



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

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

24. September 1986
Jahrgang 9/Heft 9
Seiten 295-336

24 September 1986
Year 9/Number 9
Pages 295-336

24 septembre 1986
9^e année/numéro 9
Pages 295-336

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 14. Mai 1985 T 36/83***

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated 14 May
1985 T 36/83***

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 du 14
mai 1985 T 36/83***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: P. Lançon
M. Prélot

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: P. Lançon
M. Prélot

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: P. Lançon
M. Prélot

**Anmelderin:
ROUSSEL-UCLAF**

**Applicants:
ROUSSEL-UCLAF**

**Demanderesse:
ROUSSEL-UCLAF**

**Stichwort:
"Thenoylperoxid/ROUSSEL-UCLAF"**

**Headword: "Thenoyl
peroxide/ROUSSEL-UCLAF"**

**Référence: "Peroxyde de
thénioyle/ROUSSEL-UCLAF"**

EPÜ Artikel 52 (4), 54 (5), 57

Articles 52 (4), 54 (5), 57 EPC

Articles 52 (4), 54 (5), 57 de la CBE

"Breiter Anspruch bei der ersten
medizinischen Indikation" -
"Anwendung als kosmetisches
Erzeugnis"

"First medical indication" -
"Cosmetic product indication"

"Première application
thérapeutique" - "Application à titre
de produit cosmétique"

Leitsatz

Headnote

Sommaire

Werden für ein Erzeugnis mehrere Eigenschaften geltend gemacht, so können hierauf basierende verschiedene Verwendungen auch im Rahmen einer Anmeldung schutzfähig sein. So können in derselben Anmeldung ein Erzeugnis zur ersten Verwendung in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und dessen Verwendung zu kosmetischen Zwecken beansprucht werden. Die kosmetische Anwendung eines Erzeugnisses, das daneben therapeutisch anwendbar ist, fällt nicht unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (4) EPÜ.

Where a product is shown to have various properties, a right of protection may be accorded for various uses. A product's first use in a method of treatment of the human or animal body by therapy and also its use cosmetically may therefore be claimed in one and the same patent application. The cosmetic indication of a product having medical indications as well does not fall within the scope of Article 52(4) EPC and may be patentable

La mise en valeur de propriétés différentes d'un produit peut donner droit à une protection pour des utilisations différentes. Ainsi, peuvent être revendiqués dans une même demande, un produit pour sa première utilisation dans une méthode de traitement thérapeutique du corps humain ou animal et son utilisation à titre cosmétique. L'application cosmétique d'un produit ayant, par ailleurs, des applications thérapeutiques ne tombe pas sous le coup de l'article 52 (4) CBE et peut être brevetable.

Sachverhalt und Anträge

Summary of Facts and Submissions

Exposé des faits et conclusions

I. Die am 28. März 1979 eingereichte und am 17. Oktober 1979 unter der Nr. 0 004 810 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 400 198.2, für die die Priorität einer Voranmeldung

I. European patent application No. 79 400 198.2, filed on 28 March 1979 and published on 17 October 1979 (No. 0 004 810) claiming the priority of an earlier filing in France dated 31 March

I. La demande de brevet européen n° 79 400 198.2 déposée le 28 mars 1979 et publiée le 17 octobre 1979 sous le numéro 0 004 810, pour laquelle est revendiquée une priorité du 31 mars

* Übersetzung.

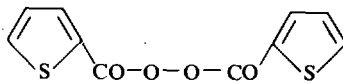
* Translation.

* Texte officiel.

vom 31. März 1978 in Frankreich in Anspruch genommen wird, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Oktober 1982 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 6. Mai 1981 eingegangenen Patentansprüche zugrunde.

Die Ansprüche 1, 7, 9 und 10 lauteten wie folgt:

"1. Arzneimittel, dadurch gekennzeichnet, daß es aus Thenoylperoxid folgender Formel besteht:



7. Pharmazeutische Zusammensetzungen, dadurch gekennzeichnet, daß sie als Wirkstoff Thenoylperoxid enthalten.

9. Anwendung von Thenoylperoxid als kosmetisches Erzeugnis.

10. Kosmetische Zusammensetzungen, dadurch gekennzeichnet, daß sie Thenoylperoxid enthalten."

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Ansprüche 1 und 7 gegen Artikel 54 (5) EPU verstoßen. Um dem Erfordernis dieses Artikels zu genügen, hätten - so die Prüfungsabteilung - diese Ansprüche nämlich auf die tatsächlich beschriebenen therapeutischen Anwendungen beschränkt werden müssen.

III. Die Beschwerdeführerin hat gegen diese Entscheidung am 6. Dezember 1982 Beschwerde eingelegt und die Gebühr fristgerecht entrichtet. Sie hat ihre Beschwerde am 3. Februar 1983 begründet.

Sie macht geltend, die angegebenen Bestimmungen des EPU, insbesondere Artikel 54 (5) EPU, enthielten keinerlei Vorschrift, daß der Anwendungsbereich des Arzneimittels zu begrenzen sei.

IV. In ihren Zwischenbescheiden hat die Kammer im wesentlichen redaktionelle Änderungen der Arzneimittelansprüche vorgeschlagen, hauptsächlich um sie an die im Hinblick auf Artikel 54 (5) EPU zulässige Formulierung anzupassen. Diese Formulierung ist von der Beschwerdeführerin gebilligt worden.

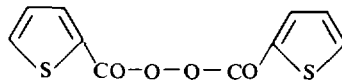
Außerdem hat die Kammer Zweifel an der Zulässigkeit des Anspruches 8 in seiner letzten Fassung geäußert. Dieser Anspruch ist mit Anspruch 9 des zurückgewiesenen Anspruchssatzes identisch. Anspruch 9 war von der Erstinstanz nicht beanstandet worden. Nach Auffassung der Kammer schien es sich hier um ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung (Art. 52 (4) EPU) zu handeln, da es zur Behandlung von Akne, einer Krankheit, dient.

V. In ihrer am 4. Mai 1984 eingegangenen Erwiderung bestreitet die Beschwerdeführerin, daß es sich bei Anspruch 8 in seiner letzten Fassung

1978, was refused by a decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 15 October 1982. The decision was based on the claims received on 6 May 1981.

Claims 1, 7, 9 and 10 read as follows:

"1. Medication, characterised in that it is composed of thenoyl peroxide with the formula:



7. Pharmaceutical compositions, characterised in that they contain thenoyl peroxide as active principle.

9. Use of thenoyl peroxide as a cosmetic product.

10. Cosmetic compositions, characterised in that they contain thenoyl peroxide."

II. The application was refused on the grounds that Claims 1 and 7 contravened Article 54 (5) EPC. The Examining Division considered that to meet that Article's requirements the claims would have had to be limited to the therapeutic indications described.

III. The applicants filed an appeal against this decision on 6 December 1982 and paid the fee in due time. The Statement of Grounds was filed on 3 February 1983.

The appellants contended that the EPC provisions cited, in particular Article 54 (5) EPC, did not specify any limitation to a medication's scope.

IV. In its interlocutory communications the Board of Appeal proposed certain changes in the wording of the medical claims, principally to bring them into line with Article 54(5). The new wording was accepted by the appellants.

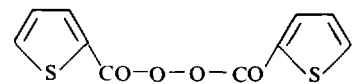
The Board also raised the question of Claim 8's admissibility as it was finally worded, it being identical to Claim 9 of the set of claims refused. Claim 9 had not been contested by the first instance, but appeared to the Board to relate to a method of treatment by therapy (Article 52 (4) EPC) since it was intended to treat acne, which is a disease.

V. In their reply received on 4 May 1984 the appellants rejected the idea that as finally worded Claim 8 constituted a method of treatment by

1978, fondée sur un dépôt antérieur en France, a été rejetée par décision du 15 octobre 1982 de la Division d'examen 001 de l'Office européen des brevets. Cette décision a pour base les revendications reçues le 6 mai 1981.

La rédaction des revendications 1, 7, 9 et 10 est la suivante:

"1. Médicament caractérisé en ce qu'il est constitué par le peroxyde de thényle de formule:



7. Compositions pharmaceutiques caractérisées en ce qu'elles renferment, à titre de principe actif, le peroxyde de thényle.

9. Application à titre de produit cosmétique du peroxyde de thényle.

10. Compositions cosmétiques, caractérisées en ce qu'elles renferment le peroxyde de thényle."

II. Le rejet a été motivé par le fait que les revendications 1 et 7 enfreindraient l'article 54 (5) CBE. En effet, selon les termes de la Division d'examen, il aurait été nécessaire, pour satisfaire à cet article, de limiter ces revendications aux applications thérapeutiques effectivement décrites.

III. La demanderesse a formé un recours contre cette décision le 6 décembre 1982, et payé la taxe dans les délais. Elle a motivé le recours le 3 février 1983.

Selon la requérante, les textes de la CBE invoqués, et notamment l'article 54 (5) CBE, ne contiendraient aucune prescription quant à la limitation de la portée du médicament.

IV. Dans ses communications intermédiaires, la Chambre suggère des modifications essentiellement rédactionnelles des revendications de médicament, principalement pour les adapter à la formulation admissible au titre de l'article 54 (5). Cette formulation est acceptée par le requérant.

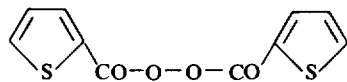
En outre, la Chambre soulève la question de l'admissibilité de la revendication 8, dans sa dernière version. Cette revendication 8 est identique à la revendication 9 du jeu des revendications rejetées. Cette revendication 9 n'avait pas été mise en cause par la première instance. Or, selon la Chambre, il semble s'agir là d'une méthode de traitement thérapeutique (art. 52 (4) CBE), puisque cette méthode sert à guérir l'acné, qui est une maladie.

V. Dans sa réponse reçue le 4 mai 1984, la requérante refuse de considérer que la revendication 8 dans sa dernière version puisse constituer une méthode

um ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung handele, und beruft sich dabei auf die französischen Bestimmungen. Sie führt zu diesem Zweck das Werk "Droit pharmaceutique", Heft 5 (1978), Seite 7 an.

Sie beantragt zuletzt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des Patents mit folgenden Ansprüchen:

"1. Chemische Verbindung bestehend aus Thenoylperoxid der Formel



zur Anwendung in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers.

2. Chemische Verbindung nach Anspruch 1 zur Anwendung als Bakterizid.

3. Chemische Verbindung nach Anspruch 1 zur Anwendung als Fungizid.

4. Chemische Verbindung nach Anspruch 1 zur Verwendung als komedolytisches Mittel.

5. Chemische Verbindung nach Anspruch 1 zur Anwendung bei der Behandlung von Akne.

6. Pharmazeutische Zubereitungen, dadurch gekennzeichnet, daß sie als Wirkstoff Thenoylperoxid sowie einen inerten pharmazeutischen Träger enthalten.

7. Zubereitungen nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß sie 2 bis 20 % Wirkstoff enthalten.

8. Anwendung von Thenoylperoxid als kosmetisches Erzeugnis.

9. Kosmetische Zubereitungen, dadurch gekennzeichnet, daß sie Thenoylperoxid enthalten.

10. Zubereitungen nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß sie 0,2 bis 20 % Thenoylperoxid enthalten."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

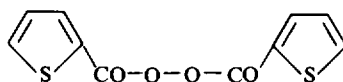
2. Der Gegenstand der Ansprüche geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Die Verwendung von Thenoylperoxid als pharmazeutischer Wirkstoff und als Arzneimittel gemäß den Ansprüchen 1 bis 5 ist in der ursprünglichen Anmeldung offenbart (s. S. 1, Zeilen 15-20, S. 3, Zeile 34, S. 4, Zeile 2 und Anspruch 1).

therapy, and they cited French law as set out in "Droit pharmaceutique", Volume 5 (1978), page 7.

They requested that the decision appealed from be set aside and a patent be granted with the following claims:

"1. Chemical compound composed of thenoyl peroxide with the formula



for its use in a method of therapeutic treatment for the human or animal body.

2. Chemical compound according to Claim 1 for its antibacterial use.

3. Chemical compound according to Claim 1 for its antifungal use.

4. Chemical compound according to Claim 1 for its comedolytic use.

5. Chemical compound according to Claim 1 for its use in the treatment of acne.

6. Pharmaceutical compositions, characterised in that they contain, as active principle, thenoyl peroxide, as well as an inert pharmaceutical excipient.

7. Compositions according to Claim 6, characterised in that they contain from 2 to 20% of active principle.

8. Use as a cosmetic product of thenoyl peroxide.

9. Cosmetic compositions, characterised in that they contain thenoyl peroxide.

10. Compositions according to Claim 9, characterised in that they contain from 0.2 to 20% of thenoyl peroxide."

Reasons for the Decision

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

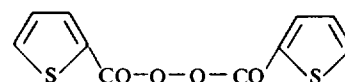
2. The claims' subject-matter does not extend beyond the content of the application as filed.

The use of thenoyl peroxide as an active pharmacological substance and as a medication according to Claims 1 to 5 was disclosed in the application as filed (see page 1, lines 15 to 20; page 3, line 34; page 4, line 2 and Claim 1).

de traitement thérapeutique, et se réfère pour cela à la réglementation française. A cet effet, elle cite le livre "Droit pharmaceutique", fascicule 5 (1978), page 7.

Elle sollicite enfin l'infirmerie de la décision attaquée, et la délivrance du brevet avec les revendications suivantes:

"1. Composé chimique constitué par le peroxyde de thényle de formule



pour son utilisation dans une méthode de traitement thérapeutique du corps humain ou animal.

2. Composé chimique selon la revendication 1 pour son utilisation comme antibactérien.

3. Composé chimique selon la revendication 1 pour son utilisation comme antifongique.

4. Composé chimique selon la revendication 1 pour son utilisation comme comédolytique.

5. Composé chimique selon la revendication 1 pour son utilisation dans le traitement de l'acné.

6. Compositions pharmaceutiques, caractérisées en ce qu'elles renferment, à titre de principe actif, le peroxyde de thényle, ainsi qu'un excipient pharmaceutique inerte.

7. Compositions selon la revendication 6, caractérisées en ce qu'elles renferment de 2 à 20% de principe actif.

8. Application à titre de produit cosmétique du peroxyde de thényle.

9. Compositions cosmétiques, caractérisées en ce qu'elles renferment le peroxyde de thényle.

10. Compositions selon la revendication 9, caractérisées en ce qu'elles renferment de 0,2 à 20% de peroxyde de thényle."

Motifs de la décision

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

2. L'objet des revendications ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée à l'origine.

L'utilisation du peroxyde de thényle comme substance pharmacologiquement active et comme médicament, selon les revendications 1 à 5, est divulguée dans la demande d'origine (voir page 1, lignes 15 à 20, page 3, ligne 34 et page 4, ligne 2 ainsi que la revendication 1).

Die Ansprüche 6 und 7 finden ihre Stütze in den ursprünglichen Ansprüchen 2 und 3 und in der Beschreibung, S. 2, Zeilen 11 bis 22.

Die Ansprüche 8 bis 10 entsprechen den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 4 bis 6.

3. Die Anmelderin hat der Fachwelt die neue Lehre vermittelt, daß Thenoylperoxid als Therapeutikum, insbesondere als Arzneimittel zur Behandlung von Akne, verwendet werden kann.

Der beanspruchte Wirkstoff Thenoylperoxid ist bereits im Stand der Technik beschrieben (Monatshefte für Chemie und verwandte Teile anderer Wissenschaften, 1949, **80**, 739). Seine Verwendung in einem Verfahren nach Artikel 52(4) EPÜ gehört aber nicht zum Stand der Technik. Ein solcher Gegenstand gilt gemäß Artikel 54(5) EPU als neu.

4. Zwar wird ein dem Thenoylperoxid strukturell verwandtes Erzeugnis, nämlich Benzoylperoxid, zur Behandlung von Akne beim Menschen verwendet, was die Anmelderin unter Hinweis auf J. Pharm. Sci. 1977, **66**, 718 auch eingeräumt hat (s. ursprüngliche Beschreibung, S. 3, Zeilen 1 bis 13).

Die Anmelderin hat sich jedoch gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik die Aufgabe gestellt, nicht nur ein Arzneimittel zur Behandlung von Akne zu finden, das besser als Benzoylperoxid ist, sondern auch ein Erzeugnis, dessen bakterizide, fungizide und komedolytische Wirkung eine therapeutische und kosmetische Anwendung ermöglicht.

Mit der Bereitstellung von Thenoylperoxid hat die Anmelderin eine Lösung dieser Aufgabe gefunden, die in den Ansprüchen 1 bis 10 zum Ausdruck kommt.

Nach Berücksichtigung der Veröffentlichung "Monatshefte für Chemie und verwandte Teile anderer Wissenschaften", 1949, **80**, 739 sieht die Kammer keine Veranlassung, die Neuheit der Zusammensetzungen oder des Gegenstands der Ansprüche 1 bis 10 in Frage zu stellen. Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit erkennt sie an, daß die von der Anmelderin nachgewiesene therapeutische und kosmetische Wirkung aufgrund der beiden zum nächstliegenden Stand der Technik gehörenden Druckschriften nicht voraussehbar war. Die Druckschrift, die sich auf die Behandlung von Akne bezieht, legt keineswegs nahe, daß diese Wirkung auch bei strukturell ähnlichen Erzeugnissen auftritt, auch nicht bei einem schon so lange bekannten Erzeugnis wie Thenoylperoxid. Außerdem sind die in der Beschreibung vorgelegten Vergleichsversuche ausschlaggebend; sie zeigen deutlich, daß das Problem tatsächlich gelöst worden ist.

Da keine andere Druckschrift vorliegt, die eine solche Lösung nahelegt, hält die Kammer - wie schon die Prüfungsabteilung - unter diesen Um-

Claims 6 and 7 are based on the original Claims 2 and 3 and on page 2, lines 11 to 22, of the description.

Claims 8 to 10 are the original Claims 4 to 6.

3. The applicants have submitted to the specialist world the new teaching that thenoyl peroxide can be used as a therapeutic agent, particularly as a medication for treating acne.

Thenoyl peroxide, the active principle claimed, has already been described in the prior art (see Monatshefte, Volume 80 (1949), page 739). However, its use in any method according to Article 52(4) EPC is not part of the state of the art and is considered new under Article 54(5) EPC.

4. Benzoyl peroxide, a product similar in structure to thenoyl peroxide, is already used for the treatment of acne in human beings, as has been acknowledged by the applicants (see original description, page 3, lines 1 to 13), citing J. Pharm. Sci., Volume **66** (1977), page 718.

Taking account of the closest prior art, the applicants set themselves the problem of finding not only a better medication than benzoyl peroxide for the treatment of acne, but also a product whose antibacterial, antifungal and comedolytic action permitted therapeutic and cosmetic uses.

The applicants found in thenoyl peroxide a solution to this problem as set out in Claims 1 to 10.

Having taken into consideration the article in Monatshefte, Volume **80** (1949), page 739, the Board sees no reason to question the novelty of the compositions nor of Claims 1 to 10. As regards inventive step, the Board accepts that the two closest prior art documents do not suggest the therapeutic and cosmetic properties shown by the applicants. The document relating to the treatment of acne in no way prompts the idea of looking for such properties in structurally similar products, not even a product like thenoyl peroxide, which has long been known. Moreover, comparative studies presented in the description are conclusive in showing that the solution proposed matches the problem posed.

Consequently, in the absence of any other document pointing in this direction, the Board accepts, as did the Examining Division, that the subject-

Les revendications 6 et 7 trouvent leur base dans les revendications 2 et 3 d'origine, et la description page 2, lignes 11 à 22.

Les revendications 8 à 10 sont les revendications 4 à 6 originales.

3. La demanderesse a fourni aux spécialistes l'enseignement nouveau qui consiste à utiliser le peroxyde de thényle comme agent thérapeutique, et notamment en tant que médicament destiné au traitement de l'acné.

Le peroxyde de thényle, principe actif revendiqué, a été déjà décrit dans l'état de la technique. (Monats, 1949, **80**, 739). Mais son utilisation pour un quelconque procédé selon l'article 52(4) CBE ne fait toutefois pas partie de l'état de la technique. Un tel objet est considéré comme nouveau, conformément à l'article 54(5) CBE.

4. Il est vrai qu'un produit proche par sa structure du peroxyde de thényle, le peroxyde de benzoyle, est utilisé chez l'homme pour le traitement de l'acné, comme le reconnaît la demanderesse (voir description originale, page 3, lignes 1 à 13), en se référant à J. Pharm. Sci. 1977, **66**, 718.

Par rapport à l'état de la technique le plus proche, la demanderesse s'est posé le problème de trouver non pas seulement un médicament pour le traitement de l'acné, meilleur que le peroxyde de benzoyle, mais encore un produit dont les activités antibactérienne, antifongique et comédolytique permettent un usage thérapeutique et cosmétique.

Avec le peroxyde de thényle, la demanderesse a trouvé une solution à ce problème, exprimée dans les revendications 1 à 10.

En ce qui concerne la nouveauté, après considération de la publication "Monats", 1949, **80**, 739, la Chambre ne voit pas de raisons de remettre en question la nouveauté des compositions, non plus que de l'ensemble des revendications 1 à 10. En ce qui concerne l'activité inventive, la Chambre reconnaît que les deux documents de l'état de la technique le plus proche ne permettaient pas de prévoir les activités thérapeutique et cosmétique mises en évidence par la demanderesse. Le document relatif au traitement de l'acné ne suggère aucunement l'idée de rechercher cette activité dans des produits proches par leur structure, même un produit tel que le peroxyde de thényle, pourtant connu de longue date. En outre, les études comparatives présentées dans la description sont déterminantes et montrent clairement que la solution proposée répond au problème posé.

Dans ces conditions, en l'absence de tout autre document orientant dans ce sens, la Chambre reconnaît, ainsi que l'a fait la Division d'examen, une activité

ständen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit bei dem Gegenstand der Ansprüche 1 bis 10 für gegeben.

5. Die von der Prüfungsabteilung genannten Zurückweisungsgründe gelten nur für die Ansprüche 1 und 6 (die den zurückgewiesenen Ansprüchen 1 und 7 entsprechen). Somit ist im Sinne des Antrags nur zu prüfen, ob die Fassung der Ansprüche 1 und 6 mit ihrer breiten Indikation aufgrund des Artikels 54 (5) EPU zulässig ist.

5.1 In ihrer Entscheidung T 128/82 "Pyrrolidin - Derivate/ HOFFMANN - LA ROCHE (ABI. EPA 4/1984, 164) hat die Kammer bereits zur Frage der ersten medizinischen Indikation Stellung genommen und entschieden, daß bei einem bekannten Stoff, der erstmals für die Therapie bereitgestellt und beansprucht wird, allein der Umstand, daß anmeldungsgemäß eine spezifische Anwendung offenbart ist, zu keiner Einschränkung des zweckgebundenen Stoffanspruchs auf diese Anwendung zwingt.

5.2 Dieser Grundsatz läßt sich auch auf den hier vorliegenden Fall anwenden. Hier wie dort ist die Verwendung des beanspruchten Erzeugnisses als Arzneimittel von Anfang an in der Beschreibung breit offenbart worden (s. S. 1, Zeile 15 bis S. 2, Zeile 26 der ursprünglichen Beschreibung). Die Ansprüche 1 bis 6 sind daher zulässig.

6. Da die Zulässigkeit des Anspruchs 8 von der Kammer selbst in Zweifel gezogen worden ist, ist noch zu prüfen, ob er gewährt werden kann. Hier stellt sich die Frage, ob eine kosmetische von einer therapeutischen Anwendung unterscheidbar ist. Diese Unterscheidung kommt schon in der ursprünglichen Beschreibung deutlich zum Ausdruck (s. S. 2, Zeilen 27 bis 30).

6.1 Bei Durchsicht der Beschreibung zeigt sich einerseits, daß die für Thénoyperoxid belegte bakterizide und comedolytische Wirkung wesentlich für die Behandlung von Akne ist und daß hierzu anmeldungsgemäß nur eine topische Anwendung vorgesehen ist (Beschreibung, S. 6). Andererseits können - wie es in der Anmeldung heißt - die pharmazeutische und die kosmetische Zubereitung der Form nach sehr ähnlich, wenn nicht gar identisch sein (s. ursprüngliche Beschreibung, S. 2, Zeile 1 bis S. 3, Zeile 6). Somit kann die anmeldungsgemäße kosmetische Behandlung gelegentlich auch eine therapeutische Behandlung miteinschließen.

6.2 Andererseits erstreckt sich die in der Beschreibung enthaltene pharmakologische Untersuchung des Thénoyperoxids auch auf dessen comedolytische Wirkung. Bei dieser Untersuchung wird der äußere Durchmesser der Komedonen vor und nach der Anwendung von Thénoyperoxid gemessen. Die Messung zeigt, daß sich die zuvor ge-

matter of Claims 1 to 10 involves an inventive step.

5. The reasons given by the Examining Division for refusing the application relate to Claims 1 and 6 only (corresponding to the refused Claims 1 and 7). It remains to be established for the purposes of the appeal whether the wording of Claims 1 and 6 indicating an extended use is admissible under Article 54(5) EPC.

5.1 In the decision T 128/82 Pyrrolidine derivatives/HOFFMANN - LA ROCHE (OJ 4/1984, page 164), the Board has already considered the question of a first medical indication. It concluded that where a known compound is for the first time proposed and claimed for use in therapy, the fact that a specific use is disclosed in the specification does not in itself call for a restriction of the purpose-limited product claim to that use.

5.2 The same conclusion applies to the case in suit. As in the other case, the use as a medication of the product claimed has been disclosed to a large extent from the outset in the description (see page 1, line 15 to page 2, line 26, of the description as filed). Claims 1 to 6 are therefore admissible.

6. Since the Board itself questioned the admissibility of Claim 8, it remains to be examined whether that claim may be accepted. In this context it also has to be established whether a cosmetic indication is distinct from a medical indication. Such a distinction is clearly set out in the description as filed (see page 2, lines 27 to 30).

6.1 It is clear from reading the description that the anti-bacterial and comedolytic activities that thénoyl peroxide has been shown to have are essential for the treatment of acne and are used in the application only in relation to a local remedy (description, page 6). However, the application shows that pharmaceutical and cosmetic preparations can have very similar, if not identical, forms (see description as filed, page 2, line 1 to page 3, line 6). Consequently, the cosmetic treatment according to the application may also incidentally involve a medical treatment.

6.2 However, the pharmacological study of thénoyl peroxide presented in the description includes a study of the comedolytic activity. This comedolytic study concentrates on the ratio between the orifice of comedones and their large diameter before and after applying thénoyl peroxide. It shows their transformation into open com-

inventive dans l'objet des revendications 1 à 10.

5. Les motifs de rejet énoncés par la division d'examen s'appliquent aux seules revendications 1 et 6 (qui correspondent aux revendications rejetées 1 et 7). La question à examiner, au sens de la requête, se résume à celle de savoir si la rédaction des revendications 1 et 6 qui couvrent une indication d'application étendue est admissible au titre de l'article 54(5) CBE.

5.1 Dans la décision T 128/82 Dérivés de Pyrrolidine/ HOFFMANN-LA-ROCHE (J.O. n° 4/1984, p. 164), la Chambre a déjà traité la question de la première application thérapeutique. Elle a conclu, lorsqu'est revendiquée une substance connue faisant pour la première fois l'objet d'une application thérapeutique, le seul fait qu'une application particulière est révélée dans la demande ne limite pas obligatoirement à cette application la revendication de substance proposée à une fin spécifique.

5.2 Cette conclusion s'applique au cas examiné ici. Dans celui-ci, comme dans l'autre cas, l'utilisation du produit revendiqué, comme médicament, a été, dès l'origine, largement divulguée dans la description (voir page 1, ligne 15 à page 2, ligne 26 de la description originale). Les revendications 1 à 6 sont, par conséquent, admissibles.

6. Puisque l'admissibilité de la revendication 8 a été mise en cause par la Chambre elle-même, il reste à vérifier si cette revendication peut être acceptée. Dans ce contexte, la question se pose de savoir si une application à titre cosmétique est distincte d'une application thérapeutique. Cette distinction est déjà clairement exprimée dans la description originale (voir page 2, lignes 27 à 30).

6.1 De la lecture de la description, il ressort, d'une part, que les activités antibactérienne et comédolytique, mises en évidence pour le peroxyde de thénoyl, sont essentielles pour le traitement de l'acné, et ne sont mises en œuvre, dans la demande, qu'en relation avec une application topique (description, page 6). D'autre part, selon la demande, les préparations pharmaceutiques et cosmétiques peuvent avoir des formes très semblables, sinon identiques. (Voir description originale, page 2, ligne 1 à page 3, ligne 6). En conséquence, le traitement cosmétique selon la demande peut impliquer incidemment aussi un traitement thérapeutique.

6.2 D'un autre côté, l'étude pharmacologique du peroxyde de thénoyl présentée dans la description comporte l'étude de l'activité comédolytique. Cette étude comédolytique se ramène à la mesure de l'orifice des comédons par rapport à leur grand diamètre avant, et après applications de peroxyde de thénoyl. Elle montre la transformation des comé-

geschlossenen Komedonen öffnen, so daß die Hornmasse herausgedrückt werden kann (ursprüngliche Beschreibung, S. 5, Zeilen 10 bis 13). Dadurch wird die Reinigung der Haut erleichtert. Die Kammer sieht darin eine Wirkung des Thenoylperoxyds, die offensichtlich eher unter die nichtmedikamentöse Körperhygiene als unter die Therapie fällt. Die Nutzung dieser Wirkung bei einer kosmetischen Anwendung fällt somit nicht unter das Patentierungsverbot von Artikel 52 (4) EPÜ.

6.3 Im Hinblick auf das Patentierungsverbot von Artikel 52 (4) EPÜ ist es wichtig, daß der Anspruch 8 richtig formuliert wird.

Da die Anmelderin erstmalig überraschende Eigenschaften bei einem bereits bekannten chemischen Erzeugnis nachgewiesen und diese in verschiedenen Anwendungen eingesetzt hat, hat sie ein Anrecht auf Schutz dieser verschiedenen Anwendungen. Im vorliegenden Fall bestehen sie, wie der Beschreibung zu entnehmen ist, aus zwei Verfahren, nämlich aus einer therapeutischen und aus einer nichttherapeutischen Behandlung.

Gemäß Artikel 52 (4) EPÜ ist das therapeutische Behandlungsverfahren nicht patentfähig, wohl aber das zur Durchführung dieses Verfahrens verwendete Erzeugnis. In dieser Form sind auch die Patentansprüche 1 bis 7 abgefaßt.

Das nichttherapeutische Behandlungsverfahren fällt in den allgemeinen Rahmen patentfähiger Erfindungen. Gegen seine Patentierung sowohl in Form von Anwendungs- als auch von Verfahrensansprüchen im allgemeinen bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist es nur eine Frage der individuellen Wahl, ob der Anmelder eine Tätigkeit als Verfahren zur Ausführung der Tätigkeit oder als Anwendung oder Verwendung einer Sache beansprucht, da hierin kein sachlicher Unterschied zu sehen ist (Gr 01/83, zweite medizinische Indikation/BAYER, ABl. EPA 1985, 60, Nrn. 11 und 12 der Entscheidungsgründe).

Die Anmelderin hat die Bezeichnung "Anwendung von Thenoylperoxid als kosmetisches Erzeugnis" gewählt. Die Kammer hält diese Anspruchsformulierung im vorliegenden Fall für gewöhnlich.

Außerdem vertritt sie die Auffassung, daß sich die Frage der gewerblichen Anwendbarkeit hier nicht stellt. Die gewerbsmäßige Anwendung der Erfindung in einem Kosmetiksalon ist nämlich eine gewerbliche Anwendung im Sinne des Artikels 57 EPÜ.

6.4 Im Zusammenhang mit der Formulierung des Anspruches 8 hält die Kammer folgende Anmerkung für nützlich:

Um bei einem Verwendungs- oder Anwendungsanspruch einen Verstoß ge-

edones, allowing the horny comedo matter to extrude (description as filed, page 5, lines 10 to 13). This operation assists in skin cleansing. The Board regards this activity of thenoyl peroxide as one clearly belonging to the field of non-medical body hygiene rather than that of therapy. The benefits gained by this activity in a cosmetic indication should not therefore be considered as being excluded from patentability under Article 52(4) EPC.

6.3 When considering the exclusions from patentability under Article 52(4) EPC the wording of Claim 8 is important.

Having discovered for the first time the surprising properties of a chemical product already known in the state of the art and having shown those properties in various uses, the applicant has the right to have those uses protected. In the present case the uses are presented in the description as two methods: a method of medical treatment and a method of non-medical treatment.

Under Article 52 (4) a method of medical treatment is not patentable but a product for use in that method certainly is. Claims 1 to 7 have been worded accordingly.

The method of non-medical treatment is one falling within the general field of patentable inventions. There can be no objection to the patentability of either use or method claims in general. The Enlarged Board of Appeal has held that it is a matter of preference whether any activity is claimed as a method of carrying out the activity or as the use of a thing for a stated purpose. There is no difference of substance (GR 05/83, Second medical indication/EISAI, OJ 3/1985, page 64 et seq., points 11 and 12 of the Reasons for the Decision).

The applicants have chosen the phrase "use as a cosmetic product of thenoyl peroxide". The Board considers that this form of claim is acceptable in the case in suit.

In the Board's opinion the question of industrial application does not arise, since professional use of the invention in a beauty parlour is an industrial application within the meaning of Article 57 EPC.

6.4 The Board considers it useful to add the following remark concerning the wording of Claim 8:

To avoid any possible conflict with the provisions of Article 52(4) EPC in a

dons en comédons ouverts, ce qui permet l'extrusion du matériel corné comédonien (description originale page 5, lignes 10 à 13). Cette opération revient en fait à faciliter l'épuration de la peau. La Chambre voit dans cette activité du peroxyde de thényle une activité qui appartient à l'évidence davantage au domaine de l'hygiène corporelle non médicamenteuse qu'à celui de la thérapie. Or, la mise à profit de cette activité dans une application cosmétique n'est pas à considérer comme tombant dans l'exclusivité de la brevetabilité au titre de l'article 52 (4) CBE.

6.3 La formulation de la revendication 8, pour tenir compte des exclusions de la brevetabilité de l'article 52 (4), est importante.

Ayant mis en évidence, pour la première fois, des propriétés surprenantes pour un produit chimique déjà connu dans l'état de la technique, et ayant mis en valeur ces propriétés dans des utilisations différentes, le demandeur a droit à une protection pour des utilisations différentes. Dans le cas présent, ces utilisations se traduisent dans la description par deux méthodes: une méthode de traitement thérapeutique et une méthode de traitement non thérapeutique.

Compte tenu de l'article 52 (4), la méthode de traitement thérapeutique n'est pas brevetable, mais le produit pour la mise en œuvre de cette méthode l'est certainement. C'est dans cette forme qu'ont été rédigées les revendications 1 à 7.

La méthode de traitement non thérapeutique est une méthode entrant dans le cadre général des inventions brevetables. Il n'existe pas d'objections de principe à l'encontre de la brevetabilité de revendications ou d'application ou de méthode en général. La Grande Chambre de recours a estimé qu'il relevait de l'appréciation du déposant de qualifier une activité soit de procédé d'exécution, soit d'utilisation ou d'application d'une substance déterminée, ces types de revendications étant de même valeur (Gr 06/83, Deuxième indication médicale/PHARMA (J.O. n° 3/1985, p. 67), points 11 et 12 des motifs).

Le demandeur a choisi l'expression "Application à titre de produit cosmétique du peroxyde de thényle". La Chambre considère cette forme de revendication comme acceptable dans le cas examiné ici.

En outre, la Chambre considère que la question de l'application industrielle ne se pose pas. En effet, l'exécution professionnelle de l'invention dans un salon de cosmétique est une application industrielle au sens de l'article 57 CBE.

6.4 En relation avec la formulation de la revendication 8, la Chambre croit utile d'ajouter la remarque suivante:

Pour éviter avec certitude tout conflit avec les dispositions de l'article 52(4)

gen Artikel 52 (4) EPÜ mit Sicherheit auszuschließen, hätte die gemäß dieser Vorschrift nicht patentierbare Erfindung mittels eines "Disclaimer" ausgeschlossen werden können.

Im vorliegenden Fall wird nach Ansicht der Kammer durch die Verwendung des Wortes "kosmetisch" eine ausreichende Präzisierung vorgenommen. Man braucht nicht auf die nationalen Rechtsvorschriften zurückzugreifen, die ebenfalls in diese Richtung weisen (s. Nr. V), um festzustellen, daß das Adjektiv "kosmetisch" einen **nichtmedikamentösen** Stoff bezeichnet, der auf die Haut usw. aufgetragen wird (s. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse). Die großen deutschen und englischen Nachschlagewerke bestätigen diese Definition.

7. Unter diesen Umständen braucht der Hilfsantrag, auf den die Beschwerdeführerin nicht verzichtet hatte, nicht geprüft zu werden.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Oktober 1982 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird mit der Auflage an die erste Instanz zurückverwiesen, ein europäisches Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Beschreibung, ursprüngliche Seiten 3 bis 6

Seite 1, eingegangen am 3. Oktober 1983

Seite 2, eingegangen am 4. Mai 1984

Ansprüche 1 bis 10, eingegangen am 20. April 1985

use or indication claim, it would have been possible to envisage the exclusion of the non-patentable invention within the meaning of that article by means of a disclaimer.

In the present case the Board considers use of the term "cosmetic" to be sufficiently precise. Without the necessity of going into the provisions of national law in the various countries, which in any case largely point in the same direction (see point V), the term "cosmetic" is used adjectivally for a non-medical substance intended for use on the skin etc. (cf. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse). The standard English- and German-language reference works support that definition.

7. In the circumstances there is no need to examine the alternative request maintained by the appellant.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 15 October 1982 is set aside.

2. The case is referred back to the first instance with the order that a European patent be granted on the basis of the following documents:

Description, pages 3 to 6 as filed,

page 1 received on 3 October 1983

page 2 received on 4 May 1984

Claims 1 to 10 received on 20 April 1985.

CBE dans une revendication d'utilisation ou d'application, il aurait été possible d'imaginer l'exclusion de l'invention non brevetable au titre de cet article au moyen d'un disclaimer.

Dans le cas présent, la Chambre voit une précision déjà suffisante dans l'emploi du terme cosmétique. Sans qu'il soit nécessaire de se référer aux différentes législations nationales, qui vont également généralement dans ce sens (voir point V), le terme cosmétique est utilisé, comme adjectif, pour une substance autre que médicamenteuse destinée à être utilisée sur la peau, etc. (voir Grand dictionnaire encyclopédique Larousse). Les grands ouvrages de référence de langue allemande ou anglaise supportent également cette définition.

7. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la requête subsidiaire à laquelle n'avait pas renoncé la requérante.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets du 15 octobre 1982 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet européen sur la base des pièces suivantes :

Description, pages 3 à 6 initiales,

page 1 reçue le 3 octobre 1983

page 2 reçue le 4 mai 1984

Revendications 1 à 10 reçues le 20 avril 1985.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 27. März 1986 T 144/83*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: G. Szabo
F. Benussi

Anmelderin: E.I. Du Pont de Nemours and Co.

Stichwort: "Appetitizügler/DU PONT"

EPÜ Artikel 52 (1), (4), 53 b) und 57

"Kosmetische Behandlung" - "gewerbliche Anwendbarkeit" - "Im wesentlichen biologische Verfahren"

Leitsatz

Ist ein chemisches Erzeugnis sowohl bei der kosmetischen als auch bei der therapeutischen Behandlung des

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 27 March 1986 T 144/83 *

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: G. Szabo
F. Benussi

Applicants: E.I. Du Pont de Nemours and Co.

Headword: "Appetite suppressant/DU PONT"

Articles 52(1), 52(4), 53(b) and 57 EPC

"Cosmetic treatments", "Industrial application", "Essentially biological processes"

Headnote

The fact that a chemical product has both a cosmetic and therapeutic effect when used to treat the human or animal

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 27 mars 1986 T 144/83*

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: G. Szabo
F. Benussi

Demanderesse: E.I. Du Pont de Nemours and Co.

Référence: "Produit anorexigène/DU PONT"

Articles 52(1) et (4), 53(b) et 57 de la CBE

"Traitements esthétiques", "application industrielle", "procédés essentiellement biologiques"

Sommaire

Le fait qu'un produit chimique a simultanément une action esthétique et une action thérapeutique lorsqu'il

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.