OJ 1985, p.64.

³⁾ JO 1985, p. 64.

wird als "schweizerische Form" bezeichnet, da derartige Ansprüche für eine zweite medizinische Indikation anscheinend vom schweizerischen Patentamt zugelassen werden⁴⁾.

In der Beschwerdeverhandlung hat Herr Young im Namen von Wyeth in einem Schriftstück, in dem die Hauptkategorien der in der Wyeth-Anmeldung enthaltenen Ansprüche aufgeführt waren, einen geänderten Anspruch 3 der schweizerischen Form vorgelegt, der wie folgt lautete: "Verwendung eines Guanidins der Formel I oder eines seiner pharmazeutisch brauchbaren Additionssalze zur Herstellung eines Antidiarrhoikums in einer Verpackung mit Anweisungen für seine Anwendung bei der Behandlung von oder Vorbeugung gegen Diarrhö bei Säugetieren und Geflügel." Wenn man von den zusätzlichen Anweisungen für die besondere therapeutische Verwendung der Erfindung abieht, entspricht dies im wesentlichen Anspruch 3 in der in der mündlichen Verhandlung vor dem Principal Examiner geänderten Fassung; für die Zwecke des Beschwerdeverfahrens dürfte es genügen, Anspruch 3 in der oben zitierten, vor dem Principal Examiner beantragten Fassung zu prüfen.

IV

8. Die nunmehr begehrten Ansprüche der Schering-Anmeldung sind in der schweizerischen Form abgefaßt. Bei der Schering-Anmeldung beruht die Erfindung auf der Entdeckung, daß als Aromatase-Inhibitoren bezeichnete Verbindungen, zu denen auch die bekannten Verbindungen Testolacton, Testosteronacetat und Testosteronpropionat gehören, zur Behandlung von Prostatakrebs eingesetzt werden können. Zwar ist die Verwendung dieser drei bekannten Verbindungen bei der Behandlung von Brustkrebs bekannt, die erfindungsgemäße Wirkung gehört jedoch offensichtlich nicht zum Stand der Technik. Der nunmehrige Anspruch 1 lautet wie folgt: "Verwendung eines Aromatase-Inhibitors zur Herstellung eines Arzneimittels zur therapeutischen oder prophylaktischen Behandlung von Prostatakrebs". Die geltenden Ansprüche 1 bis 18 sind alle in dieser Form abgefaßt. Der Principal Examiner hat festgestellt, daß diese Ansprüche von der Beschreibung gestützt werden.

V

9. Der Principal Examiner hat die schweizerische Anspruchsform bei beiden Anmeldungen abgelehnt, d.h. er hat die nunmehr geltenden Ansprüche 3 und 4 der Wyeth-Anmeldung und alle Ansprüche der Schering-Anmeldung zurückgewiesen, und zwar unseres Erachtens deshalb, weil er sich aufgrund früherer Entscheidungen dazu gezwungen sah. In der Wyeth-Entscheidung sah er sich genötigt, die

seems, allowable under the practice of the Swiss Patent Office⁴⁾.

At the hearing of the appeals Mr. Young for Wyeth, in a note setting out the main categories of claims sought in the Wyeth application, submitted a modified claim 3 in the Swiss form as follows: "The use of a guanidine of formula I or a pharmaceutically acceptable addition salt thereof in the manufacture of an antidiarrhoeal agent in a package together with instructions for its use in the treatment or prevention of diarrhoea in mammals or poultry." This is in substance claim 3 in its amended form as sought before the Principal Examiner with the addition of instructions to the specific therapeutic use of the invention and for purposes of the appeal it will suffice to consider claim 3 as set out above and as sought before the Principal Examiner.

IV

8. The claims now sought in respect of the Schering application are in this Swiss form. In the Schering application the invention is based on the discovery that compounds described as aromatase-inhibitors, which include the known compounds testolactone, testosterone acetate and testosterone propionate, are active in the treatment of prostatic hyperplasia. These three known compounds are known for use in the treatment of breast cancer but the activity of the invention does not, apparently, form part of the state of the art. Claim 1 in the form now sought reads: "The use of an aromatase-inhibitor for the manufacture of a medication for a therapeutic and/or prophylactic treatment of prostatic hyperplasia". All claims 1-18 as now sought are in this form. The Principal Examiner has found that the claims now sought are supported by the description in the specification.

V

9. The Principal Examiner has refused in both applications to allow the Swiss form of claim, that is to say, has refused to allow claims 3 and 4 as now sought, in the Wyeth application and all the claims, as now sought, in the Schering application, considering himself constrained so to do, as we understand his decisions, in view of previous authorities. In the Wyeth decision he considered himself bound to refuse the

connue a été désignée sous le nom de revendication selon le modèle suisse puisqu'il semble que des revendications ainsi formulées, relatives à une deuxième application thérapeutique soient admises dans la pratique par l'Office des brevets helvétique⁴⁾.

Lors de la procédure orale, M. Young, agissant au nom de Wyeth, a soumis, dans une note exposant les principales catégories de revendications pour lesquelles la protection est requise dans la demande, une revendication 3 modifiée selon le modèle suisse et libellée comme suit: "Utilisation d'une guanidine de formule I ou d'un de ses sels d'addition pharmaceutiquement acceptable pour la fabrication d'un agent antidiarrhéique dans un conditionnement accompagné d'une notice en vue de son emploi dans le traitement ou la prévention de la diarrhée chez les mammifères ou les volailles". Telle est en substance la revendication 3 modifiée pour laquelle la protection était demandée au "Principal Examiner" et qui mentionne désormais une notice relative à l'application thérapeutique spécifique de l'invention; aux fins de la présente décision, il suffira de considérer la revendication 3 telle qu'énoncée ci-dessus et telle que soumise au "Principal Examiner".

IV

8. Dans la demande Schering, les revendications pour lesquelles la protection est requise sont des revendications selon le modèle suisse. Dans cette demande, l'invention se fonde sur la découverte selon laquelle des composés décrits comme étant des inhibiteurs d'aromatase comprenant des composés connus tels que le testolactone, l'acétate de testostérone et le propionate de testostérone sont efficaces dans le traitement de l'hyperplasie de la prostate. Ces trois composés sont connus pour leur utilisation dans le traitement du cancer du sein, mais la propriété faisant l'objet de l'invention n'est pas comprise apparemment dans l'état de la technique. La revendication 1 actuelle s'énonce comme suit: "Utilisation d'un inhibiteur d'aromatase pour l'obtention d'un médicament destiné au traitement médical et/ou prophylactique de l'hyperplasie de la prostate". Toutes les revendications actuelles 1 à 18 sont ainsi formulées. Le "Principal Examiner" a constaté que ces revendications sont étayées par la description contenue dans la demande.

V

9. Le "Principal Examiner" a refusé d'admettre, dans les deux demandes, les revendications selon le modèle suisse, autrement dit les revendications actuelles 3 et 4 de la demande Wyeth ainsi que toutes les revendications actuelles de la demande Schering, s'estimant contraint de le faire, si nous comprenons bien ses conclusions, compte tenu des précédents. Dans le cas de la demande Wyeth, le "Principal

⁴⁾ Anm.: vgl. Rechtsauskunft des Bundesamts für geistiges Eigentum, ABl. 1984, S. 581.

⁴⁾ See Legal Advice from the Swiss Federal Intellectual Property Office, OJ 1984, p. 581.

⁴⁾ Voir Renseignement juridique communiqué par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, JO 1984, p. 581.

Ansprüche 3 und 4 wegen des Urteils des Court of Appeal in *Ciba-Geigy (Durr's) Application*, (1977) R. P. C. 83, zurückzuweisen; in der Schering-Entscheidung wies er die Ansprüche im Anschluß an seine Wyeth-Entscheidung aufgrund des *Ciba-Geigy-Falls* sowie ferner aufgrund der bekannten Entscheidung in Sachen *Adhesive Dry Mounting v. Trapp*, (1910) 27 R. P. C. 341, zurück.

10. In der Verhandlung haben die Vertreter der beiden Beschwerdeführerinnen Wyeth und Schering geltend gemacht, daß der Principal Examiner die jeweiligen Ansprüche in schweizerischer Form zu Unrecht zurückgewiesen habe und den Beschwerden hinsichtlich dieser Ansprüche stattzugeben sei. Der Vertreter von Schering, Herr Blanco White, dessen Ausführungen zur schweizerischen Anspruchsform sich der Vertreter von Wyeth, Herr Young, angeschlossen hat, hat vorgebracht, bei *Ciba-Geigy* und *Adhesive Dry Mounting* handle es sich um Entscheidungen, die noch nach dem alten Patentgesetz getroffen worden und von dem damals geltenden Erfordernis ausgegangen seien, daß eine Erfindung eine "neue Herstellungsmethode" (*manner of new manufacture*) zum Gegenstand haben müsse, um patentfähig zu sein; dieses Erfordernis für die Patentierbarkeit sei jedoch nach dem neuen Patentgesetz von 1977 nicht mehr gegeben. Nach dem alten Gesetz, d. h. dem Patentgesetz von 1949, mußte die Erfindung als Gegenstand des Patents und des nach §6 des Monopolgesetzes (*Statute of Monopolies*) erteilten Privilegs entweder ein neues Herstellungsverfahren oder aber ein neues Prüfverfahren zur Produktionsverbesserung oder -steuerung sein. Ob eine Erfindung "eine neue Herstellungsmethode" war, wurde anhand älterer Entscheidungen festgestellt, in denen die Grundsätze für die Anwendung von §6 des Monopolgesetzes entwickelt worden waren. Die Anforderungen, die das neue Gesetz von 1977 an eine patentierbare Erfindung stellt, sind in §1 des Gesetzes festgelegt und stimmen mit den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ überein.

Zur Begründung der Zulässigkeit von Ansprüchen in der schweizerischen Form hat Herr Blanco White die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) im Fall *Eisai* angeführt, in der, wie bereits erwähnt, festgestellt worden ist, daß das EPA nach dem EPÜ ein europäisches Patent erteilen kann, dessen Ansprüche in der schweizerischen Form abgefaßt und auf eine zweite (oder weitere) neue medizinische Verwendung eines bekannten Stoffes gerichtet sind.

Herr Laddie hat in Vertretung des Comptroller darauf hingewiesen, daß ein europäisches Patent, in dem das Vereinigte Königreich benannt sei ("europäisches Patent (UK)"), im Vereinigten Königreich die Wirkung eines nationalen Patents habe und daß der

Wyeth claims 3 and 4 in view of the judgment of the Court of Appeal in *Ciba-Geigy (Durr's) Application*, (1977) R.P.C. 83 and in the Schering decision, following his decision in the Wyeth application he refused the Schering claims in view of the *Ciba-Geigy* authority and also having regard to the well-known authority of *Adhesive Dry Mounting v. Trapp*, (1910) 27 R.P.C. 341.

10. On the hearing of the appeals counsel for both appellants, Wyeth and Schering, have contended that the Principal Examiner was wrong to refuse the respective claims in the Swiss form and that the appeals should be allowed in respect of such claims. Mr. Blanco White for Schering, and whose argument in respect of the Swiss form of claim was adopted by Mr. Young for Wyeth, contended that the *Ciba-Geigy* and *Adhesive Dry Mounting* cases were authorities under the old law of patents and were based on the requirement under the old law that to be patentable an invention has to be "a manner of new manufacture" which is no longer a requirement for patentability under the new law of patents of the 1977 Act. Under the old law, that is to say the Patents Act of 1949, an invention to be patentable had either to be "a manner of new manufacture the subject of letters patent and grant of privilege within section 6 of the Statute of Monopolies" or be a new method or process of testing applicable to the improvement or control of manufacture. Whether an invention was "a manner of new manufacture" was to be ascertained by considering the decided cases in which the principles for the application of section 6 of the Statute of Monopolies were developed. The requirements for an invention to be patentable under the new law of the 1977 Act are stated in section 1 of the Act and are in consonance with the corresponding provisions of the EPC.

In support of his argument for the allowability of claims in the Swiss form Mr. Blanco White relied upon the decision of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office ("EPO") in the *Eisai* case to which we have already referred as deciding that under the EPC the EPO could grant a European patent with claims in the Swiss form directed to a new, although a second (or subsequent), medical use of a known substance.

Mr. Laddie, who appeared for the Comptroller, pointed out that a European patent designating the United Kingdom ("European patent (UK)") becomes effective as a national patent in this country and, with a view to conformity, the Comptroller would

Examiner" s'est inspiré de la décision rendue par la "Court of Appeal" dans l'affaire *Ciba-Geigy (Durr's)*, (1977) R.P.C. 83; dans le cas de la demande Schering, il s'est, d'une part, conformé à sa propre décision dans l'affaire Wyeth et il a tenu compte, d'autre part, de la décision rendue dans l'affaire *Ciba-Geigy* et de celle prononcée dans l'affaire bien connue *Adhesive Dry Mounting v. Trapp*, (1910) 27 R.P.C. 341.

10. Lors de la procédure orale concernant les recours, les avocats des deux requérantes Wyeth et Schering ont plaidé que le "Principal Examiner" avait eu tort de rejeter les revendications selon le modèle suisse des demandes en cause et que les recours devaient être accueillis en ce qui concerne ces revendications. M. Blanco White agissant pour le compte de Schering et dont l'argument sur les revendications selon le modèle suisse a été repris par M. Young agissant au nom de Wyeth, a allégué que les décisions rendues dans les affaires *Ciba-Geigy* et *Adhesive Dry Mounting* faisaient jurisprudence sous l'ancienne loi relative aux brevets, laquelle prescrivait que, pour être brevetable, une invention doit concerner "une sorte de fabrication nouvelle", (*manner of new manufacture*) condition de brevetabilité qui n'est plus requise dans la nouvelle loi de 1977. Dans l'ancienne législation, c'est-à-dire dans la loi sur les brevets de 1949, une invention, pour être brevetable, devait être soit une sorte de fabrication nouvelle faisant l'objet d'un brevet et de l'octroi d'un privilège au sens de l'article 6 de la loi des monopoles (*Statute of Monopolies*), soit une nouvelle méthode ou procédé d'essai pouvant être appliqué pour améliorer ou contrôler la fabrication. Pour déterminer si une invention était "une sorte de fabrication nouvelle", il convenait de considérer les précédents dans lesquels les principes pour l'application de l'article 6 de la loi de monopoles ont été dégagés. Les conditions de brevetabilité d'une invention énoncées à l'article premier de la nouvelle Loi de 1977 sont en conformité avec les dispositions correspondantes de la CBE.

A l'appui de son argumentation en faveur de l'admissibilité de revendications selon le modèle suisse, M. Blanco White s'est référé à la décision de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (ci-après dénommé "OEB") dans l'affaire *Eisai* que nous avons déjà évoquée, décision selon laquelle en vertu de la CBE, l'OEB peut délivrer un brevet européen sur la base de revendications selon le modèle suisse ayant pour objet une application thérapeutique nouvelle d'une substance connue, bien qu'il s'agisse d'une deuxième application (ou d'une application ultérieure).

M. Laddie, qui représentait le "Comptroller", a fait observer qu'un brevet européen désignant le Royaume-Uni ("brevet européen (U.K.)") produit ses effets dans ce pays au même titre qu'un brevet national et que, pour des raisons d'harmonisation, le

Comptroller aus Gründen der Einheitlichkeit gerne dem EPA folgen und auf eine neue, erfinderische zweite medizinische Indikation gerichtete Ansprüche der schweizerischen Form zulassen würde, wenn dies nach dem Patentgesetz von 1977 zulässig sei.

11. Betrachten wir zunächst die beiden Entscheidungen, aufgrund deren der Principal Examiner die strittigen Wyeth- und Schering-Ansprüche meinte zurückweisen zu müssen. In der Sache *Adhesive Dry Mounting* bezog sich das Klagepatent auf eine Erfindung, die ein Trockenverfahren zum Aufziehen von Fotografien, Stichen oder Schriftstücken auf Strohkartonersatz oder Pappe zum Gegenstand hatte, bei dem ein Material verwendet wurde, das bei Erwärmung klebrig wird. Der erste Anspruch lautete wie folgt: "Trockenverfahren zum Aufziehen von Fotografien, Stichen oder ähnlichem auf Pappe, Strohkartonersatz usw., dadurch gekennzeichnet, daß zwischen die beiden zu verbindenden Teile eine dünne Schicht eines in der oben beschriebenen Weise hergestellten Materials eingebracht wird, das bei Einwirkung von Wärme klebrig wird, und daß auf die genannten Teile Wärme und Druck angewandt werden, im wesentlichen wie beschrieben." Der zweite Anspruch lautete wie folgt: "Zur Ausführung des oben beschriebenen Verfahrens erforderliche dünne Schicht, die bei Erwärmung klebrig wird und aus einem dünnen Blatt Papier oder sonstigem Trägermaterial besteht, das in eine Lösung aus Gummilack oder anderen Gummiharzen getaucht wird, so daß der Klebstoff in den Träger aufgenommen wird und ihn auf beiden Seiten überzieht, im wesentlichen wie beschrieben." Lord Parker vertrat damals die Auffassung, daß der erste Anspruch durch eine frühere Offenbarung vorweggenommen werde, und erklärte zu dem zweiten Anspruch: "Zu diesem Anspruch stellt sich zunächst die Frage, ob er auf die darin beschriebene Klebeschicht oder nur auf die Verwendung dieser Schicht in dem im ersten Anspruch beanspruchten Verfahren gerichtet ist. Im ersteren Fall würde das Patent dem Patentinhaber das Recht verleihen, Dritten die Verwendung dieser Klebeschicht zu jedem beliebigen Zweck zu verbieten, im letzteren Fall jedoch nur, die Verwendung der Schicht in einem Verfahren zu untersagen, das dem im ersten Anspruch genannten im wesentlichen gleicht. Meines Erachtens ist die erstere Auslegung die richtige, da andernfalls der zweite Anspruch bereits im ersten enthalten wäre." ... "Der Gedanke, ein bekanntes Material zu einem völlig neuen Zweck zu verwenden, der mit seinem bisherigen Verwendungszweck nichts gemein hat, kann zwar durchaus patentierbar sein, würde aber, so erfinderisch er auch sein mag, kaum einen Anspruch auf das Material selbst rechtfertigen."

Lord Parker hat also mit der hervorgehobenen Formulierung einge-

wish to follow the EPO in allowing the Swiss form of claim directed to a new and inventive second medical use, were this permissible under the 1977 Act.

11. We consider first the two authorities in view of which the Principal Examiner considered he was bound to refuse the Wyeth and Schering claims now under consideration. In *Adhesive Dry Mounting* the plaintiffs' patent related to an invention of a dry process for mounting photographs, engravings or the documents on British board or cardboard using a material which became adhesive on the application of heat. The first claim was for: "A dry process of mounting photographs, engravings or the like, on cardboard, British board or the like, consisting in interposing between the two parts to be united a thin layer of material made in the manner above described and capable of becoming adhesive under the action of heat, and then applying heat and pressure thereto, substantially as described." The second claim was: "For carrying out the process hereinbefore described, a pellicle which is adhesive when hot and consists of a thin sheet of paper or other carrier immersed in a solution of gumlac or other gum resin, in such manner that the adhesive material is incorporated in the carrier and covers the two faces thereof, substantially as described." Lord Parker (then Parker J.) held the first claim anticipated by a prior disclosure and as to the second claim he said: "The first question which arises on this Claim is, whether it claims the pellicle therein described, or merely the use of this pellicle in the process claimed in the first Claiming Clause. If the former, the letters Patent would entitle the Patentees to prevent the use of such a pellicle by others, whatever might be the purpose for which it was used. If the latter, the Letters Patent would only entitle the Patentees to restrain the use of such a pellicle in any process substantially the same as the process referred to in the first Claiming Clause, I think the former is the right construction, for, if the latter be adopted, the second Claiming Clause is already included in the first." ... "The idea of using an old material for an entirely new purpose, not being analogous to purposes for which it has theretofore been used, may be good subject-matter but such idea, however ingenious, can hardly justify a claim for the material itself."

It will be observed that, in the wording in italics, Lord Parker accepted that

"Comptroller" souhaiterait suivre l'OEB en admettant des revendications selon le modèle suisse qui se rapportent à une deuxième application thérapeutique nouvelle et inventive, si la Loi de 1977 l'autorise.

11. Nous examinerons tout d'abord les deux décisions faisant autorité au vu desquelles le "Principal Examiner" a estimé qu'il devait rejeter les revendications en cause des demandes Wyeth et Schering. Dans l'affaire *Adhesive Dry Mounting*, le brevet de la requérante avait pour objet l'invention d'un procédé à sec de montage de photographies, de gravures ou de documents sur du carton compact ou du carton de paille et de vieux papier en utilisant un matériau qui, exposé à la chaleur, devient adhésif. La première revendication était formulée comme suit: "Procédé à sec de montage de photographies, de gravures ou d'éléments similaires, sur du carton compact, du carton de paille et de vieux papier ou l'équivalent, consistant à interposer entre les deux parties à réunir une mince couche d'un matériau obtenu de la manière décrite ci-dessus et capable de devenir adhésif sous l'action de la chaleur, puis à les exposer à la chaleur en exerçant une pression, comme il est décrit pour l'essentiel". La deuxième revendication s'énonçait comme suit: "Pour exécuter le procédé décrit ci-dessus, une pellicule qui est adhésive sous l'effet de la chaleur et qui consiste en une mince couche de papier ou d'un autre support immergé dans une solution de gomme-laque ou d'une autre gomme-résine, de telle manière que le matériau adhésif soit incorporé au support et en couvre les deux faces, comme il est décrit pour l'essentiel". Lord Parker (alors M. Parker, juge) a estimé qu'une divulgation précédente détruisait la nouveauté de la première revendication; en ce qui concerne la deuxième revendication, il a déclaré: "la première question qui se pose à propos de cette revendication est celle de savoir si elle revendique la pellicule qui y est décrite ou simplement l'utilisation de cette pellicule dans le procédé couvert par la première revendication. Dans la première hypothèse, le brevet permettrait aux titulaires d'empêcher l'utilisation de cette pellicule par des tiers, quel que soit le but dans lequel elle serait utilisée. Dans la deuxième hypothèse, le brevet donnerait simplement au titulaire le droit d'empêcher l'utilisation de cette pellicule dans tout procédé identique pour l'essentiel à celui exposé dans la première revendication. La première interprétation me paraît exacte, car si l'on opte pour la seconde, on peut considérer que la deuxième revendication est déjà incluse dans la première"... "L'idée d'avoir recours à un matériau connu pour une utilisation entièrement nouvelle sans analogie avec les utilisations auxquelles il était destiné jusqu'alors, peut bien être brevetable, mais une telle idée, quelle qu'en soit l'ingéniosité, ne peut guère justifier une revendication portant sur le matériau proprement dit".

On observera que dans la phrase en italiques, Lord Parker a admis que si

räumt, daß eine neue Verwendung eines bekannten Materials durchaus patentierbar sein kann, wenn sie nicht einer früheren Verwendung des Materials vergleichbar ist (d. h., wenn die neue Verwendung nicht naheliegend ist); diese neue Verwendung würde allerdings einen Anspruch auf das bekannte Material an sich nicht rechtfertigen; um einen solchen aber handelt es sich nach Lord Parkers Auslegung bei dem zweiten Anspruch. Mit diesen Überlegungen hat Lord Parker keineswegs einen neuen Grundsatz ausgesprochen; es gibt vielmehr eine ganze Reihe von Fällen, in denen die Streitpatente einen oder mehrere Ansprüche dieser Form aufwiesen. Die Sache *Innes v. Short*, (1898) 15 R. P. C. 449, auf die Lord Parker in seinem Urteil Bezug nimmt, war ein solcher Fall; der Zweifel, den er an der Richtigkeit der Entscheidung im Fall *Innes v. Short* geäußert hat, betraf nicht die Gewährbarkeit des Patentanspruchs, sondern die Feststellung, daß der Verkauf des bekannten Materials eine Patentverletzung darstellt. (Siehe auch Halsbury's Laws (4. Auflage), Bd. 35, Nr. 507 und die dort in Fußnote 1 aufgeführten Fälle.)

12. Ein in der schweizerischen Form abgefaßter Anspruch für die Verwendung eines bekannten Stoffes, dessen Verwendung zur Herstellung eines Arzneimittels für einen bestimmten medizinischen Zweck bereits bekannt ist, bei der Herstellung eines Arzneimittels für eine zweite, neue medizinische Indikation ist jedoch nur dann ein Anspruch auf eine neue Verwendung des bekannten Stoffes, wenn das für die zweite medizinische Indikation hergestellte Arzneimittel selbst ein neues, erfinderisches Merkmal aufweist, das im Anspruch genannt wird. In den Schering-Ansprüchen ist nicht angegeben, daß das herzustellende Arzneimittel ein solches neues Merkmal aufweist. Und auch in den Wyeth-Ansprüchen 3 und 4 ist kein neues Merkmal des herzustellenden Arzneimittels erwähnt, wenn man einmal von der Angabe absieht, daß das Antidiarrhoikum "ein gebrauchsfertiges Arzneimittel zur Behandlung von oder Vorbeugung gegen Diarrhö" ist, das vermutlich mit Benutzungshinweisen oder -angaben versehen ist, oder (in der abgewandelten Form des Anspruchs) "in einer Verpackung mit Angaben über seine Verwendung bei der Behandlung von oder Vorbeugung gegen Diarrhö", der neuen medizinischen Verwendung, vorliegt. Dies reicht jedoch, wie aus der Entscheidung des *Court of Appeal* in Sachen *Ciba-Geigy* hervorgeht, nach dem alten Patentgesetz nicht aus, um mit der Herstellung des Arzneimittels schon eine neue Verwendung des bekannten Stoffes zu begründen.

Im Fall *Ciba-Geigy* hatte die Anmelderin entdeckt, daß ein bekanntes Herbizid gegen zweikeimblättriges Unkraut bei der selektiven Bekämpfung von einkeimblättrigem Unkraut in einkeimblättrigen Erntekulturen verwendet werden kann. Sie begehrte Schutz für einen Anspruch, der auf einen Behälter mit der bekannten Verbindung gericht-

a new use for an old material, if not analogous to any previous use of the material, (that is to say, if the new use was not obvious) could be good subject-matter for a patent, although such new use could not justify a claim to the old material per se, which, in that case, as a matter of construction he held the second claim to be. In so accepting Lord Parker was not enunciating a new principle there are a number of cases in which the patents-in-suit had a claim or claims in such form. The case of *Innes v. Short*, (1898) 15 R.P.C. 449, referred to by Lord Parker in his judgment was, in fact, such a case; the doubt expressed by Lord Parker as to the correctness of the decision in *Innes v. Short* was not directed to the validity of the claim of the patent in that case but to whether the finding of infringement by sale of the old material was correct. (See also Halsbury's Laws, (4th Edition) Volume 35, paragraph 507 and cases cited in note (1) thereunder).

12. However, a claim in the Swiss form, to the use of a known substance, already known for use in making a medicament for one medical use, in the manufacture of a medicament for a second and novel medical use, is not a claim to a new use of the known substance, unless the medicament so to be made for the second medical use has itself a novel and non-obvious feature or characteristic specified in the claim. No such novel feature or characteristic of the medicament to be manufactured is specified in the Schering claims. Nor is any such novel feature or characteristic of the medicament to be manufactured specified in Wyeth claims 3 and 4 except that the antidiarrhoeal agent be "in ready-to-use drug form for treating or preventing diarrhoea", which presumably would carry some instruction or indication as to use, or (in the modified form of claim) be "in a package with instructions for its use in the treatment or prevention of diarrhoea", the new medical use. But in view of the decision of the Court of Appeal in *Ciba-Geigy*, under the old law that is not sufficient to constitute the making of the medicament a new use of the known substance.

In the *Ciba-Geigy* case, the applicants had discovered that a known herbicide for dicotyledinous weeds could be used for selectively combating monocotyledinous weeds in monocotyledinous crops. They sought a claim directed to the compound in a container bearing instructions directed to the novel use. The Court of Appeal rejected an appeal

une nouvelle utilisation d'un matériau connu était sans analogie avec une utilisation antérieure de ce matériau (autrement dit si la nouvelle utilisation n'était pas évidente), elle pouvait constituer un objet brevetable, bien qu'une telle utilisation ne puisse justifier une revendication portant sur le matériau *en tant que tel*, ce qui, selon son interprétation, était le cas de la deuxième revendication. En admettant cela, Lord Parker n'énonçait pas un principe nouveau; dans bon nombre d'affaires, les brevets mis en cause contiennent une ou plusieurs revendications ainsi formulées. L'affaire *Innes c/Short* (1898) 15 R.P.C. 449, à laquelle se référait Lord Parker dans sa décision, en est effectivement un exemple; les doutes exprimés par Lord Parker quant au bien-fondé de la décision rendue dans cette affaire, ne visaient pas la validité de la revendication du brevet en cause; le juge se demandait plutôt s'il était juste de conclure que la vente du matériau connu constituait une contrefaçon (cf. également Halsbury's Laws, (4^e édition) volume 35, paragraphe 507 et les affaires citées dans la note (1) en bas de page).

12. Toutefois, une revendication selon le modèle suisse ayant pour objet l'utilisation d'une substance déjà connue pour son utilisation dans la fabrication d'un médicament destiné à une certaine application thérapeutique, pour obtenir un médicament destiné à une deuxième et nouvelle application thérapeutique, n'est pas une revendication portant sur une nouvelle utilisation de la substance connue, à moins que le médicament ainsi obtenu en vue de la deuxième application thérapeutique possède lui-même une particularité ou une caractéristique nouvelle et non évidente, spécifiée dans la revendication. Les revendications de la demande Schering ne contiennent aucune particularité ou caractéristique nouvelle de ce genre en ce qui concerne le médicament à fabriquer. Il en va de même pour les revendications 3 et 4 de la demande Wyeth, hormis le fait que la nouvelle application thérapeutique est définie par l'agent antidiarrhéique qui se présente sous la forme d'un médicament prêt à l'emploi pour le traitement ou la prévention de la diarrhée", portant vraisemblablement quelque indication quant au mode d'emploi ou (dans le cas de la revendication modifiée) "dans un emballage accompagné d'une notice en vue de son emploi dans le traitement ou la prévention de la diarrhée". Toutefois, compte tenu de la décision rendue par la "Court of Appeal" dans l'affaire *Ciba-Geigy*, cela n'est pas suffisant, d'après l'ancienne législation, pour considérer la fabrication du médicament comme une nouvelle utilisation de la substance connue.

Dans l'affaire *Ciba-Geigy*, la requérante avait découvert qu'un herbicide connu pour les mauvaises herbes dicotylédones pouvait être utilisé pour combattre sélectivement les mauvaises herbes monocotylédones dans les cultures monocotylédones. Elle présentait une revendication qui portait sur le composé contenu dans un récipient

tet war, der Anweisungen für die neue Verwendung trug. Der Court of Appeal wies eine Beschwerde gegen die Entscheidung des *Patents Appeal Tribunal* (Richter Graham) zurück und bestätigte damit die Zurückweisung des Anspruchs durch den Superintending Examiner. Lordrichter Russell, der das Urteil verkündete, führte aus (Seite 89, Zeile 25): "Die Tatsache, daß ein bekanntes Mittel in eine geeignete Packung oder einen geeigneten Behälter abgepackt wird, auf dem der Hinweis aufgedruckt ist, daß es für den angegebenen Zweck am angegebenen Ort verwendet werden kann, hat unseres Erachtens nichts Erfinderisches an sich. Der Behälter mit dem Inhalt und die Aufschrift stehen in keiner Beziehung zueinander. Die Aufschrift allein macht aus dem Inhalt des Behälters noch kein neues Erzeugnis. Die bloße Wiedergabe von Informationen durch eine übliche Aufschrift auf einem Behälter ist nichts Neues." Wenn also die Entscheidungen in den Fällen *Adhesive Dry Mounting* und *Ciba-Geigy* auch unter dem neuen Patentgesetz von 1977 verbindlich sind, so hat der Principal Examiner die Schering- und Wyeth-Ansprüche der schweizerischen Form zu Recht zurückgewiesen.

13. Nach dem neuen Patentgesetz von 1977 muß eine patentierbare Erfindung die vier in §1 (1) genannten Bedingungen erfüllen, d. h. a) sie muß neu sein (§1 (1) a)), b) sie muß auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (§1 (1) b)), c) sie muß gewerblich anwendbar sein (§1 (1) c)) und d) sie darf nicht nach §1 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein (§1 (1) d)). In dem obengenannten §4 wird dargelegt, welche Erfindungen als gewerblich anwendbar gelten. Mr. Laddie hat in Vertretung des Comptroller vorgebracht - und wir stimmen ihm darin zu -, daß ein Anspruch der schweizerischen Form wie die hier zu prüfenden Wyeth- und Schering-Ansprüche zwar die Form "Verwendung des Stoffes A zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit B" aufweist, in Wirklichkeit jedoch auf das Verfahren zur Herstellung dieses Arzneimittels unter Verwendung des Stoffes A gerichtet ist. Ein solcher Anspruch dürfte demnach eindeutig auf eine gewerblich anwendbare Erfindung im Sinne von §4 gerichtet sein.

Allerdings muß hier auch eine der Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach §1 (2) berücksichtigt werden. Nach §1 (2) gilt - soweit dies auf den vorliegenden Fall zutrifft (ich beschränke mich hier auf die wesentlichen Passagen) -, daß "folgendes keine Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind, nämlich alles, was aus ... d) der Wiedergabe von Informationen besteht; die vorstehende Bestimmung steht jedoch der Ansehung eines Gegenstands als Erfindung im Sinne dieses Gesetzes nur insoweit entgegen,

from the Patents Appeal Tribunal (Graham J.) upholding the refusal of the claim by the Superintending Examiner. Russell L.J., giving the judgment of the court said, (at page 89, line 25): "There seems to us to be nothing inventive about parcelling up the known material in any and every convenient package or container having written thereon the information that it can be used for the stated purpose in the stated loci. There is no interaction between the container with its contents and the writing thereon. The mere writing cannot make the contents in the container a manner of new manufacture. There is nothing novel in the mere presentation of information by ordinary writing or printing on a container." Therefore, if *Adhesive Dry Mounting* and *Ciba-Geigy* remain binding authorities under the new law of the 1977 Act the Principal Examiner was right to refuse the Schering and Wyeth claims in the Swiss form.

13. Under the new law of the Act of 1977, an invention to be patentable must satisfy the four conditions specified in section 1(1), namely: (a) it must be new (section 1(1)(a)); (b) it must involve an inventive step (section 1(1)(b)); (c) it must be capable of industrial application (section 1(1)(c)); (d) it must not be excluded from patentability under the provisions of section 1(2) and (3) (section 1(1)(d)). Section 4, cited above, deals with what inventions are to be taken as being capable of industrial application. Mr. Laddie, for the Comptroller, submitted, and we agree, that a claim in the Swiss form, such as those in the Wyeth and Schering claims now under consideration, although in the form "The use of substance A in the manufacture of a medicament to treat disease B" is, in reality, a claim to the method of manufacture of such a medicament by using substance A in its manufacture. Such a claim, therefore, would seem clearly to be a claim to an invention capable of industrial application within the provisions of section 4.

However, one of the exclusions from patentability under section 1(2) needs to be considered also. So far as material for present purposes, section 1(2) declares that (I read the material parts): "... the following ... are not inventions for the purposes of this Act, that is to say, anything which consists of ... (d) the presentation of information; but the foregoing provision shall prevent anything from being treated as an invention for the purposes of this Act only to the extent that a patent or application for a patent relates to that

sur lequel figuraient des indications ayant trait à la nouvelle utilisation. La "Court of Appeal" a rejeté un recours dirigé contre la décision du "Patents Appeal Tribunal" (Tribunal des brevets statuant en appel) (M. Graham, juge), confirmant ainsi le rejet de la revendication par le "Superintending Examiner". En prononçant la décision de la "Court of Appeal", Lord Russel a déclaré (p. 89, ligne 25): "nous ne voyons aucune activité inventive dans le fait de conditionner la substance connue dans un récipient ou tout autre contenant approprié sur lequel il est mentionné que le produit peut être utilisé dans le but et dans les lieux indiqués. Il n'existe aucune interaction entre le récipient avec son contenu et la mention qu'il porte. Une mention écrite ne peut à elle seule conférer audit contenu la qualité de produit nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans la simple présentation d'une information sous la forme d'une mention écrite ou imprimée apposée sur un contenant". Par conséquent, si les décisions rendues dans les affaires *Adhesive Dry Mounting* et *Ciba-Geigy* continuent de lier les tribunaux sous l'empire de la nouvelle Loi de 1977, c'est à bon droit que le "Principal Examiner" a rejeté les revendications selon le modèle suisse contenues dans les demandes Schering et Wyeth.

13. Aux termes de la nouvelle Loi de 1977, une invention pour être brevetable doit remplir les quatre conditions énoncées à l'article 1(1), à savoir: a) elle doit être nouvelle (article 1(1)a)); b) elle doit impliquer une activité inventive (article 1(1)b)); c) elle doit être susceptible d'application industrielle (article 1(1)c)); d) elle ne doit pas être exclue de la brevetabilité en vertu des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 1 (article 1(1)d)). L'article 4 cité plus haut indique les conditions dans lesquelles des inventions sont considérées comme susceptibles d'application industrielle. M. Laddie, au nom du "Comptroller", a estimé, et nous partageons son avis, qu'une revendication selon le modèle suisse, telle que celles contenues dans les demandes Wyeth et Schering qui sont examinées ici, constitue en réalité, malgré sa formulation ("utilisation d'une substance A dans la fabrication d'un médicament pour le traitement d'une maladie B), une revendication ayant pour objet la méthode de fabrication de ce médicament qui consiste à utiliser une substance A pour l'obtenir. Il semblerait par conséquent évident qu'une telle revendication se rapporte à une invention susceptible d'application industrielle conformément à l'article 4.

Il convient toutefois de prendre également en compte l'un des motifs d'exclusion de la brevetabilité visés à l'article 1(2). Dans le cas d'espèce, les dispositions les plus importantes de cet article sont les suivantes: "Ne peuvent constituer des inventions au sens de la présente loi, entre autres ... d) la présentation d'informations; ces dispositions n'excluent toutefois qu'un élément soit considéré comme une invention aux fins de la présente loi que dans la mesure où un brevet ou une demande de brevet a trait à cet

als sich ein Patent oder eine Anmeldung auf diesen Gegenstand als solchen bezieht". Da jedoch die schweizerische Anspruchsform auf die Verwendung des bekannten Stoffes bei der Herstellung des Antidiarrhoikums für eine neue therapeutische Anwendung gerichtet ist und nicht die Anweisungen für die neue therapeutische Verwendung als Erfindung beanspruchen will, scheint uns, daß ein solcher Anspruch auch in der Form des abgewandelten Wyeth-Anspruchs, der auf die Herstellung des Antidiarrhoikums "in einer Verpackung mit Anweisungen für seine Verwendung bei der Behandlung von oder Vorbeugung gegen Diarrhö" abzielt, nicht nach §1 (2) d) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist.

14. Das eigentliche Problem der schweizerischen Anspruchsform liegt eher in dem in §1 (1) als erstes genannten Erfordernis der Neuheit. §2 (1) PatG lautet wie folgt: "Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört". Was zum "Stand der Technik" gehört, ist in Paragraph 2 (2) wie folgt dargelegt: "Alles ..., was irgendwann vor dem Prioritätstag dieser Erfindung der Öffentlichkeit ... durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist". Wendet man die Grundsätze aus der *Adhesive-Dry-Mounting*-Entscheidung auf einen Anspruch in der schweizerischen Form an, so haben wir bereits festgestellt: Wenn das Arzneimittel oder der pharmazeutische Wirkstoff, auf dessen Herstellung mittels des bekannten Stoffes der Anspruch gerichtet ist, an sich in einer bestimmten, im Anspruch genannten Weise neu ist, so gibt es hinsichtlich der Neuheit keine Probleme, da der Anspruch auf die Herstellung eines neuen Erzeugnisses gerichtet ist. Wie der Principal Examiner bereits in seiner Wyeth-Entscheidung ausgeführt hat, hat das Patentamt des Vereinigten Königreichs ja schon immer Ansprüche zugelassen, die auf ein für eine zweite medizinische Indikation formuliertes bekanntes Arzneimittel gerichtet waren, sofern die beanspruchte Formulierung neu und im Hinblick auf die erste (bekannte) medizinische Indikation nicht naheliegend war. Schwierig wird es jedoch dann, wenn das herzustellende Arzneimittel oder der pharmazeutische Wirkstoff nicht neu ist; weder den Wyeth- noch den Schering-Ansprüchen der schweizerischen Form, die hier zur Diskussion stehen, ist zu entnehmen, daß das herzustellende Mittel oder Medikament in irgendeiner Weise neu ist. In beiden Fällen beruht die Erfindung der Anmelderin auf der Entdeckung einer neuen, unerwarteten therapeutischen Wirkung der bekannten Verbindungen, die zumindest zum Teil bereits für eine andere therapeutische Wirkung bekannt sind; die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit der beanspruchten Erfindung sind also in diesem Aspekt des Anspruchs zu suchen.

15. In seiner Entscheidung im Fall Wyeth ist der Principal Examiner nach

thing as such." But, as the Swiss form of claim is directed to the use of the known substance in the manufacture of the medicament for a new therapeutic use, and is not directed to claiming the or any instruction for the new therapeutic use as the invention, it seems to us that such a claim, even in the form of the modified Wyeth claim which specifies manufacture of the antidiarrhoeal agent "in a package together with instructions for its use in the treatment or prevention of diarrhoea" is not excluded from patentability under section 1(2)(d).

14. It is the first requirement under section 1(1), that of novelty, which provides the real difficulty in respect of claims in the Swiss form. Section 2(1) of the Act states: "An invention shall be taken to be new if it does not form part of the state of the art", and what is comprised in the "state of the art" is set out in section 2(2) as comprising: "all matter ... which has at any time before the priority date of that invention been made available to the public ... by written or oral description, by use or in any other way." As we have already indicated earlier when considering the effect of applying the principles of *Adhesive Dry Mounting* to a claim in the Swiss form, if the medicament or pharmaceutical agent to the manufacture of which by use of the known substance the claim is directed is a medicament or pharmaceutical agent which is itself novel in some specific respect specified in the claim no difficulty will arise on novelty since the claim will be directed to the manufacture of a novel product. Indeed, as the Principal Examiner pointed out in his Wyeth decision, the United Kingdom Patent Office has always allowed claims to a known drug formulated for a second medical use provided that the formulation claimed was novel and not obvious in view of the first (known) medical use. But the difficulty arises when the medicament or pharmaceutical agent to be manufactured is not novel and neither the Wyeth claims nor the Schering claims in the Swiss form and now under consideration specify any novelty in the agent or medicament to be manufactured. In each case the applicants' invention is based on the discovery of a new and unexpected therapeutic activity of the known compounds, already known, or some of them known, for other therapeutic activity, and the novelty and inventive step of the claimed invention must lie in that aspect of the claim.

15. In his decision in the Wyeth case the Principal Examiner, after referring

élément en tant que tel". Toutefois, comme une revendication selon le modèle suisse a pour objet l'utilisation d'une substance connue dans la fabrication d'un médicament destiné à une nouvelle application thérapeutique, et ne revendique pas comme invention tel ou tel mode d'emploi aux fins de la nouvelle application thérapeutique, il nous semble qu'une telle revendication, même dans la formulation adoptée pour la revendication Wyeth modifiée, qui spécifie la fabrication d'un agent antidiarrhéique contenu "dans un emballage accompagné d'une notice en vue de son emploi dans le traitement ou la prévention de la diarrhée" n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 1(2)d).

14. C'est la première condition énoncée à l'article 1(1) et relative à la nouveauté qui pose de réelles difficultés en ce qui concerne les revendications selon le modèle suisse. L'article 2(1) de la Loi dispose qu'"une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique" et l'article 2(2) définit ce qui est compris dans "l'état de la technique", à savoir: "tout ce qui... a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, à n'importe quel moment avant la date de priorité de l'invention". Comme nous l'avons déjà indiqué plus haut en considérant l'effet produit par l'application à une revendication selon le modèle suisse des principes posés dans la décision *Adhesive Dry Mounting*, si le médicament ou le composé pharmaceutique, dont la fabrication impliquant l'utilisation d'une substance connue fait l'objet de la revendication, est lui-même nouveau sous certains aspects spécifiques précisés dans la revendication, il n'y aura aucune difficulté au point de vue de la nouveauté, puisque la revendication se rapportera à la fabrication d'un produit nouveau. En effet, comme l'a souligné le "Principal Examiner" dans la décision Wyeth, l'Office des brevets du Royaume-Uni a toujours admis des revendications ayant pour objet un médicament connu formulé en vue d'une deuxième application thérapeutique, à condition que la formule revendiquée soit nouvelle et ne découle pas de manière évidente de la première application thérapeutique (connue). Mais les difficultés surgissent lorsque le médicament ou le composé pharmaceutique à fabriquer n'est pas nouveau; or, ni dans la demande Wyeth ni dans la demande Schering, le médicament ou le composé à fabriquer faisant l'objet des revendications selon le modèle suisse en cause ne présente un caractère de nouveauté. Dans les deux cas, l'invention se fonde sur la découverte selon laquelle des composés déjà connus ou dont certains sont connus pour d'autres effets thérapeutiques présentent un effet thérapeutique nouveau et inattendu et c'est dans cet aspect de la revendication que doivent résider la nouveauté et l'activité inventive de l'invention revendiquée.

15. Dans sa décision relative à la demande Wyeth, le "Principal Exami-

einem Hinweis auf die Entscheidung des *Court of Appeal* in Sachen *Ciba-Geigy* auf ein auf §2 (6) PatG gestütztes Argument wie folgt eingegangen: "Diese Entscheidung (d. h. die Ciba-Geigy-Entscheidung) beruht auf dem Patentgesetz von 1949; Herr Brown (der Vertreter) hat geltend gemacht, daß sich die Rechtslage nach dem Patentgesetz von 1977 durch die Einführung von §2 (6) jetzt anders darstelle; denn dieser gebiete offensichtlich, einen Anspruch auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch, das aufgrund seiner ersten medizinischen Indikation nach dieser Bestimmung als neu gelte, so auszulegen, daß er diesen Stoff oder dieses Stoffgemisch nur in seiner Aufmachung oder Verpackung für diese Verwendung umfasse (in diesem Sinne auch die Prüfungsrichtlinien des EPA, C-IV, 4.2)."

"Auch wenn sich das Gesetz dahingehend geändert haben sollte, daß Ansprüche für bekannte Stoffe und Stoffgemische nach §2 (6) als neu gelten - eine richterliche Auslegung dieser Vorschrift ist mir allerdings nicht bekannt -, so dürfen diese Überlegungen meiner Ansicht nach nicht unbedingt verallgemeinert werden. §2 (6) ist auf Stoffe und Stoffgemische beschränkt, die in tatsächlich am menschlichen oder tierischen Körper angewandten medizinischen Verfahren verwendet werden und in dieser Verwendung nicht zum Stand der Technik gehören. Nach meinem Dafürhalten ist diese Vorschrift als Ausnahme von der allgemeinen Regel geschaffen worden, daß ein Stoff oder Stoffgemisch, das bereits bekannt ist, nicht patentierbar sind (§1 (1) a)). Ich bin deshalb nicht davon überzeugt, daß die Einführung von §2 (6) bedeutet, daß ich mich nicht an die Entscheidung des *Court of Appeal* in Sachen *Ciba-Geigy* (*Durr*) zu halten brauche".

Wir stimmen mit dem Principal Examiner darin überein, daß §2 (6) als Ausnahme von der allgemeinen Regel gedacht ist, wonach ein bekannter Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch an sich nicht patentiert werden kann (s. §§1 (1) a) und 2 (1)). Es ist aber auch offenkundig, daß §2 (6) in engem Zusammenhang mit §4 (2) und (3) steht. §4 (2) spricht den dort aufgeführten Behandlungsverfahren ... die Patentfähigkeit mit der Begründung ab, daß solche Verfahren nicht als gewerblich anwendbar anzusehen sind. Sowohl §4 (3) als auch §2 (6), die die Patentierbarkeit zumindest von pharmazeutischen Erfindungen der dort genannten Art vorsehen, machen unseres Erachtens hinreichend deutlich, daß §4 (2) pharmazeutische Erfindungen nicht von der Patentierbarkeit ausschließen, sondern sicherstellen soll, daß die Anwendung dieser Verfahren zur medizinischen Behandlung in der ärztlichen Praxis nicht durch ein Patentmonopol behindert oder eingeschränkt wird. Weder §4 (3) noch §2 (6) sieht die Patentierung einer pharmazeutischen Erfindung vor, die auf eine zweite oder

to the Court of Appeal decision in *Ciba-Geigy*, dealt with an argument based on section 2(6) of the 1977 Act thus: "This decision (that is to say Ciba-Geigy) is based on the 1949 Patents Act and Mr. Brown (the agent before the Principal Examiner) argued that the advent of section 2(6) meant that the law must now be different under the 1977 Patents Act, since section 2(6) apparently requires that a claim to a known substance or composition which is regarded as novel under the section by virtue of its first medical use, must be regarded as only applying to that substance or composition when presented or packaged for that use (compare EPO Guidelines, Part C, Chapter IV, 4.2 which recommends such a view)."

"While it may be that the law has changed in respect of claims to known substances and compositions which are being regarded as novel under section 2(6), although I am not aware of any judicial interpretation on this point, I do not think that it necessarily follows that the same considerations should be applied generally. Section 2(6) is of limited extent in that it applies only to substances and compositions for use in medical methods actually carried out on the human or animal body and which must not be known to have been used in such methods before. The section seems to me to have been drafted as an exception to the general rule that when a substance or composition is known it cannot be patented (section 1(1)(a)). I am not convinced therefore that the advent of section 2(6) means that I can ignore the Court of Appeal's decision in *Ciba-Geigy* (*Durr's*)".

We agree with the view of the Principal Examiner that section 2(6) is drafted as an exception to the general rule that when a substance or composition is already known it cannot be patented as such -- see sections 1(1)(a) and 2(1). But it is also clear that section 2(6) is closely related to sections 4(2) and (3). Section 4(2) denies patentability to a method of treatment as therein set forth ... by providing that such a method is not to be taken as being capable of industrial application. However, both section 4(3) and section 2(6) which provide for the patentability of pharmaceutical inventions, at least of the kinds covered by sections 4(3) and 2(6) respectively, make it reasonably clear, it seems to us, that section 4(2) is not intended to exclude pharmaceutical inventions from patentability but has as its purpose to ensure that the use in practice by practitioners of such methods of medical treatment in treating patients should not be subjected to possible restraint or restriction by reason of any patent monopoly. Neither section 4(3) nor section 2(6) provides for the patenting of a pharmaceutical

ner" après s'être référé à la décision de la "Court of Appeal" dans l'affaire *Ciba-Geigy* a apprécié de la manière suivante un moyen fondé sur l'article 2(6) de la Loi de 1977: "Cette décision (dans l'affaire Ciba-Geigy) se fonde sur la loi de 1949 sur les brevets et M. Brown (le mandataire devant le "Principal Examiner") a fait valoir que l'article 2(6) introduit dans la Loi de 1977 modifiait la législation sur les brevets, puisque cet article exige apparemment qu'une revendication ayant pour objet une substance ou une composition connue, considérée comme nouvelle aux termes de cet article en vertu de sa première application thérapeutique, s'interprète comme se limitant à cette composition ou à cette substance telle qu'elle a été présentée ou conditionnée en vue de l'utilisation (cf. Directives de l'OEB relatives à l'examen, partie C, chapitre IV, point 4.2 qui recommande d'adopter ce point de vue)."

"S'il est possible que la loi ait changé en ce qui concerne les revendications se rapportant à des substances ou à des compositions connues considérées comme nouvelles en vertu de l'article 2(6), bien que je n'aie pas connaissance d'une interprétation donnée sur ce point par les tribunaux, il ne s'ensuit pas nécessairement, à mon avis, que les mêmes considérations doivent s'appliquer d'une manière générale. L'article 2(6) a une portée limitée en ce sens qu'il ne vise que les substances et compositions destinées à être utilisées dans des méthodes de traitement médical effectivement appliquées au corps humain ou animal, et que ces substances et compositions ne doivent pas être connues pour avoir été utilisées auparavant dans de telles méthodes. Il me semble que cet article a été conçu comme une exception à la règle générale selon laquelle une substance ou composition déjà connue n'est pas brevetable (article 1(1)a)). Par conséquent, je ne suis pas convaincu que l'introduction de l'article 2(6) m'autorise à ignorer la décision rendue par la "Court of Appeal" dans l'affaire *Ciba-Geigy* (*Durr's*)".

Nous partageons le point de vue du "Principal Examiner" selon lequel l'article 2(6) est conçu comme une exception à la règle générale qui veut que lorsqu'une substance ou composition est connue, celle-ci n'est pas brevetable en tant que telle - cf. articles 1(1)a) et 2(1). Mais il est également évident que l'article 2(6) est étroitement lié aux articles 4(2) et 4(3). D'après l'article 4(2), une méthode de traitement telle que définie à cet article ... n'est pas brevetable, une telle méthode n'étant pas considérée comme susceptible d'application industrielle. Toutefois, d'après les articles 4(3) et 2(6) qui traitent de la brevetabilité d'inventions dans le domaine pharmaceutique, tout au moins du genre de celles respectivement visées à ces articles, il nous semble assez évident que le but de l'article 4(2) n'est pas d'exclure de la brevetabilité les inventions relevant du domaine pharmaceutique, mais d'assurer que l'application par les médecins de telles méthodes de traitement médical à leurs patients ne soit pas soumise à d'éventuelles limitations ou restrictions en vertu d'un quelconque mono-

weitere medizinische Indikation eines bekannten pharmazeutischen Stoffes oder Stoffgemisches gerichtet ist; es gibt aber auch keine Bestimmung, die besagt, daß patentfähige pharmazeutische Erfindungen auf die dort genannten Arten beschränkt sind. Insbesondere ist gegen die Patentierung einer in der schweizerischen Anspruchsform abgefaßten Erfindung, die eine zweite oder weitere medizinische Indikation eines bekannten Arzneimittels zum Gegenstand hat, nichts einzuwenden, wenn das gesetzliche Erfordernis der Neuheit erfüllt ist.

16. Müßte die Frage jedoch anhand des Wortlauts der §§1 bis 4 des Patentgesetzes des Vereinigten Königreichs (PatG 1977) ohne Rücksicht auf die Rechtsauffassung, die sich nach den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ herausgebildet hat, entschieden werden, so hielten wir es ungeachtet der obigen Ausführungen eher für zutreffend, einen in der schweizerischen Form abgefaßten Anspruch für eine Erfindung, die auf die Verwendung eines bekannten Stoffes zur Herstellung eines an sich nicht neuen Medikaments für eine zweite oder weitere neue medizinische Indikation gerichtet ist, mangels Neuheit als nicht patentierbar anzusehen. Dem Gesetzgeber wäre es ein leichtes gewesen, durch Weglassen des Wortes "any" in §2 (6) die Patentierbarkeit einer auf eine zweite medizinische Indikation gerichteten Erfindung vorzusehen, wenn es sein Wille gewesen wäre, daß eine zweite oder weitere neue Verwendung eines bekannten pharmazeutischen Stoffes patentierbar sein sollte.

17. Bei der Beurteilung dieser Frage darf jedoch die Rechtsauffassung nicht unberücksichtigt bleiben, die sich nach den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ herausgebildet hat. Wie bereits erwähnt, wird in §130 (7) PatG erklärt, daß bestimmte Vorschriften, zu denen unter anderem §4 (2) und (3) und §2 (6) PatG gehören, so abgefaßt sind, daß sie soweit wie möglich im Vereinigten Königreich die gleiche Wirkung entfalten wie die entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens (Art. 52 (4) bzw. 54 (5)) im Geltungsbereich des EPÜ, zu dem auch das Vereinigte Königreich gehört. Es ist daher an dieser Stelle angebracht, die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA in Sachen *Eisa^B* unter dem Aspekt der schweizerischen Anspruchsform zu betrachten. Es sei vorausgeschickt, daß §91 (1) PatG - zweifellos in der Absicht, die in §130 (7) genannte Übereinstimmung herzustellen - folgendes vorsieht: "Als gerichtsbekannt gilt folgendes: a) das Europäische Patentübereinkommen, das Gemeinschaftspatentüber-

invention directed to a second or subsequent medical use of a known pharmaceutical substance or composition, but there is nothing in the Statute which limits the kinds of pharmaceutical inventions which may be patented to the two respective kinds of those sections. In particular, there can be no objections to the patenting in the Swiss form of claim of an invention directed to a second or subsequent medical use of a known pharmaceutical if the statutory requirement of novelty can be met.

16. However, that stated, had the matter to be considered on the wording of sections 1 to 4 of the United Kingdom Statute (the 1977 Act) and without regard to the position, as it has developed, under the corresponding provisions of the EPC, we think the better view would be that a claim in the Swiss form to an invention directed to the use of a known pharmaceutical to manufacture a medicament, not in itself novel, for a second or subsequent and novel medical use would not be patentable as lacking the required novelty. It has to be recognised that it would have been a simple matter to provide for the patenting of such an invention directed to a second medical use by the omission of the word "any" in section 2(6), if it had been the intention of the legislature that a novel second or further use of a known pharmaceutical should be patentable.

17. But the matter is not to be considered without regard to the position, as it has developed, under the corresponding provisions of the EPC. As pointed out earlier, by section 130(7) of the 1977 Act, it is declared that certain sections, including, *inter alia*, section 4(2), 4(3) and 2(6), of the Act are so framed as to have the same effects in the United Kingdom as the corresponding provisions of the EPC (respectively Articles 52(4) and 54(5)) have in the territories to which the EPC applies, which territories include the United Kingdom. It is, therefore, convenient at this point to consider the decision of the Enlarged Board of Appeal of the EPO in the *Eisa* case ⁵⁾ in respect of the Swiss form of claim. We preface our consideration of the decision by pointing out that, no doubt, with a view to assisting in securing that conformity referred to in section 130(7), section 91(1) of the 1977 Act provides that: "Judicial notice shall be taken of the following, that is to say - (a) the European Patent Convention, the Community Patent Convention and the Patent Cooperation Treaty ..." (c) any deci-

pole conféré par un brevet. Les articles 4(3) et 2(6) ne prévoient ni l'un ni l'autre la brevetabilité d'une invention dans le domaine pharmaceutique ayant pour objet une deuxième application thérapeutique (ou une application ultérieure) d'une substance ou d'une composition pharmaceutique connue, mais la Loi ne contient aucune disposition limitant les inventions relevant du domaine pharmaceutique et susceptibles d'être brevetées, aux deux types visés respectivement à ces articles. En particulier, rien ne s'oppose à ce qu'une invention soit brevetée sous forme d'une revendication selon le modèle suisse qui se rapporte à une deuxième application thérapeutique (ou à une application ultérieure) d'une substance pharmaceutique connue si elle satisfait à l'exigence de nouveauté prévue par la Loi.

16. Cela dit, si, toutefois, la question devait être considérée d'après la lettre des articles 1 à 4 de la Loi du Royaume-Uni de 1977 et sans égard à l'évolution de la règle de droit sous l'influence des dispositions correspondantes de la CBE, il nous semblerait plus correct de conclure qu'une revendication selon le modèle suisse d'une invention ayant pour objet l'utilisation d'une substance pharmaceutique connue pour obtenir un médicament qui n'est pas nouveau en lui-même, en vue d'une deuxième et nouvelle application thérapeutique (ou d'une application ultérieure) ne serait pas brevetable pour absence de nouveauté. Il faut reconnaître qu'il eût été facile de prévoir la brevetabilité d'inventions de ce genre se rapportant à une deuxième application thérapeutique en omettant le terme "any" ("l'une" dans la version française) à l'article 2(6), si l'intention du législateur avait été de considérer comme brevetable une deuxième et nouvelle utilisation (ou toute utilisation ultérieure) d'une substance pharmaceutique connue.

17. Toutefois, la question ne saurait être examinée sans égard à l'évolution de la règle de droit sous l'influence des dispositions correspondantes de la CBE. Comme il a été souligné plus haut, l'article 130(7) de la Loi de 1977 déclare que certains articles de cette même Loi, notamment les articles 4(2), 4(3) et 2(6) sont conçus de façon à avoir les mêmes effets au Royaume-Uni que ceux que les dispositions correspondantes de la CBE (à savoir respectivement les articles 52(4) et 54(5)) ont dans les territoires auxquels la CBE s'applique et dont fait partie le Royaume-Uni. Il convient donc d'examiner ici la décision rendue par la Grande Chambre de recours de l'OEB dans l'affaire *Eisa^B* en ce qui concerne l'admissibilité de revendications selon le modèle suisse. A titre de remarque préliminaire, nous ferons observer que c'est sans aucun doute pour contribuer à assurer la conformité visée à l'article 130(7) que l'article 91(1) de la Loi de 1977 dispose que "Font foi dans les procédures (*judicial notice shall be taken*): a) la Convention sur le brevet européen, la Convention sur le brevet communau-

⁵⁾ ABI. 1985, S. 64.

⁵⁾ OJ 1985, p. 64.

⁵⁾ JO 1985, p. 64.

einkommen und der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens ..., c) jede Entscheidung oder Meinungsäußerung des zuständigen Verbandsgerichts über eine Rechtsfrage, die sich aus dem entsprechenden Übereinkommen oder im Zusammenhang damit ergibt"; die Große Beschwerdekammer des EPA ist ein "zuständiges Verbandsgericht" (s. §130 (1)). Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer gehört somit zu den Entscheidungen, die von diesem Gericht als bekannt anzusehen sind. Die Patentierbarkeit der schweizerischen Anspruchsform wird unter den Nummern 19 bis 23 der Entscheidung behandelt. Unter Nummer 21 trifft die Kammer folgende Feststellung:

"... enthält Artikel 52 (1) EPÜ den allgemeinen Grundsatz, daß Erfindungen, die gewerblich anwendbar, neu und erfinderisch sind, zu patentieren sind. Es ist unbestritten, daß die neue Verwendung eines bekannten Erzeugnisses in allen Bereichen der gewerblichen Tätigkeit, außer im Falle der Verwendung bei chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren als solchen, durch Patentansprüche geschützt werden kann, die auf die Verwendung gerichtet sind."

"Solche Verwendungsansprüche sind auch die angemessene Schutzform, da die Erfindung in der neuen und erfinderischen Verwendung des bekannten Erzeugnisses besteht. Es entspricht der klaren Absicht des Europäischen Patentübereinkommens, daß das europäische Patent für diejenige Erfindung erteilt wird, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist (vgl. im Zusammenhang die Artikel 52 (1), 69, 84 und Regel 29 EPÜ). Eine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel macht Artikel 54 (5) EPÜ hinsichtlich der ersten Verwendung als Arzneimittel, für die die eigentlich gebotene Anspruchsart der Verwendung durch Artikel 52 (4) EPÜ ausgeschlossen ist und durch den zweckgebundenen Stoffanspruch ersetzt wird. In diesem Fall wird allerdings die erforderliche Neuheit des Arzneimittels, das Gegenstand des Patentanspruchs ist, von der neuen pharmazeutischen Verwendung abgeleitet."

"Aufgrund des in Artikel 52 (1) EPÜ vorgeschriebenen allgemeinen Patentierungsgebots erscheint es gerechtfertigt, dementsprechend auch die Neuheit der Herstellung eines an sich bekannten Stoffes oder Stoffgemisches aus seinem neuen therapeutischen Gebrauch abzuleiten, und zwar unabhängig davon, ob bereits eine pharmazeutische Verwendung des Stoffes oder Stoffgemisches bekannt ist oder nicht. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der hier festgelegte Grundsatz der Beurteilung der Neuheit der Herstellung nur für die Erfindungen bzw. Patentansprüche gerechtfertigt ist, die sich auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches für ein in Artikel 52 (4) EPÜ genanntes Verfahren beziehen."

Unter Nummer 22 fährt die Kammer wie folgt fort:

sion of, or expression of opinion by, the relevant convention court on any question arising under or in connection with the relevant convention." and that the Enlarged Board of Appeal of the EPC is a "relevant convention court": see section 130(1). The decision is, therefore, one of which this court takes judicial notice. The patentability of the Swiss form of claim is dealt with in paragraphs 19 - 23 inclusive of the decision. In paragraph 21 the Board states:

"... Article 52(1) EPC expresses a general principle of patentability for inventions which are industrially applicable, new and inventive and it is clear that in all fields of industrial activity other than those of making products for use in surgery, therapy and diagnostic methods, a new use for a known product can be fully protected as such by claims directed to that use."

"This is in fact the appropriate form of protection in such cases as the new and non-obvious use of the known product constitutes the invention and it is the clear intention of the European Patent Convention that a patent be granted for the invention to which a European patent application relates (compare Articles 52(1), 69, 84 and Rule 29 EPC read together). Article 54(5) EPC provides an exception to this general rule, however, so far as the first use of medicaments is concerned, in respect of which the normal type of use claim is prohibited by Article 52(4) EPC. In effect, in this case the required novelty for the medicament which forms the subject-matter of the claim is derived from the new pharmaceutical use."

"It seems justifiable by analogy to derive the novelty for the process which forms the subject-matter of the type of use claim now being considered from the new therapeutic use of the medicament and this irrespective of the fact whether any pharmaceutical use of the medicament was already known or not. It is to be clearly understood that the application of this special approach to the derivation of novelty can only be applied to claims to the use of substances or compositions intended for use in a method referred to in Article 52(4) EPC".

In paragraph 22 the Board continued:

taire et le Traité de coopération en matière de brevets... c) toute décision ou tout avis formulé par le tribunal 'conventionnel' compétent sur toute question qui se pose en vertu de la convention pertinente ou en relation avec elle". Nous ajouterons que la Grande Chambre de recours de l'OEB est un "tribunal conventionnel compétent" (cf. article 130(1)). Par conséquent, le Tribunal prend note (*judicial notice*) de la décision rendue par cette instance. La brevetabilité de revendications selon le modèle suisse est traitée aux paragraphes 19 à 23 de cette décision. Au paragraphe 21, la Grande Chambre dit que:

"... l'article 52(1) de la CBE énonce un principe général de brevetabilité pour les inventions qui sont nouvelles, impliquent une activité inventive et sont susceptibles d'application industrielle. Il est de même hors de doute que la nouvelle application d'un produit connu peut être protégée par des revendications ayant pour objet précisément cette utilisation, ceci dans tous les domaines de l'application industrielle à l'exception de l'application de produits pour la mise en oeuvre de méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic."

"De telles revendications pour une nouvelle application sont en général la forme normale de protection, car l'invention consiste bien dans une nouvelle utilisation inventive. Conformément à l'intention manifeste des auteurs de la Convention sur le brevet européen, celui-ci doit être délivré pour l'invention, objet de la demande (cf. à cet égard article 52(1) en liaison avec les articles 69 et 84 et la règle 29 de la CBE). Une exception à ce principe général est apportée par l'article 54(5) de la CBE concernant la première application d'un médicament pour laquelle la forme habituelle de revendication est exclue par l'article 52(4) CBE. Toujours est-il que, dans cette hypothèse, la nouveauté présentée par le médicament objet de la revendication dérive de la nouvelle application pharmaceutique."

En raison de l'obligation générale de breveter les inventions, procédant de l'art. 52(1) de la CBE, il apparaît légitime de déduire le caractère de nouveauté de la préparation d'une substance ou composition en soi connues, de la nouveauté de son nouvel emploi thérapeutique, qu'une application pharmaceutique de cette substance ou composition ait été ou non connue... Il y a lieu de souligner ici que le principe dégagé pour apprécier la nouveauté de la préparation n'est légitime qu'au regard d'inventions ou revendications portant sur l'emploi d'une substance ou composition se rapportant à une méthode mentionnée par l'art. 52(4) de la CBE".

Au paragraphe 22, la Grande Chambre poursuit:

"Zweck von Artikel 52 (4) EPÜ ist es, ... die nichtkommerziellen und nichtindustriellen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterinärmedizin von patentrechtlichen Beschränkungen freizuhalten. Damit sich diese Ausnahmeregel nicht über ihren Zweck hinaus auswirkt, erscheint es angebracht, den Begriff des 'Standes der Technik' nach Artikel 54 (2) EPÜ in besonderer Weise zu sehen. Artikel 54 (5) EPÜ gibt nur einen teilweisen Ausgleich für die sich aus Artikel 52 (4) EPÜ ergebende Beschränkung des Patentschutzes für den industriellen und kommerziellen Bereich. Hinzuzufügen ist, daß die Große Beschwerdekammer in der Sonderregel des Artikels 54 (5) EPÜ nicht die Absicht sieht, zweite (und weitere) medizinische Anwendungen vom Patentschutz in anderer Weise auszuschließen als durch den Ausschluß zweckbestimmter Sachansprüche. ... Eine Absicht, zweite (und weitere) medizinische Anwendungen allgemein vom Patentschutz auszuschließen, kann weder aus dem Text des Europäischen Patentübereinkommens noch aus der geschichtlichen Entwicklung der in Betracht kommenden Artikel abgeleitet werden."

Die Kammer kommt unter Nummer 23 zu folgendem Schluß:

"Aus diesen Gründen hält es die Große Beschwerdekammer für gerechtfertigt, Patentansprüche zuzulassen, die darauf gerichtet sind, daß ein Stoff oder Stoffgemisch für die Herstellung eines Arzneimittels verwendet wird, das auf eine neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet ist, selbst wenn das Herstellungsverfahren als solches sich nicht von einem bekannten Verfahren, bei dem der gleiche Wirkstoff verwendet wird, unterscheidet." ...

18. Die Haltung der Großen Beschwerdekammer in der Frage der Neuheit eines Verwendungsanspruchs der schweizerischen Art, der auf eine zweite oder weitere medizinische Anwendung gerichtet ist, läßt sich wie folgt zusammenfassen:

1) Wegen der Bestimmungen des Artikels 52 (4) (Satz 1) EPÜ (der §4 (2) PatG entspricht) ist die normale Form des Verwendungsanspruchs, mit dem eine neue Verwendung eines bekannten Erzeugnisses geschützt werden kann, für pharmazeutische Erfindungen, die auf die Verwendung von Arzneimitteln in einem Verfahren zur medizinischen Behandlung gerichtet sind, nicht möglich.

2) Eine Absicht, zweite (und weitere) medizinische Indikationen vom Patentschutz in anderer Weise als durch den Ausschluß zweckgebundener Sachansprüche (nach Art. 54 (5) EPÜ, der §2 (6) PatG entspricht) auszuschließen, läßt sich jedoch weder aus dem Text des

"The intention of Article 52(4) EPC, ... is only to free from restraint non-commercial and non-industrial medical and veterinary activities. To prevent the exclusion from going beyond its proper limits, it seems appropriate to take a special view of the concept of the state of the art defined in Article 54(2) EPC. Article 54(5) EPC alone provides only a partial compensation for the restriction on patent rights in the industrial and commercial field resulting from Article 52(4) EPC, first sentence. It should be added that the Enlarged Board does not deduce from the special provision of Article 54(5) EPC that there was any intention to exclude second (and further) medical indications from patent protection other than by a purpose-limited product claim.... No intention to exclude second (and further) medical indications generally from patent protection can be deduced from the terms of the European Patent Convention; nor can it be deduced from the legislative history of the articles in question."

The Board concluded in paragraph 23:

"For these reasons, the Enlarged Board considers that it is legitimate in principle to allow claims directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application, even in a case in which the process of manufacture as such does not differ from known processes using the same active ingredient." ...

18. The approach of the Enlarged Board of Appeal to the question of the novelty requirement in a Swiss type use claim directed to a second or subsequent medical use may be summarised, it seems, as follows:

1) Because of the provisions of Article 52(4) (first sentence) (which corresponds to section 4(2) of the 1977 Act), the normal type of use claim, whereby a new use of a known product may be protected, is not open to pharmaceutical inventions directed to the use of medicaments in a method of medical treatment.

2) However, no intention to exclude second (and subsequent) medical indications from patent protection, other than by a purpose-limited claim (under the provisions of Article 54(5), corresponding to section 2(6) of the 1977 Act), is to be deduced from the terms of the EPC

"...le but poursuivi par l'article 52(4) CBE est d'exclure des restrictions résultant de la brevetabilité les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire. Afin d'éviter que cette règle d'exception ne déborde sa finalité, il s'impose de se référer à un concept de l'"état de la technique" non habituel dans les autres domaines... L'article 54(5) de la CBE n'apporte qu'une compensation partielle à la restriction résultant de l'article 52(4)... dans le domaine industriel et commercial... Il y a lieu d'ajouter que la Grande Chambre ne perçoit pas dans la règle d'exception de l'article 54(5) de la CBE l'intention d'exclure de la brevetabilité de deuxième ou d'ultérieures applications médicales, autrement que par la prohibition de revendications de produits à protéger en fonction de leur utilisation spécifique. ... L'intention d'exclure, de manière générale, de la brevetabilité une deuxième indication médicale — ou des indications ultérieures - ne peut être déduite ni de la lettre de la Convention sur le brevet européen ni du développement dans le contexte historique des articles à appliquer".

La Grande Chambre conclut au paragraphe 23:

"Pour ces raisons, la Grande Chambre estime justifié d'admettre des revendications ayant pour objet l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une application thérapeutique nouvelle et inventive, ceci même lorsque le procédé de préparation lui-même en tant que tel ne se distingue pas d'un procédé connu mettant en oeuvre la même substance active."

18. L'optique dans laquelle la Grande Chambre de recours a considéré l'exigence de nouveauté à laquelle doit satisfaire une revendication selon le modèle suisse ayant pour objet une deuxième utilisation thérapeutique (ou une utilisation ultérieure), peut se résumer, semble-t-il, comme suit:

1) En vertu des dispositions de l'article 52(4), première phrase de la CBE (qui correspond à l'article 4(2) de la Loi de 1977), la forme habituelle des revendications d'utilisation susceptibles de donner lieu à la protection d'une nouvelle utilisation d'un produit connu, n'est pas la forme appropriée pour les inventions relevant du domaine pharmaceutique qui ont pour objet l'utilisation de médicaments dans une méthode de traitement médical.

2) Toutefois, l'intention d'exclure de la brevetabilité une deuxième ou d'ultérieures indications médicales autrement que par la prohibition de revendications de produits à protéger en fonction de leur utilisation spécifique (en vertu de l'article 54(5) qui correspond à l'article 2(6) de la

EPÜ noch aus der geschichtlichen Entwicklung der in Betracht kommenden Artikel ableiten.

3) Aus diesen Gründen ist der Verwendungsanspruch schweizerischer Art, der hier zur Debatte steht, nach Artikel 52 (4) EPÜ nicht vom Patentschutz ausgeschlossen und gilt als gewerblich anwendbar.

4) In der Frage der Neuheit ist die Kammer der Auffassung, daß bei der in Artikel 54 (5) EPÜ besonders vorgesehenen Anspruchsart, nämlich einem zweckgebundenen Sachanspruch für einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch für eine erste (und damit neue) pharmazeutische Verwendung, die erforderliche Neuheit in dieser neuen pharmazeutischen Verwendung liegt.

5) Analog dazu liegt bei dem Verwendungsanspruch schweizerischer Art, der auf die Verwendung eines bekannten pharmazeutischen Stoffes bei der Herstellung eines an sich nicht neuen Arzneimittels für eine zweite (oder weitere) neue therapeutische Anwendung gerichtet ist, die erforderliche Neuheit des beanspruchten Verfahrens in der zweiten (oder weiteren) neuen therapeutischen Anwendung.

19. Diese Beurteilung der Neuheit eines auf eine zweite oder weitere therapeutische Anwendung gerichteten Verwendungsanspruchs schweizerischer Art ist auch nach den entsprechenden Bestimmungen des Patentgesetzes von 1977 möglich; ungeachtet der früher geäußerten Ansicht, daß es besser wäre, die Patentierbarkeit derartiger Ansprüche nach den materiellrechtlichen Bestimmungen des Patentgesetzes ohne Rücksicht auf die Rechtsauffassung zu beurteilen, die sich nach den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ herausgebildet hat, ist im Interesse einer einheitlichen Rechtsprechung die Neuheit des hier zu prüfenden Anspruchs schweizerischer Art nach den materiellrechtlichen Bestimmungen des Patentgesetzes in derselben Weise zu beurteilen wie nach dem EPÜ.

20. Dementsprechend ergeht folgende Entscheidung: (i) In der Sache Schering wird der Beschwerde hinsichtlich der eingangs dargelegten und nunmehr geltenden Form der Ansprüche stattgegeben. (ii) In der Sache Wyeth wird die Entscheidung des Principal Examiner über die Zurückweisung der Ansprüche 1 und 2 und der Ansprüche 10 und 11 bestätigt, der Beschwerde jedoch hinsichtlich der Ansprüche 3 und 4 in der geänderten Form stattgegeben. In beiden Fällen wird die Sache zur abschließenden Festlegung der Form der zu erteilenden Ansprüche an das Patentamt zurückverwiesen.

or the legislative history of the material articles thereof.

3) In that regard the Swiss type of use claim now being considered is not prohibited by Article 52(4) and is capable of industrial application.

4) As to novelty, the Board consider that in the type of claim specifically provided for in Article 54(5), namely, a purpose-limited product claim to a known substance or composition for a first (and, therefore, novel) pharmaceutical use, the required novelty for the claim is to be found in the new pharmaceutical use.

5) Similarly, in the Swiss type of use claim directed to the use of a known pharmaceutical in the manufacture of a medicament, not novel in itself, for a novel second (or subsequent) therapeutic use, the required novelty of the claimed process may be found in the new second (or subsequent) therapeutic use.

19. That approach to the novelty of the Swiss type of use claim directed to a second, or subsequent, therapeutic use is equally possible under the corresponding provisions of the 1977 Act and, notwithstanding the opinion expressed earlier as to the better view of the patentability of such a Swiss type claim under the material provisions of the Act considered without regard to the position, as it has developed, under the corresponding provisions of the EPC, having regard to the desirability of achieving conformity the same approach should be adopted to the novelty of the Swiss type of claim now under consideration under the material provisions of the Act.

20. Accordingly, (i) in the Schering appeal, the appeal is allowed in respect of the claims in the form now sought and set out earlier in this judgment; (ii) in the Wyeth appeal, the Principal Examiner's decision refusing claims 1 and 2 and claims 10 and 11 is upheld, but the appeal is allowed in respect of claims 3 and 4 in the amended or modified form. In both cases the matter is remitted to the Office for finalising the form of claims to be granted.

Loi de 1977) ne peut être déduite de la lettre de la CBE ou du développement dans le contexte historique des articles applicables de cette convention.

3) De ce point de vue, le modèle suisse de revendication d'utilisation, dont il est ici question, n'est pas prohibé par l'article 52(4) et il est susceptible d'application industrielle.

4) En ce qui concerne la nouveauté, la Grande Chambre estime que pour le type de revendication spécifiquement prévu à l'article 54(5), à savoir une revendication de produit à protéger en fonction de son utilisation spécifique, ayant pour objet une substance ou une composition connue pour une première (et, par conséquent, nouvelle) utilisation pharmaceutique, la nouveauté exigée de la revendication ressort de la nouvelle utilisation pharmaceutique.

5) De la même manière, en ce qui concerne le modèle suisse de revendication d'utilisation ayant pour objet l'utilisation d'une substance pharmaceutique connue dans la fabrication d'un médicament qui n'est pas nouveau en lui-même, en vue d'une deuxième et nouvelle application thérapeutique (ou application ultérieure), la nouveauté exigée du procédé revendiqué peut résider dans la deuxième et nouvelle application thérapeutique (ou application ultérieure).

19. Cette approche à l'égard de la nouveauté de revendications d'utilisation selon le modèle suisse ayant pour objet une deuxième application thérapeutique (ou une application ultérieure) est également possible en vertu des dispositions correspondantes de la Loi de 1977. Nonobstant le point de vue exprimé plus haut quant à une appréciation préférable de la brevetabilité de revendications selon le modèle suisse en vertu des dispositions pertinentes de la Loi considérées sans égard à l'évolution de la règle de droit sous l'influence des dispositions correspondantes de la CBE, et attendu qu'une harmonisation est souhaitable, la même approche doit être adoptée en ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté des revendications de modèle suisse en cause conformément aux dispositions pertinentes de la Loi.

20. En conséquence, (i) il est fait droit au recours formé par la Société Schering en ce qui concerne les revendications dans leur formulation actuelle, telle qu'énoncée plus haut; (ii) en ce qui concerne le recours introduit par la Société Wyeth, la décision du "Principal Examiner" rejetant les revendications 1 et 2 et les revendications 10 et 11 est confirmée; toutefois, il est fait droit au recours pour les revendications 3 et 4 dans leur forme modifiée. Dans les deux cas, l'affaire est renvoyée devant l'Office pour mise en forme définitive des revendications admissibles.

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 3/1986, Seiten i-ix veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

FEES**Guidance for the payment of
fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 3/1986, pages i-ix.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

TAXES**Avis concernant le paiement
de taxes, frais et tarifs de
vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel n° 3/1986, pages i-ix.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.

TERMIN- KALENDER

I. TAGUNGEN IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION

REPUBLIK ÖSTERREICH
3. Symposium europäischer
Patentrichter
3.-5.9.1986
Wien

EPA
Arbeitsgruppe
« Technische Information »
10.-12.9.1986
Luxemburg

EPA
DATIMTEX
2.-3.10.1986
München

EPA
Arbeitsgruppe « Statistik »
13.10.1986
München

EPA
Haushalts-
und Finanzausschuß
13.-17.10.1986
München

EPI
Rat des Instituts
der zugelassenen Vertreter
27.-28.10.1986
Den Haag

SACEPO
6.-7.11.1986
Berlin

EPA
Verwaltungsrat
1.-5.12.1986
München

EPI
Rat des Institut
der zugelassenen Vertreter
6.-7.4.1987
Rom

CALENDAR OF EVENTS

I. EUROPEAN PATENT ORGANISATION MEETINGS

REPUBLIC OF AUSTRIA
3rd Symposium of European
Patent Judges
3.-5.9.1986
Vienna

EPO
Working Party
on Technical Information
10.-12.9.1986
Luxembourg

EPO
DATIMTEX
2.-3.10.1986
Munich

EPO
Working Party on Statistics
13.10.1986
Munich

EPO
Budget and
Finance Committee
13.-17.10.1986
Munich

EPI
Council of the Institute
of Professional Representatives
27.-28.10.1986
The Hague

SACEPO
6.-7.11.1986
Berlin

EPO
Administrative Council
1.-5.12.1986
Munich

EPI
Council of the Institute
of Professional Representatives
6.-7.4.1987
Rome

CALENDRIER

I. REUNIONS DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

REPUBLIQUE D'AUTRICHE
3^e Colloque des juges
européens de brevets
3.-5.9.1986
Vienne

OEB
Groupe de travail
« Information technique »
10.-12.9.1986
Luxembourg

OEB
DATIMTEX
2.-3.10.1986
Munich

OEB
Groupe de travail « Statistiques »
13.10.1986
Munich

OEB
Commission du budget
et des finances
13.-17.10.1986
Munich

EPI
Conseil de l'Institut
des mandataires agréés
27.-28.10.1986
La Haye

SACEPO
6.-7.11.1986
Berlin

OEB
Conseil d'administration
1.-5.12.1986
Munich

EPI
Conseil de l'Institut
des mandataires agréés
6.-7.4.1987
Rome

II. SONSTIGE TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN

WIPO

Expertenausschuß für Fragen
des geistigen Eigentums
an integrierten Schaltungen
23.-27.6.1986
Genf

WIPO

Ständiger Ausschuß
für Patentinformation (PCPI)
und PCT-Ausschuß für technische
Zusammenarbeit (PCT/CTC)
1.-5.9.1986
Genf

WIPO

Patentinformationsmesse
8.-10.9.1986
Genf

WIPO

Verwaltungsorgane
(Koordinierungsausschuß
der WIPO, Exekutivausschüsse des
Pariser
und des Berner Verbands,
Versammlung des Berner Verbands)
8.-12.9.1986
Genf

II. OTHER MEETINGS AND EVENTS

WIPO

Committee of experts
on intellectual property in
respect of integrated circuits
23.-27.6.1986
Geneva

WIPO

Permanent Committee
on Patent Information (PCPI)
and PCT Committee for
Technical Cooperation (PCT/CTC)
1.-5.9.1986
Geneva

WIPO

Patent and
Trademark Information Fair
8.-10.9.1986
Geneva

WIPO

Governing Bodies (WIPO Coordination
Committee, Executive Committee
of the Paris and Berne Unions,
Assembly of the Berne Union)
8.-12.9.1986
Geneva

II. REUNIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES

OMPI

Comité d'experts
sur la propriété intellectuelle
en matière de circuits intégrés
23.-27.6.1986
Genève

OMPI

Comité permanent chargé de
l'information
en matière de brevets (PCPI)
et Comité de coopération technique
du Traité de coopération
en matière de brevets (PCT/CTC)
1.-5.9.1986
Genève

OMPI

Exposition sur l'information
en matière de brevets
8.-10.9.1986
Genève

OMPI

Organes directeurs (Comité de
coordination
de l'OMPI, Comités exécutifs
des Unions de Paris et de Berne,
Assemblée de l'Union de Berne)
8.-12.9.1986
Genève

Freie Planstellen Vacancies Vacances d'emplois

Bewerbungen mit Lebenslauf werden für die Stellen in München an das Europäische Patentamt - Referat Personaldienst -, Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, für die Stellen in Den Haag an den Leiter des Personalreferats der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH, und für die Stellen in Berlin an den Leiter der Dienststelle Berlin der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61, erbeten. Die Stellen stehen männlichen und weiblichen Bewerbern offen. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt.

Der Bewerbung beizufügen bzw. umgehend nachzureichen ist ein vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen. Das Formblatt kann unter der angegebenen Anschrift oder fernmündlich (München: 089/23994318; Den Haag: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644) angefordert werden.

Die Besoldungsgruppen der Dienstposten entsprechen dem System der Koordinierten Organisationen. Die drei Amtssprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch.

Applications, together with curriculum vitae, should be sent in the case of Munich, to the European Patent Office, Personnel Department, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, in the case of The Hague to the Head of Personnel Directorate, Directorate-General 1, European Patent Office, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH and in the case of Berlin to the Head of the Berlin sub-office, Directorate-General 1, European Patent Office, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61. Posts are open to both men and women. Preferential treatment will be given to applications from disabled persons with equal qualifications.

An application form, obtainable from the above address or by telephone (Munich: 089/23994318; The Hague: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644) must be completed and either enclosed with the application or submitted under separate cover immediately afterwards.

Posts are graded in accordance with the Co-ordinated Organisations system. The three official languages are English, French and German.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées, en ce qui concerne Munich, à l'Office européen des brevets -Service du Personnel, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, en ce qui concerne La Haye, au Chef du Service du Personnel, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH et, en ce qui concerne Berlin, au Chef de l'agence de Berlin, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61. Ces emplois sont ouverts aux candidats des deux sexes. A aptitudes égales, préférence sera donnée aux handicapés physiques.

Les candidatures doivent être accompagnées ou suivies sans délai de l'envoi du formulaire de candidature. Pour se procurer ce formulaire, prière d'écrire à l'adresse indiquée ci-dessus ou de téléphoner (Munich: 089/23994318; La Haye: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644).

Les grades afférents aux emplois sont ceux du système des Organisations coordonnées. Les trois langues officielles sont l'allemand, l'anglais et le français.

**PRÜFER (1114/5), Den Haag/Berlin und
PRÜFER (1124/5), München—
Kennziffer: OJ 6/1**

(Besoldungsgruppe A1/A2/A3). Der Prüfer in Den Haag/Berlin führt Recherchen über (europäische und nationale) Patentanmeldungen im Hinblick auf folgende Tätigkeiten durch: Analyse der Anmeldungen, Bestimmung des Schutzbereichs, Festlegung der Recherchenstrategien, Erfassung aller Aspekte und Ausführungsarten der Erfindung, Durchführung von Recherchen in der ausgewählten Dokumentation, Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, Auswahl der relevantesten Dokumente und Aufnahme dieser Dokumente in die Recherchenberichte, die an die Prüfungsabteilungen in München weitergeleitet werden.

Voraussetzungen (Den Haag/Berlin): Abgeschlossenes Hochschulstudium der Ingenieurwissenschaften (vorzugsweise Mechanik, Elektromechanik, Elektrotechnik oder Elektronik), Physik oder Chemie, ausgezeichnete Kenntnisse einer Amtssprache des Amtes und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

(Besoldungsgruppe A2/A3). Der Prüfer in München führt die Sachprüfung europäischer Patentanmeldungen in den ihm zugewiesenen Gebieten der Technik durch. Diese Arbeit wird in Übereinstimmung mit dem Europäischen Patentübereinkommen durchgeführt und umfaßt den Dialog mit dem Anmelder oder dessen Vertreter sowie die Ausarbeitung von Empfehlungen für die aus drei Mitgliedern bestehende Prüfungsabteilung, ob auf die Anmeldung ein Patent erteilt werden soll oder ob sie zurückgewiesen werden soll. Seine Aufgaben umfassen ferner die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente.

Voraussetzungen (München): Abgeschlossenes naturwissenschaftliches Hochschulstudium (normalerweise Chemie, Physik oder Mathematik, aber auch Biologie) oder abgeschlossenes Hochschulstudium der Ingenieurwissenschaften, ausgezeichnete Kenntnis einer Amtssprache des Amtes und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

Für die Prüferstellen in München werden Bewerber mit Erfahrung als Patentanwalt oder als Prüfer in einem nationalen Patentamt bevorzugt berücksichtigt.

Über die Mindestanforderungen hinausgehende Sprachkenntnisse sind von Vorteil. Bewerber über 40 Jahre werden nur in Ausnahmefällen berücksichtigt.

**EXAMINERS (1114/5), The Hague/Berlin and
EXAMINERS (1124/5), Munich—
Ref.: OJ 6/1**

(Grade A1/2/3). The examiner in The Hague/Berlin carries out search examinations of patent applications (European and national) to analyse them, to determine the scope of the invention, to formulate search strategies, to cover all aspects and embodiments of the invention, to conduct the searches in the selected documentation, to assess the novelty and inventive step, to select the most relevant documents and to incorporate these in the reports transmitted to the Examining Divisions in Munich.

Applicants for The Hague/Berlin must have a diploma of completed studies at university level in engineering (preferably mechanical, electromechanical, electrical or electronic), physics or chemistry, excellent knowledge of one of the official languages of the Office and ability to understand the other two.

(Grade A2/3). The examiner in Munich carries out the substantive examination of European patent applications in the technical fields assigned to him. This work, which is carried out in accordance with the European Patent Convention, comprises communicating with the applicant or his representative and making recommendations to a 3-member Examining Division on whether to grant or refuse the application. The duties also include the examination of oppositions to European patents.

Applicants for Munich must have a diploma of completed studies at university-level in science (normally chemistry, physics or mathematics, but also biology) or engineering, excellent knowledge of one of the official languages of the Office and ability to understand the other two.

For examiner posts in Munich, preference will be given to candidates who have had patent experience either as a patent attorney or as an examiner in a national patent office.

Preference will be given to candidates who exceed the minimum language requirements. Candidates over 40 years old will be considered only exceptionally.

**EXAMINATEURS (1114/5), à La Haye/Berlin et
EXAMINATEURS (1124/5), à Munich—
Réf. : OJ 6/1**

(Grade A1/2/3). L'examinateur de La Haye/Berlin effectue les examens de recherche concernant les demandes de brevets (européens et nationaux) ; il est chargé d'analyser celles-ci, de déterminer la portée de l'invention, de définir des axes de recherche, d'étudier tous les aspects et toutes les réalisations de l'invention, de conduire les recherches dans la documentation qui a été sélectionnée, d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive, de sélectionner les documents les plus pertinents en les intégrant aux rapports transmis aux divisions d'examen à Munich.

Les candidats pour La Haye/Berlin doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur (de préférence de mécanique, d'électromécanique, d'électrotechnique, d'électronique), de physique ou de chimie. Ils doivent posséder une excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et l'aptitude à comprendre les deux autres.

(Grade A2/3). L'examinateur de Munich effectue l'examen quant au fond des demandes de brevet européen dans les domaines techniques qui lui ont été affectés. Ces tâches, qu'il exécute conformément aux dispositions de la Convention sur le brevet européen, comprennent également les prises de contact avec le demandeur ou son mandataire et la formulation de recommandations à une division d'examen composée de trois membres, quant à l'admission ou au rejet de la demande. L'examen d'oppositions aux brevets européens entre également dans ses attributions.

Les candidats pour Munich doivent être titulaires d'un diplôme universitaire de sciences (en principe de chimie, de physique ou de mathématiques, mais il peut s'agir également d'un diplôme de biologie) ou d'un diplôme d'ingénieur. Ils doivent posséder une excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et l'aptitude à comprendre les deux autres.

Pour les postes d'examinateur à Munich, la préférence sera donnée aux candidats ayant acquis une expérience en matière de brevets pour avoir travaillé comme conseil en brevets ou comme examinateur dans un office de brevets national.

La préférence sera donnée aux candidats dont les connaissances linguistiques vont au-delà des qualifications minimales. Les candidats âgés de plus de quarante ans ne seront retenus que dans des cas exceptionnels.

Anzeigen im Amtsblatt des Europäischen Patentamts

Zur Veröffentlichung im Amtsblatt werden Anzeigen angenommen, deren Inhalt im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem steht, wie Hinweise auf Bücher, sonstige Veröffentlichungen und Seminare. Geschäftsanzeigen von zugelassenen Vertretern (mit Ausnahme von Stellenangeboten) und andere Werbeanzeigen können nicht angenommen werden.

Senden Sie Ihre Anzeigentexte bitte an:

Europäisches Patentamt
Referat 5.2.1
Erhardtstraße 27
D-8000 München 2
Tel.: (089) 2399-0
Telex: 523 656 epmu d

Der Preis pro 24stel Seite (kleinstmögliches Anzeigenfeld) beträgt DM 100,-. Zahlung erfolgt gegen Rechnung.

Advertising in the Official Journal of the European Patent Office

Advertisements may be placed in the Official Journal concerning matters relating to the European patent system, such as announcements of books, publications or seminars. Advertisements for services from professional representatives or others cannot be accepted, with the exception of situations vacant.

Copy for publication may be sent to:

European Patent Office
Department 5.2.1
Erhardtstr. 27
D-8000 Munich 2
Tel.: (089) 2399-0
Telex: 523 656 epmu d

The price per twenty-fourth part of a page (the smallest box available) is DM 100,-. Payment to be made against invoice.

Insertion d'annonces dans le Journal officiel de l'Office européen des brevets

Il est possible d'insérer dans le Journal officiel de l'OEB des annonces relatives à des questions se rapportant au système du brevet européen, telles que parution de livres ou de publications, tenue de séminaires, etc. Les annonces concernant les services proposés par des mandataires agréés ou par d'autres professionnels ne peuvent être acceptées, à l'exception de celles ayant trait à des offres d'emploi.

Les textes destinés à la publication doivent être envoyés à l'adresse suivante:

Office européen des brevets
Service 5.2.1
Erhardtstr. 27
D-8000 Munich 2
Tél.: (089) 2399-0
Télex: 523 656 empmu d

Le tarif pour un vingt-quatrième de page (encadré minimum) est de 100 DM. N'effectuer aucun règlement avant d'avoir reçu une facture.