

C. Neuheit

Eine Erfindung kann nur dann patentiert werden, wenn sie neu ist. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Artikel 54 (1) EPÜ verfolgt den Zweck, den Stand der Technik von der erneuten Patentierung auszuschließen.

1. PCT-Anmeldungen als Stand der Technik

In T 1010/07 war die Entgegenhaltung E4 eine Veröffentlichung nach Artikel 158 (3) EPÜ 1973, d. h. die Veröffentlichung einer dem EPA unter Artikel 158 (2) EPÜ 1973 zugeleiteten Übersetzung einer internationalen Anmeldung in einer Amtssprache (Englisch). Die Beschwerdegegnerin behauptete, dass ohne weiteren Nachweis ihre beiden Inhalte nicht als zweifelsfrei identisch zu betrachten seien und deswegen E4 nicht als Stand der Technik zu berücksichtigen sei.

Die Kammer wies darauf hin, dass, obwohl eine Übersetzung nach Artikel 158 (2) EPÜ 1973 vom EPA nicht überprüft wird, wie bei ihrer Veröffentlichung unter Artikel 158 (3) EPÜ 1973 im Europäischen Patentblatt angemerkt,

C. Novelty

An invention can be patented only if it is new. An invention is considered to be new if it does not form part of the state of the art. The purpose of Article 54(1) EPC is to prevent the state of the art being patented again.

1. PCT applications as state of the art

In T 1010/07, citation E4 was a publication under Article 158(3) EPC 1973, i.e. a translation into an EPO official language (English) of an international application supplied to the EPO under Article 158(2) EPC 1973. The respondent claimed that without more evidence the content of the two documents could not be considered undoubtedly identical; therefore, document E4 should not be taken into account as prior art.

The board pointed out that although the EPO did not check translations under Article 158(2) EPC 1973, it was assumed – as indicated when publishing them in the European Patent Bulletin under Article 158(3) EPC 1973 – that

C. Nouveauté

Une invention ne peut être brevetée que si elle est nouvelle. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Le but de l'article 54(1) CBE est d'exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité.

1. Demandes PCT comprises dans l'état de la technique

Dans l'affaire T 1010/07, le document cité E4 était une publication au sens de l'article 158(3) CBE 1973, c'est-à-dire la publication, remise à l'OEB au titre de l'article 158(2) CBE 1973, d'une traduction d'une demande internationale dans une langue officielle (anglais). L'intimé affirmait qu'à défaut d'autre preuve, le contenu des deux documents ne pouvait être considéré comme incontestablement identique et que le document E4 ne pouvait donc être assimilé à un élément de l'état de la technique.

La chambre a indiqué que, bien que l'OEB ne vérifie pas les traductions prévues à l'article 158(2) CBE 1973, comme cela est souligné lors de leur publication au Bulletin européen des brevets en vertu de l'article 158(3) CBE

davon ausgegangen wird, dass ihr Inhalt mit dem der veröffentlichten internationalen Anmeldung übereinstimmt, siehe hierzu z. B. T 605/93. Dieser Annahme liegt auch die im 2. Satz von Artikel 158 (1) EPÜ 1973 vorgeschriebene Wirkung zugrunde. Die Beschwerdeführerin kann sich auf diese allgemein gültige Annahme in ihrer Beweisführung stützen und trägt keine weitere Beweislast. Nur sofern begründete Zweifel vorliegen, dass diese Annahme in einem bestimmten Fall nicht zutrifft, muss auf diese Frage eingegangen werden, gegebenenfalls durch Vorlage von Beweisen. Im aktuellen Fall aber hat die Beschwerdegegnerin auf jegliche Begründung verzichtet und die Richtigkeit der Übersetzung lediglich unsubstantiiert mit Nichtwissen bestritten. Die Kammer hatte somit keinen Grund, die Identität der Inhalte der E4 und der WO-Veröffentlichung in Frage zu stellen.

2. Zugänglichmachung

2.1 Allgemein

In **T 355/07** stellte die Kammer fest, dass deutsche Gebrauchsmuster ab dem Tag ihrer Eintragung in das Gebrauchsmusterregister des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) öffentlich zugänglich und damit Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ sind. Ob an diesem Tag tatsächlich ein Mitglied der Öffentlichkeit das Dokument eingesehen hat, ist unerheblich.

In **T 1829/06** befand die Kammer, dass gemäß der ständigen Rechtsprechung Informationen selbst dann als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten sind, wenn nur ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit Zugang dazu hatte, das nicht zur Geheimhaltung verpflichtet war und deshalb diese Kenntnis frei verwerten oder verbreiten konnte. Die Tatsache, dass dieses Mitglied der Öffentlichkeit als Strohmann handelte bzw. der Einsprechende selbst Schwierigkeiten gehabt hätte, die Informationen zu erhalten, ist unerheblich.

2.2 Geheimhaltungsverpflichtung

In **T 1309/07** stellte die Beschwerdekammer fest, dass aus den Unterlagen eindeutig hervorging, dass 17 520 Kolben einer bestimmten Art für einen Verbrennungsmotor vor dem Prioritäts-

their content was the same as that of the published international application concerned (see e.g. T 605/93). That assumption was also the basis for the effect stipulated in the second sentence of Article 158(1) EPC 1973. In its submissions, the appellant could rely on that assumption being generally valid; it bore no further burden of proof. Only if there were grounds for doubt in a particular case did this issue need to be addressed, if necessary by submitting evidence. Here, however, the respondent had offered no such grounds; without any substantiation, it had merely said it did not know that the translation was correct. So the board had no reason to doubt that the content of E4 and the WO publication was identical.

2. Availability to the public

2.1 General issues

In **T 355/07** the board held that German utility models were considered publicly available as of their date of entry in the register of utility models of the German Patent and Trademark Office (DPMA) and then represented prior art in terms of Article 54(2) EPC. It was not relevant whether on that date a member of the public actually inspected the file.

In **T 1829/06** the board stated that, according to established jurisprudence, information was considered to be made available to the public even if only one member of the public had access to it and there was no bar of confidentiality restricting the use or dissemination of such information. The fact that this member of the public acted as a straw man or that the opponent itself could have had difficulties in obtaining the article was immaterial.

2.2 Obligation to maintain secrecy

In **T 1309/07** the board ruled that it was clear from the file that 17 520 combustion-engine pistons of a certain type had been supplied to Renault before the priority date. The question was whether,

1973, il part du principe que leur contenu est fidèle à celui de la demande internationale publiée, cf. par exemple la décision T 605/93. Cette supposition repose également sur l'effet prescrit à la deuxième phrase de l'article 158(1) CBE 1973. Le requérant peut s'appuyer sur ce postulat général dans son administration de la preuve et est dispensé de toute autre charge de la preuve. Cette question ne doit être soulevée, le cas échéant preuves à l'appui, que si des doutes justifiés donnent à penser que cette supposition n'est pas valable dans un cas précis. En l'espèce, l'intimé n'avait toutefois exposé aucun motif et n'avait contesté la fidélité de la traduction sans aucun élément à l'appui et en se contentant d'invoquer son ignorance sur l'exacitude de ladite traduction. La chambre n'avait donc aucune raison de mettre en cause l'identité de contenu du document E4 et de la publication WO.

2. Accessibilité au public

2.1 Généralités

Dans l'affaire **T 355/07**, la chambre a indiqué qu'en Allemagne, les modèles d'utilité sont considérés comme étant accessibles au public à compter de leur date d'inscription dans le Registre des modèles d'utilité de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA). Ils sont alors compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE. Il n'est pas nécessaire qu'une personne du public ait effectivement consulté le dossier à cette date.

Dans l'affaire **T 1829/06**, la chambre a déclaré que conformément à la jurisprudence constante, une information est considérée comme accessible au public même si elle n'est accessible qu'à une seule personne et qu'aucun obstacle de confidentialité ne limite son utilisation ou sa diffusion. Le fait que cette personne ait agi comme homme de paille ou que l'opposant lui-même ait pu avoir des difficultés à obtenir l'article est sans importance.

2.2 Obligation de confidentialité

Dans l'affaire **T 1309/07**, la chambre de recours a conclu qu'il ressortait clairement des documents que 17 520 pistons d'un type déterminé, destinés à un moteur à combustion, avaient été livrés

tag an Renault geliefert wurden. Es stellte sich die Frage, ob zu dem Zeitpunkt der Lieferung der Kolben eine stillschweigend vereinbarte Geheimhaltungsverpflichtung bestand. Angesichts der hohen Stückzahl und der Tatsache, dass im vorliegenden Fall Kolben dieser Art in einem vorveröffentlichten Ersatzteilkatalog angeboten waren, nahm die Kammer an, dass die Kolben nicht zu Versuchszwecken, sondern vielmehr zum normalen Einsatz in der Serienproduktion ausgeliefert worden waren. Ab diesem Zeitpunkt konnte nicht mehr von einer stillschweigend vereinbarten Geheimhaltungsverpflichtung ausgegangen werden.

In **T 1464/05** stellte die Kammer fest, dass 200 kg des Erzeugnisses zwar zweifellos eine größere Menge gewesen seien als die ursprünglich gelieferte kleine Probe, aber für die Herstellung von optischen Kabeln im kommerziellen Maßstab nicht ausreichend gewesen wären, sondern allenfalls für die Durchführung von Versuchen für die Herstellung von optischen Kabeln sowie von Versuchen mit den auf diese Weise hergestellten Kabeln. Die bloße Tatsache, dass ein Erzeugnis möglicherweise für die Durchführung von Versuchen in einem Rahmen geliefert worden sei, der als Ergebnis einer gewöhnlichen geschäftlichen Transaktion erscheine, könne für sich genommen in Erwähnung anderweitiger besonderer Umstände oder entsprechender Beweise den Schluss nicht hinreichend stützen, dass das Erzeugnis zwangsläufig mit der Maßgabe einer impliziten Geheimhaltungsvereinbarung geliefert worden sei (s. diesbezüglich die Entscheidungen T 602/91, T 264/99, T 913/01, T 407/03 und T 1510/06). Unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falls und mit Blick auf die Lieferung, die 200 kg des Erzeugnisses umfasste, gab es keinen Anhaltspunkt dafür, dass zwischen den beiden Gesellschaften entweder eine ausdrückliche Geheimhaltungsvereinbarung oder ein besonderes oder außergewöhnliches Verhältnis bestanden hätte, das über die gewöhnliche Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer hinausgegangen wäre. Wie es in der Entscheidung T 681/01 heißt: "Den Umständen muss ein Anhaltspunkt für das Vorliegen eines vertraulichen

at the time of delivery, a tacit secrecy agreement had applied. In view of the large quantity involved, and the fact that pistons of this type were offered in a pre-published spare-parts catalogue, the board took the view that they had been supplied not for test purposes but for normal series production, so from that point onwards no such agreement could have existed.

à Renault avant la date de priorité. Il s'est posé la question de savoir si, à la date de livraison des pistons, il existait une obligation de confidentialité tacite. Etant donné le nombre élevé de pièces livrées, et compte tenu du fait qu'en l'occurrence, des pistons de ce type étaient proposés dans un catalogue de pièces détachées publié précédemment, la chambre a considéré que les pistons n'avaient pas été livrés à des fins d'essai, mais plutôt pour être utilisés normalement dans la production en série. A compter de cette date, il n'était plus possible de conclure à l'existence d'une obligation de confidentialité tacite.

In **T 1464/05** the board considered that an amount of 200 kg of the product, although clearly a bigger amount than the small sample initially delivered, would not have been sufficient for the production of optical cables on a commercial scale, but at the most for possibly carrying out tests in the production of optical cables and with the cables so obtained. It stated that the mere fact that a product has been delivered possibly for carrying out tests in what appears to be the result of an ordinary commercial transaction does not constitute by itself, in the absence of any other special circumstance or supporting evidence, a sufficient condition for concluding that the product was necessarily delivered under an implicit confidentiality agreement (see in this respect decisions T 602/91, T 264/99, T 913/01, T 407/03 and T 1510/06). In the particular circumstances of the case, and with reference to the delivery involving 200 kg of the product, not only was there no indication that any express secrecy agreement existed between the two companies, but also no indication that any particular or special relationship existed between the two companies other than the ordinary relationship between a seller and a buyer. As held in decision T 681/01, "there must be something in the circumstances that suggests that a confidential relation existed before a delivery which appears to be the result of an ordinary commercial transaction can be disregarded as not making the delivered goods available to a member of the public". See also under D.1., skilled person.

Dans l'affaire **T 1464/05**, la chambre a estimé que 200 kg du produit représentaient certes un volume plus important que le petit échantillon initialement livré, mais insuffisant pour produire des câbles optiques à l'échelle commerciale. Un tel volume aurait suffi, au plus, pour effectuer éventuellement des essais lors de la production de câbles optiques et pour tester les câbles ainsi obtenus. La chambre a indiqué que le simple fait qu'un produit a été livré aux fins d'éventuels tests dans le cadre d'une transaction commerciale manifestement ordinaire ne constitue pas en soi, en l'absence d'autres circonstances particulières ou de preuves en ce sens, une condition suffisante pour conclure que la livraison du produit était nécessairement soumise à un accord de confidentialité implicite (voir à cet égard les décisions T 602/91, T 264/99, T 913/01, T 407/03 et T 1510/06). S'agissant de la livraison de 200 kg du produit, il n'y avait en l'espèce aucune indication ni de l'existence d'un accord de confidentialité explicite entre les deux sociétés, ni même d'une relation particulière allant au-delà des rapports ordinaires entre vendeur et acheteur. Comme il a été indiqué dans la décision T 681/01, on ne saurait faire abstraction d'une livraison manifestement effectuée dans le cadre d'une transaction commerciale ordinaire et considérer que les biens livrés n'ont pas été rendus accessibles à un membre du public que s'il existe des circonstances à l'appui d'une relation confidentielle. Voir également le point D.1., homme du métier.

Verhältnisses zu entnehmen sein, wenn eine Lieferung, die als Ergebnis einer gewöhnlichen geschäftlichen Transaktion erscheint, außer Betracht gelassen werden soll, weil die gelieferten Waren damit nicht einem Mitglied der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden". Siehe auch unter Punkt D.1., Fachmann.

2.3 Offenkundige Vorbenutzung – Beweisfragen

In **T 738/04** wies die Kammer darauf hin, dass in Fällen der offenkundigen Vorbenutzung, in denen die Beweismittel ganz in der Sphäre des Einsprechenden liegen, nach ständiger Praxis der Beschwerdekammern das Kriterium der "absoluten Gewissheit" statt des "Abwägens der Wahrscheinlichkeit" anzuwenden ist (s. T 472/92, ABI. EPA 1998, 161, in der Entscheidung T 97/94 bekräftigt (ABI. EPA 1998, 467)). Das bedeutet nicht nur, dass die Beschwerdebegründung umfassend und schlüssig sein muss, sondern auch, dass alle Tatsachen, die diese Begründung stützen, vollständig durch entsprechende Beweise belegt sein müssen. Dieses Erfordernis ergibt sich aus dem Grundsatz, wonach Parteien, die gegensätzliche Interessen vertreten, Anspruch auf die gleiche Behandlung haben, und leitet sich vom streitigen Charakter des der Erteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahrens ab (vgl. G 9/91, ABI. EPA 1993, 408).

Die Kammer stellte fest, dass es für den Einsprechenden ganz entscheidend ist, bei Einreichung der Einspruchsschrift oder spätestens bei Einreichung der Beschwerdebegründung zu entscheiden, auf welche Vorbenutzung der Einwand gegen das erteilte Patent gestützt werden soll. In einem Fall wie dem vorliegenden, in dem die Ausarbeitung einer Norm zu einer Vielzahl von Sachverhalten geführt hat, von denen möglicherweise jeder für sich genommen eine Vorbenutzung darstellt (verschiedene gedruckte Fassungen der Norm, zahlreiche Sitzungen, öffentliche Untersuchungen usw.), sollte der Einsprechende schon zu Beginn des Einspruchsverfahrens oder des anschließenden Beschwerdeverfahrens die Situationen ausmachen, die für ihn am erfolgversprechendsten erscheinen, d. h. diejenigen Situationen, für die er genügend Beweise wird vorlegen können, um die

2.3 Prior use – issues of proof

In **T 738/04** the board noted that it was the established practice of the boards of appeal to apply the criterion of "absolute conviction" rather than "balance of probabilities" in cases of prior public use for which the evidence lies entirely within the sphere of the opponent (see T 472/92, OJ EPO 1998, 161, later reiterated in decision T 97/94, OJ EPO 1998, 467). This implied not only that the reasoning referred to by the appellant should be complete and conclusive but also that all facts supporting that reasoning be fully substantiated by corresponding evidence. This requirement was the consequence of the principle according to which parties representing opposite interests should be given equally fair treatment and derives from the contentious character of the post-grant opposition proceedings (see G 9/91, OJ EPO 1993, 408).

The board found that it was essential for the opponent to decide, when filing the notice of opposition or, at the latest, when filing the statement setting out the grounds of appeal, on which prior use the objection against the granted patent would be based. In a situation like the one at issue, in which the elaboration of a norm led to a multiplicity of factual situations possibly each constituting on its own a prior use (various printed versions of the norm, multiplicity of meetings, public enquiry, etc.), the opponent should, from the outset of the opposition proceedings or ensuing appeal proceedings, have identified those situations which for it would have the highest chance of success, i.e. those situations in respect of which he would be able to produce evidence complete enough to support the desired conclusion. In the opinion of the board, it would have been unfair to allow the appellant in the course

2.3 Usage antérieur public – questions relatives à la preuve

Dans la décision **T 738/04**, la chambre a relevé qu'il était conforme à la pratique établie des chambres de recours d'appliquer le critère de la "conviction absolue", et non celui de l'appréciation des probabilités, dans les cas où les moyens de preuve relatifs à un usage antérieur public se trouvent tous dans la possession de l'opposant (cf. T 472/92, JO OEB 1998, 161, confirmée dans la décision T 97/94, JO OEB 1998, 467). Cela signifie non seulement que le raisonnement du requérant doit être complet et probant, mais aussi que tous les faits à l'appui de ce raisonnement doivent être entièrement étayés par des preuves pertinentes. Cette exigence découle d'une part du principe selon lequel les parties défendant des intérêts opposés doivent bénéficier d'un traitement équitable et, d'autre part, de la nature contentieuse de la procédure d'opposition après délivrance (cf. G 9/91, JO OEB 1993, 408).

La chambre a jugé essentiel que l'opposant décide, au moment du dépôt de l'acte d'opposition ou, au plus tard, du mémoire exposant les motifs du recours, sur quel usage antérieur l'objection contre le brevet délivré sera fondée. Dans une situation comme celle de l'espèce, dans laquelle l'élaboration d'une norme a entraîné une multitude de situations factuelles toutes susceptibles de constituer un usage antérieur (diverses versions imprimées de la norme, grand nombre de réunions, enquête publique, etc.), l'opposant devrait avoir identifié, dès le début de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours qui s'ensuit, les situations les plus susceptibles de lui donner gain de cause, à savoir celles qui lui permettront de produire des moyens de preuve suffisamment complets pour étayer la conclusion souhaitée. De l'avis de la chambre, il n'aurait pas été équitable d'autoriser le

gewünschte Schlussfolgerung zu stützen. Nach Ansicht der Kammer wäre es unfair, es dem Beschwerdeführer zu gestatten, sein ursprüngliches Vorbringen zu einem bestimmten Sachverhalt im Laufe eines Inter partes-Verfahrens auf andere Sachverhalte auszudehnen, selbst wenn diese sich im Rahmen ein und desselben Prozesses der Ausarbeitung der Norm ergeben hätten.

3. Neuheit der Verwendung

3.1 Zweite (bzw. weitere) medizinische Verwendung

3.1.1 Sogenannte schweizerische Anspruchsform

Der neue Artikel 54 (5) EPÜ beseitigt jegliche Rechtsunsicherheit betreffend die Patentierbarkeit von weiteren medizinischen Indikationen. Zweckgebundener Erzeugnisschutz wird so unzweifelhaft für jede weitere medizinische Anwendung eines als Arzneimittel schon bekannten Stoffs oder Stoffgemischs gewährt. Der Schutzmfang der weiteren Anwendung entspricht demjenigen der schweizerischen Anspruchsform. Im Gegensatz zu Artikel 54 (5) EPÜ 1973, der einen breiten (generellen) Schutz für die erste Anwendung in einem medizinischen Verfahren gewährte, wurde dieser Schutz im neuen Artikel 54 (5) EPÜ explizit auf eine bestimmte Anwendung in einem solchen Verfahren beschränkt. Diese Beschränkung soll bewirken, dass der Schutzbereich so weit wie möglich demjenigen entspricht, wie er durch die schweizerische Anspruchsform definiert wird (s. Sonderausgabe Nr. 4 zum ABI. EPA 2007, 62).

Inzwischen hat die Große Beschwerdekommission in **G 2/08** (ABI. EPA 2010, 456) entschieden, dass ein Anspruch, dessen Gegenstand nur durch eine neue therapeutische Verwendung eines Arzneimittels Neuheit verliehen wird, jetzt nicht mehr in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst werden darf, wie sie mit G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64) geschaffen wurde. Nach Artikel 54 (5) EPÜ kann nun zweckgebundener Stoffschutz für jede weitere spezifische Anwendung eines bekannten Arzneimittels in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung gewährt werden, sodass mit dieser

of inter partes proceedings to extend the case originally put forward in relation to one specific situation to other situations, even if these situations arose in the framework of one and the same general elaboration process.

3. Novelty of use

3.1 Second (or further) medical use

3.1.1 Format of the so-called Swiss-type claim

The new Article 54(5) EPC has eliminated any legal uncertainty on the patentability of further medical uses. It unambiguously permits purpose-related product protection for each further new medical use of a substance or composition already known as a medicine. This protection is equivalent, as far as the further uses are concerned, to that offered by the Swiss-type claim. In contrast to Article 54(5) EPC 1973, which provided broad (generic) protection for the first use in a medical method, new Article 54(5) EPC is expressly limited to a specific use in such a method. This limitation was intended to match as closely as possible the scope of protection to the scope provided by a Swiss-type claim (see Special edition No. 4 of OJ EPO 2007, 54).

The Enlarged Board of Appeal held in **G 2/08** (OJ EPO 2010, 456) that, where the subject-matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, such claim may no longer have the format of a so-called Swiss-type claim as instituted by decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64). As Article 54(5) EPC now permits purpose-related product protection for any further specific use of a known medicament in a method of therapy, the loophole existing in the provisions of the EPC 1973 is now closed – when the reason for the law ceases, the law itself ceases.

requérant, dans le cadre d'une procédure inter parties, à étendre les arguments qu'il avait initialement exposés pour une situation particulière à d'autres situations, même si ces dernières découlaient du même processus général d'élaboration d'une norme.

3. Nouveauté de l'utilisation

3.1 Deuxième (ou autre) application thérapeutique

3.1.1 Forme d'une revendication dite "de type suisse"

Le nouvel article 54(5) CBE met un terme à l'insécurité juridique relative à la brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures. Il permet sans équivoque d'obtenir pour toute nouvelle application thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition déjà connue comme médicament la protection de produit limitée à un usage déterminé. Pour ce qui est des applications ultérieures, cette protection équivaut à celle conférée par la revendication de type suisse. A la différence de l'article 54(5) CBE 1973, qui conférait une vaste protection (générale) pour la première utilisation dans une méthode médicale, le nouvel article 54(5) CBE limite expressément cette protection à une utilisation spécifique dans une telle méthode. Le but de cette limitation est d'offrir une protection dont l'étendue est le plus possible égale à celle conférée par une revendication de type suisse (voir Edition spéciale n° 4 du JO OEB 2007, 60).

La Grande Chambre de recours a fait valoir dans la décision **G 2/08** (JO OEB 2010, 456) que lorsque l'objet d'une revendication devient nouveau par le seul fait d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, ladite revendication ne peut plus prendre la forme d'une revendication dite "de type suisse", telle qu'instituée par la décision G 5/83 (JO OEB 1985, 64). En vertu de l'article 54(5) CBE il est désormais possible d'obtenir pour toute nouvelle utilisation spécifique d'un médicament connu dans une méthode thérapeutique la protection de produit limitée à un usage déterminé, ce qui a permis de combler la lacune

neuen Bestimmung die Lücke im EPÜ 1973 geschlossen wurde – fällt der Sinn eines Gesetzes weg, so fällt das Gesetz selbst weg.

3.1.2 Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise
 In **G 2/08** (ABI. EPA 2010, 456) stellte die Kammer fest, dass die Anmeldung am 13. Dezember 2007, dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000, anhängig war. Die Bestimmungen der Artikel 53 c) sowie 54 (4) und (5) EPÜ waren entsprechend anzuwenden und nicht mehr die der Artikel 52 (4) und 54 (5) EPÜ 1973. In der vorliegenden Anmeldung war das Merkmal in Anspruch 1 – "einmal täglich vor dem Schlafengehen" – durch die Vorveröffentlichungen nicht vorweggenommen. Die Frage, ob Arzneimittel zur Verwendung bei Verfahren zur therapeutischen Behandlung, deren einziges neues Merkmal eine neue Dosierungsanleitung ist, nach den Artikeln 53 c) und 54 (5) EPÜ patentierbar sind, sei eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, da sie häufig gestellt werden müsse. Ist eine Patentierung unter solchen Umständen ausgeschlossen, so müssten die Anmelder dessen sicher sein können.

Die Große Beschwerdekammer stellte Folgendes fest:
 Artikel 54 (5) EPÜ schließt nicht aus, dass ein Arzneimittel, das bereits zur Behandlung einer Krankheit verwendet wird, zur Verwendung bei einer anderen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert wird. Der Wortlaut von Artikel 53 c) EPÜ, in dem "Verfahren zur ... therapeutischen Behandlung des menschlichen ... Körpers" von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden, ist klar und eindeutig. Dort wird unterschieden zwischen nicht gewährbaren Verfahrensansprüchen, die auf eine therapeutische Behandlung gerichtet sind, und gewährbaren Ansprüchen, die auf Erzeugnisse zur Anwendung in solchen Verfahren gerichtet sind. Die beiden Konzepte – Verfahren zur therapeutischen Behandlung und Erzeugnis zur Anwendung in einem solchen Verfahren – liegen so nahe beieinander, dass eine hohe Verwechslungsgefahr besteht, sofern nicht jedes Konzept auf den ihm rechtlich zugewiesenen Bereich

3.1.2 Difference in the prescribed administration regimen

In **G 2/08** (OJ EPO 2010, 456) the application was pending on the date on which the EPC 2000 entered into force. Accordingly, the application was to be considered under the provisions of Articles 53(c) and 54(4) and (5) EPC, and no longer under Article 52(4) and 54(5) EPC 1973. In the application in question, the feature in claim 1 – "once per day prior to sleep" – was not anticipated by the available prior art documents. The board noted that the legal question whether medicaments for use in methods of treatment by therapy, where the only novel feature is a dosage regime, are patentable under Articles 53(c) and 54(5) EPC, was an important point of law, as the situation arose quite frequently. If patenting was to be excluded in such circumstances, then applicants needed to know this for certain.

The Enlarged Board of Appeal held as follows:

Article 54(5) EPC does not exclude a medicament which is already used in the treatment of an illness from being patented for use in a different treatment by therapy of the same illness. Article 53(c) EPC, which lists as an exception to patentability 'methods for treatment of the human body ... by therapy' is clear and unambiguous, and draws a borderline between unallowable method claims directed to a therapeutic treatment on the one hand and allowable claims to products for use in such methods on the other. The two concepts of a method of treatment by therapy and of a product to be used in such a method are so close to each other that there is a considerable risk of confusion between them unless each is confined to its own domain as allocated to it by the law. Article 53(c), second sentence, EPC is not therefore to be interpreted narrowly; on the contrary, it is appropriate to give both provisions (Articles 54(5) and 53(c)

existant dans la CBE 1973 (la loi n'a pas lieu d'être appliquée lorsque disparaît sa raison d'être).

3.1.2 Différence dans le régime d'administration prescrit

Dans l'affaire **G 2/08** (JO OEB 2010, 456), il a été constaté que la demande était pendante à la date à laquelle la CBE 2000 était entrée en vigueur. Cette demande devait par voie de conséquence être examinée en vertu des dispositions des articles 53 c), 54(4) et (5) CBE, et non plus à la lumière des articles 52(4) et 54(5) CBE 1973. Dans la demande concernée, la caractéristique figurant dans la revendication 1, à savoir "une fois par jour avant le coucher", n'était pas antérieurisée dans les documents de l'état de la technique disponibles. La chambre, évoquant la relative fréquence de cas similaires, a souligné que la question de savoir si des médicaments destinés à être utilisés dans des méthodes de traitement thérapeutique, où la seule nouveauté réside dans le régime posologique, sont brevetables en vertu des articles 53 c) et 54(5) CBE, constituait une question de droit importante. Les demandeurs doivent savoir avec certitude si la délivrance d'un brevet est exclue dans ces circonstances.

La Grande Chambre de recours a tenu le raisonnement suivant :

L'article 54(5) CBE n'exclut pas qu'un médicament déjà utilisé pour traiter une maladie soit breveté pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent de la même maladie. L'article 53 c) CBE, qui cite en tant qu'exception à la brevetabilité "les méthodes de traitement...thérapeutique du corps humain", est clair et sans ambiguïté. Il fixe une ligne de démarcation entre les revendications de méthode portant sur un traitement thérapeutique, qui sont inadmissibles, et les revendications portant sur un produit utilisé pour la mise en œuvre de telles méthodes, qui sont quant à elles admissibles. Or, les notions de méthode de traitement thérapeutique, d'une part, et de produit utilisé pour la mise en œuvre d'une telle méthode, d'autre part, sont si proches qu'il existe un risque considérable de confusion si chacune d'elles n'est pas limitée à son propre champ d'application, tel qu'attribué par la loi. Aussi l'article 53 c), deuxième

begrenzt wird. Artikel 53 c) Satz 2 EPÜ ist somit nicht eng auszulegen; vielmehr muss beiden Vorschriften (Art. 54 (5) und 53 c) EPÜ) das gleiche Gewicht zugestanden und gefolgert werden, dass im Falle von Ansprüchen auf eine therapeutische Behandlung Verfahrenssprüche absolut unzulässig sind, damit der Arzt uneingeschränkt seiner Tätigkeit nachgehen kann, während Produktsprüche gewährbar sind, sofern ihr Gegenstand neu und erforderlich ist. Artikel 53 c) Satz 1 EPÜ, wonach Verfahren zur therapeutischen Behandlung vom Patentschutz ausgeschlossen sind, ist im Zusammenhang mit den Bestimmungen von Satz 2 dieses Absatzes sowie den Bestimmungen von Artikel 54 (4) und (5) EPÜ dahingehend auszulegen, dass sich diese Vorschriften nicht gegenseitig ausschließen, sondern vielmehr ergänzen. Aufgrund einer Rechtsfiktion können nach Artikel 54 (4) und (5) EPÜ Stoffe oder Stoffgemische als neu betrachtet werden, auch wenn sie bereits zum Stand der Technik gehören, sofern sie für eine neue Verwendung in einem Verfahren beansprucht werden, das nach Artikel 53 c) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Die fiktive Neuheit und damit ggf. auch die erforderliche Tätigkeit wird nicht vom Stoff oder Stoffgemisch als solchem abgeleitet, sondern von seiner beabsichtigten therapeutischen Verwendung. Angesichts der in Artikel 54 (5) EPÜ enthaltenen Formulierung "zur spezifischen Anwendung" (englische Fassung: "any specific use") in Verbindung mit der erklärten Absicht des Gesetzgebers, den Status quo des in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern mit der Entscheidung G 5/83 (ABI. 1985, 64) entwickelten Patentschutzes zu wahren, kann diese Anwendung nicht von Amts wegen auf eine neue Indikation im strengen Sinne begrenzt werden (Bestätigung der Entscheidung T 1020/03).

Die Große Kammer stellte weiter fest, dass die Patentierbarkeit auch dann nicht ausgeschlossen ist, wenn das einzige nicht im Stand der Technik enthaltene Anspruchsmerkmal eine Dosierungsform ist. Angesichts der Antwort auf die erste Frage und da die "spezifische Anwendung" im Sinne von Artikel 54 (5) EPÜ auch in etwas andrem bestehen könnte als der Behandlung einer anderen Krankheit, nachdem diese Vorschrift auch im Falle der

EPC) the same weight and conclude that, in respect of claims directed to therapy, method claims are absolutely forbidden in order to leave the physician free to act unfettered, whereas product claims are allowable, provided their subject-matter is new and inventive. The first sentence of Article 53(c) EPC, prohibiting patent protection of methods for treatment by therapy, is to be read and understood together with the provisions of its second sentence and with those of Article 54(4) and (5) EPC, so that, far from being mutually exclusive, they are complementary. By virtue of a legal fiction, Article 54(4) and (5) EPC acknowledge the notional novelty of substances or compositions even when they are already comprised in the state of the art, provided they are claimed for a new use in a method which Article 53(c) EPC excludes from patent protection. The notional novelty, and thus non-obviousness, if any, is not derived from the substance or composition as such, but from its intended therapeutic use. Article 54(5) EPC refers to "any specific use" and thus, in conjunction with the stated intention of the legislator to maintain the status quo of the protection evolved in the case law of the boards of appeal under G 5/83 in this respect, this use cannot be ex officio limited to a new indication stricto sensu (approving T 1020/03).

phrase CBE ne saurait-il être interprété de manière étroite. Au contraire, il convient d'accorder aux deux dispositions (art. 54(5) et 53 c) CBE) la même importance et de conclure, pour ce qui est des revendications portant sur des utilisations thérapeutiques, que les revendications de méthode sont formellement interdites, afin que les médecins puissent agir librement, tandis que les revendications de produit sont admissibles pour autant que leur objet soit nouveau et inventif. La première phrase de l'article 53 c) CBE, qui interdit la protection par brevet des méthodes de traitement thérapeutique, doit être lue et interprétée conjointement avec les dispositions de la deuxième phrase du même article ainsi que de l'article 54(4) et (5) CBE. Loin de s'exclure mutuellement, ces dispositions sont complémentaires. Par l'effet d'une fiction juridique, l'article 54(4) et (5) CBE reconnaît la nouveauté théorique de substances ou de compositions, même si elles sont déjà comprises dans l'état de la technique, pour autant qu'elles soient revendiquées pour une nouvelle utilisation dans une méthode exclue de la brevetabilité par l'article 53 c) CBE. La nouveauté théorique et donc, le cas échéant, l'activité inventive ne découlent pas de la substance ou de la composition en tant que telle, mais de l'utilisation thérapeutique envisagée. L'article 54(5) CBE fait référence à "toute utilisation spécifique" [caractères gras ajoutés]. Par conséquent, compte tenu de l'intention du législateur de maintenir le statu quo s'agissant de la protection conférée en la matière dans la jurisprudence des chambres de recours qui s'est développée avec la décision G 5/83, une telle utilisation ne saurait être limitée d'office à une nouvelle indication au sens strict (ce qui confirme la décision T 1020/03).

The Enlarged Board went on to hold that such patenting is also not excluded where a dosage regime is the only feature claimed which is not comprised in the state of the art. Given the answer to the first question, and, since Article 54(5) EPC may be used in cases of the treatment of the same illness, that the "specific use" in the sense of that provision may reside in something other than the treatment of a different illness, the Enlarged Board held that there is no

En outre, la Grande Chambre a estimé que la délivrance d'un brevet ne doit pas non plus être exclue lorsque l'unique caractéristique revendiquée qui n'est pas comprise dans l'état de la technique est une posologie. Compte tenu de la réponse à la première question et puisque l'article 54(5) CBE peut s'appliquer en cas de traitement d'une même maladie, l'"utilisation spécifique" au sens de cette disposition ne doit pas nécessairement résider dans le traitement

Behandlung derselben Krankheit anwendbar ist, sieht die Große Beschwerdekommission keinen Grund, ein Merkmal, das in einer neuen Dosierungsform eines bekannten Arzneimittels besteht, anders zu behandeln als andere, in der Rechtsprechung anerkannte spezifische Anwendungen. Sie wies jedoch darauf hin, dass die gesamte Rechtsprechung zur Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ebenfalls anwendbar ist, d. h. insbesondere, dass die Definition der Dosierungsform im Anspruch nicht nur anders formuliert sein muss als im Stand der Technik, sondern auch eine andere technische Lehre umfassen muss. Die einschlägige Rechtsprechung ist weiterhin anwendbar (s. T 290/86, ABI. EPA 1992, 414; T 1020/03, ABI. EPA 2007, 204; T 836/01 und T 1074/06). In Bezug auf zweite und weitere medizinische Indikationen sind nach dem EPÜ jetzt auch verwendungsbezogene Erzeugnisansprüche gewährbar, die auf den Stoff selbst gerichtet sind, während nach dem EPÜ 1973 mit G 5/83 Ansprüche zugelassen wurden, die auf die Verwendung eines Stoffes zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung gerichtet waren ("schweizerische Anspruchsform"). Wahrscheinlich werden den Patentinhabern aus der Anspruchskategorie gemäß Artikel 54 (5) EPÜ breitere Rechte erwachsen als bisher, sodass möglicherweise die Freiheit der Ärzte eingeschränkt wird, Generika zu verschreiben oder zu verabreichen.

3.2 Zweite (bzw. weitere) nicht medizinische Verwendung

3.2.1 Anspruch auf die Verwendung einer bekannten Verbindung

In **T 1855/06** führte die Kammer aus, dass sich die Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 (ABI. EPA 1990, 93 und 114) auf die Neuheit von zweiten nichtmedizinischen Verwendungen bezogen und Ansprüche betrafen, die auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet waren. Im vorliegenden Fall war aber dieser Zweck als die Herstellung von Elastanfasern mit einer bestimmten Eigenschaft formuliert, sodass die Formulierung des Anspruchs 1 eher der in der Entscheidung der Großen Beschwerdekommission G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) vorgeschla-

gen reason to treat a feature consisting in a new dosage regime of a known medicament differently from the one given to any other specific use acknowledged in the case law. However, it stressed that the whole body of jurisprudence relating to the assessment of novelty and inventive step also applies; in particular the claimed definition of the dosage regime must therefore not only be verbally different from what was described in the state of the art but also reflect a different technical teaching. The jurisprudence on this continues to apply (see T 290/86, OJ EPO 1992, 414; T 1020/03, OJ EPO 2007, 204; T 836/01 and T 1074/06). In respect of second and further medical indications, the EPC now allows use-related product claims directed to the substance itself, whereas under the EPC 1973, G 5/83 allowed claims directed to the use of a substance for the manufacture of the drug for a therapeutic indication ('Swiss-type claims'). It appears that the rights conferred on the patentee by the claim category under Article 54(5) EPC are likely to be broader and could lead to possible restrictions on the freedom of medical practitioners to prescribe or administer generics.

3.2 Second (or further) non-medical use

3.2.1 Claims directed to the use of a known compound

In **T 1855/06** the board said G 2/88 and G 6/88 (OJ EPO 1990, 93 and 114) related to the novelty of second non-medical uses, and concerned claims directed to the use of a known compound for a particular purpose. However, in the present case that purpose was expressed as the manufacture of elastane fibres having a particular property, so that claim 1 as formulated was more like the kind of "Swiss-type claim" suggested in G 1/83 (OJ EPO 1985, 60) and which had been considered appropriate in cases of new second medical use.

d'une maladie différente. La Grande Chambre a donc estimé qu'il n'y avait aucune raison de traiter une caractéristique consistant en une nouvelle posologie d'un médicament connu autrement que toute autre utilisation spécifique reconnue par la jurisprudence. Elle a toutefois souligné que la jurisprudence concernant l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive s'applique également dans son ensemble. En particulier, la définition de la posologie dans la revendication doit non seulement être formulée différemment par rapport à ce qui est décrit dans l'état de la technique, mais elle doit également refléter un enseignement technique différent. La jurisprudence en la matière demeure applicable (cf. T 290/86, JO OEB 1992, 414 ; T 1020/03, JO OEB 2007, 204 ; T 836/01 et T 1074/06). En ce qui concerne la deuxième et d'autres indications médicales, la CBE autorise désormais des revendications de produit portant sur la substance elle-même et limitées à une utilisation spécifique, alors que sous l'empire de la CBE 1973, la décision G 5/83 autorisait des revendications ayant pour objet l'application d'une substance pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique ("revendications de type suisse"). La catégorie de revendications visée à l'article 54(5) CBE conférera probablement des droits plus étendus au titulaire du brevet, ce qui pourrait éventuellement limiter la possibilité pour les médecins de prescrire ou d'administrer librement des médicaments génériques.

3.2 Deuxième (ou autre) application non thérapeutique

3.2.1 Revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu

Dans l'affaire **T 1855/06**, la chambre a indiqué que les décisions G 2/88 et G 6/88 (JO OEB 1990, 93 et 114) portaient sur la nouveauté de deuxièmes utilisations ne relevant pas du domaine médical et qu'elles concernaient des revendications relatives à l'utilisation d'une substance connue dans un but précis. Dans le cas présent, le but était toutefois de fabriquer des fibres d'élasthanne dotées d'une propriété particulière, si bien que la revendication 1 était plutôt formulée selon le libellé de "revendication de type suisse" proposé dans la décision de la Grande Chambre de

genen "schweizerischen Anspruchsform" entsprach, die im Falle einer neuen zweiten medizinischen Verwendung als angemessen betrachtet worden war.

In G 1/83 waren die in der schweizerischen Anspruchsform formulierten Verwendungsansprüche nur in dem besonderen Fall als neu erachtet worden, dass der beabsichtigte Zweck der Herstellung des Produktes in seiner anschließenden Verwendung zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder in einem Diagnostizierverfahren bestand. Diese Ausnahme war vorgesehen, um einen Ausgleich für die sich aus Artikel 52 (4) EPÜ 1973 (vgl. jetzt Artikel 53 c) EPÜ 2000) ergebende Beschränkung des Patentschutzes zu geben; so ein Ausgleich war in anderen Bereichen nicht notwendig.

Die Kammer stellte fest, dass, wenn eine angebliche neue Verwendung zweifellos eine nichtmedizinische Verwendung betrifft, die Neuheit der Verwendung einer bekannten Verbindung zur bekannten Herstellung eines bekannten Produktes nicht von einer neuen Eigenschaft des erzeugten Produktes abgeleitet werden kann. In so einem Fall ist die Verwendung einer Verbindung zur Herstellung eines Produktes als ein Herstellungsverfahren des Produktes durch die Verbindung zu interpretieren und sie kann nur als neu betrachtet werden, wenn das Herstellungsverfahren als solches nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Um G 2/88 und G 6/88 zu entsprechen, müsste dann die beanspruchte Verwendung sich auf eine neue Form des Ausnützens der neu erkannten Eigenschaft beziehen, und nicht bloß auf die Herstellung eines Produktes, das diese Eigenschaft besitzt.

Wenn der genannte Zweck der Verwendung sich nur auf die Verbesserung einer schon bekannten Eigenschaft eines herzustellenden Produktes bezieht, kann auch nicht von einer neuen technischen Aktivität im Sinne von G 2/88 und G 6/88 ausgegangen werden, wenn der Anspruch nicht verlangt, dass diese Verbesserung in irgendeiner Form ausgenutzt wird. Die Erkenntnis, dass ein bekanntes Produkt eine gewisse Eigenschaft aufweist, stellt lediglich eine Entdeckung dar (T 279/93 folgend), die

In G 1/83, Swiss-type use claims had been regarded as new only in special cases, i.e. where the purpose of manufacturing the product was then to use it for treatment of the human or animal body by surgery or therapy or for a diagnostic method. That exception was intended as compensation for the exclusion from patentability under Article 52(4) EPC 1973 (cf. now Article 53(c) EPC 2000); in other areas, such compensation was not necessary.

The board held that if a claimed new use was undoubtedly a non-medical one, the novelty of using a known compound for the known manufacture of a known product could not be derived from a new property of the product. In such cases, the use of a compound for the manufacture of a product was to be interpreted as a method for manufacturing the product by means of the compound, and could be considered new only if the method of manufacture per se had not previously been made available to the public. To meet G 2/88 and G 6/88, the claimed use would then have to relate to a new form of exploitation of the new property, not merely to the manufacture of a product possessing that property.

If the use's stated purpose related only to improving a known property of the product being manufactured, again there was no new technical activity within the meaning of G 2/88 and G 6/88 if the claim did not require the exploitation of this improvement in some way. Noticing that a known product had a particular property was a mere discovery (following T 279/93) which could not confer novelty on a use claim. To convert this into a patentable invention, and to show the characteristic of a new technical effect

recours G 1/83 (JO OEB 1985, 60), qui avait été jugé approprié dans le cas d'une nouvelle deuxième utilisation médicale.

Dans la décision G 1/83, les revendications d'utilisation de type suisse n'avaient été considérées comme nouvelles que dans la mesure où le but recherché de la fabrication du produit résidait dans son utilisation ultérieure à des fins de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ou dans une méthode de diagnostic. Cette exception visait à compenser la limitation de la protection par brevet résultant de l'article 52(4) CBE 1973 (article 53 c) CBE 2000) ; une telle compensation n'était pas nécessaire dans d'autres domaines.

La chambre a constaté que, si une utilisation prétendument nouvelle concerne incontestablement une utilisation ne relevant pas du domaine médical, la nouveauté de l'utilisation d'un composé connu pour fabriquer un produit connu de manière connue ne peut être déduite d'une nouvelle propriété du produit fabriqué. Dans ce cas, l'utilisation d'un composé pour fabriquer un produit doit être interprétée comme un procédé de fabrication du produit à l'aide du composé, et elle ne peut être considérée comme nouvelle que si le procédé de fabrication en tant que tel n'a pas déjà été mis précédemment à la disposition du public. Pour être conforme aux décisions G 2/88 et G 6/88, l'utilisation revendiquée devrait donc se rapporter à une nouvelle forme d'exploitation de la propriété nouvellement reconnue, et non simplement à la fabrication d'un produit qui possède cette propriété.

Si l'objectif cité de l'utilisation se limite à la seule amélioration d'une propriété connue d'un produit à fabriquer et que la revendication ne requiert pas l'exploitation de cette amélioration sous une forme quelconque, une nouvelle activité technique au sens des décisions G 2/88 et G 6/88 ne peut être présumée. Le constat qu'un produit connu présente une certaine propriété ne représente qu'une découverte (suivant la décision T 279/93) qui ne peut pas fonder la nouveauté de la revendication d'utilisation.

die Neuheit des Verwendungsanspruchs nicht begründen kann. Um daraus eine patentierbare Erfindung zu machen und die Merkmale einer neuen technischen Wirkung gemäß G 2/88 und G 6/88 abzuleiten, müsste die anspruchsge- mäße Verwendung eine neue Verwen- dung des erzeugten Produkts sein, die sich die Entdeckung, dass eine Eigen- schaft verbessert ist, für einen neuen technischen Zweck zu Nutze macht.

Die Kammer wies darauf hin, dass, wo es sich bei der behaupteten neuen Wirkung allenfalls um die Erkenntnis einer Verbesserung einer schon bekannten Eigenschaft eines Produkts handelt, und nicht um die erste Erkenntnis einer bisher unbekannten Eigenschaft dieses Produkts, ein gemäß G 2/88 und G 6/88 formulierter Verwendungsanspruch auf jede Benutzung dieser Verbesserung erst recht nicht geeignet ist, den beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik klar abzugrenzen. In so einem Fall genügt es nicht, den Anspruch bloß vage auf eine nicht weiter bestimmte Verwendung der verbesserten Eigen- schaft zu richten, sondern die Verwen- dung sollte im Anspruch präzisiert werden, sodass klar ersichtlich ist, was die Verwendung beinhaltet und dass sie neu ist.

3.2.2 Anspruch auf die Verwendung eines bekannten Verfahrens zu einem bestimmten Zweck

In **T 1179/07** stellte die Kammer fest, dass die maßgebenden Überlegungen in G 2/88 und G 6/88 (ABI. EPA 1990, 93 und 114, s. Leitsatz, Punkt III) einen Anspruch betreffen, der auf die Verwen- dung eines bekannten Stoffes für einen bisher nicht bekannten Zweck gerichtet ist. Zu zweckgebundenen Verfahrens- ansprüchen finden sich in den vorste- hend genannten Entscheidungen keine Ausführungen. Obwohl die "Verwendung eines Stoffes" als Verfahren betrachtet werden kann, das als Verfahrensschritt die Verwendung des Stoffes enthält, ist ein Verwendungsanspruch normaler- weise nicht einem Verfahrensanspruch gleichzusetzen, da in der Regel Artikel 64 (2) EPÜ auf einen Verwendungs- anspruch nicht anwendbar ist. Nach Meinung der Großen Kammer in G 2/88, Nr. 5.1 der Entscheidungsgründe, bezieht sich Artikel 64 (2) EPÜ in der Regel nicht auf ein Patent, in dem die

as required by G 2/88 and G 6/88, the use referred to in the claim would have to be some new use of the product which exploited the discovery of the improved property for some new technical purpose.

The board said that if the claimed new effect involved no more than noticing an improvement in a product's known prop- erty, as opposed to noticing a hitherto unknown property for the first time, a use claim formulated in accordance with G 2/88 and G 6/88 for each use of that improvement would certainly not be the way to delimit the claimed subject-matter from the prior art. In such cases, a claim vaguely directed to some otherwise unspecified use of the improved property was not enough; instead, the claim should specify the use, making it clear what the use involved and that it was new.

3.2.2 Claim directed to the use of a known process for a particular purpose

In **T 1179/07** the board found that the central findings in G 2/88 und G 6/88 (OJ EPO 1990, 93 and 114, see headnote, point III) concerned a claim to the use of a known compound for a previously unknown purpose. No findings were made in those decisions with respect to process claims for a specific use. Although the "use of a compound" could be regarded as a process including the compound use as a procedural step, a use claim could not normally be treated as equivalent to a process claim because Article 64(2) EPC was not, as a rule, applicable to use claims. According to the Enlarged Board in G 2/88 (point 5.1 of the reasons), Article 64(2) EPC was generally not directed to patents whose claimed subject-matter was the use of a process to achieve an effect (this normally being the subject of a use claim) but rather to European patents whose claimed technical subject-matter

tion. Pour en faire une invention breveteable et déduire les caractéristiques d'un nouvel effet technique conformément aux décisions G 2/88 et G 6/88, l'utilisation selon les revendications devrait être une nouvelle utilisation du produit fabriqué qui met à profit la découverte de l'amélioration d'une propriété à de nouvelles fins techniques.

La chambre a indiqué que lorsque l'effet prétendument nouveau représente au mieux le constat d'une amélioration d'une propriété connue d'un produit, et non le premier constat d'une propriété jusqu'alors inconnue de ce produit, une revendication d'utilisation formulée conformément aux décisions G 2/88 et G 6/88 et portant sur l'exploitation de cette amélioration n'est pas de nature à délimiter clairement l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique. Dans ce cas, il ne suffit pas d'axer vaguement la revendication sur une utilisation qui n'est pas davantage définie de la propriété améliorée ; l'utilisation devrait être précisée dans la revendication de manière à faire ressortir clairement le contenu de l'utilisation et son caractère nouveau.

3.2.2 Revendication portant sur l'utilisa- tion d'un procédé connu dans un but précis

Dans la décision **T 1179/07**, la chambre a fait observer que les énonciations des décisions G 2/88 et G 6/88 (JO OEB 1990, 93 et 114, cf. point III du sommaire) s'appliquent à une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but jusqu'alors inconnu. Ces décisions ne concernent en revanche pas les revendications de procédé limitées à un but précis. Bien que l'"utilisation d'un composé" puisse être considérée comme un procédé comportant une étape au cours de laquelle est utilisé le composé, une revendication d'utilisation n'équivaut normalement pas à une revendication de procédé, étant donné qu'en règle générale, l'article 64(2) CBE ne s'y applique pas. La Grande Chambre a estimé dans la décision G 2/88 (point 5.1 des motifs) que l'article 64(2) CBE ne vise normalement pas les brevets revendiquant l'utilisation d'un procédé en vue d'obtenir

Verwendung eines Erzeugnisses zur Erzielung einer Wirkung beansprucht wird (dies ist üblicherweise Gegenstand eines Verwendungsanspruchs), sondern vielmehr auf ein europäisches Patent, dessen beanspruchter technischer Gegenstand ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses ist.

Im vorliegenden Fall ist das beanspruchte Verfahren trotz der Zweckangabe eindeutig auf die Herstellung eines Produkts gerichtet. Durch eine Verfahrensmaßnahme am Ausgangsprodukt wird ein Endprodukt erzeugt, das sich vom Ausgangsprodukt unterscheidet. Würde die Kammer die Schlussfolgerungen aus G 2/88 und G 6/88 auf den erteilten Verfahrensanspruch übertragen, hätte dies zur Folge, dass das Produkt des erteilten Verfahrensanspruchs 1 über Artikel 64 (2) EPÜ noch einmal geschützt würde, obwohl dieses Produkt aus D1 bekannt ist und nach genau dem gleichen in D1 beschriebenen Verfahren hergestellt worden ist. Es kann aber nicht Sinn und Zweck des Artikel 64 (2) EPÜ sein, dass sich der Schutz dieses Artikels auch auf ein durch ein bekanntes Verfahren hergestelltes Erzeugnis erstreckt. Es ist insbesondere diese unterschiedliche Beziehung eines Verfahrens- und Verwendungsanspruchs zu Artikel 64 (2) EPÜ, die nach Meinung der Kammer keinen Spielraum dafür lässt, die von der Großen Kammer in G 2/88 und G 6/88 entwickelten Grundsätze hinsichtlich der Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bisher nicht bekannten Zweck auf Verfahrensansprüche auszudehnen (s. auch T 910/98, T 1049/99 und T 684/02).

was a process of manufacture of a product.

un effet donné (ce qui est l'objet normal d'une revendication d'utilisation), mais les brevets européens dont l'objet technique est un procédé d'obtention d'un produit.

Despite the indicated purpose, the process claimed in this case was clearly aimed at manufacturing a product: a procedural treatment of the source product resulted in an end product differing from the source product. Were the board to extend the findings made in G 2/88 and G 6/88 to the granted process claim, this would confer fresh protection under Article 64(2) EPC on the product resulting from granted process claim 1 even though that product was already known from D1 and obtained by precisely the same process as that described in D1. It could not, however, be in keeping with the object and purpose of Article 64(2) EPC to extend its protection to a product obtained by a known process. It was, in particular, this difference in the treatment of process and use claims in the context of Article 64(2) EPC which, in the board's view, left it no scope to extend to process claims the principles laid down by the Enlarged Board in G 2/88 and G 6/88 with regard to the use of a known compound for a previously unknown purpose (see also T 910/98, T 1049/99 and T 684/02).

En l'espèce, le procédé revendiqué porte clairement sur la fabrication d'un produit, même si le but est indiqué. Le procédé permet de créer un produit final distinct à partir d'un produit d'origine. Si la chambre appliquait les conclusions des décisions G 2/88 et G 6/88 à la revendication de procédé 1 du brevet tel que délivré, le produit de cette revendication serait de nouveau protégé en vertu de l'article 64(2) CBE, alors qu'il s'agit d'un produit connu du document D1 et dont le procédé d'obtention est identique à celui qui est exposé dans ce document. Or, l'article 64(2) CBE ne saurait avoir pour finalité d'étendre la protection qu'il confère à un produit dont le procédé d'obtention est connu. C'est notamment cette différence entre une revendication de procédé et une revendication d'utilisation dans le contexte de l'article 64(2) CBE, qui, de l'avis de la chambre, ne laisse aucune marge permettant d'étendre aux revendications de procédé les principes énoncés par la Grande Chambre dans les décisions G 2/88 et G 6/88 concernant l'utilisation d'un composé connu dans un but encore inconnu (voir aussi T 910/98, T 1049/99 et T 684/02).