

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.

menschlichen Körpers wirksam, so schließt dies die Patentierbarkeit der kosmetischen Behandlung nicht aus (hier: Anwendung eines Appetitzüglers zum Gewichtsverlust gegenüber Heilung von Fettsucht).

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 18. Mai 1979 eingereichte und am 28. November 1979 unter der Nummer 5636 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nummer 79 300 879.8, die die Priorität von Voranmeldungen vom 19. Mai 1978 und 6. April 1979 (US-907 825 und 27 270) in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 11. März 1983 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 20. Oktober 1980 eingereichten Patentansprüche 1 bis 3 zugrunde. Die Ansprüche 1 und 2 lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Verbesserung der körperlichen Erscheinung eines nicht von Opiaten abhängigen Säugetieres, bei dem diesem Naltrexone oder eines seiner pharmazeutisch wirksamen Salze in einer appetitzügelnden Dosis so lange oral verabreicht wird, bis ein kosmetisch vorteilhafter Gewichtsverlust eingetreten ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem dieses Säugetier ein Mensch ist."

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs, soweit er sich auf ein kosmetisches Verfahren beziehe, nicht gewerblich anwendbar im Sinne des Artikels 57 EPÜ sei. Die Unterdrückung des Appetits durch Naltrexone setze die Einnahme eines Arzneimittels mit starker physiologischer Wirkung voraus. Auch wenn in Artikel 52 kein Unterschied zwischen Menschen und Tieren gemacht werde, so sei die Prüfungsabteilung deshalb doch nicht verpflichtet, Menschen und Tiere als gleichwertig zu behandeln und einen Anspruch auf Behandlung von Menschen nur aus dem Grunde zuzulassen, weil er bei Tieren möglicherweise gewährt sei. Die Behandlung von Menschen mit einem solchen Arzneimittel sei ihrer Art nach im wesentlichen biologisch, so daß die Verabreichung dieses Mittels nicht als gewerblich anwendbar gelten könne.

III. Die Beschwerdeführerin legte am 18. Mai 1983 gegen die Entscheidung vom 11. März 1983 Beschwerde ein, nachdem sie die entsprechende Gebühr bereits am 11. Mai 1983 gezahlt hatte; die Beschwerdebegründung reichte sie am 19. Juli 1983 nach. Die Kammer teilte der Beschwerdeführerin mit Bescheid vom 9. Dezember 1983 mit, daß die Prüfung der Beschwerde so lange ausgesetzt werde, bis ein anderes vor der

body does not render the cosmetic treatment unpatentable (as in the present case where it may be used to cause loss of weight or to cure obesity).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application 79 300 879.8 filed on 18 May 1979 and published on 28 November 1979 with publication number 5636, claiming priority of the earlier applications on 19 May 1978 and 6 April 1979 (US-907 825 and 27 270) was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 11 March 1983. The decision was based on Claims 1 to 3 filed on 20 October 1980. Claims 1 and 2 were worded as follows:

"1. A method of improving the bodily appearance of a non-opiate-addicted mammal which comprises orally administering to said mammal naltrexone or a pharmaceutically effective salt thereof in a dosage effective to reduce appetite, and repeating said dosage until a cosmetically beneficial loss of body weight has occurred.

2. The method of Claim 1 wherein said mammal is a human being."

II. The stated ground for the refusal was that, as far as the method relates to a cosmetic process, the subject-matter of the claim were not susceptible for industrial application according to Art. 57 EPC. The suppression of appetite with naltrexone involved the ingestion of a drug having a powerful physiological effect. Although there were no distinctions between humans and animals in Art. 52, this could not place an obligation on the Examining Division to treat human beings and animals as equivalents or to allow a claim to the treatment of a human being merely because it might be allowable in case of non-human animals. The treatment of a human being with such a drug was essentially biological in nature and therefore the administration of the same could not be regarded as susceptible to industrial application.

III. The Applicant filed an appeal on 18 May 1983 against the decision of 11 March 1983, already having paid the fee on 11 May 1983, and submitted a Statement of Grounds on 19 July 1983. The Board issued a communication on 9 December 1983 which informed the Appellant that the examination whilst proceedings were in progress before the Enlarged Board of Appeal concerning the

est utilisé pour le traitement du corps humain ou animal, n'apas pour résultat d'exclure le traitement esthétique de la brevetabilité (comme en la présente espèce, où le produit peut être utilisé pour provoquer une perte de poids ou pour traiter l'obésité).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen 79 300 870.8 déposée le 18 mai 1979 et publiée le 28 novembre sous le numéro 5636, qui revendiquait la priorité des demandes antérieures US-907 825 et 27 270, respectivement déposées les 19 mai 1978 et 6 avril 1979, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 11 mars 1983. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1, 2 et 3 déposées le 20 octobre 1980. Les revendications 1 et 2 s'énonçaient comme suit:

"1. Méthode pour améliorer l'apparence physique d'un mammifère non dépendant de drogues opiacées, comprenant l'administration par voie orale de naltrexone ou d'un sel de naltrexone pharmacologiquement actif, en quantité propre à provoquer l'anorexie, et le renouvellement de la dose administrée jusqu'à l'obtention d'une perte de poids améliorant l'esthétique du sujet.

2. Méthode faisant l'objet de la revendication 1, dans laquelle le mammifère mentionné est un être humain."

II. La demande a été rejetée au motif que, dans la mesure où la méthode a trait à un procédé esthétique, l'objet de la revendication n'est pas susceptible d'application industrielle conformément à l'article 57 CBE. La suppression de l'appétit par l'administration de naltrexone implique l'ingestion d'un produit pharmaceutique doué d'une puissante action physiologique. Le fait que l'article 52 ne contient aucune distinction entre humains et animaux ne saurait pour autant faire peser sur la Division d'examen l'obligation de traiter les être humains et les animaux comme des équivalents ou d'admettre une revendication pour le traitement de l'homme simplement parce qu'elle pourrait être admissible dans le cas d'animaux autres que des humains. Le traitement d'un être humain à l'aide de ce produit pharmaceutique est de nature essentiellement biologique et par conséquent l'administration dudit produit ne peut être considérée comme susceptible d'application industrielle.

III. Le 18 mai 1983, le demandeur s'est pourvu contre la décision du 11 mars 1983. La taxe de recours avait été acquittée le 11 mai 1983 et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 19 juillet 1983. Par notification datée du 9 décembre 1983, la Chambre informait le requérant que l'examen du recours serait différé jusqu'à l'issue d'une procédure pendante devant la Grande Chambre de recours et qui tou-

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Großen Beschwerdekammer anhängiges Verfahren über die Patentierbarkeit von Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen und tierischen Körpers (vgl. T 17/81, "Nimopidin/BAYER", ABI. EPA 1983, 266 - 268) entschieden sei. Die Große Beschwerdekammer hat dann entschieden, daß ein europäisches Patent zwar nicht mit Ansprüchen der obengenannten Art, aber mit Ansprüchen erteilt werden kann, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind (Gr 01/83 "Zweite medizinische Indikation/BAYER", ABI. EPA 1985, 60).

IV. Was die kosmetische Behandlung von Menschen und Tieren anbelangt, so brachte die Beschwerdeführerin zur Stützung ihrer Beschwerde im wesentlichen folgende Argumente vor:

a) Der Gegenstand der Erfindung falle unter das Gebiet der Kosmetik, und der Anspruch sei speziell auf eine Verbesserung der körperlichen Erscheinung des Benutzers durch Gewichtsverlust gerichtet. Ein Verfahrensanspruch werde in der Regel richtigerweise so aufgebaut, daß er dem Verfahrensablauf Rechnung trage.

b) In Extremfällen könne der Gewichtsverlust auch medizinisch notwendig sein. Zwischen einer "Therapie" und einer "kosmetischen Behandlung" bestehe jedoch ein grundlegender Unterschied. Bei der Spezies Mensch werde eine Gewichtsabnahme in der überwiegenden Zahl der Fälle aus rein ästhetischen Gründen angestrebt. Bei Tieren hingegen könne in der Praxis auch eine Gewichtszunahme wünschenswert sein. Derartige Verfahren gälten nach den Richtlinien für die Prüfung im EPA (C-VI, 4.3) ausdrücklich als patentierbar, sofern sie "technisch und nicht im wesentlichen biologisch" seien. Als Beispiel dafür, was technisch und nicht im wesentlichen biologisch sei, führten die Richtlinien die Verwendung von wachstumshemmenden und -fördernden Stoffen bei Pflanzen an (ibid., C-IV, 3.4).

c) Die Verabreichung eines synthetischen chemischen Stoffes an einen lebenden Organismus könne an sich nicht als biologisch angesehen werden. Außerdem brauchten die Ansprüche nicht unbedingt auf eine gewerbliche Anwendung beschränkt zu sein (vgl. Richtlinien C-IV, 4.5). Das Wort "Gewerbe" sollte weit und im Zweifelsfalle zugunsten des Anmelders ausgelegt werden, insbesondere im einseitigen Verfahren.

V. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsabteilung und die Erteilung eines europäischen Patents.

patentability of methods relating to the therapeutic treatment of humans and animals in another case (cf. T 17/81, "Nimopidin/BAYER", OJ. 7/1983, 266-268). The Enlarged Board of Appeal then decided that a European patent may not be granted with the above kind of claims but may be granted with claims directed to the use of a substance or composition for preparation of a medicament for a specific, new and inventive therapeutic use. (Gr 05/83, "Second medical indication/EISAI", OJ. 3/1985, 64).

IV. As regards cosmetic treatments of humans and animals the Appellant presented substantially the following arguments in support of the appeal:

a) The subject-matter of the invention is in the field of cosmetics and the claim is specifically directed to an improvement in the appearance of the user's body through loss of weight. The correct and normal approach to the construction of a method claim is to ascertain the purpose of following the steps of the method.

b) There might be extreme cases where the loss of weight is also necessary on medical grounds. The term "therapy" is, however, well distinguished from cosmetic treatments. The preponderant motive for losing weight in the human species is solely directed to an improvement in appearance. Conversely, it may also be necessary in practice that an animal should gain weight. Such methods are expressly approved by the Guidelines for Examination in the EPO (C-IV, 4.3) as being patentable, provided that the method is "technical and not essentially biological". As to what is technical and therefore not essentially biological, the Guidelines cite the use of growth inhibiting and stimulating substances on plants (Ibid., C-IV, 3.4).

c) The administration of a synthetic chemical substance to a living organism cannot in itself be regarded as biological in nature. Furthermore, the claims need not necessarily be restricted to industrial application (cf. Guidelines C-IV, 4.5). The word "industry" should be given a broad interpretation and the benefit of any doubt should be exercised in favour of the Applicant, in particular in *ex parte* cases.

V. The Appellant requests in effect that the decision of the Examining Division be set aside and a European patent granted in the case.

chait à la brevetabilité de méthodes pour le traitement thérapeutique du corps humain ou animal dans une autre affaire (cf. T 17/81, "Nimopidine/BAYER", JO n° 7/1983, p. 266-268). La Grande Chambre de recours a ensuite décidé qu'il ne peut pas être délivré de brevet européen sur la base de revendications du type mentionné plus haut mais qu'en revanche, un brevet européen peut être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée, nouvelle et comportant un caractère inventif (Gr 06/83 "Deuxième indication médicale/PHARMUKA", JO n° 3/1985, p. 67).

IV. En ce qui concerne les traitements esthétiques du corps humain et animal, le requérant a fait valoir pour l'essentiel les arguments suivants à l'appui de son recours:

a) L'objet de l'invention relève du domaine des soins esthétiques et la revendication vise spécifiquement à améliorer l'apparence physique de l'utilisateur en provoquant une perte de poids. La manière appropriée et normale d'aborder l'interprétation d'une revendication de méthode consisterait, selon le requérant, à déterminer la finalité des étapes proposées.

b) Il existe des cas limites, où une perte de poids est également nécessaire pour des raisons médicales. Toutefois, le terme "thérapie" se distingue nettement du terme "traitement esthétique". Un représentant de l'espèce humaine qui veut perdre du poids est principalement mû par le désir d'améliorer son apparence. Inversement, il peut se révéler également nécessaire, dans la pratique, qu'un animal prenne du poids. De telles méthodes sont expressément citées comme brevetables dans les Directives pour l'examen pratiqué à l'OEB (C-IV, 4.3), à condition que ces méthodes soient "de nature technique et non de caractère essentiellement biologique". Pour préciser la différence entre nature technique et caractère essentiellement biologique, les Directives font état de l'utilisation de substances destinées à interrompre ou à stimuler la croissance des végétaux (ibid., C-IV, 3.4).

c) L'administration d'une substance chimique de synthèse à un organisme vivant ne saurait être considérée comme ayant un caractère essentiellement biologique. En outre, les revendications ne doivent pas nécessairement se limiter à l'application industrielle (cf. Directives C-IV, 4.5). Il conviendrait d'interpréter le mot "industrie" dans un sens large et le bénéfice du doute devrait être accordé au requérant, en particulier dans des procédures unilatérales devant l'OEB.

V. Le requérant conclut à l'annulation de la décision rendue en l'espèce par la Division d'examen et à la délivrance du brevet européen.

Entscheidungsgründe

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

2. Gegen die derzeit gültige Fassung der Ansprüche ist formal nichts einzuwenden, da sie durch die ursprünglichen Unterlagen hinreichend gestützt wird. Anspruch 1 stützt sich auf den Hauptanspruch in der eingereichten Fassung sowie auf Seite 4, Zeilen 26 bis 32. Die übrigen Ansprüche entsprechen den ursprünglich eingereichten.

3. Der Gegenstand der Anmeldung ist nicht aufgrund des Artikels 52 (4) EPÜ patentunfähig. Gemäß diesem Artikel gelten Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers als nicht gewerblich anwendbar. Diese Ausschlüsse von der Patentierbarkeit sind eng auszulegen und dürfen nicht auf Behandlungsverfahren angewandt werden, die ihrem Charakter nach nicht therapeutisch sind.

Der Wortlaut des Hauptanspruches umfaßt eindeutig ein kosmetisches Verfahren und hat mit einer therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers im üblichen Sinne nichts zu tun. Ein Gewichtsverlust wird nämlich - ebenso wie eine Gewichtszunahme - meist nicht aus medizinischen Gründen angestrebt. Eine kosmetische Behandlung ist "auf eine Verschönerung von Haar, Haut, Teint usw. ... oder Verbesserung des Aussehens gerichtet" (vgl. Concise Oxford Dictionary, 10. Auflage, 1980). Eine therapeutische Behandlung hingegen hat eindeutig die Behandlung einer Krankheit im allgemeinen oder eine Heilbehandlung im engeren Sinne sowie eine Linderung der Schmerz- und Leidenssymptome zum Ziel.

4. Es trifft zu, daß sich in einigen Fällen an die hier ausschließlich beanspruchte kosmetische Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers ohne scharfen Übergang die Heilbehandlung anschließt. Es mag auch nicht leicht sein, eine klare Grenze zwischen der kosmetischen und der therapeutischen Wirkung zu ziehen, d. h. zwischen dem Gewichtsverlust und der Heilung der pathologischen Fettsucht. Dies darf jedoch einem Anmelder, der gemäß Anspruchswortlaut Patentschutz nur für die kosmetische Behandlung begehrt, nicht zum Nachteil gereichen.

Daß ein chemischer Stoff sowohl eine kosmetische als auch eine therapeutische Wirkung hat, wenn er zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers verwendet wird, macht die kosmetische Behandlung nicht unpatentierbar.

5. Nach Auffassung der Kammer erfüllt die Erfindung auch die Voraussetzungen des Artikels 57 EPÜ.

Reasons for the Decision

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

2. There is no formal objection to the current version of the claims, since it is adequately supported by the original documents. Claim 1 relies on the main claim as filed and on page 4, lines 26 to 32. The rest of the claims is as originally filed.

3. The subject-matter of the application is not unpatentable in consequence of Art. 52(4) EPC. According to the provision of this article methods for treatment of the human or animal body by therapy shall not be regarded as susceptible to industrial application. Such exclusions from patentability must be construed narrowly and should not apply to treatments which are not therapeutic in character.

As far as the language of the main claim is concerned, it clearly covers a method of cosmetic use and is unrelated to the therapy of human or animal body in the ordinary sense. This is because loss of weight, like gain of weight, is normally not dictated as a desirable effect by medical considerations at all. Cosmetic treatment is "designed to beautify hair, skin, complexion etc. ... or intended to improve appearance" (cf. Concise Oxford Dictionary, Tenth Impression, 1980). Therapy, on the other hand, clearly relates to the treatment of a disease in general or to a curative treatment in the narrow sense as well as the alleviation of the symptoms of pain and suffering.

4. It must be admitted that the cosmetic treatment of the human or animal body, which alone is claimed in the present application, is adjoined to the therapeutic use without a sharp distinction in some cases. It may even be difficult to distinguish between the cosmetic and therapeutic effect, i.e. losing weight and curing obesity. This should not, however, be allowed to work to the disadvantage of an applicant who, according to the wording of his claims, seeks patent protection for cosmetic treatment but not for the therapeutic treatment as such.

The fact that a chemical product has both a cosmetic and a therapeutic effect when used to treat the human or animal body does not render the cosmetic treatment unpatentable.

5. It is the view of the Board that the invention also complies with the requirements of Article 57 EPC.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux prescriptions des articles 106, 107 et 108, et de la règle 64 CBE; il est par conséquent recevable.

2. Dans leur rédaction actuelle, les revendications n'appellent aucune objection d'ordre formel, étant donné qu'elles sont suffisamment étayées par les documents initialement déposés. La revendication 1 s'appuie sur la revendication principale telle que déposée, et sur la page 4, lignes 26 à 32. Les autres revendications n'ont subi aucune modification par rapport au texte initial.

3. L'objet de la demande n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE, selon lequel ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle les méthodes de traitement thérapeutique du corps humain ou animal. De telles exclusions doivent s'interpréter de façon restrictive et ne sont pas applicables à des traitements à caractère non thérapeutique.

Quant au libellé de la revendication principale, il définit indubitablement une méthode de traitement esthétique et n'a aucun lien avec une thérapie du corps humain ou animal au sens courant de ce terme. Il en est ainsi parce que le désir d'obtenir une perte ou une prise de poids, n'est normalement pas inspiré par des considérations d'ordre médical. Un traitement esthétique est conçu pour embellir la chevelure, la peau, le teint etc. ou a pour but d'améliorer l'aspect physique (cf. Concise Oxford Dictionary, 10e édition, 1980). Une thérapie, par contre, a évidemment trait aux moyens de traiter une maladie en général ou à un traitement curatif au sens étroit du terme, de même qu'au soulagement des maux et symptômes douloureux.

4. Il faut admettre que le traitement esthétique du corps humain ou animal, seul objet revendiqué dans la présente demande, est un adjuvant à l'utilisation thérapeutique, sans qu'il y ait une nette distinction dans certains cas. Il peut même être difficile de distinguer entre effet esthétique et effet thérapeutique, à savoir la perte de poids et le traitement de l'obésité. Il conviendrait toutefois de ne pas tourner cela au désavantage du demandeur, lequel, conformément au libellé de ses revendications, recherche la protection par brevet pour le traitement esthétique et non pour le traitement thérapeutique en tant que tel.

Le fait qu'un produit chimique a simultanément un effet esthétique et un effet thérapeutique lorsqu'il est utilisé pour le traitement du corps humain ou animal n'exclut pas de la brevetabilité le traitement esthétique.

5. La Chambre estime que l'invention répond également aux exigences de l'article 57 CBE.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Danach gilt eine Erfindung als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet hergestellt oder benutzt werden kann. Daran kann im vorliegenden Fall kein Zweifel bestehen, weil das kosmetische Verfahren in Unternehmen angewendet werden kann, die sich die Verschönerung des menschlichen oder tierischen Körpers zum Ziel gesetzt haben.

Solche Unternehmen der Kosmetikbranche, wie z. B. Kosmetik- oder Schönheitssalons, fallen unter den Begriff des Gewerbes im Sinne des Artikels 57 EPÜ, denn dieser Begriff setzt lediglich voraus, daß es sich bei dem Unternehmen um eine auf fortgesetzte, selbständige und auf Gewinn gerichtete Tätigkeit handelt. Die Kammer hat bereits festgestellt, daß die gewerbsmäßige Verwendung solcher Erfindungen in einem Kosmetiksalon eine gewerbliche Anwendung im Sinne des Artikels 57 EPÜ darstellt (vgl. die in diesem Amtsblatt veröffentlichte Entscheidung T 36/83 vom 6. Mai 1985).

6. Die Kammer kann sich daher der in der Entscheidung der Prüfungsabteilung vorgebrachten Argumentation nicht anschließen, wonach eine von einem chemischen Stoff erzeugte physiologische Wirkung "ihrer Natur nach im wesentlichen biologisch" ist und deshalb keinen gewerblichen Charakter aufweist. Die Kammer ist vielmehr der Auffassung, daß Artikel 53 b) EPÜ solche Verfahren nicht zwangsläufig ausschließt, sofern es sich nicht um "im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" handelt. Ein Anspruch auf Behandlung einer Pflanze ohne Züchtung einer neuen Spezies oder Sorte ist daher von der Kammer zugelassen worden (vgl. "Vermehrungsgut/CIBA-GEIGY", T 49/83, ABl. EPA 1984, 112). Das im vorliegenden Fall beanspruchte Verfahren entspricht daher hinsichtlich der gewerblichen Anwendbarkeit (Art. 57) und der Ausnahmen von der Patentierbarkeit (Art. 53) den Erfordernissen des Übereinkommens.

7. Da die Anmeldung bisher nur aus Gründen der mangelnden gewerblichen Anwendbarkeit und nicht auch aufgrund anderer Kriterien für die Patentierbarkeit zurückgewiesen worden ist, steht eine Sachprüfung diesbezüglich noch aus.

In Anbetracht dessen sieht sich die Kammer verpflichtet, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

* Übersetzung.

According to the article the invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry. That this is the case of the present invention is not in doubt since it can be used by enterprises whose object is to beautify the human or animal body.

Such enterprises in the cosmetic field - such as cosmetic salons and beauty parlours - are part of industry in the sense of Article 57 EPC, since the notion of concept "industry" implies that an activity is carried out continuously, independently and for financial gain. The Board has already decided that "the professional use of such inventions in a cosmetic salon is an industrial application in the sense of Article 57 EPC" (cf. unreported decision in case T 36/83 of 6 May 1985).

6. The Board is, therefore, unable to follow the reasoning in the decision of the Examining Division which suggests that a physiological effect produced by a chemical agent is "essentially biological in nature" and therefore not of an industrial character. It is the view of the Board that Article 53(b) EPC does not necessarily exclude such processes from consideration, unless they are "essentially biological processes for the production of plants and animals". A claim for the treatment of a plant without creating a new species or variety was accordingly approved by the Board (cf. "Propagating material/CIBA-GEIGY", T 49/83, OJ 3/1984, 112). The process claimed in the present case therefore satisfies the requirements of the EPC as far as industrial applicability (Art. 57) and exceptions to patentability (Art. 53) are concerned.

7. Since the refusal of the application on grounds of lack of industrial applicability was not accompanied by any reasoning and conclusion as to the other criteria of patentability, a substantive examination is still outstanding in these respects.

In view of all these circumstances the Board feels obliged to use its power under Article 111(1) EPC to remit the case to the Examining Division for further prosecution.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution.

* Official text.

Suivant cet article, l'invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie. Il ne fait aucun doute que c'est le cas en l'espèce, puisque aussi bien l'invention en cause peut être utilisée par des entreprises dont l'objet consiste à embellir le corps humain ou animal.

Des entreprises de ce genre dans le domaine des soins esthétiques, comme par exemple les instituts de beauté, font partie de l'industrie au sens de l'article 57 CBE, puisque la notion même d'industrie implique l'exercice ininterrompu et indépendant d'une activité avec un but lucratif. La Chambre a déjà décidé que "l'utilisation professionnelle de telles inventions dans un salon cosmétique est une application industrielle au sens de l'article 57 CBE" (cf. décision T 36/83 du 6 mai 1985).

6. La Chambre n'est par conséquent pas en mesure de suivre la Division d'examen dans son raisonnement, lorsque celle-ci suggère qu'un effet physiologique produit par un agent chimique est "de nature essentiellement biologique" et par conséquent dépourvu de caractère industriel. La Chambre considère que l'article 53(b) CBE n'exclut pas nécessairement la prise en considération de tels procédés, à moins qu'il ne s'agisse de "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux". Une revendication portant sur le traitement d'un végétal sans obtention d'une espèce ou variété nouvelle a donc été admise par la Chambre (cf. "Matériel de reproduction des végétaux CIBA-GEIGY", T 49/83, JO n° 3/1984, p. 112). Il s'ensuit que le procédé revendiqué en la présente espèce répond aux exigences de la CBE quant à l'application industrielle (art. 57) et aux exceptions à la brevetabilité (art. 53).

7. La décision de rejet de la demande pour absence d'application industrielle ne comportant en outre aucune appréciation des autres critères de la brevetabilité, l'examen quant au fond est encore sub judice à cet égard.

Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la Chambre s'estime tenue d'utiliser ses pouvoirs que lui confère l'article 111(1) CBE et de renvoyer l'affaire devant la Division d'examen aux fins de poursuite de la procédure.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision entreprise est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen aux fins de poursuite de la procédure.

* Traduction.