

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 9. November 1994
T 74/93 - 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Jahn
Mitglieder: R. E. Teschemacher
P. Krasa

Anmelder: British Technology Group Limited

Stichwort: Verfahren zur Empfängnisverhütung/BRITISH TECHNOLOGY GROUP

Artikel: 52 (1), (4), 57 EPÜ

Schlagwort: "Patentierbarkeit eines im privaten, persönlichen Bereich angewandten Verfahrens zur Empfängnisverhütung (verneint!)"

Leitsatz

Ein Verfahren zur Empfängnisverhütung, das im privaten, persönlichen Bereich eines Menschen anzuwenden ist, gilt nicht als gewerblich anwendbar.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 88 904 588.6, die sich auf alicyclische Verbindungen und ihre Verwendung zur Empfängnisverhütung bezieht, wurde am 27. Mai 1988 als internationale Anmeldung eingereicht, in der die Priorität einer früheren Anmeldung im Vereinigten Königreich vom 2. Juni 1987 in Anspruch genommen wurde. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung am 2. September 1992 zurück; der Zurückweisungsentscheidung lagen die mit Schreiben vom 3. August 1992 eingereichten Ansprüche 1 bis 10 zugrunde.

II. Die Anmeldung wurde zurückgewiesen, weil Anspruch 5, der sich auf die Verwendung einer Verbindung bezieht, die auf den Gebärmutterhals eines empfängnisfähigen weiblichen Säugetiers aufgetragen wird, insoweit nicht nach Artikel 57 EPÜ gewerblich anwendbar sei, als die Verbindung auf den Gebärmutterhals eines weiblichen Menschen aufzutragen sei. Dies sei als rein persönliche Verwendung zu betrachten, die von den Frauen selbst in ihrer Privatsphäre vorgenommen werde. Es gebe kein Gewerbe, das den Frauen das Auftragen der Verbindungen als Dienstleistung anbiete.

III. Am 15. Oktober 1992 wurde eine Beschwerdeschrift eingereicht und

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 9 November 1994
T 74/93 - 3.3.1
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: A. Jahn
Members: R. E. Teschemacher
P. Krasa

Applicant: British Technology Group Limited

Headword: Contraceptive method/BRITISH TECHNOLOGY GROUP

Article: 52(1) and (4), 57 EPC

Keyword: "Patentability of a contraceptive method applied in the private and personal sphere (no)"

Headnote

A method of contraception which is to be applied in the private and personal sphere of a human being shall not be considered as susceptible of industrial application.

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 88 904 588.6 relating to alicyclic compounds and their contraceptive use was filed as an international application on 27 May 1988, claiming priority from an earlier application in the United Kingdom of 2 June 1987. The examining division refused the application on 2 September 1992 in a decision based on claims 1 to 10 as filed by letter of 3 August 1992.

II. The application was refused because claim 5, which relates to the use of a compound for applying to the cervix of a female capable of conception, was not susceptible of industrial application as required by Article 57 EPC insofar as the compound was to be applied to the cervix of a human female. Such use was regarded as a purely personal use carried out in private by women themselves. There was no industry which offered women the service of applying the compounds for them.

III. A notice of appeal was filed on 15 October 1992 accompanied by the

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 9 novembre 1994
T 74/93 - 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: A. Jahn
Membres: R. E. Teschemacher
P. Krasa

Demandeur: British Technology Group Limited

Référence: Méthode contraceptive/BRITISH TECHNOLOGY GROUP

Article: 52(1), (4), 57 CBE

Mot-clé: "Brevetabilité d'une méthode contraceptive mise en oeuvre dans un cadre privé et intime (non)"

Sommaire

Une méthode contraceptive destinée à être mise en oeuvre par un être humain dans un cadre privé et intime n'est pas considérée comme susceptible d'application industrielle.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 88 904 588.6 concernant des composés alicycliques et leur utilisation comme contraceptifs et revendiquant la priorité d'une demande de brevet britannique antérieure datée du 2 juin 1987 a été déposée en tant que demande internationale le 27 mai 1988. La division d'examen a rejeté la demande le 2 septembre 1992 dans une décision fondée sur les revendications 1 à 10 telles que déposées par lettre en date du 3 août 1992.

II. La demande a été rejetée au motif que la revendication 5, qui porte sur l'utilisation d'un composé destiné à être appliqué sur le col de l'utérus d'une femelle capable de concevoir, n'est pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE, dans la mesure où ledit composé doit être appliqué sur le col de l'utérus d'une femelle de l'espèce humaine. Une telle utilisation est considérée comme une utilisation purement personnelle et privée faite par les femmes elles-mêmes. Il n'existe aucune entreprise industrielle proposant aux femmes d'appliquer les composés à leur place.

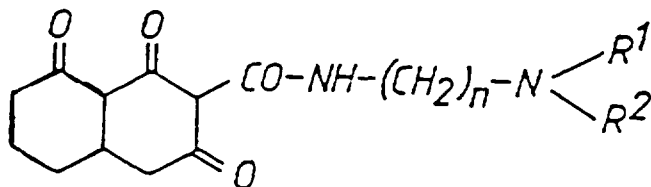
III. Un recours, accompagné du paiement de la taxe prévue, a été formé

die entsprechende Gebühr entrichtet. Die am 19. Dezember 1992 eingegangene Beschwerdebeurteilung enthielt einen zusätzlichen Anspruch 11, der auf Anregung der Prüfungsabteilung hin in der normalerweise zum Schutz einer zweiten medizinischen Indikation verwendeten Formulierung gehalten war.

IV. Während der mündlichen Verhandlung am 9. November 1994 äußerte die Kammer Zweifel daran, ob die Formulierung des zusätzlichen Anspruchs im vorliegenden Fall angemessen sei, da es sich bei der Verwendung zur Empfängnisverhütung nach den eigenen Angaben des Beschwerdeführers nicht um eine medizinische Verwendung handle und die von der Großen Beschwerdekammer mit ihrer Entscheidung G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60) für weitere medizinische Indikationen zugelassene besondere Art von Verwendungsansprüchen unter diesen Umständen weniger klar zu sein scheine als ein herkömmlicher Anspruch für ein Herstellungsverfahren.

V. Auf diese Einwände hin legte der Beschwerdeführer die folgenden Ansprüche als Hauptantrag vor:

"1. Verbindungen der allgemeinen Formel



in der n 1 bis 6 und R_1 und R_2 jeweils eine Alkylgruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeuten, sowie deren saure Additionssalze

2. N-(2-dimethylaminoethyl)-1,3,8-trioxodecahydroanaphthalin-2-carboxamid und dessen saure Additionssalze

3. Stoffgemisch, das eine Verbindung nach Anspruch 1 oder 2 und einen nichttoxischen Träger enthält

4. Stoffgemisch nach Anspruch 3 in Form einer Creme oder Salbe

5. Verwendung eines Stoffgemischs nach Anspruch 3 oder 4 zum Auftragen auf den Gebärmutterhals eines

appropriate fee. A statement of grounds received on 19 December 1992 contained an additional claim 11 in response to the examining division's suggestion to submit a claim of the type normally used to protect a second medical indication.

IV. During the oral proceedings held on 9 November 1994 the board expressed doubts as to whether the way the additional claim had been drafted was appropriate in the present situation, since according to the appellant's own submissions the contraceptive use in the present case was not a medical one and the special type of use claim allowed by the Enlarged Board of Appeal for further medical indications in G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) seemed in the present situation less clear than a normal claim for a process of manufacture.

V. In response to these objections the appellant submitted the following claims as the main request:

"1. Compounds of the general formula

wherein n is from 1 to 6 and each of R_1 and R_2 represents an alkyl group of 1 to 4 carbon atoms, and their acid addition salts.

2. N-(2-dimethylaminoethyl)-1,3,8-trioxodecahydronaphthalene-2-carboxamide and its acid addition salts.

3. A composition comprising a compound claimed in Claim 1 or 2 and a non-toxic carrier.

4. A composition according to Claim 3 in the form of a cream or ointment.

5. Use of a composition claimed in Claim 3 or 4 for applying to the cervix of a female mammal capable

le 15 octobre 1992. Le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 19 décembre 1992, contenait une revendication supplémentaire (revendication 11) présentée en réponse à la suggestion de la division d'examen d'ajouter une revendication du type de celles qui sont normalement utilisées pour la protection d'une deuxième application thérapeutique.

IV. Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 9 novembre 1994, la Chambre a émis des doutes quant à la question de savoir si la manière dont la revendication supplémentaire avait été rédigée était appropriée en l'espèce, car au dire même du requérant, l'utilisation contraceptive dans le cas présent n'était pas de nature médicale et le type spécial de revendication d'application admise par la Grande Chambre de recours pour d'autres applications thérapeutiques dans la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67) semblait moins clair en l'espèce que ne l'aurait été une revendication normale portant sur un procédé de fabrication.

V. En réponse à ces objections, le requérant a déposé les revendications suivantes comme requête principale :

"1. Composés de formule générale

(1)

où n est un nombre de 1 à 6, et où R_1 et R_2 représentent chacun un groupe alcoyle de 1 à 4 atomes de carbone, et leurs sels d'addition acides.

2. N-(diméthylaminoéthyl)-2-trioxodécahydronaphthalène-1,3,8-carboxamide-2 et ses sels d'addition acides.

3. Composition comprenant un composé selon la revendication 1 ou 2 et un vecteur non toxique.

4. Composition selon la revendication 3, sous la forme d'une crème ou d'une pommade.

5. Utilisation d'une composition selon les revendications 3 ou 4, destinée à être appliquée sur le col de

empfangnisfähigen weiblichen Säuggetiers

6. Verbindungen nach Anspruch 1 oder 2 zur Verwendung als Antikulcusmittel zum Verdicken des gastro-intestinalen Schleims, wobei es sich bei den sauren Additionssalzen um pharmazeutisch verträgliche handelt

7. Verbindungen nach Anspruch 6, wobei es sich bei dem gastrointestinalen Schleim um Ösophagus-, Magen- oder Zwölffingerdarmschleim handelt

8. Verbindungen nach Anspruch 1 oder 2 zur Behandlung von Colitis oder Diverticulitis, wobei es sich bei den sauren Additionssalzen um pharmazeutisch verträgliche handelt

9. Verbindungen nach Anspruch 1 oder 2 zum Auftragen auf das Auge zur Behandlung des "trockenen Auges", wobei es sich bei den sauren Additionssalzen um pharmazeutisch verträgliche handelt

10. Verfahren zur Herstellung eines empfängnisverhütenden Stoffgemischs durch Formulieren einer Verbindung nach Anspruch 1 oder 2 mit einem nichttoxischen Träger."

VI. Hinsichtlich der Gewährbarkeit des Anspruchs 5 brachte der Beschwerdeführer im wesentlichen folgendes vor:

Nach dem EPÜ solle sichergestellt werden, daß die Anmelder als Gegenleistung für das ihnen erteilte Monopol eine geeignete technische Lehre vorlegten. Wenn ein empfängnisverhütendes Stoffgemisch auf den Markt gebracht werde, bei dem die Neuheit in der neuen Verwendung bestehe, so liege es auf der Hand, daß ein Anspruch gewährt werden müsse, der dem Patentinhaber eine Handhabe für spätere Klagen biete. Die Vorschriften über mittelbare Verletzung erlaubten es dem Patentinhaber in zahlreichen Vertragsstaaten, Dritten die Lieferung von Mitteln zu untersagen, die sich auf ein wesentliches Element zur Benutzung der Erfindung bezögen, und zwar auch dann, wenn der Endverbraucher die Erfindung im privaten Bereich benutze.

Zu dem aufgrund von Artikel 57 EPÜ erhobenen einzigen Einwand sei zu bemerken, daß die Verwendung eines empfängnisverhütenden Mittels gewerblich anwendbar sei, da es sich bei der Anwendung einer empfängnisverhütenden Creme um eine bezahlte Dienstleistung handeln könne, etwa dann, wenn sie von

of conception.

6. Compounds according to Claim 1 or 2, wherein the acid addition salts are pharmaceutically acceptable, for use in thickening gastro-intestinal mucus as an anti-ulcer agent.

7. Compounds according to Claim 6 wherein the gastro-intestinal mucus is oesophagal, stomach or duodenal mucus.

8. Compounds according to Claim 1 or 2, wherein the acid addition salts are pharmaceutically acceptable, for treating colitis or diverticulitis.

9. Compounds according to Claim 1 or 2, wherein the acid addition salts are pharmaceutically acceptable for application to the eyes, for treating "dry eye".

10. Process of preparation of a contraceptive composition by formulating a compound claimed in Claim 1 or 2 with a non-toxic carrier."

VI. In respect of the allowability of claim 5 the appellant argued essentially as follows:

The EPC was concerned with ensuring that applicants gave a proper technical teaching in return for the monopoly granted. It was common sense that if a contraceptive composition was put on the market and the novelty lay in the new use, there ought to be a claim allowed which would enable the patentee to sue on it. Provisions on contributory infringement in many of the contracting states did allow the Patentee to exclude others from supplying means relating to an essential element for putting the invention into effect, even when the ultimate consumer was using the invention privately.

In respect of the only objection, which had been raised under Article 57 EPC, the use of a contraceptive was industrially applicable because the application of a contraceptive cream could be a paid-for service, for example when applied by a prostitute charging her client a price which included a contraceptive, or by a

l'utérus d'un mammifère femelle capable de concevoir.

6. Composés selon les revendications 1 ou 2, où les sels d'addition acides sont pharmaceutiquement acceptables, pour être utilisés en vue d'épaissir le mucus gastro-intestinal, en tant qu'agent anti-ulcéreux.

7. Composés selon la revendication 6, où le mucus gastro-intestinal est oesophagien, stomacal ou duodénal.

8. Composés selon la revendication 1 ou 2, où les sels d'addition acides sont pharmaceutiquement acceptables, pour traiter la colite ou la diverticulite.

9. Composés selon la revendication 1 ou 2, où les sels d'addition acides sont pharmaceutiquement acceptables, pour être appliqués sur l'oeil, en vue de traiter la "sécheresse oculaire".

10. Procédé de préparation d'une composition contraceptive par l'association d'un composé selon la revendication 1 ou 2 avec un vecteur non toxique."

VI. En ce qui concerne la recevabilité de la revendication 5, le requérant a essentiellement développé les arguments suivants :

L'objectif de la CBE est des'assurer que les demandeurs dispensent un enseignement technique adéquat en échange du monopole qui leur est accordé. Il est de bon sens de considérer que si une composition contraceptive est mise dans le commerce et que sa nouveauté réside dans une utilisation nouvelle, il y a lieu d'admettre une revendication qui permettrait au titulaire du brevet d'engager une action en se fondant sur elle. Les dispositions relatives à la contrefaçon indirecte en vigueur dans de nombreux Etats contractants permettent au titulaire du brevet d'interdire aux tiers de fournir des moyens de mise en oeuvre de l'invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, même si le consommateur final utilise l'invention à titre privé.

Eu égard à l'unique objection, soulevée au titre de l'article 57 CBE, l'utilisation d'un contraceptif est susceptible d'application industrielle, car l'application d'une crème contraceptive pourrait constituer un service rémunéré, par exemple si la crème est appliquée par une prostituée qui demande à son client un prix

einer Prostituierten, die von ihrem Kunden einen ein empfängnisverhütendes Mittel einschließenden Preis fordere, oder von einer Krankenschwester angewendet werde, die ein empfängnisverhütendes Mittel bei einer Frau anwende, die aufgrund ihrer Behinderung nicht in der Lage sei, das empfängnisverhütende Mittel selbst aufzutragen. Es sei unerheblich, ob solche Anwendungen nur in geringem Umfang stattfänden, da Artikel 57 EPÜ nicht vorschreibe, daß ein Gewerbe in einem bestimmten Umfang ausgeübt werden müsse. Auch besage er nicht, daß eine private Verwendung nicht auch gewerblichen Charakter haben könne. "Privat" sei nicht gleichbedeutend mit "nichtgewerblich". So könne beispielsweise die Bestückung eines Kernreaktors als private Handlung betrachtet werden. Wenn eine Person nicht auf private, nichtgewerbliche Nutzung verklagt werden könne, ergebe sich ohnehin kein Problem. Eine private, nichtgewerbliche Nutzung beeinträchtigt nicht die gewerbliche Anwendbarkeit, solange es gewerbliche Anwendungen der Erfindung gebe. Zahlreiche Erfindungen, die sich auf den täglichen Bedarf bezögen, würden im privaten Bereich benutzt, was ihrer Patentierbarkeit nicht im Wege stehen sollte. Schließlich sei es nicht erforderlich, daß eine gewerbliche Anwendung bereits bekannt sei; es sollten auch gewerbliche Anwendungen in Betracht gezogen werden, die durch die Erfindung möglicherweise in Zukunft geschaffen würden.

VII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 10 des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags. Hilfsweise beantragte er die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Hilfsantrags, bei dem Anspruch 5 des Hauptantrags gestrichen worden war.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung, dem Hilfsantrag stattzugeben.

Entscheidungsgründe

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

2. Hauptantrag

2.1 Der Gegenstand des derzeitigen Anspruchs 6, in dem die medizinische Indikation beschrieben ist,

nurse applying a contraceptive to a woman who was disabled in a way which did not allow her to apply the contraceptive herself. It did not matter whether these uses were small-scale, since there was no requirement in Article 57 EPC for an industry to be of any particular size. Nor did it state that private use could not be commercial. "Private" did not mean "non-commercial". A nuclear reactor could, for example, be regarded as private. If a person could not be sued for private, non-commercial use, there was no problem anyway. The existence of private, non-commercial uses did not affect industrial applicability as long as industrial applications existed for the invention. Many inventions in the field of daily needs were used privately and their patentability should not be restricted. Finally, it was not required for an industrial use to be already known; industrial uses which might be created by the alleged invention in the future should also be taken into consideration.

VII. The appellant requested that the impugned decision be set aside and a patent be granted on the basis of claims 1 to 10 according to the main request submitted at the oral proceedings. Alternatively they requested that a patent be granted on the basis of the auxiliary request in which claim 5 of the main request had been deleted.

VIII. At the conclusion of the oral proceedings, the board pronounced its decision allowing the auxiliary request.

Reasons for the decision

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

2. Main request

2.1 The subject-matter of present claim 6, in which the medical indication has been specified, is based on

incluant un contraceptif, ou par une infirmière appliquant le contraceptif à une femme handicapée incapable de l'appliquer elle-même. Peu importe que ces utilisations aient lieu à petite échelle, puisque l'article 57 CBE ne fixe aucune condition quant à l'importance de l'industrie concernée, pas plus qu'il ne stipule que l'utilisation à titre privé ne puisse être commerciale. "Privé" ne signifie pas "non commercial". Ainsi, un réacteur nucléaire peut être considéré comme privé. Aucun problème ne se pose si une personne ne peut être attaquée en justice pour une utilisation privée et non commerciale. Les utilisations privées, non commerciales n'affectent pas l'applicabilité industrielle dès lors qu'il existe des applications industrielles. Maintes inventions se rapportant aux besoins quotidiens sont utilisées à titre privé et il n'y a pas lieu d'en restreindre la brevetabilité. Enfin, il n'est pas nécessaire que l'utilisation industrielle soit déjà connue; les utilisations industrielles auxquelles la prétendue invention peut donner lieu à l'avenir doivent également être prises en considération.

VII. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base des revendications 1 à 10 selon la requête principale présentée lors de la procédure orale. A titre subsidiaire, il a demandé qu'un brevet soit délivré sur la base de la requête subsidiaire, dans laquelle la revendication 5 de la requête principale a été supprimée.

VIII. Au terme de la procédure orale, la Chambre a rendu une décision faisant droit à la 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. Requête principale

2.1 L'objet de la revendication 6 actuelle, où est spécifiée l'application thérapeutique, se fonde sur les

stützt sich auf Seite 7, Zeilen 25 bis 27 der ursprünglich eingereichten Beschreibung. Der zusätzliche Anspruch für die Herstellung eines empfängnisverhütenden Stoffgemischs (nunmehr Anspruch 10) basiert auf dem von Seite 6 auf Seite 7 überlaufenden Absatz der ursprünglich eingereichten Beschreibung, der auch die derzeitigen Ansprüche 3 und 4 stützt, die im Verfahren vor der ersten Instanz eingereicht wurden. Die Ansprüche erfüllen somit das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ.

2.2 In erster Linie ist die Frage zu prüfen, ob der Gegenstand des Anspruchs 5 gemäß Artikel 57 EPÜ gewerblich anwendbar ist.

Der von der Prüfungsabteilung erhobene Einwand, daß es sich beim Auftragen eines empfängnisverhütenden Mittels auf den Gebärmutterhals eines weiblichen Menschen um eine rein persönliche Verwendung handle, die das Erfordernis des Artikels 57 EPÜ nicht erfülle, wurde vom Beschwerdeführer nicht ausgeräumt.

2.2.1 Die Kammer stimmt dem Beschwerdeführer darin zu, daß sich aus dem EPÜ der Grundsatz ableiten läßt, daß technischen Erfindungen geeigneter Schutz zu gewähren ist. Diese müssen jedoch die allgemeinen Kriterien nach Artikel 52 (1) EPÜ erfüllen, d. h. neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein, wie insbesondere in der Entscheidung G 1/83 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1985, 60) festgestellt wurde. Dies bedeutet, daß der allgemeine Grundsatz der Patentierbarkeit nur gelten kann, wenn die angebliche Erfindung gewerblich anwendbar ist.

2.2.2 Der Beschwerdeführer verwies auf die Bestimmungen im Verletzungsrecht zahlreicher Vertragsstaaten, die in Übereinstimmung mit Artikel 26 des Gemeinschaftspatentübereinkommens Schutz gegen eine mittelbare Verletzung gewähren. Es trifft zu, daß Dritte, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehende Mittel zur Benutzung der Erfindung liefern, kommerziell handeln und nicht zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind, auch wenn der Endverbraucher Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vornehmen darf (siehe Artikel 26 (3), 27 a) GPÜ). Die Ausnahme für den privaten Endverbraucher erstreckt sich somit nicht auf den mittelbaren Benutzer, der Mittel zur Benutzung der Erfindung

page 7, lines 25 to 27, of the description as originally filed. The additional claim for the preparation of a contraceptive composition (now claim 10) is based on the paragraph bridging pages 6 and 7 of the description as originally filed, which also provides support for present claims 3 and 4, which were submitted in proceedings before the first instance. The claims therefore comply with the requirement of Article 123(2) EPC.

2.2 The primary issue to be dealt with is whether the subject-matter of claim 5 is susceptible of industrial application according to Article 57 EPC.

The objection raised by the examining division that the application of a contraceptive to the cervix of a human female is a purely personal use which does not meet the requirement of Article 57 EPC has not been dispelled by the appellant.

2.2.1 The board agrees with the appellant's submission that the principle can be derived from the EPC that appropriate protection should be given to technical inventions. The latter must however fulfil the general criteria in Article 52(1) EPC, i.e. novelty, inventive step and industrial application, as was stated in particular by the Enlarged Board of Appeal in decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64). This means that the general principle of patentability can apply only if the alleged invention is susceptible of industrial application.

2.2.2 The appellant referred to provisions in the infringement law in many of the contracting states, which in conformity with Article 26 of the Community Patent Convention give protection against contributory infringement. It is true that a third party who supplies means relating to an essential element of an invention for putting the invention into effect is acting commercially and is not entitled to exploit the invention, even when the end-user acts privately and for non-commercial purposes (see Articles 26(3), 27(a) CPC). The exemption for the private end-user thus does not extend to the contributory user selling means for using the invention. However, the fact that the contributory user is subject to the effects of a patent does not necessar-

lignes 25 à 27 de la page 7 de la description telle que déposée à l'origine. La revendication supplémentaire relative à la préparation d'une composition contraceptive (revendication 10 actuelle) se fonde sur le paragraphe qui chevauche les pages 6 et 7 de la description telle que déposée à l'origine et sur lequel s'appuie également les revendications 3 et 4 actuelles présentées lors de la procédure devant l'instance du premier degré. Les revendications sont donc conformes aux exigences de l'article 123(2) CBE.

2.2 La première question qui se pose est de savoir si l'objet de la revendication 5 est susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE.

Le requérant n'a pas réfuté l'objection soulevée par la division d'examen selon laquelle l'application d'un contraceptif sur le col de l'utérus de la femme constitue une utilisation purement personnelle qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 57 CBE.

2.2.1 La Chambre se range à l'avis du requérant, qui considère que le principe selon lequel il y a lieu de protéger de façon appropriée les inventions techniques peut être déduit de la CBE. Celles-ci doivent cependant répondre aux critères généraux énoncés à l'article 52(1) CBE, à savoir être nouvelles, impliquer une activité inventive et être susceptibles d'application industrielle, comme l'a notamment rappelé la Grande Chambre de recours dans sa décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67). En d'autres termes, le principe général de la brevetabilité n'est applicable que si la prétendue invention est susceptible d'application industrielle.

2.2.2 Le requérant a invoqué certaines dispositions régissant la contrefaçon dans plusieurs Etats contractants et permettant, conformément à l'article 26 de la Convention sur le brevet communautaire, de se protéger contre la contrefaçon indirecte. Tout tiers fournissant des moyens de mise en oeuvre d'une invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci accomplit un acte commercial et n'est pas habilité à exploiter l'invention, même si l'utilisateur final agit dans un cadre privé et à des fins non commerciales (art. 26(3), 27(a) CBC). Par conséquent, la dérogation accordée à l'utilisateur privé final ne s'étend pas à l'utilisateur indirect qui vend des moyens permettant d'utiliser l'invention. Toutefois, ce n'est pas parce que l'utilisateur indirect

verkauft. Hingegen bedeutet die Tatsache, daß der mittelbare Benutzer der Verbotswirkung eines Patents unterliegt, nicht zwangsläufig, daß auch der Endverbraucher eine gewerbliche Handlung vornimmt.

2.2.3 Die Kammer stimmt mit dem Beschwerdeführer auch darin überein, daß ein Verfahren zur Empfängnisverhütung nicht schon an sich aufgrund der Artikel 57 und 52 (4) Satz 1 EPÜ wegen mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Schwangerschaft ist keine Krankheit und ihre Verhütung daher nicht generell eine Behandlung im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ (s. als konkretes Beispiel T 820/92, ABI. EPA 1995, 113). In den Vertragsstaaten dürfte die Auffassung vorherrschen, daß Verfahren dieser Art gewerblich anwendbar sind (s. Entscheidung in der Sache Schering AG (1971) R.P.C.337 (P.A.T.); Bruchhausen in Benkard, 9. Aufl. 1993, § 5 PatG, Rdnr. 13; Urteil des Appellationsgerichts Paris, 24. September 1984, PIBD 1984 III, 251). Es genügt jedoch nicht, daß solche Verfahren im allgemeinen gewerblich anwendbar sind. Vielmehr muß die im Einzelfall beanspruchte Erfindung das Erfordernis des Artikels 57 EPÜ erfüllen.

2.2.4 Das Verfahren nach Anspruch 5 ist dazu gedacht, daß die Frau es selbst anwendet. Auch der Beschwerdeführer hat nicht bestritten, daß eine solche Anwendung in der Regel nicht - wie in Artikel 57 EPÜ gefordert - gewerblicher Art ist. Trotzdem vertritt er die Auffassung, daß er die gewerbliche Anwendbarkeit anhand der beiden genannten Beispiele nachgewiesen hat, bei denen das Verfahren - wie er behauptet - Teil eines Gewerbes ist.

2.2.5 Diese Beispiele sind nicht überzeugend.

2.2.5.1 Im Fall der Prostituierten verwies der Beschwerdeführer auf das "älteste Gewerbe der Welt". Da "Gewerbe" im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes allgemein in der weitesten Bedeutung verstanden wird (Art. 1 (3) Pariser Verbandsübereinkunft), kann eine solche liberale Auslegung auch auf Artikel 57 EPÜ Anwendung finden. Die entscheidende Frage lautet jedoch nicht, ob es sich beim Beruf einer Prostituierten um ein Gewerbe handelt, sondern ob die Anwendung eines empfängnisverhütenden Stoffgemischs auf den Gebärmutterhals durch eine Prostituierte Teil eines Gewerbes ist. Dies trifft nicht zu. Die anspruchsgemäße Anwendung eines empfängnisverhü-

ily mean that the end-user acts commercially.

2.2.3 The board also agrees with the appellant that a method of contraception is not excluded per se from patentability under the aspects of industrial application as stipulated in Articles 57 and 52(4), first sentence, EPC. Pregnancy is not an illness and therefore its prevention is not in general therapy according to Article 52(4) EPC (for a specific case see T 820/92, OJ EPO 1995, 113). It seems to have been widely accepted in the contracting states that such methods may be susceptible of industrial application (Schering AG's appl. (1971) R.P.C.337 (P.A.T.); Bruchhausen in Benkard, 9. Aufl. 1993, § 5 PatG, Rdnr. 13; Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1984, PIBD 1984 III, 251). It is, however, not sufficient for such methods to be susceptible of industrial application in general. Rather, the invention as claimed in the specific case must fulfil the requirement of Article 57 EPC.

2.2.4 The method as claimed in claim 5 is intended for application by the woman herself. Even the appellant has not contested the fact that such application is not normally part of an industry as required in Article 57 EPC. Nevertheless they are of the opinion that industrial applicability has been established by the two examples given by them, in which the method is alleged to be part of an industry.

2.2.5 These examples are not convincing.

2.2.5.1 In the case of the prostitute, the appellant referred to the "oldest industry in the world". Since "industry" in the field of industrial property is widely understood in its broadest sense (Article 1(3) of the Paris Convention), such a liberal interpretation may also apply to Article 57 EPC. But the decisive question is not whether a prostitute's profession is an industry, but whether the application by a prostitute of a contraceptive composition to the cervix is part of an industry. This is not the case. The application of a contraceptive composition to the cervix as claimed is not part of the business relationship between a prostitute and her client, and the contract between them does

est soumis aux effets du brevet que l'utilisateur final agit forcément à des fins commerciales.

2.2.3 La Chambre estime avec le requérant qu'une méthode de contraception n'est pas en soi exclue de la brevetabilité en vertu des dispositions relatives à l'application industrielle énoncées aux articles 57 et 52(4), première phrase CBE. La grossesse n'étant pas une maladie, sa prévention ne constitue en général pas un traitement thérapeutique au sens de l'article 52(4) CBE (cf. décision T 820/92, JO OEB 1995, 113). Il semble être largement admis dans les Etats contractants que de telles méthodes sont susceptibles d'application industrielle (demande Schering AG (1971) R.P.C.337 (P.A.T.); Bruchhausen in Benkard, 9^e édition 1993, § 5 PatG, point 13; Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1984, PIBD 1984 III, 251). Il ne suffit cependant pas que de telles méthodes soient susceptibles d'application industrielle en général. Il faut que l'invention telle que revendiquée en l'espèce satisfasse aux conditions énoncées à l'article 57 CBE.

2.2.4 La méthode selon la revendication 5 est destinée à être appliquée par la femme elle-même. Le requérant lui-même n'a pas contesté le fait qu'une telle application n'est pas normalement liée à une industrie au sens de l'article 57 CBE. Néanmoins, il estime que l'applicabilité industrielle est établie dans les deux exemples qu'il cite, dans lesquels la méthode serait mise en oeuvre dans le cadre d'une industrie.

2.2.5 Ces exemples ne sont pas convaincants.

2.2.5.1 Dans le cas de la prostituée, le requérant évoque "la plus vieille industrie au monde". Comme dans le domaine de la propriété industrielle, le terme "industrie" s'entend généralement dans l'acception la plus large (article premier (3) Convention de Paris), une interprétation aussi libérale est également applicable à l'article 57 CBE. Cependant, la question décisive n'est pas de savoir si le métier de prostituée est une industrie, mais si l'application sur le col de l'utérus d'une composition contraceptive par une prostituée relève d'une industrie. Ce n'est pas le cas. L'application sur le col de l'utérus d'une composition contraceptive telle que revendiquée ne fait pas par-

tenden Stoffgemischs auf den Gebärmutterhals ist nicht Teil der Geschäftsbeziehung zwischen einer Prostituierten und ihrem Kunden, und der Vertrag zwischen ihnen schließt nicht die Frage ein, welches empfängnisverhütende Mittel sie bei sich selbst anwendet. Sie kann unter Berücksichtigung von Faktoren wie Verträglichkeit oder Zuverlässigkeit eigenverantwortlich entscheiden, welches Mittel sie benutzen will. Dies gilt zumindest insoweit, als der Kunde davon nicht betroffen ist; sollte allerdings die Prostituierte empfängnisverhütende Mittel bei ihrem Kunden anwenden, so könnte dies zu einem Teil der Geschäftsbeziehung werden. Solange sie das Mittel bei sich selbst anwendet und sich außerhalb ihres Kontakts mit dem Kunden schützt, ist der Kunde in keiner Weise betroffen, und die Anwendung bleibt im privaten und persönlichen Bereich der Prostituierten.

Eine Prostituierte kann ein berufliches Interesse daran haben, nicht schwanger zu werden, um ihren Beruf weiterhin ausüben zu können. Dies ist jedoch bei der Benutzung eines empfängnisverhütenden Mittels weder ihr einziges noch ihr vorrangiges Interesse. Die Prostituierte hat aus rein privaten, persönlichen Gründen ein echtes Interesse daran, nicht von einem Kunden schwanger zu werden, da dies ihr künftiges Leben wesentlich stärker beeinträchtigen würde als die vorübergehende Unfähigkeit zur Berufsausübung. Auch eine aus einer nichtberuflichen Beziehung entstehende Schwangerschaft könnte ihren Berufsaussichten schaden. Trotzdem könnte die Verwendung eines empfängnisverhütenden Mittels in einer privaten Beziehung kaum als gewerblich betrachtet werden. Dies zeigt, daß das Motiv für die Verwendung eines empfängnisverhütenden Mittels als solches für die Frage der gewerblichen Anwendbarkeit von untergeordneter Bedeutung ist.

2.2.5.2 Der Fall, bei dem die empfängnisverhütende Creme von einer Krankenschwester bei einer behinderten Person angewandt wird, ist insofern anders gelagert, als hier eine andere Person bei der Anwendung beteiligt ist. Die Tatsache, daß diese Person eine berufliche Handlung vornimmt, reicht nicht aus, um aus der Anwendung eines empfängnisverhütenden Mittels eine gewerbliche Tätigkeit zu machen. Die Krankenschwester bietet der behinderten Person das empfängnisverhütende Mittel nicht gewerbsmäßig an, sondern um ihr bei der Erfüllung ihrer rein persönlichen Bedürfnisse zu hel-

not cover the question of which means of contraception she may apply to herself. She has the freedom and responsibility to decide which one to choose, taking into consideration factors such as tolerance or reliability. This holds true at least as long as the client is not affected; if the prostitute applied contraceptive means to her client, their use might become part of the business relationship. As long as she applies them to herself and protects herself outside her contact with the client, the client is in no way involved and the application remains in the private and personal sphere of the prostitute.

A prostitute may have a professional interest in not becoming pregnant, in order to remain able to pursue her profession. This is, however, neither her only nor her predominant interest in using a contraceptive. The prostitute has a serious interest in not becoming pregnant from a client for purely private and personal reasons, because this could affect her future life to a much higher degree than the temporary inability to practice. Also, a pregnancy arising from a non-professional relationship could damage her professional perspectives. Nevertheless, the use of a contraceptive in a private relationship could hardly be regarded as being of an industrial character. This shows that the mere motive for using a contraceptive is of minor importance for the question of industrial application.

2.2.5.2 The example of the contraceptive cream being applied to a disabled person by a nurse is different insofar as another person is involved in the application. The fact that this person acts professionally is not sufficient to make the application of the contraceptive an industrial activity. The nurse does not offer contraception to the disabled person as an industry but to help her satisfy her strictly personal needs. It follows from this that the nature of the activity is not changed by the fact that it is not exercised by the disabled woman herself but by her assistant acting according to her instructions.

tie de la relation d'affaires entre la prostituée et son client, et le contrat qui les lie ne couvre pas la question de savoir quel moyen contraceptif elle utilise. Elle est libre de choisir, en toute responsabilité, le moyen qui lui convient, compte tenu de critères tels que la tolérance ou la fiabilité. Cela est vrai au moins tant que le client n'est pas directement concerné; si la prostituée appliquait des moyens contraceptifs à son client, leur utilisation pourrait relever de la relation d'affaires. Tant qu'elle les applique à elle-même et qu'elle se protège indépendamment du contact avec le client, ce dernier n'est nullement concerné et l'application reste dans le cadre privé et personnel de la prostituée.

Une prostituée peut avoir un intérêt professionnel à ne pas tomber enceinte afin de pouvoir poursuivre son activité. Ce n'est toutefois ni la raison unique, ni la raison principale pour laquelle elle utilise un contraceptif. Elle a sérieusement intérêt à ne pas tomber enceinte d'un client, pour des raisons purement privées et personnelles, sa vie ultérieure pouvant en être affectée bien plus que par une incapacité temporaire d'exercer. De même, ses perspectives professionnelles peuvent être compromises par une grossesse résultant d'une relation non professionnelle. Néanmoins, l'on peut difficilement considérer que l'utilisation d'un contraceptif dans une relation privée revêt un caractère industriel. Cela montre que le simple motif à la base de l'utilisation d'un contraceptif est d'une importance secondaire lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a application industrielle.

2.2.5.2 L'exemple de l'infirmière qui applique la crème contraceptive à une personne handicapée est différent dans la mesure où une autre personne participe à l'application. Le fait que cette dernière agisse à titre professionnel ne suffit pas à faire de l'application du contraceptif une activité industrielle. L'infirmière met un moyen contraceptif à la disposition de la personne handicapée non pas dans le cadre d'une industrie, mais pour l'aider à satisfaire ses besoins strictement personnels. Il s'ensuit que la nature de l'activité n'est pas modifiée par le fait qu'elle n'est pas exercée par la femme handicapée,

fen. Daraus folgt, daß sich die Art der Handlung nicht dadurch ändert, daß diese nicht von der behinderten Frau selbst, sondern von ihrer Helferin nach ihren Anweisungen vorgenommen wird. Hier liegt der Unterschied zwischen dem vorliegenden Fall und den Fällen kosmetischer Behandlung, in denen die Kammer die Erfordernisse des Artikels 57 EPÜ als erfüllt ansah, da es Unternehmen gibt, die sich die Verschönerung des menschlichen Körpers zum Ziel gesetzt haben (T 144/83, ABI. EPA 1986, 301).

2.2.6 Bei der Abgrenzung zwischen gewerblichen Tätigkeiten, die unter die Verbotswirkung von Patenten fallen, und Tätigkeiten im privaten, persönlichen Bereich, die hiervon nicht berührt werden, hat die Kammer... berücksichtigt, daß Artikel 57 EPÜ als Ausdruck der allgemeinen Vorstellung verstanden werden kann, wonach jede natürliche Person das Recht auf Achtung ihrer Privatsphäre hat. Dieses Recht darf im Kern niemandem genommen werden. Daher verleiht die Tatsache, daß Empfängnisverhütung für manche Frauen mit einer beruflichen Tätigkeit verbunden ist, einer im wesentlichen privaten, persönlichen Handlung noch keinen gewerblichen Charakter. Es ist hervorzuheben, daß dies nicht für die Empfängnisverhütung im allgemeinen gilt, sondern nur für die spezielle Art der Anwendung eines Stoffgemischs nach Anspruch 5.

Die Tatsache, daß die Rechte aus dem Patent nur gegen mittelbare Benutzer eingesetzt werden sollen, ist hier unbeachtlich. Die Kammer konnte für die in Anspruch 5 definierte unmittelbare Benutzung, für die das Erfordernis des Artikels 57 EPÜ erfüllt sein muß, keinen Bereich ermitteln, in dem sie gewerblich anwendbar wäre.

Die Frage, ob es für die gewerbliche Anwendbarkeit ausreicht, daß diese künftig zu erwarten ist, kann unbeantwortet bleiben. Auch wenn die Kammer in diesem Punkt den Standpunkt des Beschwerdeführers akzeptieren würde, würde hierfür eine nicht näher begründete Behauptung zu diesem Zweck nicht ausreichen. Ohne konkrete Angaben kann die Kammer nicht anerkennen, daß das Erfordernis des Artikels 57 EPÜ erfüllt ist.

Daher kann auf der Grundlage des Hauptantrags kein Patent erteilt werden.

3. Hilfsantrag

3.1 Im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht wurden gegen die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 8

That is the difference between the present case and cases of cosmetic treatment, in which the board has regarded the requirements of Article 57 EPC as satisfied because there are enterprises whose object is to beautify the human body (T 144/83, OJ EPO 1986, 301).

2.2.6 In determining the borderline between industrial activities, in which the effects of patents have to be respected, and private and personal activities, which should not be adversely affected by the exercise of these rights, the board has taken into consideration the fact that Article 57 EPC may be regarded as an expression of the general idea that any natural person has the right to have his or her privacy respected. The core of this right must not be taken away from anybody. Therefore the fact that for some women contraception is connected with professional activities does not give an act, which is in essence private and personal, an industrial character. It has to be stressed that this does not apply to contraception in general, but to the specific type of application of a composition as claimed in claim 5.

The fact that the rights conferred by the patent are intended to be used against contributory users only, is irrelevant here. The board has been unable to ascertain any field of industrial application for the direct use defined in claim 5, for which the requirement of Article 57 EPC must be met.

The question as to whether it would be sufficient for an industrial application to be expected in future may be left unanswered. Even if the board were to accept the appellant's position in this respect, it would not be sufficient simply to make an unsubstantiated allegation to this effect. Without any specific indication the board is not in a position to accept that the requirement of Article 57 EPC is fulfilled.

A patent cannot therefore be granted on the basis of the main request.

3. Auxiliary request

3.1 Original claims 1 to 8 were not objected to in the international preliminary examination report. The

mais par une personne lui prêtant assistance selon ses instructions. C'est en cela que la présente affaire se distingue des cas de traitement esthétique, pour lesquels la Chambre a considéré qu'il est satisfait aux exigences de l'article 57 CBE au motif qu'il existe des entreprises dont l'objet consiste à embellir le corps humain (T 144/83, JO OEB 1986, 301).

2.2.6 Dans le souci de départager les activités industrielles, où les effets produits par les brevets doivent être respectés, et les activités privées et personnelles, qui ne doivent pas pâtir de l'exercice de ces droits, la Chambre a tenu compte du fait que l'article 57 CBE pouvait être considéré comme l'expression du principe général selon lequel toute personne physique a droit au respect de sa vie privée. Nul ne peut être privé de ce droit. Par conséquent, le fait que pour certaines femmes, la contraception est liée à des activités professionnelles ne confère pas un caractère industriel à un acte qui, dans son essence, revêt un caractère privé et personnel. Il est à noter que ceci ne s'applique pas à la contraception en général, mais au cas bien précis de l'application d'une composition selon la revendication 5.

Il est sans importance en l'espèce que les droits attachés au brevet soient destinés à n'être opposés qu'aux utilisateurs indirects. La Chambre n'a pu relever aucun domaine d'application industrielle se prêtant à l'utilisation directe définie à la revendication 5, pour laquelle il doit être satisfait aux exigences de l'article 57 CBE.

Il n'est pas nécessaire de répondre à la question de savoir s'il suffirait qu'une application industrielle soit escomptée pour l'avenir. Même si la Chambre se rangeait à l'avis du requérant en la matière, une simple allégation non motivée ne suffirait pas. En l'absence d'indication précise, la Chambre ne peut considérer que les conditions énoncées à l'article 57 CBE sont remplies.

Par conséquent, il ne peut être délivré de brevet sur la base de la revendication principale.

3. Revendication subsidiaire

3.1 Les revendications initiales 1 à 8 n'ont suscité aucune objection dans le rapport d'examen préliminaire

keine Einwände erhoben. Die Prüfungsabteilung stellte in ihrem Bescheid vom 24. Juli 1992 fest, daß auf der Grundlage dieser Ansprüche ein Patent erteilt werden könnte, wenn der Verwendungsanspruch (ursprünglicher Anspruch 3) neu gefaßt würde. Dieser Anspruch ist nicht Teil des Hilfsantrags. In ihrer Entscheidung erhob die Prüfungsabteilung keine Einwände gegen die Ansprüche 3 und 4 in der mit Schreiben vom 3. August 1992 eingereichten Fassung; diese Ansprüche sind auf Stoffgemische gerichtet, die die Verbindungen nach den Ansprüchen 1 und 2 enthalten.

3.2 Die Kammer prüfte diese Ansprüche in der im Beschwerdeverfahren geänderten Fassung. Da Anspruch 5 des Hauptantrags gestrichen worden war, sah die Kammer keinen Grund für eine Beanstandung. Auch besteht kein Einwand gegen den im Beschwerdeverfahren vorgelegten einzigen neuen Anspruch, der sich auf die Herstellung eines empfängnisverhütenden Stoffgemischs (Anspruch 5 des Hilfsantrags) bezieht und der hinsichtlich der materiellrechtlichen Erfordernisse genauso zu beurteilen ist wie die Erzeugnisansprüche für die Stoffgemische. Die Seite 7 der Beschreibung wurde im Hinblick auf die Ansprüche 6 und 7 geändert, um ein ursprünglich in den Ansprüchen offenbartes Merkmal formal zu stützen.

3.3 Abschließend vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Anwendung gemäß dem Hilfsantrag und die Erfindung, auf die sie sich bezieht, die Erfordernisse des Übereinkommens erfüllen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent in der folgenden Fassung zu erteilen:

Beschreibung:
Seiten 1 bis 6, 8 bis 17 in der ursprünglich eingereichten Fassung
Seite 7 in der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Fassung
Ansprüche 1 bis 9 in der in der mündlichen Verhandlung als Hilfsantrag vorgelegten Fassung.

examining division stated in its communication of 24 July 1992 that a patent could be granted on the basis of these claims if the use claim (original claim 3) were redrafted. This claim is not part of the auxiliary request. In its decision the examining division did not object to Claims 3 and 4, as submitted by letter of 3 August 1992, which were directed to compositions containing the compounds claimed in claims 1 and 2.

3.2 The board has examined these claims as amended in the appeal proceedings. Claim 5 of the main request having been deleted from this request, the board has not found any reason for an objection. Nor does any objection exist to the only new claim submitted in the appeal proceedings, which relates to the preparation of a contraceptive composition (claim 5 of the auxiliary request), which is to be assessed in respect of substantive requirements in the same way as the product claims for the compositions. With regard to claims 6 and 7, page 7 of the description has been amended in order to give formal support to a feature originally disclosed in the claims.

3.3 In conclusion the board finds that the application according to the auxiliary request and the invention to which it relates meet the requirements of the Convention.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to grant a patent in the following version:

Description:
Pages 1 to 6, 8 to 17 as originally filed
Page 7 as submitted during oral proceedings
Claims 1 to 9 as submitted during oral proceedings as auxiliary request.

international. Dans sa notification en date du 24 juillet 1992, la division d'examen a déclaré qu'un brevet pouvait être délivré sur la base de ces revendications si la revendication d'utilisation (revendication 3 initiale) était reformulée. Cette revendication ne fait pas partie de la requête subsidiaire. Dans sa décision, la division d'examen n'a soulevé aucune objection à l'encontre des revendications 3 et 4 telles que déposées par lettre en date du 3 août 1992, qui portaient sur des compositions contenant les composés selon les revendications 1 et 2.

3.2 La Chambre a examiné ces revendications telles que modifiées lors de la procédure de recours. La revendication 5 selon la requête principale ne figurant pas dans cette requête, la Chambre n'a trouvé aucun motif d'objection. Il n'y a pas non plus d'objection en ce qui concerne la seule nouvelle revendication qui a été présentée lors de la procédure de recours, revendication portant sur la préparation d'une composition contraceptive (revendication 5 de la requête subsidiaire), et qui doit être appréciée eu égard aux conditions de fond de la même manière que les revendications de produit portant sur les compositions. En ce qui concerne les revendications 6 et 7, la page 7 de la description a été modifiée afin d'étayer formellement un élément initialement divulgué dans les revendications.

3.3 En conclusion, la Chambre estime que la demande selon la requête subsidiaire et l'invention sur laquelle elle porte remplissent les conditions de la CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de délivrer un brevet dans la version suivante:

Description:
Pages 1 à 6, 8 à 17 telles que déposées à l'origine
Page 7 telle que déposée lors de la procédure orale
Les revendications 1 à 9 telles que présentées lors de la procédure orale à titre de requête subsidiaire.