

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### AT Österreich

Entscheidung des Obersten  
Patent- und Markensenats  
vom 12. Juni 1996  
Op 2/95\*

Stichwort: Rekombinante DNS-  
Moleküle

§ 10 (1) PatV-EG  
Artikel IV PatRNov 1984  
§ 2 Nr. 2 PatG 1970 aF  
Artikel 138, 167 (2) a), (3), (5) EPÜ

Schlagwort: "Wirksamkeit eines Vor-  
behalts in Österreich – Schutz für  
Arzneimittel als solche" – "Bestimmt-  
heit eines Verfahrens zur Herstellung  
eines Arzneimittels" – "Nichtigerklä-  
rung europäischer Patente"  
Europäisches Patent Nr. 0 032 134

### Leitsatz

*Soweit und solange ein Vorbehalt Österreichs gemäß Artikel 167 Absatz 2 a) EPÜ wirksam ist, können europäische Patente nichtig erklärt werden, soweit sie Schutz u. a. für Arzneimittel als solche gewähren, es sei denn, das Patent betrifft ein Verfahren zur Herstellung oder Verwendung eines Arzneimittels. Dieser Vorbehalt war bis 7.10.1987 wirksam; er gilt für alle Patente, die aufgrund von Patentanmeldungen erteilt worden sind, die bis zu diesem Zeitpunkt eingereicht wurden. In diesen Fällen bleibt der Vorbehalt während der gesamten Geltungsdauer der Patente wirksam. Als "bestimmt" galt nach § 2 Nr. 2 PatG 1970 aF ein zur Herstellung von Arzneimitteln dienendes Verfahren, wenn es durch Angabe der Ausgangsstoffe, der Mittel oder der Art, mit ihnen umzugehen, und schließlich des Endprodukts oder sonstigen "Resultats" entsprechend identifiziert*

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### AT Austria

Decision of the Oberster  
Patent- und Markensenat  
(Supreme Patent and  
Trademark Chamber)  
dated 12 June 1996  
Op 2/95\*

Headword: Recombinant DNA  
molecules

Section 10(1) Law Introducing Patent  
Treaties (PatV-EG)  
Article IV Patent Law Amendment  
(PatRNov) 1984  
Section 2.2 Patent Law (PatG) 1970  
old version  
Article 138, 167(2)(a), (3), (5) EPC

Keyword: "Effectiveness of a reser-  
vation in Austria – protection for  
pharmaceutical products per se" –  
"Whether a process for the manufac-  
ture of a pharmaceutical product is  
specified" – "Revocation of European  
patents"  
European patent No. 0 032 134

### Headnote

*In so far and as long as a reservation in respect of Austria under Article 167(2)(a) EPC is effective, European patents may be revoked in so far as they afford protection to (inter alia) pharmaceutical products per se, except where the patent relates to a process for the manufacture or use of a pharmaceutical product. Such a reservation was effective until 7 October 1987; it applies to all patents granted in respect of applications filed up to that date, and for their entire term. Under Section 2.2 PatG 1970 (old version) a process for manufacturing a pharmaceutical product was "specified" if identified as such by an indication of the original substances, the means or manner of using them, and the end-product or other "result". With the prohibition on substance protection remaining effective, this definition stands. – Re specified process for the*

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### AT Autriche

Décision de la Oberster  
Patent- und Markensenat  
(Chambre suprême des  
brevets et des marques),  
en date du 12 juin 1996  
Op 2/95\*

Référence : Molécule d'ADN  
recombiné

Article 10(1) loi d'introduction des  
traités en matière de brevets (PatV-  
EG)  
Article IV loi de modification  
(PatRNov 1984)  
Article 2, n° 2 loi de 1970 sur les  
brevets, ancienne version  
Article : 138, 167(2)a), (3), (5) CBE

Mot-clé : "Effets produits par une  
réserve en Autriche – Protection  
conférée à des produits pharmaceu-  
tiques en tant que tels" – "Question  
de savoir si un procédé de fabrication  
d'un produit pharmaceutique est  
spécifié" – "Annulation de brevets  
européens"  
Brevet européen n° 0 032 134

### Sommaire

*Pour autant et aussi longtemps qu'une réserve faite par l'Autriche produit ses effets conformément à l'article 167(2)a) CBE, les brevets européens peuvent être annulés dans la mesure où ils confèrent une protection (notamment) à des produits pharmaceutiques en tant que tels, sauf si le brevet concerne un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit pharmaceutique. Cette réserve produisait ses effets jusqu'au 7 octobre 1987 ; elle s'applique à tous les brevets qui avaient été délivrés sur la base de demandes déposées jusqu'à cette date. Dans ces cas, les effets de cette réserve subsistent pendant toute la durée des brevets. Etait réputé spécifié selon l'article 2, n° 2 de la loi de 1970 sur les brevets dans son ancienne version, tout procédé servant à la fabrication de produits pharmaceutiques, lorsqu'il était identifié comme tel par l'indica-*

\* Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist im Österreichischen Patentblatt 1997, 19, der nicht amtliche Leitsatz in ÖBl 1997, 156 veröffentlicht.

\* The full text of the decision was published in the Österreichisches Patentblatt (Austrian Patent Bulletin) 1997, 19, the unofficial headnote in ÖBl 1997, 156.

\* Texte intégral de la décision publié dans Österreichisches Patentblatt 1997, 19, et sommaire non officiel dans ÖBl 1997, 156.

wurde. An dieser Definition ist zufolge der Weitergeltung des Stoffschutzes festzuhalten. – Zur Frage der Bestimmtheit eines Verfahrens zur Herstellung eines Heilmittels (hier: rekombinanten DNA-Moleküls).

*manufacture of a pharmaceutical product (in this case: recombinant DNA molecules).*

*tion des substances de départ, des moyens ou de la manière de les utiliser et, enfin, du produit final ou de tout autre "résultat". La protection des substances restant interdite, il convient de s'en tenir à cette définition. – Sur la question de savoir si un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique est déterminé (en l'espèce : molécule d'ADN recombiné).*

AT 1/98

AT 1/98

AT 1/98