

Frist zur Nachreichung des Aktenzeichens der Hinterlegung der Kultur zurückgewiesen wurde, wird aufgehoben.

2. Die Wiedereinsetzungsgebühr ist zurückzuzahlen.

3. Die Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 24. September 1986, mit der der Antrag auf Berichtigung eines Mangels nach Regel 88 EPÜ zurückgewiesen wurde, wird aufgehoben.

4. In die Beschreibung der europäischen Patentanmeldung Nr. 85 101 009.0 ist auf Seite 26 in Zeile 22 das Aktenzeichen der hinterlegten Kultur (Nr. 39 590) einzufügen.

5. Beide Beschwerdegebühren sind zurückzuzahlen.

the time limit for submitting the number of the culture deposit, is set aside.

2. The fee for re-establishment of rights is to be reimbursed.

3. The decision of the Head of Formalities of Directorate-General 2 dated 24 September 1986, rejecting the request for correction of a mistake under Rule 88 EPC, is set aside.

4. The specification of the European patent application No. 85 101 009.0 is to be amended by adding the number of the deposited culture (No. 39 590), on page 26, at line 22 of the description.

5. Both appeal fees are to be reimbursed.

dans le cadre du délai prévu pour la communication du numéro de dépôt d'une culture est annulée.

2. Le remboursement de la taxe de restitutio in integrum est ordonné.

3. La décision du chef de la Section des formalités de la Direction Générale 2, en date du 24 septembre 1986, rejetant la requête en correction d'erreur présentée en application de la règle 88 CBE est annulée.

4. La description contenue dans la demande de brevet européen n° 85 101 009.0 doit être modifiée par adjonction du numéro de dépôt de la culture (n° 39 590), page 26, ligne 22 de la description.

5. Le remboursement des deux taxes de recours est ordonné.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 14. Oktober 1987
T 116/85 - 3.3.1
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: J. Arbouw
G. D. Paterson

Anmelder: **The Wellcome Foundation Limited**

Stichwort: **Schweine I/ WELLCOME**

Artikel: **52 (4), 57 EPÜ**

Schlagwort: **"therapeutische Behandlung schließt Behandlung von Ektoparasiten bei Schweinen ein - Ausschluß von der Patentierbarkeit"**

Leitsätze

I. Obwohl die therapeutische Behandlung von Tieren gemeinhin ein Aspekt der Landwirtschaft ist und landwirtschaftliche Verfahren im allgemeinen patentfähig sind, sind die in Artikel 52(4) EPÜ definierten besonderen Verfahren zur Behandlung von Tieren bei richtiger Auslegung der Artikel 52 und 57 EPÜ aus dem Zusammenhang heraus dennoch von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Für diese Verfahren hat das Patentierungsverbot nach Artikel 52(4) EPÜ Vorrang vor Artikel 57 EPÜ.

II. Wird bei einem beanspruchten Verfahren ein tierischer Körper therapeutisch behandelt, so fällt dieses Verfahren unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (4) EPÜ. Es ist rechtlich unmöglich, zwischen der Anwendung des Verfahrens durch einen Züchter und der durch einen Tierarzt zu unterscheiden, ihr also im ersten Fall gewerblichen Charakter und damit Patentierbarkeit gemäß Artikel 57 EPÜ zuzuerkennen, ihr jedoch im zweiten Fall als therapeuti-

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 14 October 1987
T 116/85 - 3.3.1
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: J. Arbouw
G. D. Paterson

Applicant: **The Wellcome Foundation Limited**

Headword: **Pigs I/ WELLCOME**

Article: **52(4), 57 EPC**

Keyword: **"Therapeutical treatment Includes treatment of ectoparasites on pigs - exclusion from patentability"**

Headnote

I. Under the proper interpretation of Articles 52 and 57 EPC in their context, even though the therapeutic treatment of animals is commonly an aspect of agriculture, and agricultural methods in general are potentially patentable subject-matter, nevertheless the particular methods of treatment of animals defined in Article 52(4) EPC are excluded from patentability. For the particular methods of treatment of animals defined in Article 52(4) EPC, the prohibition against patentability set out in Article 52(4) EPC takes precedence over Article 57 EPC.

II. If a claimed method requires the treatment of an animal body by therapy, it is a method which falls within the prohibition on patentability set out in Article 52(4) EPC. It is not possible as a matter of law to draw a distinction between such a method as carried out by a farmer and the same method as carried out by a veterinarian, and to say that the method when carried out by a farmer is an industrial activity and therefore patentable under Article 57, and

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 14 octobre 1987
T 116/85 - 3.3.1
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: J. Arbouw
G. D. Paterson

Demandeur: **The Wellcome Foundation Limited**

Référence: **Porcs I/ WELLCOME**

Article: **52(4), 57 CBE**

Mot-clé: **"Traitement thérapeutique constitué par un traitement de lutte contre les ectoparasites des porcs - exclusion de la brevetabilité"**

Sommaire

I. Selon l'interprétation qu'il convient de donner aux articles 52 et 57 CBE considérés dans leur contexte, la brevetabilité des méthodes particulières de traitement des animaux définies à l'article 52(4) CBE est exclue, même si le "traitement thérapeutique" des animaux relève d'un domaine courant de l'agriculture et que les méthodes agricoles, envisagées d'une façon générale, constituent des objets susceptibles d'être brevetés. Ainsi, dans le cas des méthodes particulières de traitement des animaux définies à l'article 52(4) CBE, l'exclusion de la brevetabilité prévue par ce même article prend le pas sur l'article 57 CBE.

II. Si une méthode revendiquée requiert le "traitement thérapeutique" d'un corps animal, il s'agit d'une méthode qui tombe sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(4) CBE. Sur le plan juridique, il n'est pas possible de distinguer entre une telle méthode mise en oeuvre par un éleveur et la même méthode mise en oeuvre par un vétérinaire, et de déclarer que, lorsque cette méthode est mise en oeuvre par un éleveur, il s'agit d'une

scher Behandlung die Patentfähigkeit aufgrund von Artikel 52(4) EPÜ abzusprechen. Ebenso wenig ist eine rechtliche Unterscheidung zwischen der Anwendung des Verfahrens zur Behandlung von Ektoparasiten und der von Endoparasiten möglich.

when carried out by a veterinarian is a therapeutic treatment not patentable under Article 52(4). Nor is it possible as a matter of law to distinguish between the use of such a method for the treatment of ectoparasites and endoparasites.

activité industrielle, donc brevetable en vertu de l'article 57, mais que, lorsqu'elle est mise en oeuvre par un vétérinaire, elle constitue un "traitement thérapeutique", qui n'est pas brevetable, conformément aux dispositions de l'article 52(4). Juridiquement, il n'est pas non plus possible de distinguer selon qu'une telle méthode est appliquée comme traitement de lutte contre des ectoparasites ou contre des endoparasites.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 16. Oktober 1981 eingereichte und am 28. April 1982 unter der Nummer 0 050 335 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nummer 81108424.3, die die Priorität der südafrikanischen Anmeldung Nummer 806408 vom 17. Oktober 1980 in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 29. November 1984 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen der am 6. September 1983 eingereichte Anspruch 1 sowie die ursprünglich eingereichten Ansprüche 2 bis 12 zugrunde; Anspruch 1, der einzige unabhängige Anspruch, lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Bekämpfung von Ektoparasiten-Befall bei Schweinen, bei dem auf eine begrenzte Oberfläche des Schweinekörpers ein Pestizid-Gemisch aufgebracht wird, das aus einem Pestizid besteht, dem ein aliphatisches Kohlenwasserstofföl beigemischt ist, um die systemische Wirkung des Pestizids weitgehend auszuschalten."

II. Die Zurückweisung der Anmeldung wurde von der Prüfungsabteilung damit begründet, daß sich der Gegenstand der Ansprüche auf ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des tierischen Körpers beziehe, das gemäß Artikel 52 (4) EPÜ nicht als gewerblich anwendbar gelte und deshalb nicht patentfähig sei (Art. 52 (1) EPÜ). In der Begründung der Entscheidung wird zwischen "temporären" und "stationären" Ektoparasiten unterschieden, wobei die letzteren mindestens einen Teil ihres Lebenszyklus auf dem Wirtstier verbringen und dieses infizieren. Des weiteren wird darin ausgeführt, daß es in dem Versuchsbericht in der Beschreibung der Patentanmeldung nur um von Krätzmilben befallene Schweine gehe, die Erfindung sich also hauptsächlich mit der Behandlung von stationären Ektoparasiten befasse. Milbenbefall bei Tieren werde "Räude" genannt und gelte als Krankheit. Einige Spezies dieser Ektoparasiten schädigten das befallene Wirtstier unmittelbar; die Bekämpfung oder Abtötung der stationären Ektoparasiten gelte daher als therapeutische Behandlung des tierischen Körpers.

III. Die Beschwerdeführerin legte am 28. Januar 1985 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 28. März 1985 nachgereicht.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application 81 108 424.3 filed on 16 October 1981 and published on 28 April 1982 with publication number 0 050 335, claiming priority of the South African application 806408 from 17 October 1980, was refused by a Decision of the Examining Division dated 29 November 1984. The Decision was based on Claim 1, filed on 6 September 1983, and Claims 2-12 as originally filed, of which the only independent Claim 1 reads as follows:

"1.A method for the control of ectoparasitic infestations of pigs comprising the application to a localised area of the pig's body surface of a pesticidal composition comprising a pesticide admixed with an aliphatic hydrocarbon oil to substantially prevent systemic action of the pesticide."

II. The reason given for the refusal of the application by the Examining Division was that the subject-matter of the claims relates to a method for treatment of the animal body by therapy, which according to Article 52(4) EPC is not regarded as an invention which is susceptible for industrial application and is therefore not patentable (Article 52(1) EPC). The reasoning in the Decision draws a distinction between "temporary" and "permanent" ectoparasites, the latter staying for at least part of their life cycle on their host, and thus infecting the host animal. It is stated that in the experimental part of the description in the patent application, only pigs infested with mange mites are treated, and that the invention is therefore primarily concerned with the treatment of permanent ectoparasites. A mite infestation on animals is called "mange", which is considered as a disease. Several species of such ectoparasites cause direct harm to the infested host: the control or eradication of permanently dwelling ectoparasites was therefore considered to be a therapeutic treatment of the animal body.

III. The Appellant filed an appeal on 28 January 1985 against the above decision, paying the prescribed fee at the same time. A statement of grounds of appeal was filed on 28 March 1985.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 108 424.3, déposée le 16 octobre 1981 et publiée le 28 avril 1982 sous le numéro 0 050 335, pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande déposée en Afrique du Sud le 17 octobre 1980 sous le numéro 806 408, a été rejetée par une décision de la Division d'examen en date du 29 novembre 1984. Cette décision se fondait sur la revendication 1, déposée le 6 septembre 1983, et sur les revendications 2 à 12, telles que déposées à l'origine. La revendication 1, seule revendication indépendante, s'énonce comme suit:

"1. Méthode de lutte contre les infestations ectoparasitaires du porc, comportant l'application à une zone délimitée de la surface du corps du porc d'une composition pesticide contenant un pesticide mélangé à un hydrocarbure aliphatique en vue essentiellement d'éviter une action systémique du pesticide."

II. Le motif invoqué par la Division d'examen pour justifier le rejet de la demande était que l'objet des revendications se rapporte à une méthode de "traitement thérapeutique" du corps animal qui, en vertu de l'article 52(4) CBE, n'est pas considérée comme une invention susceptible d'application industrielle et n'est donc pas brevetable (art. 52(1) CBE). L'argumentation sur laquelle se fonde la décision établit une distinction entre ectoparasites "temporaires" et "permanents", ces derniers passant au moins une partie de leur cycle de vie sur leur hôte et infectant ainsi celui-ci. Il est indiqué que dans la partie de la description de la demande de brevet qui est consacrée aux expériences réalisées, il est seulement question du traitement appliqué à des porcs infestés par le sarcopte de la gale et que l'invention concerne donc en premier lieu le traitement d'affections dues aux ectoparasites permanents. L'infestation d'animaux par des sarcoptes porte le nom de "gale", celle-ci étant considérée comme une maladie. Plusieurs espèces de ces ectoparasites peuvent causer un mal direct à l'hôte infesté: c'est pourquoi la lutte contre les ectoparasites permanents ou leur éradication a été considérée comme un "traitement thérapeutique" du corps animal.

III. Le 28 janvier 1985, la requérante a formé un recours contre cette décision et a simultanément acquitté la taxe prescrite. Elle a déposé le 28 mars 1985 un mémoire exposant les motifs du recours.

Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Begründung im wesentlichen folgendes vor:

(1) Die Behandlung von Ektoparasiten sei keine medizinische Behandlung. Es müsse unterschieden werden zwischen der Einzelbehandlung von Tieren z. B. durch einen Tierarzt und der Behandlung, die in der Regel vom Landwirt routinemäßig durchgeführt werde. Eine landwirtschaftliche Tätigkeit gelte nicht als tierärztliche Behandlung, sondern sei gewerblich anwendbar.

(2) Wo der Ektoparasit sitze, sei unwichtig. Der Wirkstoff sei ein Pestizid, mit dem sowohl die Tiere selbst als auch der Schweinestall behandelt werden könnten.

(3) Räude sei keine Krankheit. Die von der Prüfungsabteilung vorgenommene Unterscheidung zwischen temporären und stationären Ektoparasiten sei künstlich und willkürlich. Die Behandlung von Ektoparasiten sei unabhängig von der Dauer ihres Aufenthalts auf dem Wirtskörper keine Heilung einer Krankheit. Zweckmäßiger sei es, zwischen Ekto- und Endoparasiten zu unterscheiden. Letztere stellten eine Krankheit dar, erstere jedoch nicht.

(4) Die Rechtsprechung sollte in allen Mitgliedstaaten des EPÜ einheitlich sein. Die Kammer sollte sich der Entscheidung des Patentgerichts des Vereinigten Königreichs in der Sache *Stafford-Miller Ltd.'s Applications*, 1984, FSR, Seite 258, anschließen.

Die Beschwerdeführerin reichte zusammen mit der Beschwerdebegründung zwei Hilfsanträge ein:

(i) Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags lautet wie folgt:

"1. Verwendung eines Pestizid-Gemisches, ein Pestizid enthaltend, dem zur weitgehenden Ausschaltung seiner systemischen Wirkung ein aliphatisches Kohlenwasserstofföl beigemischt ist, in einem Verfahren zur Bekämpfung von Ektoparasiten-Befall bei Schweinen, bei dem das Gemisch auf eine begrenzte Oberfläche des Schweinekörpers aufgebracht wird"

(ii) Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags lautet wie folgt:

"1. Verwendung eines Pestizids, dem zur weitgehenden Ausschaltung seiner systemischen Wirkung ein aliphatisches Kohlenwasserstofföl beigemischt ist, zur Herstellung eines Pestizid-Gemisches, das bei Schweinen zur Bekämpfung von Ektoparasiten-Befall auf eine begrenzte Körperfläche aufgebracht wird"

In beiden Anträgen entsprechen die Ansprüche 2 - 11 jeweils den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 2 - 11.

IV. In einem Bescheid nach Artikel 110(2) EPÜ vom 3. Februar 1986

The submissions of the Appellant in the grounds of appeal are essentially as follows:

(1) The treatment of ectoparasites is not a medical treatment. A distinction should be drawn between the individual treatment of animals, for example by a veterinarian, and treatment activities which are normally routinely carried out by a farmer. Farming should be considered not as a veterinary treatment but as capable of industrial application.

(2) The locus of an ectoparasite is unimportant. The active ingredient is a pesticide which could equally be applied to the animals or to the interior of a pig house.

(3) Mange is not a disease. The distinction drawn by the Examining Division between temporary and permanent ectoparasites is artificial and arbitrary. The treatment of ectoparasites, however long they remain on a host body, is not curing a disease. A more useful distinction is between ectoparasites and endoparasites. The latter constitute a disease; the former do not.

(4) The law in the EPC countries should be uniform. The decision of the UK Patents Court in *Stafford-Miller Ltd.'s Applications*, 1984 FSR258, should be followed.

The Appellant filed two auxiliary requests with the statement of grounds:

(i) Claim 1 of the first auxiliary request reads:

"1. The use of a pesticidal composition comprising a pesticide admixed with an aliphatic hydrocarbon oil to substantially prevent systemic action of the pesticide in a method for the control of ectoparasitic infestations of pigs comprising the application of the composition to a localised area of the pig's body surface."

(ii) Claim 1 of the second auxiliary request reads:

"1. The use of pesticide admixed with an aliphatic hydrocarbon oil, to substantially prevent systemic action of the pesticide, for the preparation of a pesticidal composition for application to a localised area of a pig's body to control ectoparasitic infestations."

In both requests, Claims 2-11 correspond *mutatis mutandis* to the originally filed Claims 2-11.

IV. In a communication pursuant to Article 110(2) EPC dated 3 February 1986,

Les arguments avancés par la requérante dans ce mémoire sont, pour l'essentiel, les suivants:

1) Le traitement utilisé pour lutter contre les ectoparasites n'est pas un traitement médical. Il faut établir une distinction entre le traitement appliqué à des animaux pris individuellement, par exemple par un vétérinaire, et les traitements effectués de façon normale et habituelle par un éleveur. L'élevage doit être considéré non pas comme une activité ayant la nature d'un traitement vétérinaire, mais comme étant susceptible d'application industrielle.

2) Peu importe l'endroit où est localisé l'ectoparasite. En effet, l'élément actif du traitement est un pesticide pouvant être appliqué tant aux animaux qu'à un lieu, en l'occurrence l'intérieur d'une porcherie.

3) La gale n'est pas une maladie. La distinction établie par la Division d'examen entre ectoparasites temporaires et permanents est artificielle et arbitraire. Quelle que soit la durée du séjour des ectoparasites sur leur hôte, le traitement utilisé pour lutter contre ceux-ci n'a rien à voir avec le traitement d'une maladie. Il est plus utile de distinguer entre ectoparasites et endoparasites. Ceux-ci constituent une maladie, et non ceux-là.

4) Le droit doit être uniforme dans les Etats parties à la CBE. Il conviendrait de s'aligner sur la décision rendue par le Tribunal des brevets du Royaume-Uni dans l'affaire des demandes *Stafford-Miller Ltd*, 1984, FSR258.

La requérante a déposé, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, deux requêtes subsidiaires:

i) La revendication 1 de la première requête subsidiaire s'énonce comme suit:

"1. Utilisation d'une composition pesticide contenant un pesticide mélangé à un hydrocarbure aliphatique en vue essentiellement d'éviter une action systémique du pesticide, dans une méthode de lutte contre les infestations ectoparasitaires du porc comportant l'application de la composition à une zone délimitée de la surface du corps du porc."

ii) La revendication 1 de la seconde requête subsidiaire s'énonce comme suit:

"1. Utilisation d'un pesticide mélangé à un hydrocarbure aliphatique, en vue essentiellement d'éviter une action systémique du pesticide, pour la préparation d'une composition pesticide destinée à être appliquée à une zone délimitée du corps d'un porc afin de lutter contre les infestations ectoparasitaires de cet animal."

Dans les deux requêtes, les revendications 2 à 11 correspondent *mutatis mutandis* aux revendications 2 à 11 déposées à l'origine.

IV. Dans une notification en date du 3 février 1986 établie conformément à

äußerte die Kammer vorab die Ansicht, die Bezugnahme auf Artikel 52 (1) und (4) EPÜ zeige, daß ein in einem Anspruch definiertes Verfahren, bei dem es sich um eine therapeutische Behandlung handele, aufgrund dieser Bestimmungen als nicht gewerblich anwendbar angesehen werden müsse, auch wenn es gewerblich genutzt werde. Somit gehe es im wesentlichen um die Beantwortung der Frage: Ist die Behandlung von Ektoparasiten beim Tier ein therapeutisches Verfahren? Die Kammer vertrat vorab die Auffassung, daß die Behandlung von Milben- und Läusebefall als medizinische Behandlung gelte.

V. In ihrer Erwiderung vom 3. Juni 1986 machte die Beschwerdeführerin geltend, daß Artikel 52 (4) EPÜ in besonderer Weise gesehen werden müsse, damit Artikel 57 voll zur Wirkung komme; ob das beanspruchte Verfahren eine therapeutische Behandlung darstelle, sei dabei nicht ausschlaggebend.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche des Hauptantrags, hilfsweise auf der Grundlage der Ansprüche des ersten bzw. zweiten Hilfsantrags.

Entscheidungsgründe

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

2. Alle drei Anspruchssätze erfüllen die Anforderungen des Artikels 123(2) EPÜ.

3. Bei der vorliegenden Beschwerde gilt es zunächst zu klären, wie die maßgebenden Artikel 52(1) und (4) und 57 EPÜ richtig auszulegen sind.

3.1 Artikel 52 EPÜ ist mit "Patentfähige Erfindungen" überschrieben und sieht unter anderem folgendes vor:

"(1) Europäische Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(4) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinn des Absatzes 1."

Artikel 57 EPÜ sieht folgendes vor: "Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann."

3.2 Nach Auffassung der Kammer müssen die Artikel 52 bis 57 EPÜ, soweit zutreffend, wie folgt ausgelegt werden:

the Board expressed as its provisional opinion that reference to Articles 52(1) and 52(4) EPC shows that under these Articles, if a method as defined in a claim is in fact a therapeutic treatment, such method must be regarded as not susceptible of industrial application even though the method is in fact used on an industrial scale. Thus the main question to be answered was: is the treatment of ectoparasites on the animal body a therapeutical method? It expressed the provisional opinion that the treatment of mange and lice is considered to be a medical treatment.

V. In a reply filed on 3 June 1986 the Appellant submitted that a special view of Article 52(4) EPC should be taken, so that Article 57 is given full effect; and that whether or not the claimed method is a therapeutic treatment is not decisive.

VI. The Appellant requests that the impugned decision be set aside and a patent be granted on the basis of the claims according to the main request, alternatively on the basis of the claims according to the first or second auxiliary request.

Reasons for the Decision

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

2. All three sets of claims satisfy the requirements of Article 123(2) EPC.

3. The first question to be decided on this appeal is the proper interpretation of the relevant Articles of the EPC, namely Articles 52(1), 52(4) and 57 EPC.

3.1 Article 52 EPC is headed "Patentable inventions", and inter alia provides that:

(1) "European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step."

(4) "Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1."

Article 57 EPC provides that "An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture".

3.2 In the Board's view, the proper interpretation of Articles 52 to 57 EPC, so far as relevant, is as follows:

l'article 110(2) CBE, la Chambre a exprimé un avis provisoire, selon lequel il découle des articles 52(1) et 52(4) CBE que si une méthode, telle que définie dans une revendication, constitue en fait un "traitement thérapeutique", cette méthode doit être considérée comme non susceptible d'application industrielle, même si elle est effectivement employée sur une échelle industrielle. Ainsi se posait essentiellement la question de savoir si le traitement utilisé pour lutter contre les ectoparasites infestant le corps animal constitue une méthode thérapeutique. La Chambre a provisoirement émis l'avis que le traitement de la gale et de lutte contre les poux est considéré comme un traitement médical.

V. Dans sa réponse en date du 3 juin 1986, la requérante a déclaré que l'article 52(4) CBE devait être interprété de manière non habituelle pour permettre de donner tout son effet à l'article 57 CBE, et que la question de savoir si la méthode revendiquée constitue un "traitement thérapeutique" ne revêtait pas une importance décisive.

VI. La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base des revendications correspondant à la requête principale ou sur la base des revendications correspondant à la première ou à la seconde requête subsidiaire.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Les trois jeux de revendications satisfont aux conditions requises par l'article 123(2) CBE.

3. La première question à trancher dans cette affaire est celle de l'interprétation qu'il convient de donner aux articles pertinents de la CBE, à savoir les articles 52(1), 52(4) et 57 CBE.

3.1 L'article 52 CBE est intitulé "Inventions brevetables" et contient, entre autres, les dispositions suivantes:

"(1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle".

"(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal."

L'article 57 CBE dispose que "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."

3.2 De l'avis de la Chambre, l'interprétation qu'il convient de donner aux articles 52 à 57 CBE, dans la mesure où ils sont pertinents, est la suivante:

3.3 Artikel 52 enthält Bestimmungen, die die Gegenstände definieren, auf welche ein europäisches Patent erteilt werden kann. Der Artikel ist nach folgendem Schema aufgebaut: Absatz 1 enthält die wesentlichen Bedingungen, die eine Erfindung erfüllen muß, um patentierbar zu sein, nämlich:

- (i) sie muß gewerblich anwendbar sein,
- (ii) sie muß neu sein,
und
- (iii) sie muß auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

In den Absätzen 2 bis 4 sind bestimmte Gegenstände definiert, die auch dann von der Patentierbarkeit ausdrücklich ausgeschlossen sind, wenn sie die oben genannten drei Bedingungen erfüllen.

So sieht Absatz 2 vor, daß die unter Buchstaben a bis d definierten Gegenstände nicht als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 angesehen werden. Ferner sieht Absatz 4 vor, daß die dort definierten Verfahren "nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinn des Absatzes 1" gelten. Es ist festzustellen, daß sich die Absätze 2 und 4 im Wortlaut geringfügig unterscheiden. Beide haben jedoch eindeutig die gleiche Wirkung: Die definierten Gegenstände sollen selbst dann vom europäischen Patentschutz ausgeschlossen sein, wenn sie Absatz 1, d. h. die Bedingungen i bis iii, erfüllen.

Der Unterschied im Wortlaut der Absätze 2 und 4 ergibt sich aus der Art der Gegenstände, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden sollen. Die Gegenstände in Absatz 2 werden hauptsächlich deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen, weil sie im nationalen Patentrecht seit jeher mehr als Ideen denn als gewerbliche Erzeugnisse betrachtet werden. Die in Absatz 4 genannten Verfahren hingegen werden aus grundsätzlichen Erwägungen vom Patentschutz ausgeschlossen, obwohl sie gewerblich angewandt werden können. Somit läßt die Formulierung des Absatzes 4 zwar implizit erkennen, daß solche Verfahren tatsächlich gewerblich anwendbar sind, stellt jedoch gleichzeitig vermittels einer Rechtsfiktion fest, daß sie nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen gelten.

3.4 Artikel 53 EPÜ enthält noch einige andere Ausnahmen von der Patentierbarkeit, die aber hier nicht näher berücksichtigt zu werden brauchen.

Die Artikel 54 und 55 EPÜ definieren, und erläutern das in Artikel 52(1) EPÜ genannte Patentierungserfordernis, wonach der Gegenstand "neu" sein muß. Artikel 56 EPÜ definiert und erläutert die Anforderung des Artikels 52(1) EPÜ, daß der Gegenstand "auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen" muß.

3.3 Article 52 contains provisions which are intended to define the possible subject-matter of European patents. The scheme of this Article is as follows: Paragraph (1) contains a statement of the essential conditions which must be satisfied by an invention if it is to be patentable - namely that

- (i) it is susceptible of industrial application,
- (ii) it is new,
and
- (iii) it involves an inventive step.

Paragraphs (2) to (4) define certain subject-matters which, even if they satisfy the above three conditions for patentability, are nevertheless excluded from being patentable, as specific exceptions.

Thus paragraph (2) provides that the particular subject-matters defined in (a) to (d) "shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1". Similarly paragraph (4) provides that the methods there defined "shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1". It is noted that there is a slight difference in wording between paragraphs (2) and (4). However, the effect is in both cases clearly the same: namely to exclude the defined subject-matters from being the subject-matter of a European patent, even if such subject-matter is an invention which satisfies paragraph (1), i.e. it satisfies conditions (i) to (iii) above.

The difference in wording between paragraphs (2) and (4) results from the nature of the subject-matters that are being excluded from patentability in the respective paragraphs. The subject-matters which are set out in paragraph (2) are excluded primarily because they have traditionally been regarded within national patent laws as more in the nature of ideas than industrial manufactures. In contrast, the methods which are set out in paragraph (4) are excluded from patentability, even though such methods are capable of being applied industrially, as a matter of policy. Thus the wording of paragraph (4) is implicitly recognizing that such methods are susceptible of industrial application as a matter of reality, but provides that they "shall not be regarded as" inventions which are susceptible of industrial application, by way of legal fiction.

3.4 Article 53 EPC sets out certain other exceptions to patentability, and need not be considered further.

Articles 54 and 55 EPC define and explain the nature of the requirement for patentability set out in Article 52(1) EPC, that the subject-matter is "new". Similarly, Article 56 EPC defines and explains the nature of the requirement in Article 52(1) EPC that the subject-matter must "involve an inventive step".

3.3 L'article 52 contient des dispositions qui visent à définir les objets possibles des brevets européens. Le plan de cet article s'établit comme suit : le paragraphe 1 expose les conditions essentielles auxquelles doit satisfaire une invention pour être brevetable, à savoir que

- i) elle doit être susceptible d'application industrielle,
- ii) elle doit être nouvelle,
et
- iii) elle doit impliquer une activité inventive.

Les paragraphes 2, 3 et 4 définissent certains objets dont la brevetabilité est exclue, même s'ils satisfont aux trois conditions de brevetabilité susmentionnées, et qui constituent donc des exceptions spécifiques.

Ainsi ressort-il du paragraphe 2 que les objets particuliers définis sous ses lettres a) à d) "ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1". De même, le paragraphe 4 indique que les méthodes qu'il définit "ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1". Or, s'il existe une légère différence entre la formulation du paragraphe 2 et celle du paragraphe 4, il est clair, toutefois, que l'effet est le même dans les deux cas, à savoir exclure la possibilité pour tout objet ainsi défini d'être l'objet d'un brevet européen, même lorsqu'il s'agit d'inventions qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, c'est-à-dire aux conditions i), ii) et iii) mentionnées ci-dessus.

La différence de formulation entre les paragraphes 2 et 4 résulte de la nature des objets dont la brevetabilité est exclue dans chacun de ces paragraphes. L'exclusion qui frappe les objets mentionnés au paragraphe 2 vient principalement de ce qu'ils ont toujours été considérés traditionnellement par les lois nationales sur les brevets comme relevant plus du domaine des idées que de celui des produits industriels. En revanche, même si les méthodes indiquées au paragraphe 4 sont susceptibles d'application industrielle, leur brevetabilité est exclue; il s'agit là d'une question de principe. De sorte que s'il est vrai que dans l'énoncé du paragraphe 4 il est admis implicitement que ces méthodes sont en fait susceptibles d'application industrielle, il y est néanmoins disposé qu'elles "ne sont pas considérées comme" des inventions susceptibles d'application industrielle, par le biais d'une fiction juridique.

3.4 L'article 53 CBE mentionne certaines autres exceptions à la brevetabilité; point n'est besoin de l'examiner de façon plus approfondie.

Les articles 54 et 55 CBE définissent et expliquent la nature de la condition de brevetabilité posée à l'article 52(1) CBE selon laquelle l'objet doit être "nouveau". L'article 56 CBE définit et explique la nature de la condition posée à l'article 52(1) CBE selon laquelle l'objet doit "impliquer une activité inventive".

3.5 Artikel 57 EPÜ wiederum definiert und erläutert die Anforderung in Artikel 52 (1) EPÜ, daß der Gegenstand "gewerblich anwendbar" sein muß. Er macht insbesondere deutlich, daß die Landwirtschaft nach dem EPU ein Gewerbe ist; landwirtschaftliche Verfahren gelten deshalb **im allgemeinen** als gewerblich anwendbar.

Das den Artikeln 52 bis 57 zugrunde liegende Schema macht jedoch deutlich, daß die in Artikel 52 (4) EPÜ definierten besonderen Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen sind, obwohl landwirtschaftliche Verfahren **generell** patentfähig sind. Mit anderen Worten, bei den **speziellen** Verfahren nach Artikel 52 (4) EPÜ hat dieser Artikel Vorrang vor Artikel 57 EPÜ.

3.6 Vom Patentschutz ausgeschlossen sind:

- (i) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers
- (ii) am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommene diagnostische Verfahren

3.7 Mit dem Ausschluß dieser Verfahren von der Patentierbarkeit hat das EPÜ nichts Neues eingeführt. Schon vor seinem Inkrafttreten waren diese Verfahren nach dem nationalen Recht vieler europäischer Länder vom Patentschutz ausgeschlossen. Diesem Ausschluß liegt eindeutig die grundsätzliche Überlegung zugrunde, daß diejenigen, die diese Verfahren als Teil der medizinischen Behandlung von Menschen oder Tieren anwenden, darin nicht durch Patente behindert werden sollen.

3.8 Die Kammer hat sich mit den einschlägigen Materialien zum EPÜ befaßt. Die oben genannte Auslegung der Artikel 52 und 57 EPÜ steht mit diesen durchaus im Einklang; Zweck des Artikels 52 (4) EPÜ war nämlich, die Patentierbarkeit von Behandlungen auszuschließen, "die als Maßnahmen zur Heilung von Tieren oder zur Linderung ihrer Leiden verstanden werden" (s. insbesondere Konferenzberichte, BR/219/72, Nr. 27).

4. Das Vorbringen in der Beschwerdebegründung soll nun im Hinblick auf die nummerierten Unterabschnitte von Nummer III erörtert werden.

4.1 In Fällen wie diesem liegt das besondere Problem darin, daß das in den Ansprüchen definierte Verfahren sowohl bei einzelnen Tieren als auch bei ganzen Herden angewandt werden kann. Wird es bei einzelnen Tieren angewandt, so kommt es einer tierärztlichen Behandlung gleich; wird es hingegen bei ganzen Herden angewandt, hat es auch den Charakter einer gewerblichen Tätigkeit. Zweifellos gehört die Viehzucht, z. B. die Schweinezucht, zu den Tätigkeiten eines Landwirts, ist also im weiteren Sinne Teil der Landwirtschaft und damit wiederum eine

3.5 Similarly, Article 57 EPC defines and explains the nature of the requirement in Article 52(1) EPC that the subject-matter is "susceptible of industrial application". In particular, this Article makes it quite clear that under the EPC, agriculture is a kind of industry; and that agricultural methods are therefore, **in general**, methods which are susceptible of industrial application.

However, the scheme of Articles 52 to 57 as set out above makes it quite clear that even though agricultural methods **in general** are potentially patentable subject-matter, the **particular** methods defined in Article 52(4) EPC are excluded from patentability. In other words, for the particular methods defined in Article 52(4) EPC, Article 52(4) takes precedence over Article 57 EPC.

3.6 The excluded methods are:

- (i) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy;
- (ii) diagnostic methods practised on the human or animal body.

3.7 The exclusion of such methods from patentability is not a new provision under the EPC. Prior to the coming into force of the EPC, such methods were excluded from patentability under the national laws of many European countries. The policy behind the exclusion of such methods is clearly in order to ensure that those who carry out such methods as part of the medical treatment of humans or the veterinary treatment of animals should not be inhibited by patents.

3.8 The Board has considered the relevant preparatory documents which led to the EPC. The interpretation of the Articles 52 and 57 EPC set out above appears to be fully consistent with such documents, in that the object of the provision of Article 52(4) EPC was to exclude from patentability "treatment intended to cure or alleviate the suffering of animals" (see in particular Conference document BR/219/72, para. 27).

4. The submissions in the grounds of appeal will now be discussed with reference to the numbered paragraphs of paragraph III above.

4.1 The particular problem which arises in a case such as the present is that the method which is defined by the claims can be applied either to individual animals or to herds of animals. When the method is applied to individual animals it has the nature of a veterinary treatment, and when applied to herds of animals it also has the nature of an industrial activity. There is of course no doubt that the rearing of live stock such as herds of pigs is a farming activity, and that farming is in the broad sense a part of agriculture and therefore in turn an industrial activity for the

3.5 De la même façon, l'article 57 CBE définit et explique la nature de la condition posée à l'article 52(1) CBE selon laquelle l'objet doit être "susceptible d'application industrielle". En particulier, il ressort tout à fait clairement de cet article que, conformément à la CBE, l'agriculture est un genre d'industrie et que les méthodes employées en agriculture sont donc, de façon générale, des méthodes susceptibles d'application industrielle.

Cependant, lorsqu'on observe la démarche impliquée par les articles 52 à 57 telle qu'elle vient d'être exposée, il apparaît à l'évidence que, même si les méthodes agricoles, envisagées **d'une façon générale**, constituent des objets susceptibles d'être brevetés, la brevetabilité des méthodes **particulières** définies à l'article 52(4) CBE est exclue. En d'autres termes, s'agissant des méthodes particulières définies à l'article 52(4) CBE, l'article 52(4) prend le pas sur l'article 57 CBE.

3.6 Les méthodes dont la brevetabilité est exclue sont les suivantes:

- i) les méthodes de "traitement chirurgical ou thérapeutique" du corps humain ou animal;
- ii) les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

3.7 L'exclusion par la CBE de la brevetabilité de telles méthodes ne représente rien de nouveau. Dès avant l'entrée en vigueur de la CBE, leur brevetabilité était exclue par les législations nationales de nombreux pays européens. En excluant ces méthodes, le principe est évidemment de garantir que les personnes qui les mettent en oeuvre dans le cadre du traitement médical des êtres humains ou du traitement vétérinaire des animaux ne soient pas entravées par l'existence de brevets.

3.8 La Chambre a examiné les documents préparatoires de la CBE traitant de cette question. L'interprétation des articles 52 et 57 CBE exposée plus haut semble être en plein accord avec ces documents, en ce sens que la disposition de l'article 52(4) CBE visait à exclure la brevetabilité de "traitements compris au sens de soins destinés à guérir ou alléger la souffrance des animaux" (cf. en particulier document Conférence, BR/219/72, point 27).

4. Il convient maintenant d'examiner les arguments figurant dans le mémoire exposant les motifs du recours, en se référant aux différents alinéas du point III ci-dessus.

4.1 Le problème particulier qui se pose dans une affaire telle que celle dont est saisie la Chambre réside dans le fait que la méthode définie par les revendications peut être appliquée soit à des animaux considérés individuellement, soit à des troupeaux d'animaux. Lorsque la méthode est appliquée à des animaux pris individuellement, elle a la nature d'un traitement vétérinaire, tandis que, lorsqu'elle est appliquée à des troupeaux d'animaux, elle a aussi la nature d'une activité industrielle. Il ne fait naturellement pas de doute que l'élevage de bétail, tel que celui de

gewerbliche Tätigkeit im Sinne des EPÜ. Hier fällt es leicht, die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagene Unterscheidung zwischen individueller tierärztlicher Behandlung einerseits und der vom Landwirt durchgeführten Massenbehandlung andererseits vorzunehmen. Wenn jedoch das in den Ansprüchen definierte Verfahren beide Tätigkeitsformen umfaßt, nützt diese Unterscheidung nichts mehr. Wie unter Nummer 2.2 bis 2.5 dargelegt, sind nach Artikel 52(4) EPÜ die darin aufgeführten Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen.

Schließlich kann jede therapeutische Behandlung eines Nutztieres auch als gewerbliche Tätigkeit betrachtet werden, da die Landwirtschaft zweifellos zu den gewerblichen Tätigkeiten gehört; mit der medizinischen Behandlung von Krankheiten sowohl beim einzelnen Nutztier als auch bei ganzen Herden soll ja die Effizienz dieser gewerblichen Tätigkeit gesteigert werden. Wenn eine medizinische Behandlung bewirkt, daß ein Hausschwein an einer Krankheit nicht eingeht oder von ihr geheilt wird, und wenn damit der Fleischertrag gesteigert wird, so liegt in beiden Fällen sowohl eine gewerbliche Tätigkeit als auch eine therapeutische Behandlung vor. Somit stellt die therapeutische Behandlung von Tieren ganz allgemein einen Aspekt der Landwirtschaft dar.

4.2 Daß der Wirkstoff auch auf unbelebte Sachen wie z. B. Schweineställe angewandt werden kann, ist hier unerheblich, weil in den Ansprüchen die Anwendung am Schweinekörper beansprucht wird.

4.3 Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß der von der Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung vorgenommenen Unterscheidung zwischen der Behandlung von temporären und stationären Ektoparasiten und der Feststellung, daß nur die Behandlung von stationären Ektoparasiten (z. B. von Krätzmilben bei Schweinen) als therapeutische Behandlung eines kranken tierischen Körpers gelte, die rechtliche Grundlage fehlt.

Andererseits jedoch kann die Kammer der Beschwerdeführerin darin nicht zustimmen, daß es für eine Unterscheidung zwischen Ekto- und Endoparasiten für die Zwecke des Artikels 52(4) EPÜ eine Rechtsgrundlage gibt. Es geht hier nicht um die Frage, ob Endo- oder Ektoparasiten behandelt werden, sondern darum, ob das anspruchsgemäße Verfahren eine Behandlung des tierischen Körpers im Sinne des Artikels 52(4) EPÜ darstellt.

Wenn also, kurz gesagt, ein beanspruchtes Verfahren die therapeutische Behandlung eines tierischen Körpers erforderlich macht, so fällt es nach Artikel 52(4) EPÜ unter den Ausschluß von der Patentierbarkeit. Es ist rechtlich

purposes of the EPC. Thus it is easy, as such, to draw the distinction between individual veterinary treatment on the one hand and large-scale treatment activities normally carried out by a farmer on the other hand - as was put forward by the Appellant. Nevertheless, if the method defined in the claims covers both forms of activity, the drawing of such a distinction does not help the Appellant's case. As discussed in paragraphs 2.2 to 2.5 above, Article 52(4) EPC excludes the methods therein defined from patentability.

It must be recognised that any therapeutic treatment of a farm animal can also be considered as an industrial activity, insofar as farming is clearly an industrial activity, and the medical treatment of disease in both individual farm animals and herds of farm animals is intended to increase the efficiency of such industrial activity. To prevent the death of a farmyard pig from disease by a medical treatment, or to cure it of a disease by such a treatment and thus to increase its yield of meat, is in each case both an industrial activity and a therapeutic treatment. Clearly the therapeutic treatment of animals is commonly an aspect of agriculture.

4.2 The fact that the active ingredient could equally be applied to inanimate loci such as a pig house is irrelevant, because the claims require application to a pig's body.

4.3 The Board agrees with the Appellant that the distinction which was drawn by the Examining Division in its Decision between the treatment of temporary and permanent ectoparasites, and the finding that only the treatment of permanent ectoparasites (for example pigs infested with mange lice) has to be considered as a therapeutic treatment of a diseased animal body, has no proper basis in law.

On the other hand, the Board does not agree with the Appellant that there is any proper basis in law for distinguishing between ectoparasites and endoparasites for the purpose of Article 52(4) EPC. The question at issue is not whether endoparasites or ectoparasites are treated but whether the method defined by the claim is a treatment of the animal body for the purposes of Article 52(4) EPC.

Therefore, to summarise, if a claimed method requires the treatment of an animal body by therapy, it is a method which falls within the prohibition on patentability set out in Article 52(4) EPC. It is not possible as a matter of law

troupeaux de porcs, constitue une activité agricole, que cette activité fait partie de l'agriculture au sens large du terme et constitue par conséquent une activité industrielle aux fins de la CBE. Sous cet angle, il est donc facile d'établir une distinction entre traitement vétérinaire individuel, d'une part, et traitement effectué sur une grande échelle par un éleveur, d'autre part, comme l'a fait ressortir la requérante. Néanmoins, si la méthode définie dans les revendications recouvre les deux formes d'activité, cette distinction ne sert pas la cause de la requérante. Comme il a été dit aux points 2.2 à 2.5 ci-dessus, l'article 52(4) CBE exclut la brevetabilité des méthodes qui y sont définies.

Il faut admettre que tout "traitement thérapeutique" appliqué à un animal d'élevage peut aussi être considéré comme une activité industrielle, dans la mesure où il est bien évident que l'élevage est une activité industrielle, et que le traitement médical des maladies aussi bien sur les animaux d'élevage pris individuellement que sur des troupeaux de ces mêmes animaux vise à accroître la productivité d'une telle activité industrielle. Lorsque l'on applique un traitement médical à un porc d'élevage pour l'empêcher de mourir de maladie ou pour le guérir d'une maladie et augmenter ainsi son rendement en viande, il s'agit dans les deux cas à la fois d'une activité industrielle et d'un "traitement thérapeutique". De toute évidence, la thérapeutique des animaux est un domaine courant de l'agriculture.

4.2 Le fait que l'élément actif du traitement pourrait aussi bien être appliqué à des récepteurs inanimés, c'est-à-dire à un lieu, en l'occurrence une porcherie, est hors de propos, car les revendications précisent qu'il doit être appliqué au corps d'un porc.

4.3 La Chambre est d'accord avec la requérante sur le fait que la distinction établie par la Division d'examen dans sa décision, selon que le traitement vise les ectoparasites temporaires ou les ectoparasites permanents, et les conclusions ensuite formulées par cette dernière, d'après lesquelles seul le traitement concernant les ectoparasites permanents (dans le cas, par exemple, de porcs infestés par le sarcopte de la gale) doit être considéré comme un "traitement thérapeutique" d'un corps animal atteint par la maladie, sont dépourvues de tout fondement juridique.

Par contre, la Chambre ne partage pas le point de vue de la requérante selon lequel il serait fondé juridiquement de distinguer entre ectoparasites et endoparasites aux fins de l'article 52(4) CBE. La question n'est pas de savoir si le traitement vise des endoparasites ou des ectoparasites, mais si la méthode définie par la revendication constitue un traitement du corps animal au sens de l'article 52(4) CBE.

Donc, en résumé, si une méthode revendiquée requiert le "traitement thérapeutique" d'un corps animal, il s'agit d'une méthode qui tombe sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(4) CBE. Il n'est pas possi-

unmöglich, zwischen der Anwendung des Verfahrens durch einen Züchter und der durch einen Tierarzt zu unterscheiden, ihr also im ersten Fall gewerblichen Charakter und damit Patentierbarkeit gemäß Artikel 57 EPU zuzuerkennen, ihr jedoch im zweiten Fall als therapeutischer Behandlung die Patentfähigkeit aufgrund von Artikel 52 (4) EPU abzuspochen. Ebensowenig ist eine rechtliche Unterscheidung zwischen der Anwendung des Verfahrens zur Behandlung von Ektoparasiten und der von Endoparasiten möglich.

4.4 Ferner muß in der vorliegenden Beschwerde geklärt werden, ob die Behandlung der Schweineräude tatsächlich die Behandlung einer Krankheit ist. Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, daß Räude keine Krankheit sei.

Nach Auffassung der Kammer steht jedoch fest, daß Räude entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin eine Hautkrankheit ist, die durch Parasiten hervorgerufen wird. So definiert das *Shorter Oxford English Dictionary* Räude als "Hautkrankheit, die bei vielen ... Tieren vorkommt und durch spinnenartige Parasiten hervorgerufen wird". Außerdem kann diese Krankheit nur durch eine Behandlung des infizierten Körpers wirksam bekämpft werden, bei der die Ektoparasiten, die sie hervorrufen, abgetötet werden.

Bei allen Beispielen in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung geht es um die Behandlung von Schweinen, die von der Schweineräude (*Sarcoptes scabiei*) befallen sind. Es ist festzuhalten, daß in dem von der Beschwerdeführerin genannten Nachschlagewerk Monnig's "Veterinary Helminthology and Entomology", London 1982, auf Seite 516 angegeben ist, daß "Sarcoptesräude in den meisten Ländern als meldepflichtige Krankheit geführt wird".

Die Kammer ist deshalb der Meinung, daß es sich bei allen Beispielen in der vorliegenden Anmeldung um die Anwendung eines Verfahrens zur Behandlung erkrankter Schweine handelt und daß dieses Verfahren ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des tierischen Körpers ist.

5. Dementsprechend ist die Kammer im Hinblick auf die richtige Auslegung des Artikels 52 (4) EPU der Auffassung, daß die beanspruchte Erfindung nicht als "gewerblich anwendbare Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPU" betrachtet werden kann und somit nicht patentfähig ist.

6. Die Beschwerdeführerin stützt sich in zweierlei Hinsicht auf eine Entscheidung des Patentgerichts des Vereinigten Königreichs in der Sache *Stafford-Miller Ltd.'s Applications*, 1984, *Fleet Street Reports*, S. 258.

6.1 (i) Zum einen beruft sie sich auf die Feststellung des Gerichts, daß Läusebefall "füglich nicht als körperliche Erkrankung, gesundheitliche Störung oder chronische Krankheit bezeichnet" werden könne. Diese Feststellung be-

to draw a distinction between such a method as carried out by a farmer and the same method as carried out by a veterinarian, and to say that the method when carried out by a farmer is an industrial activity and therefore patentable under Article 57, and when carried out by a veterinarian is a therapeutic treatment not patentable under Article 52(4). Nor is it possible as a matter of law to distinguish between the use of such a method for the treatment of ectoparasites and endoparasites.

4.4 A further question to be decided in this appeal is whether, as a matter of fact, the treatment of pigs infested with pig mange is treatment of a disease. The Appellant has submitted that mange is not a disease.

However, in the Board's view it is clear that, contrary to the submission of the Appellant, mange is a disease of the skin which is caused by the presence of parasites. Thus the *Shorter Oxford English Dictionary* defines mange as "A cutaneous disease occurring in many... animals, caused by an arachnid parasite". Furthermore, effective treatment of this disease is only possible by treatment of the infected body so as to eradicate the ectoparasites which caused it.

The Examples in the descriptive part of the application in suit are all concerned with the treatment of pigs infested with pig mange (*Sarcoptes scabiei*). It is noted that the reference cited by the Appellant - Monnig's "Veterinary Helminthology and Entomology", London 1962, at page 516 states that "Sarcoptic mange is a scheduled disease in most countries".

As a matter of fact, the Board therefore considers that the Examples in the application in suit are each carrying out a method of treatment of diseased pigs' bodies, and that such a method is a method for treatment of the animal body by therapy.

5. Accordingly, in the Board's judgment having regard to the proper interpretation of Article 52(4) EPC, the claimed invention cannot be regarded as "an invention susceptible of industrial application within the meaning of Article 52(1) EPC", and is therefore not patentable.

6. The Appellant has relied upon a case decided by the U.K. Patents Court, *Stafford-Miller Ltd.'s Applications*, 1984 *Fleet Street Reports* 258, in two respects.

6.1 (i) First the Appellant relies upon the finding of the Court that an infestation of lice cannot "sensibly be described as a bodily sickness, disorder or chronic disease". This finding was primarily in the context of methods for the

ble, sur le plan juridique, de distinguer entre une telle méthode mise en œuvre par un éleveur et la même méthode mise en œuvre par un vétérinaire, et de déclarer que, lorsque cette méthode est mise en œuvre par un éleveur, il s'agit d'une activité industrielle, donc brevetable en vertu de l'article 57, mais que, lorsqu'elle est mise en œuvre par un vétérinaire, elle constitue une thérapeutique, qui n'est pas brevetable, conformément aux dispositions de l'article 52(4). Juridiquement, il n'est pas non plus possible de distinguer selon qu'une telle méthode est appliquée comme traitement de lutte contre les ectoparasites ou contre les endoparasites.

4.4 Une autre question à trancher dans le présent recours est celle de savoir si, en fait, le traitement appliqué à des porcs infestés par la gale porcine constitue le traitement d'une maladie. La requérante a soutenu que la gale n'était pas une maladie.

Or, de l'avis de la Chambre, il est évident que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, la gale est une maladie de la peau causée par la présence de parasites. Ainsi, le *Shorter Oxford English Dictionary* définit la gale comme "une maladie de la peau affectant de nombreux animaux ..., causée par un acarien parasite". En outre, il n'est possible de soigner efficacement cette maladie qu'en traitant le corps infecté de manière à éradiquer les parasites qui la provoquent.

Les exemples présentés dans la description de la demande en cause concernent tous le traitement appliqué à des porcs infestés par la gale porcine (*Sarcoptes scabiei*). Il est à noter que l'ouvrage cité par la requérante - *Veterinary Helminthology and Entomology* de Monnig, Londres, 1962 - indique à la page 516 que la "gale sarcoptique est une maladie à déclaration obligatoire dans la plupart des pays".

Cela étant, la Chambre considère donc que les exemples présentés dans la demande en cause mettent tous en œuvre une méthode de traitement de corps de porcs frappés par la maladie et qu'une telle méthode est une méthode de "traitement thérapeutique" du corps animal.

5. En conséquence, la Chambre estime qu'en égard à l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 52(4) CBE, l'invention revendiquée ne peut être considérée comme "une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article 52(1) CBE" et n'est donc pas brevetable.

6. A l'appui de son argumentation, la requérante a évoqué sur deux points une affaire dans laquelle le Tribunal des brevets du Royaume-Uni avait eu à statuer (*demandes Stafford-Miller Ltd*, 1984, *Fleet Street Reports* 258).

6.1 i) En premier lieu, la requérante s'appuie sur les conclusions du tribunal, selon lesquelles une infestation de poux ne peut "raisonnablement être décrite comme une maladie, un désordre ou une affection chronique physi-

zog sich in erster Linie auf Verfahren zur Bekämpfung von Läusen beim Menschen und stützte sich auf Beweismaterial, das die damalige Anmelderin dem Gericht vorgelegt hatte. Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, daß in diesem Zusammenhang kein Unterschied zwischen Läusen und Krätzmilben gemacht werden sollte.

(ii) Sie ersucht die Beschwerdekammer ferner, sich im Interesse einer einheitlichen Rechtsprechung in den Mitgliedstaaten des EPÜ dieser Entscheidung anzuschließen.

6.2 Was das Vorbringen unter Ziffer i angeht, so hat die Kammer ihre Feststellung (s. Nr. 4.4), daß die Behandlung der Schweineräude eine therapeutische Behandlung einer Krankheit sei, aufgrund der ihr vorliegenden Beweismittel getroffen. Die Feststellung des Patentgerichts des Vereinigten Königreichs, daß Läusebefall beim Menschen keine Krankheit sei, ist aufgrund anderer Beweismittel getroffen worden und deshalb für die Kammer nicht maßgebend.

Was Ziffer ii anbetrifft, so unterscheidet sich die Rechtslage in der Sache Stafford-Miller aus folgenden Gründen von der im vorliegenden Fall:

Die Sache Stafford-Miller ist nicht nach dem Patentgesetz (UK) von 1977 entschieden worden, dessen einschlägige materiellrechtliche Bestimmungen auf die Artikel 52 bis 57 EPÜ zurückgehen und dieselbe Wirkung wie diese haben sollen. Sie ist vielmehr nach dem Patentgesetz (UK) von 1949 entschieden worden, das Ansprüche auf eine medizinische Behandlung von Menschen oder Tieren noch nicht ausdrücklich von der Patentierbarkeit ausschloß.

Nach der Rechtsprechung, die sich im Vereinigten Königreich aufgrund des Patentgesetzes von 1949 und von dessen Vorgängern in den patentamtlichen Entscheidungen und den damit zusammenhängenden Beschwerdeentscheidungen herausgebildet hatte, waren Verfahren zur medizinischen Behandlung von Menschen und Tieren keine "neuen Herstellungsverfahren" im Sinne des Monopolesgesetzes und fielen deshalb nicht unter den Begriff "Erfindung" nach § 101 PatG (UK) von 1949. Jedoch war weder das Patentamt noch das Patentgericht bei der Verhandlung von Beschwerden gegen Entscheidungen des Patentamts befugt, diese Frage der Patentierbarkeit endgültig zu entscheiden. Diese eingeschränkte Funktion der Entscheidungen des Patentamts und des Patentgerichts wird in der Entscheidung zu Swift's Application, 1962 RPC, 37, deutlich, wo es im Leitsatz wie folgt heißt:

control of lice on human beings, and was made on the basis of evidence put before the Court by the applicants in that case. The Appellant further submits that no distinction should be drawn between lice and mange mites in this context.

(ii) The Appellant also submitted that the Board of Appeal should follow this case in the interest of uniformity of the law in the EPC countries.

6.2 As to (i), the Board's finding set out in paragraph 4.4 above that the treatment of pigs infected with pig mange is a therapeutic treatment of a disease is made on the basis of the evidence before it. The finding of the U.K. Patents Court to the effect that an infestation of lice on human beings is not a disease was based on different evidence, and is therefore not persuasive to the Board.

As to (ii), the legal framework in which the Stafford-Miller case was decided must be distinguished from that of the present appeal on the following basis:

(a) The Stafford-Miller case was not decided under the provisions of the U.K. Patents Act, 1977, whose relevant sections concerning patentability are based upon and intended to have the same effect as Articles 52 to 57 EPC. The case was decided under the U.K. Patents Act, 1949, which did not contain any specific statutory exclusion from patentability of claims to the medical and veterinary treatment of humans and animals.

Under the 1949 Act and the earlier Acts in the U.K., there was a body of case law laid down in decisions of the Patent Office and in appeals from decisions of the Patent Office, to the effect that a method of medical or veterinary treatment of a human or an animal was not "a manner of new manufacture" within the Statute of Monopolies, and was therefore not within the definition of an "invention" in Section 101 of the Patents Act 1949. However, neither the Patent Office nor the Patents Appeal Tribunal or Court when hearing an appeal from a decision of the Patent Office, had the power to decide finally this question of patentability. This limited function of decisions of the Patent Office and of appeals from the Patent Office is set out clearly in Swift's Application, 1962 RPC37, where the headnote says:

que", conclusions qui avaient été formulées essentiellement à propos de méthodes de lutte contre les poux sur les êtres humains et qui se fondaient sur des preuves fournies au tribunal par la société demanderesse dans l'affaire citée. La requérante déclare en outre que, dans ce contexte, ce qui vaut pour les poux s'applique aussi bien aux sarcoptes de la gale.

ii) La requérante a également déclaré que la Chambre de recours devrait s'aligner sur la décision rendue dans cette affaire, dans l'intérêt d'une uniformisation du droit dans les Etats parties à la CBE.

6.2 Pour ce qui concerne le point i), les conclusions de la Chambre exposées précédemment au point 4.4, selon lesquelles le traitement appliqué à des porcs infestés par la gale porcine est un traitement effectué en vue de guérir d'une maladie, se fondent sur les preuves examinées par elle au cours de l'instance. Les conclusions du Tribunal des brevets du Royaume-Uni, selon lesquelles une infestation d'êtres humains par les poux n'est pas une maladie, se fondaient sur des preuves différentes et ne sauraient donc convaincre la Chambre.

S'agissant du point ii), le cadre juridique dans lequel a été rendue la décision dans l'affaire Stafford-Miller doit être distingué de celui du présent recours, pour les raisons ci-après:

La décision rendue dans l'affaire Stafford-Miller ne l'a pas été conformément aux dispositions de la loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni dont les articles relatifs à la brevetabilité sont fondés sur les articles 52 à 57 CBE et visent à avoir les mêmes effets que ces derniers. Cette affaire a été tranchée conformément aux dispositions de la loi de 1949 sur les brevets du Royaume-Uni qui ne comportait aucune exclusion légale spécifique de la brevetabilité de l'objet de revendications concernant le traitement médical et vétérinaire des êtres humains et des animaux.

Sous le régime de la loi de 1949 et des lois promulguées antérieurement au Royaume-Uni, toute une jurisprudence s'est constituée à partir de décisions rendues par l'Office des brevets ainsi qu'à l'occasion de recours contre des décisions de cet office, selon laquelle une méthode de traitement médical ou vétérinaire d'un être humain ou d'un animal ne représentait pas "un nouveau mode de fabrication" au sens de la loi sur les monopoles et n'était donc pas couverte par la définition d'une "invention" au sens de l'article 101 de la loi de 1949 sur les brevets. Toutefois, ni l'Office des brevets, ni le Tribunal des brevets, lorsque ce dernier était saisi d'un recours contre une décision de l'Office des brevets, n'avaient le pouvoir de trancher définitivement cette question de brevetabilité. Ce rôle limité des décisions de l'Office des brevets et du Tribunal des brevets est illustré clairement par l'affaire de la demande de Swift, 1962, RPC37; le sommaire de la décision s'y rapportant s'énonce comme suit:

"Das Gericht hat nicht entschieden, ob das Verfahren ein Herstellungsverfahren ist, sondern hat vorab die Auffassung vertreten,

daß es Aufgabe des Comptroller und des Patentgerichts ist, nur solche Anmeldungen nicht zur Erteilung zuzulassen, von denen beim besten Willen nicht gesagt werden kann, daß sie unter das Patentgesetz fallen, und die somit jeglicher Grundlage entbehren."

So hatte das Patentgericht in der Sache Stafford-Miller nicht zu entscheiden, ob die beanspruchte Erfindung tatsächlich patentierbar war, sondern nur, ob sie es möglicherweise sein konnte. Die Feststellung des Gerichts im vorletzten Satz auf Seite 261 spiegelt dies wider: "... bin ich nicht so fest davon überzeugt, daß diese Ansprüche bereits jenseits der Trennungslinie liegen, als daß ich in diesem Stadium behaupten könnte, daß diese Anmeldungen keine gute Grundlage für einen tragfähigen Anspruch darstellen". Das Gericht hat hier also im Zweifelsfall zugunsten des Anmelders entschieden.

Anders als das Patentgericht in der Sache Stafford-Miller hat die Kammer im vorliegenden Fall jedoch darüber zu befinden, ob die Ansprüche im Hinblick auf Artikel 52(4) EPU tatsächlich patentfähig sind.

Die Entscheidung im vorliegenden Fall würde also die Einheitlichkeit der Rechtsprechung in den Vertragsstaaten des EPU keineswegs gefährden.

7. Sollte die Kammer entscheiden, daß es sich bei dem anmeldungsgemäßen Verfahren um eine therapeutische Behandlung des tierischen Körpers handelt, so müsse - wie die Beschwerdeführerin ferner geltend macht - Artikel 52 (4) EPU "in besonderer Weise" gesehen werden, damit Artikel 57 EPU voll zur Wirkung komme. Die Rechtfertigung für diese besondere Betrachtungsweise lasse sich aus der Entscheidung Gr 05/83 der Großen Beschwerdekammer "*Second Medical Indication*", Nummer 22 (ABl. EPA 1985, 64) analog ableiten. Damals habe es die Kammer für notwendig gehalten, den in Artikel 54(2) EPU definierten Begriff des "Standes der Technik" in besonderer Weise zu sehen, um die darin aufgeworfene "Frage der Neuheit der Erfindung" in Verbindung mit der Gewährbarkeit von Ansprüchen zu lösen, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue therapeutische Anwendung gerichtet seien.

Nach Auffassung der Kammer rechtfertigt die Sache "zweite medizinische Indikation" keinesfalls die von der Beschwerdeführerin geforderte besondere Betrachtungsweise des Artikels 52 (4) EPU, die Ansprüche gewährbar machen soll, die auf ein "Verfahren zur therapeutischen Behandlung des tierischen Körpers" gerichtet sind; diese Ansprü-

"The Court did not decide whether or not the method was a manner of manufacture: but on a preliminary point: Held, that the function of the Comptroller and the Appeal Tribunal is to refuse to allow to proceed only applications which in no reasonable view could be said to be within the ambit of the Patents Acts and so were plainly without justification".

Thus the function of the Patents Court in the Stafford-Miller case was only to decide whether the claimed invention in that case was possibly patentable: not whether it was actually patentable. The Court's conclusion in the penultimate sentence on page 261 reflects this function: "... I am not sufficiently satisfied that these claims fall on the wrong side of the line as to justify saying at this stage in their life that these patents are incapable of providing a good basis for a sound claim". The Court thus gave the applicants the benefit of its doubt.

In contrast to the function of the Patents Court in the Stafford-Miller case, in the present case the function of this Board is to decide the question of actual patentability of the claims having regard to Article 52(4) EPC.

Thus the Decision in the present case would not cause any lack of uniformity in the law of the EPC countries.

7. The Appellant has also submitted that, even if it is decided that the method of the present application is a therapeutic treatment practised on the animal body, a "special view" should be taken of Article 52(4) so that Article 57 EPC is given full effect. He submits that a justification for taking such a special view can be derived by analogy from Decision Gr 05/83 of the Enlarged Board of Appeal in the "*Second Medical Indication*" case (OJ EPO 1985, 64 at paragraph 22). In that case the Board found it necessary to take a "special view" of the concept of "state of the art" defined in Article 54(2) EPC, in order to overcome "the problem concerning the novelty of the invention" which that Article presented, in connection with the allowability of claims directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified new therapeutic application.

In the Board's view the "*Second Medical Indication*" case does not provide any justification for taking the special view of Article 52(4) EPC which the Appellant requests, in order to enable allowance of claims directed to "a method for treatment of the animal body by therapy", because such claims are **expressly** excluded from patent-

"La Cour n'a pas tranché la question de savoir si la méthode constituée ou non un mode de fabrication; mais, à titre préalable, elle a affirmé que le rôle du Comptroller et du Tribunal des brevets est de ne s'opposer à poursuivre le traitement des demandes que dans le cas de celles dont on ne peut raisonnablement dire qu'elles entrent dans le cadre des lois sur les brevets et dont la justification fait par conséquent manifestement défaut".

Dans l'affaire Stafford-Miller, le rôle du Tribunal des brevets s'est donc borné à décider s'il se pouvait que l'invention revendiquée soit brevetable, mais non si elle l'était effectivement. Les conclusions du tribunal énoncées dans l'avant-dernière phrase figurant à la page 261 renseignent sur ce rôle: "... je ne suis pas suffisamment convaincu du fait que ces revendications sortent du champ imposé au point d'être fondé à déclarer à ce moment de leur existence que ces demandes de brevet ne peuvent fournir une bonne base pour une revendication saine". Le tribunal a donc accordé aux demandeurs le bénéfice du doute.

Contrairement au rôle du Tribunal des brevets dans l'affaire Stafford-Miller, le rôle de la Chambre, dans la présente affaire, est de trancher la question de la brevetabilité effective de l'objet des revendications au regard de l'article 52(4) CBE.

Dans la présente affaire, la décision rendue ne compromettrait donc nullement l'uniformisation du droit des Etats parties à la CBE.

7. La requérante a en outre déclaré que, même s'il était décidé que la méthode qui fait l'objet de la présente demande constitue un "traitement thérapeutique" du corps animal, l'article 52(4) devrait être "interprété de manière non habituelle" pour permettre de donner tout son effet à l'article 57 CBE. Elle allègue que la justification d'une telle interprétation non habituelle peut être dérivée par analogie du point 22 de la décision Gr 05/83 rendue par la Grande Chambre de recours à propos de la "*Second Medical Indication*"* (JO OEB 1985, 64). Dans cette affaire, la Chambre avait jugé nécessaire de se référer à un "concept non habituel" de l'"état de la technique" défini à l'article 54(2) CBE afin de surmonter les "problèmes au regard de la nouveauté de l'invention" soulevés par cet article à propos de l'admissibilité 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.

De l'avis de la Chambre, la décision rendue au sujet de la "deuxième indication médicale" ne justifie aucunement de se livrer à une interprétation non habituelle de l'article 52(4) CBE, comme le demande la requérante, afin de permettre d'admettre des revendications ayant pour objet "une méthode de traitement thérapeutique du corps ani-

* Für die gleichlautende deutsche Fassung dieser Entscheidung s. Gr 01/83, ABl. EPA 1985, 60- "zweite medizinische Indikation/BAYER".

* Pour la version française correspondant à cette décision cf. Gr 06/83, JO OEB 1985, 67 - "Deuxième indication médicale/PHARMUKA".

che sind nämlich, wie oben dargelegt, durch Artikel 52 (4) EPÜ **ausdrücklich** von der Patentierbarkeit ausgenommen.

Die Beschwerdeführerin zielt mit ihrem Vorbringen in Wirklichkeit darauf ab, daß Artikel 57 EPÜ Vorrang vor der ausdrücklichen Bestimmung in Artikel 52 (4) EPÜ gegeben wird, falls es zwischen den beiden Bestimmungen zu einer Kollision kommt. Nach Auffassung der Kammer ist diese Auslegung des EPÜ jedoch nicht richtig, wie bereits unter den Nummern 3.2 bis 3.5 dargelegt worden ist.

8. Die Beschwerdeführerin hat ferner unter Bezugnahme auf *Benkard, Patentgesetz, 7. Auflage*, 1981, Seite 265, geltend gemacht, daß Verfahren zur Schädlingsbekämpfung nach deutscher Rechtsprechung gewerblich anwendbar seien. Die Kammer hat jedoch, wie bereits dargelegt, entschieden, daß das Verfahren nach Anspruch 1 als Verfahren zur medizinischen Behandlung und nicht als Verfahren zur Schädlingsbekämpfung anzusehen ist.

9. Erster Hilfsantrag

In der Entscheidung Gr 05/83* ("Second Medical Indication") hat die Große Beschwerdekammer festgestellt (s. Nr. 11 - 13), daß

"ein Patentanspruch, der auf die 'Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers' gerichtet ist, seinem eigentlichen Inhalt nach in keiner Weise verschieden [ist] von einem Anspruch auf ein 'Verfahren zur ... therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers' mit dem Stoff oder Stoffgemisch. Der Unterschied beider Ansprüche besteht im Grunde nur in der Fassung; die zweite Fassung des Anspruchs widerspricht aber offensichtlich dem Artikel 52 (4) EPÜ. Aus diesem Grund kann kein europäisches Patent mit Ansprüchen weder auf ein solches Verfahren noch auf eine solche Verwendung erteilt werden (Art. 97 (1) EPÜ)."

Daraus folgt, daß sich die Ansprüche nach dem ersten Hilfsantrag ihrem eigentlichen Inhalt nach nicht von den Ansprüchen nach dem Hauptantrag unterscheiden; sie sind deshalb aus denselben Gründen nicht patentfähig.

10. Zweiter Hilfsantrag

Die Ansprüche nach dem zweiten Hilfsantrag entsprechen den in der Entscheidung "zweite medizinische Indikation" als gewährbar zugelassenen. Die Verwendung von Insektiziden zur Behandlung von Ektoparasiten ist jedoch unstrittig bekannt (s. Beschreibung, S. 1, Abs. 2). Außerdem liegt auch dann keine Offenbarung einer neuen medizinischen Indikation vor, wenn die Ansprüche auf eine bestimmte Formulierung des Pestizids gerichtet sind, die bei einem bestimmten Tier auf eine bestimmte Weise angewendet wird.

Aus diesen Gründen sieht die Kammer auch hier keine Grundlage dafür, dem Antrag stattzugeben.

ability by Article 52(4) EPC, as discussed above.

The submission of the Appellant is in effect that Article 57 EPC should take precedence over the express provision of Article 52(4) EPC, in the event of conflict between them. However, in the Board's view as discussed in paragraphs 3.2 to 3.5 above, that is not the proper interpretation of the EPC.

8. The Appellant has further submitted - with reference to *Benkard, Patentgesetz, 7. Auflage*, 1981, page 265 - that methods for combatting pests are susceptible of industrial application under German case law. The Board as set out above however has decided that the method according to Claim 1 is to be interpreted as a method of medical treatment and not as a method for combatting pests.

9. First auxiliary request.

In the Decision Gr 05/83 (Second Medical Indication) the Enlarged Board of Appeal decided (see points 11-13) that:

"a claim directed to the 'use of a substance or composition for the treatment of the human or animal body by therapy' is in no way different in essential content from a claim directed to 'a method of treatment of the human or animal body by therapy with the substance or composition'. The difference between the two claims is one of form only and the second form of claim is plainly in conflict with Article 52(4) EPC. Since this is so, no patent can be granted including any such claims: Article 97(1) EPC".

It follows that the claims according to the first auxiliary request are not in substance different from the claims according to the main request, and are therefore not patentable for the same reasons.

10. Second auxiliary request.

The claims according to the second auxiliary request are in line with those allowed by the decision in the "Second Medical Indication" case. However, the use of insecticides in treating ectoparasites is admittedly known (see the description page 1, second para.). Furthermore, even though the claims are directed to a particular formulation of pesticide, applied by a particular mode of administration to a particular animal, there is no disclosure of a new medical indication.

For these reasons, the Board sees no basis for allowing this request either.

mal", car la brevetabilité de l'objet de telles revendications est **expressément** exclue par l'article 52(4) CBE, comme cela a déjà été dit précédemment.

La requérante argue en fait que l'article 57 CBE devrait prendre le pas sur les dispositions spécifiques de l'article 52(4) CBE en cas de conflit entre ces deux articles. Mais, comme indiqué plus haut aux points 3.2 à 3.5, la Chambre estime que cela ne correspond pas à l'interprétation correcte de la CBE.

8. La requérante a encore déclaré, en se référant à *Benkard, Patentgesetz, 7^e édition*, 1981, p. 265, que les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles sont, au regard de la jurisprudence allemande, susceptibles d'application industrielle. Toutefois, comme cela a été exposé plus haut, la Chambre a décidé que la méthode faisant l'objet de la revendication 1 devait être interprétée comme une méthode de traitement médical et non comme une méthode de lutte contre les organismes nuisibles.

9. Sur la première requête subsidiaire:

Dans la décision Gr 05/83* "Second Medical Indication" (points 11, 12 et 13), la Grande Chambre de recours avait déclaré ce qui suit:

"une revendication ayant pour objet 'l'application d'une substance ou d'une composition pour le traitement thérapeutique du corps humain ou animal' ne diffère en rien quant à son contenu proprement dit d'une revendication portant sur 'les méthodes de traitement ... thérapeutique du corps humain ou animal' au moyen de la substance ou composition. La différence réside en définitive uniquement dans la rédaction, la deuxième formulation contrevenant manifestement à la lettre de l'article 52(4) de la CBE, mais ne différant pas dans son contenu de la première. Dans ces conditions, un brevet sur la base de telles revendications - quelle que soit la rédaction employée - ne saurait être délivré (article 97(1) de la CBE)."

Il s'ensuit que les revendications au titre de la première requête subsidiaire ne sont pas substantiellement différentes des revendications correspondant à la requête principale et que leur objet n'est donc pas brevetable pour les mêmes motifs.

10. Sur la seconde requête subsidiaire:

Les revendications déposées avec la seconde requête subsidiaire sont conformes à celles que la décision rendue à propos de la "deuxième indication médicale" estime justifié d'admettre. Cependant, il est un fait que l'utilisation d'insecticides contre les ectoparasites est connue (cf. description, p. 1, second alinéa). En outre, même si les revendications ont pour objet une formule spéciale de pesticide, appliquée à un animal particulier suivant un mode d'administration particulier, il n'est pas exposé d'indication médicale nouvelle.

Dans ces conditions, la Chambre ne saurait pas davantage faire droit à cette requête.

Entscheidungformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden: Die Beschwerde wird zurückgewiesen.	For these reasons it is decided that: The appeal is dismissed.	Par ces motifs, il est statué comme suit: Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 15. Oktober 1987 T 19/86 - 3.3.1 *) (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: J. Arbouw
G. D. Paterson

Anmelder: Duphar International Research B.V.

Stichwort: Schweine II/DUPHAR

Artikel: 52 (1), (4), 54 (5) EPÜ

Schlagwort: "bekannte therapeutische Behandlung - Anwendung bei einer anderen Tiergruppe - weitere medizinische Indikation"

Leitsätze

I. Unter den Begriff "therapeutische Behandlung" im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ fallen sowohl prophylaktische Behandlungen als auch Heilbehandlungen.

II. Wird ein Impfstoff, dessen Verwendung bei der Behandlung einer bestimmten Tiergruppe (hier: seronegative Schweine) bekannt ist, bei einer neuen, unterschiedlichen Gruppe derselben Tierfamilie (hier: seropositive Schweine) therapeutisch angewandt, dann liegt eine zweite medizinische Indikation entsprechend dem in der Entscheidung Gr 05/83^{)} dargelegten Grundsatz vor, die patentfähig ist, wenn sie erfindersch ist.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 9. Juni 1982 unter Inanspruchnahme einer niederländischen Priorität vom 10. Juni 1981 eingereichte und am 12. Januar 1983 unter der Nummer 0 069 407 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 82 200 705.0 wurde mit Entscheidung der Prüfungs-

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 15 October 1987 T 19/86 - 3.3.1 *) (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: J. Arbouw
G.D. Paterson

Applicant: Duphar International Research B.V.

Headword: Pigs II/DUPHAR

Article: 52 (1), (4), 54 (5) EPC

Keyword: "Known therapeutic treatment - application to new class of animals - further medical use"

Headnote

I. Both prophylactic and curative treatments of disease are within the meaning of the word "therapy" as used in Article 52 (4) EPC.

II. The therapeutic application of a vaccine, which is known for treatment of a particular class of animal (here sero-negative pigs), to a new and different class of the same animal (here sero-positive pigs), is a second medical use within the principle set out in Decision Gr 05/83^{)}, and is therefore patentable if such new use is inventive.*

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 82 200 705.0, filed on 9 June 1982 claiming a Dutch priority of 10 June 1981, and published on 12 January 1983 under publication No. 0 069 407, was refused by a decision of the Examining Division 001 dated 21 August 1985. The decision

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 en date du 15 octobre 1987 T 19/86 - 3.3.1 *) (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: J. Arbouw
G. D. Paterson

Demandeur: Duphar International Research B.V.

Référence: Porcs II/DUPHAR

Articles: 52 (1) et (4), 54 (5) CBE

Mot-clé: "Traitement thérapeutique connu - application à un nouveau groupe d'animaux - deuxième application thérapeutique"

Sommaire

I. Le terme "thérapie" au sens de l'article 52 (4) CBE, comprend les traitements prophylactiques aussi bien que les traitements curatifs des maladies.

II. L'application thérapeutique d'un vaccin connu pour traiter un groupe particulier d'animaux - en l'occurrence des porcs séronégatifs - à un groupe nouveau et différent de ces mêmes animaux (en l'occurrence des porcs séropositifs) constitue une deuxième indication médicale conformément au principe posé par la décision Gr 05/83^{)}: elle est donc brevetable si cette nouvelle indication implique une activité inventive.*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 200 705.0 déposée le 9 juin 1982, revendiquant la priorité d'une demande déposée aux Pays-Bas le 10 juin 1981 et publiée le 12 janvier 1983 sous le numéro 0 069 407, a été rejetée par décision de la Division d'examen 001 en

^{*)} Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

^{**)} ABl. EPA 1985, 64. Für die gleichlautende deutsche Fassung dieser Entscheidung s. Gr 01/83. ABl. EPA 1985, 60 - "zweite medizinische Indikation/BAYER".

^{*)} This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

^{**)} Published in OJ EPO 1985, 64.

^{*)} Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

^{**)} JO OEB 1985, 64. Pour la version française correspondant à cette décision cf. Gr 06/83. JO OEB 1985, 67 - "Deuxième indication médicale/PHARMO".