

Rainer MOUFANG
Rechtsgutachter Mitglied der
Beschwerdekammern des EPA

Verwendungs- und Zweckangaben in Patentansprüchen

I. Das Problem

1. In Patentansprüchen findet sich häufig die Angabe eines bestimmten Zwecks, für den der anspruchsgemäße Gegenstand einzusetzen ist. Dies gilt sowohl für Erzeugnisansprüche als auch für Verfahrens-, insbesondere Verwendungsansprüche. Welche Bedeutung man derartigen Zweck- oder Verwendungsangaben zuzumessen hat, spielt eine äußerst wichtige Rolle im gesamten Lebenszyklus eines Patents, d. h. bei der Prüfung von Patentanmeldungen, der Aufrechterhaltung von Patenten in Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren und im Rahmen von Verletzungsverfahren. Die Frage wird insbesondere relevant beim Klarheitsgebot (Art. 84 EPÜ), bei der Prüfung materieller Patentierungsvoraussetzungen (Neuheit, erfinderische Tätigkeit und ausreichende Offenbarung) und beim Schutzbereich und den Schutzwirkungen eines Patents. Das Verständnis derartiger Zweckangaben hat hier oftmals vorentscheidende Bedeutung.

2. Vor dem Hintergrund des europäischen Patentrechts sollte man in besonderem Maße um eine harmonisierte Sichtweise bemüht sein. Wird die im Anspruch definierte Erfindung von europäischen Organen grundsätzlich anders verstanden als von den nationalen Gerichten, ereignen sich starke Verwerfungen im System. Zwar wird es sich nicht immer vermeiden lassen, dass hinsichtlich eines konkreten Patents unterschiedliche Auslegungen des Sinngehalts eines Anspruchs möglich sind und von den Gerichten vertreten werden. Sehr viel unangenehmer wäre es jedoch, wenn die Divergenz grundsätzlicher Natur ist, etwa weil Zweckangaben von der einen Instanz immer als einschränkend, von der anderen aber als nicht beschränkend angesehen werden.

Rainer MOUFANG
Legally qualified member of the EPO
boards of appeal

Use and purpose indications in patent claims

I. The problem

1. Patent claims often include an indication of a specific purpose for which the claimed subject-matter is to be used. That applies both to product claims and to process claims, especially use claims. The significance to be attached to such use or purpose indications is an extremely important issue throughout a patent's life cycle, in examination, opposition, revocation and infringement proceedings. It is particularly relevant in relation to the clarity requirement (Article 84 EPC), to the examination of substantive patentability criteria (novelty, inventive step and sufficient disclosure) and to the extent and effects of patent protection. Understanding such purpose indications is often of critical importance.

2. In the context of European patent law a special effort should be made to settle on a harmonised approach. If European bodies and national courts have a fundamentally different understanding of the invention defined in the claim, major rifts in the system may result. While there will inevitably be cases where different interpretations of a claim's meaning are possible and are followed by the courts, it would be far more serious if the divergence were of a fundamental nature, for example because one authority always considered purpose indications to limit the claim's scope while another always held them to be non-limiting.

Rainer MOUFANG
Membre juriste des chambres de
recours de l'OEB

Mentions relatives à une utilisation ou à une finalité dans les revendications de brevets

I. Problématique

1. Il est fréquent que les revendications mentionnent une finalité particulière pour laquelle il convient d'utiliser l'objet selon la revendication. Cela vaut aussi bien pour les revendications de produit que pour les revendications de procédé, et notamment les revendications d'utilisation. La question de l'importance qu'il convient d'accorder à ces indications de finalité ou d'utilisation joue un rôle capital à chaque étape de la vie d'un brevet, que ce soit lors de l'examen d'une demande de brevet, lors du maintien du brevet suite à une procédure d'opposition ou de nullité, ou encore dans le cadre d'une action en contrefaçon. Cette question est particulièrement pertinente en ce qui concerne l'exigence de clarté (art. 84 CBE), l'examen des conditions de fond de la brevetabilité (nouveauté, activité inventive et suffisance de l'exposé) ainsi que l'étendue et les effets de la protection conférée par un brevet. Bien souvent, l'interprétation de ces indications de finalité revêt ici une importance décisive.

2. Dans le contexte du droit européen des brevets, il y a tout particulièrement lieu de rechercher une approche harmonisée. Si l'invention définie dans la revendication est interprétée de manière radicalement différente par les instances européennes et par les juridictions nationales, il en résultera d'importantes distorsions au sein du système. Certes, il ne sera pas toujours possible d'éviter que soient données, pour un brevet particulier, des interprétations divergentes du contenu d'une revendication et que ces dissensions soient suivies par les tribunaux. Il serait toutefois beaucoup plus fâcheux que les divergences soient de nature fondamentale, par exemple dans le cas où les indications de finalité seraient toujours considérées par une instance comme limitatives, et par l'autre comme non limitatives.

II. Zweck- und Verwendungsangaben in Erzeugnisansprüchen

3. Charakteristisch für Zweck- und Verwendungsangaben in Erzeugnisansprüchen sind Formulierungen, die mit den Präpositionen "zu" oder "für" eingeleitet werden und mit denen das erfindungsgemäße Erzeugnis – über explizite strukturell-stoffliche Merkmale hinaus – zusätzlich definiert wird. Häufig geschieht dies in der Präambel des Anspruchs (z. B. Spritzgussmaschine für thermoplastische Kunststoffe, gekennzeichnet durch ...)¹. Zweck- und Verwendungsangaben können aber auch in anderer Form, etwa in substantivischer Ein- oder Mehrzahl auftreten (z. B. Angelhaken, Nahrungsmittel, Insektizid).

4. Drei grundsätzlich unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten kommen in Betracht. Zunächst könnte man in solchen Zweckangaben eine echte Einschränkung auf Erzeugnisse sehen, die zu der angegebenen Verwendung **bestimmt** sind oder die tatsächlich in der angegebenen Weise verwendet werden. Obwohl diese Auffassung dem Anspruchsmerkmal seine natürliche Bedeutung zu geben sucht, wird sie in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und in der Praxis des EPA nicht zugrunde gelegt. Maßgeblich für diese Zurückhaltung ist der Gedanke, dass der Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs das Erzeugnis an sich ist und es daher widersprüchlich wäre, künftige Einsatzzwecke und Verwendungen in seine Definition einzubeziehen.

¹ Auch in Patentrechtsordnungen außerhalb Europas kann, wie eine kürzlich ergangene Entscheidung des U.S. Court of Appeals für den Federal Circuit vom 22. März 2010 (*Marrin v. Griffin*, 94 USPQ2d 1140) belegt, die Auslegung derartiger Verwendungsangaben in der Präambel zu erheblichen Kontroversen führen. So heißt es in der abweichenden Meinung von Richter Newman u. a. (94 USPQ2d 1140, 1146): "Es wurde anerkannt, dass die Worte ... 'zur Verwendung' in der Präambel von *Bicon* und ähnliche Formulierungen in der Präambel [...] zahlloser anderer Patentschriften wichtige Einschränkungen des Anspruchs vorgeben. Die Mehrheit der Richter entfernt sich weit von der bisherigen Rechtsprechung, wenn sie urteilt, dass die Präambel in *Griffin* unbeachtlich sei, weil darin eine 'Verwendung' angegeben werde, und den von den Einschränkungen durch die Präambel entkleideten Anspruch sodann für ungültig erklärt."

II. Use and purpose indications in product claims

3. In product claims, use and purpose indications typically take the form of formulations starting with the preposition "to" or "for" which additionally define the claimed product, going beyond explicit structural and material features, and these formulations are often found in the claim preamble (e.g. injection moulding machine for thermoplastic polymers, characterised in that ...).¹ Use and purpose indications may however also occur in other forms, e.g. in compound nouns (fish hook, foodstuff, insect repellent).

4. There are three fundamentally different approaches to their interpretation. The first would be to see them as truly limiting the claim to products **intended** for the specified use or actually used in the specified manner. Although this approach seeks to give the claim feature its natural meaning, it is not followed in appeal board decisions or in EPO practice. The thinking behind this is that the subject-matter of a product claim is the product itself, so that it would be contradictory to incorporate future uses and purposes in its definition.

¹ As shown by a recent decision of the US Court of Appeals for the Federal Circuit (*Marrin v. Griffin*, 94 USPQ2d 1140, dated 22 March 2010), the interpretation of such use indications in the preamble may also give rise to considerable controversy in non-European patent systems. In his dissenting opinion, for example, Judge Newman says (94 USPQ2d 1140, 1146): "The 'for use' preamble phrase in *Bicon*, and analogous preamble language in [...] countless other cases, have been recognized as providing essential limitations to the claim. The panel majority strays far from precedent, in holding that the Griffins' preamble must be ignored because it states a 'use', and then invalidating the claim as anticipated when freed of the limitations in the preamble."

II. Mentions relatives à une utilisation ou à une finalité dans les revendications de produit

3. Dans les revendications de produit, les indications relatives à une finalité ou à une utilisation se caractérisent par des formulations introduites par les prépositions "pour" ou "de", qui contribuent à définir le produit selon l'invention au-delà de ses caractéristiques structurelles et matérielles explicites. Souvent, ces indications figurent dans le préambule de la revendication (par ex. presse d'injection pour polymères thermoplastiques, caractérisée en ce que...)¹. La finalité ou l'utilisation peuvent également être mentionnées sous une autre forme, par exemple sous une forme substantivée (par ex. canne à pêche, insecticide).

4. Trois types d'interprétation radicalement différents sont possibles. D'abord, on peut voir dans ces indications de finalité un moyen de limiter véritablement la revendication aux produits **destinés** à l'utilisation indiquée, ou effectivement utilisés de la manière décrite. Bien qu'elle s'efforce de rendre à la caractéristique sa signification naturelle, cette approche n'est pas retenue dans la jurisprudence des chambres de recours et la pratique de l'OEB. Ces réticences s'expliquent par l'idée que l'objet d'une revendication de produit est le produit lui-même, et qu'il serait donc contradictoire d'inclure dans sa définition des fins d'utilisation ou des usages futurs.

¹ De même, dans les systèmes juridiques en dehors de l'Europe, comme le prouve une décision récente de la Cour d'appel des Etats-Unis pour le Circuit fédéral du 22 mars 2010 (*Marrin v. Griffin*, 94 USPQ2d 1140), l'interprétation de telles indications de finalité figurant dans le préambule peut susciter d'importantes controverses. Ainsi, il est dit dans l'opinion divergente du juge Newman (94 USPQ2d 1140, 1146), entre autres : "L'expression 'pour utilisation' dans le préambule objet de l'affaire *Bicon*, et d'autres façons similaires de rédiger le préambule dans [...] d'innombrables autres affaires, ont été considérées comme limitant fondamentalement la revendication. La majorité de la chambre s'écarte loin de la jurisprudence antérieure lorsqu'elle affirme qu'il convient, dans l'affaire *Griffin*, d'ignorer le préambule, étant donné qu'il indique une 'utilisation', puis annule la revendication pour défaut de nouveauté, dès lors qu'elle ne comporte plus de limitations dans son préambule."

5. Die zweite Auslegungsmöglichkeit besteht darin, Zweck- und Verwendungsangaben grundsätzlich überhaupt keine beschränkende Wirkung zuzubilligen und solche Angaben bei der patentrechtlichen Prüfung konsequenterweise gedanklich zu streichen². Problematisch hieran ist jedoch, dass es anerkannter Auslegungsmethodik widerspricht, Merkmalen, die der Patentinhaber bei der Abfassung seines Anspruchs bewusst eingefügt hat, jegliche Bedeutung abzuspüren.

6. Der von den Organen des EPA üblicherweise verwendete Ansatz steuert daher einen Mittelweg zwischen beiden vorgenannten Auslegungsmöglichkeiten. Zweck- und Verwendungsangaben beschränken die im Anspruch definierten Erzeugnisse auf solche, die für die angegebenen Zwecke oder Verwendungen

5. The second approach is in principle to assign absolutely no limiting effect to use and purpose indications, always mentally deleting them when examining an application.² The problem with this though is that denying any meaning to features that the applicant deliberately included when drafting his claim runs counter to accepted interpretive methodology.

6. Hence the approach usually followed by EPO bodies is to take a middle way between these extremes, whereby use and purpose indications limit the products defined in the claim to those which are **suitable** for the indicated purposes or uses. The Guidelines for Examination give the example of a

5. La deuxième interprétation consiste en principe à ne reconnaître aux indications de finalité ou d'utilisation absolument aucune vertu limitative, et donc à en faire abstraction lors de l'examen². Ce qui est problématique ici, c'est qu'il est contraire à la méthodologie d'interprétation bien établie de n'accorder aucune considération à des caractéristiques intégrées délibérément par le titulaire du brevet dans la formulation de sa revendication.

6. L'approche habituellement adoptée par les instances de l'OEB vise donc un juste allemand milieu entre les deux modes d'interprétation précités. Les indications de finalité et d'utilisation ont pour effet de limiter les produits définis dans la revendication à ceux qui **conviennent** à la finalité ou à l'usage

² So jedenfalls tendenziell die jüngere Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofes, vgl. BGH, Beschluss vom 31. August 2010, X ZB 9/09 – Bildunterstützung bei Katheternavigation, Rn. 11: "Aus diesen gesetzlichen Vorgaben folgt aber nicht, dass alle sprachlichen Elemente eines formulierten Patentanspruchs Merkmale des Gegenstands beschreiben, der mit dem Anspruch unter Schutz gestellt werden soll. So können Sach- bzw. Vorrichtungsansprüche Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben enthalten, die nur unter besonderen Voraussetzungen als Bestandteile des Patentanspruchs an dessen Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand zu bestimmen und damit zugleich zu begrenzen etwa im Hinblick auf dessen vorausgesetzte Eignung. Im Allgemeinen wird die Sache oder Vorrichtung aber unabhängig von dem Zweck, zu dem sie nach den Angaben im Patentanspruch verwendet werden soll, durch räumlich-körperlich umschriebene Merkmale als Schutzgegenstand definiert (vgl. BGH, Urteil vom 7. Juni 2006 – X ZR 105/04, GRUR 2006, 923 Rn. 15; Urteil vom 28. Mai 2009 – Xa ZR 140/05, GRUR 2009, 837 Rn. 5 Bauschalungsstütze). In solchen Fällen benennen Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben keine Merkmale des unter Schutz gestellten Gegenstands."

² That at least is the trend in recent rulings by Germany's Federal Court of Justice (BGH), see BGH decision of 31 August 2010, X ZB 9/09 (concerning video-assisted catheter navigation), point 11: "However, these legal constraints do not imply that all the linguistic elements of a formulated claim describe features of the subject-matter that the claim is intended to protect. Product and device claims for example may feature indications of purpose, effect or function which, as elements of the claim, contribute only in certain circumstances to its task of identifying the protected subject-matter and hence also limiting it, e.g. in terms of its presumed suitability. In general, though, the product or device is defined as the protected subject-matter by features described in spatial and physical terms, regardless of the purpose for which it is intended to be used according to the indications in the claim (see BGH decisions of 7 June 2006, X ZR 105/04, GRUR 2006, 923, point 15, and of 28 May 2009, Xa ZR 140/05, GRUR 2009, 837, point 5, concerning construction formwork support). In such cases, indications of purpose, effect or function do not identify features of the subject-matter for which protection is sought."

² C'est en tout cas la tendance qui se dégage de la récente jurisprudence de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), cf. BGH, décision du 31 août 2010, X ZB 9/09 – Bildunterstützung bei Katheternavigation, numéro de marge 11 : "Mais il ne découle pas de ces prescriptions légales que tous les éléments linguistiques utilisés pour formuler une revendication décrivent des caractéristiques de l'objet que la revendication a pour but de faire protéger. Ainsi, les revendications de produit ou de dispositif peuvent contenir des indications de finalité ou d'effets, ou des indications d'ordre fonctionnel, qui ne contribuent, en tant qu'éléments de la revendication, qu'à certaines conditions à remplir sa fonction, qui est de définir l'objet de la protection et, en même temps, de le limiter, par exemple en ce qui concerne sa finalité supposée. Mais en règle générale, le produit ou le dispositif est défini en tant qu'objet de protection pas des caractéristiques physico-spatiales, indépendamment de la finalité pour laquelle il est censé être utilisé d'après les indications contenues dans la revendication (cf. BGH, décision du 7 juin 2006 – X ZR 105/04, GRUR 2006, 923, numéro de marge 15 ; décision du 28 mai 2009 – Xa ZR 140/05, GRUR 2009, 837, numéro de marge 5, Bauschalungsstütze). Dans ces cas-là, les indications de finalité ou d'effets, ou les indications d'ordre fonctionnel ne décrivent pas de caractéristiques de l'objet breveté."

geeignet sind. Die Prüfungsrichtlinien nennen das Beispiel einer "Form für Stahlschmelzen"³. Hier ergeben sich aus der Verwendungsangabe bestimmte Einschränkungen für die Form mit der Folge, dass eine Kunststoffschale für Eiswürfel mit viel niedrigerem Schmelzpunkt als Stahl nicht unter den Patentanspruch fielen. Illustrativ sind ferner die Beschwerdeentscheidungen T 352/94⁴, T 132/02⁵ und T 918/02⁶.

mould for molten steel.³ In this case the use indication implies certain limitations for the mould, such that a plastic ice cube tray with a melting point much lower than that of steel would not come within the claim. For further illustrations see the decisions in T 352/94,⁴ T 132/02⁵ and T 918/02.⁶

indiqués. Les directives relatives à l'examen citent l'exemple d'un "moule pour acier liquide"³. Ici, la mention de l'utilisation prévue entraîne certaines restrictions au niveau du moule : un plateau en plastique pour cubes de glace ayant un point de fusion nettement inférieur à celui de l'acier ne serait donc pas couvert par la revendication. On pourrait encore citer, à titre d'illustration, les décisions des chambres de recours T 352/94⁴, T 132/02⁵ et T 918/02⁶.

³ Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (April 2010), Teil C, Kapitel III, Nr. 4.13.

⁴ Entscheidung der Beschwerdekammer 3.4.02 vom 3. Februar 1998 – Coriolis mass flow meter/MICRO MOTION, Nr. 2.1.2 der Entscheidungsgründe: "Die durch die besondere Verwendung einer Vorrichtung implizierten Merkmale sind etwa bei der Entscheidung, ob die Vorrichtung neu ist, zu berücksichtigen; hierfür wird das Beispiel eines Hakens für einen Kran im Vergleich zu einem bekannten, ähnlich geformten Angelhaken angeführt, bei denen sich der Größenunterschied implizit aus der unterschiedlichen Verwendung ergibt. Wie der Beschwerdegegner weiter glaubhaft dargelegt hat, impliziert im vorliegenden Fall die Verwendung des Verteilrohrs für einen Coriolis-Massendurchflussmesser mit parallelen Zweigen ganz klar, dass die Messrohre mit einem Verteiler verbunden sein müssen, der mit den mechanischen Schwingungen kompatibel ist, denen die Messrohre bei der Messung des Massendurchflusses einer sie durchströmenden Flüssigkeit ausgesetzt werden."

⁵ Entscheidung der Beschwerdekammer 3.5.01 vom 21. Juni 2005 – Management pattern/IBM, Nr. 5 der Entscheidungsgründe: "Ein funktionelles Merkmal in einem Erzeugnisanspruch ist jedoch als implizite Definition derjenigen strukturellen Merkmale auszulegen, die erforderlich sind, um bei einer Verwendung oder Anwendung des Erzeugnisses nach der anspruchsgemäßen Lehre eine bestimmte Wirkung zu erzielen; die zu erzielende Wirkung sowie die Verwendung sind in der Anmeldung zu offenbaren."

⁶ Entscheidung der Beschwerdekammer 3.2.06 vom 12. November 2004 – Seil als Tragmittel für Aufzüge/INVENTIO, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe: [...] "Die Angabe, dass das Seil über eine Treibscheibe angetrieben wird, ist somit als Verwendungsangabe zu sehen, d. h. das beanspruchte Seil ist geeignet, über eine Treibscheibe angetrieben zu werden. Weitere technische Merkmale sind aus dieser Angabe nicht abzuleiten."

³ Guidelines for Examination in the European Patent Office (April 2010), Part C, Chapter III, 4.13.

⁴ Decision of Technical Board of Appeal 3.4.02 of 3 February 1998 – Coriolis mass flow meter/MICRO MOTION, Reasons 2.1.2: "[C]haracteristics implied by the particular use of a device should be taken into account when e.g. deciding the novelty of the device, an example being given relating to hook for a crane as compared with a known fish hook of similar shape, the differences in size being implied by the difference in use. As further credibly argued by the respondent, in the present case, the use of the manifold for a parallel path Coriolis mass flow meter clearly implies that flow tubes are to be attached to a manifold compatible with the mechanical oscillations to which the flow tubes are submitted when measuring the mass flow of a fluid transiting through said flow tubes."

⁵ Decision of Technical Board of Appeal 3.5.01 of 21 June 2005 – Management pattern/IBM, Reasons 5: "A functional feature in a product claim, however, should be construed as an implicit definition of those structural features which are necessary to achieve a particular effect when the product is used or applied in accordance with the teaching inherent in the claim; the effect to be achieved and the use should be disclosed in the application."

⁶ Decision of Technical Board of Appeal 3.2.06 of 12 November 2004 – Seil als Tragmittel für Aufzüge/INVENTIO, Reasons 2.2: [...] "Hence the indication that the cable is driven by way of a drive pulley is to be regarded as an indication of use, i.e. the claimed cable is suitable for being driven by way of a drive pulley. No further technical features are to be inferred from this indication."

³ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (avril 2010), Partie C, chapitre III, 4.13.

⁴ Décision de la chambre de recours 3.4.02 du 3 février 1998 – Coriolis mass flow meter/MICRO MOTION, point 2.1.2 des motifs de la décision : "Il y a lieu de tenir compte, par exemple lors de l'appréciation de la nouveauté du dispositif, des caractéristiques implicites découlant d'une utilisation particulière d'un dispositif, l'exemple donné étant celui d'un crochet de grue comparé à un hameçon (connu) de forme similaire, la différence de taille découlant implicitement de la différence d'usage. En outre, comme l'a soutenu l'intimé de façon crédible dans la présente affaire, l'utilisation du collecteur pour un débitmètre de Coriolis à trajets parallèles, servant à mesurer le débit massique d'un fluide, implique clairement que les tubes de circulation doivent être raccordés à un collecteur pouvant supporter les oscillations mécaniques auxquelles sont soumis les tubes de circulation lorsqu'on mesure le débit massique d'un fluide circulant par lesdits tubes de circulation."

⁵ Décision de la chambre de recours 3.5.01 du 21 juin 2005 – Management pattern/IBM, point 5 des motifs de la décision : "Il convient toutefois d'interpréter une caractéristique fonctionnelle dans une revendication de produit comme une définition implicite des caractéristiques structurales qui sont nécessaires pour obtenir un effet particulier quand le produit est utilisé ou appliqué conformément à l'enseignement contenu dans la revendication ; l'effet à obtenir et l'utilisation doivent être divulgués dans la demande."

⁶ Décision de la chambre de recours 3.2.06 du 12 novembre 2004 – Seil als Tragmittel für Aufzüge/INVENTIO, point 2.2 des motifs de la décision : [...] "Ainsi, l'indication selon laquelle le câble est entraîné par l'intermédiaire d'une poulie de commande doit être considérée comme une mention relative à l'utilisation, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un câble approprié pour être entraîné par une poulie de commande. On ne saurait déduire d'autres caractéristiques techniques de cette indication."

7. Der Begriff "geeignet" birgt allerdings eine gewisse Unschärfe: Stellt es eine neuheitsschädliche Vorwegnahme oder eine Patentverletzung dar, wenn sich der vorveröffentlichte Gegenstand oder die angegriffene Verletzungsform für die im Patent angegebene Verwendung nur schlecht eignet⁷ oder für diese Verwendung verändert oder bearbeitet (Stichwort: Zwischenprodukt) werden müsste? Im Einzelfall kann hier auch das Klarheitsgebot des Artikels 84 EPÜ verletzt sein⁸.

7. However, "suitable" is a rather imprecise term. Is there anticipation or infringement of if the published prior art or the allegedly infringing embodiment is only poorly suitable for the use indicated in the patent⁷ or would have to be modified or processed for that use (as with an intermediate product)? In some cases too Article 84 EPC's clarity requirement may not be met.⁸

7. Or, "ce qui convient" est une notion aux contours relativement flous : a-t-on affaire à une destruction de la nouveauté par une antériorité, voire à une contrefaçon, lorsque l'antériorité ou la contrefaçon éventuelle attaquée est mal adaptée à l'utilisation mentionnée dans le brevet⁷, ou lorsqu'il faut lui faire subir certaines modifications ou certains traitements (cas des produits intermédiaires) en vue de cet usage ? Dans certains cas, il se peut même que l'exigence de clarté visée à l'article 84 CBE ne soit pas respectée⁸.

⁷ In T 918/02 vom 12. November 2004 (Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe) heißt es in diesem Zusammenhang: "Hierzu hat die Beschwerdeführerin vorgetragen, es sei aus dem Patent D6 bekannt, dass das aus D3 bekannte Seil nicht optimal für einen Antrieb über eine Treibscheibe ('not optimal for traction') sei. Diese Angabe in D6 beinhaltet jedoch nur die Feststellung, dass das Seil als Zugseil nicht die beste Wahl sei und bedeutet nicht, dass das Seil völlig ungeeignet ist, über eine Treibscheibe angetrieben zu werden, also nur, dass es für diese Verwendung besser geeignete Seile gibt."

⁸ In der Entscheidung T 455/92 vom 5. Oktober 1993 wurde allerdings kein allzu strenger Maßstab bezüglich der Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ angelegt, vgl. etwa Nr. 2.2 und 2.5 der Entscheidungsgründe: "Im Patentanspruch 2 des Hauptantrags, der eine Bedeckung betrifft und als unabhängiger Anspruch aufzufassen ist, ist im Oberbegriff der Verwendungszweck der Bedeckung angegeben. Hieraus geht hervor, dass die Bedeckung für die Zuführung in eine Presskammer einer Rechteck- oder einer Rundballenpresse und für die Umwicklung eines darin gefertigten Presserzeugnisses geeignet sein muss. Durch diese Angabe ist bereits eine bestimmte Auswahl einer Bedeckung angegeben, die sowohl die Größenordnung betrifft, nämlich in dem Bereich üblicher Ballengrößen, als auch ihre Beschaffenheit, nämlich einer Presskammer zuführbar und wickelbar." [...] "Zwar sind die Merkmale, die durch die Verwendungsbestimmung ausgedrückt sind, sehr weit auslegbar, doch sind sie für die Definition des Anmeldungsgegenstandes erforderlich. Das Erfordernis der Knappheit nach Artikel 84 EPÜ ist daher nicht verletzt." Vgl. ferner die Entscheidung T 194/99 der Beschwerdekammer 3.4.01 vom 7. Mai 2004 – Medical laser/MATSUSHITA, Nr. 3 der Entscheidungsgründe: "Es ist, was die Klarheit angeht, grundsätzlich möglich, in einem Anspruch auf einen ersten Gegenstand bestimmte Merkmale dieses Gegenstands als Funktion von Merkmalen eines zweiten, bei Verwendung des ersten Gegenstands zum Einsatz kommenden Gegenstands zu definieren."

⁷ T 918/02 of 12 November 2004 (Reasons 2.4) states in this context: "The appellant has argued that it is known from patent D6 that the cable known from D3 is 'not optimal for traction' by way of a drive pulley. However, this indication in D6 merely means that the cable is not the best choice for a traction cable and does not mean that it is totally unsuitable for being driven by way of a drive pulley, merely that there are cables better suited to that use."

⁸ In T 455/92 of 5 October 1993 though no particularly strict criterion was laid down as regards the requirements of Article 84 EPC; see e.g. Reasons 2.2 and 2.5: "In claim 2 of the main request, which relates to a covering and is to be construed as an independent claim, the purpose for which the covering is to be used is indicated in the preamble. This implies that the covering must be suitable for introduction into a press chamber of a rectangular or round bale press and for wrapping a pressing produced therein. This indication already entails a certain choice of covering in terms of both size range (the normal range of bale sizes) and form (introducible into a press chamber and wrappable)." [...] "While the features expressed by the use indication are capable of very broad interpretation, they are necessary for the definition of the application's subject-matter. Hence they do not breach the Article 84 EPC requirement for claims to be concise." See also T 194/99 of Technical Board of Appeal 3.4.01 of 7 May 2004 – Medical laser/MATSUSHITA, Reasons 3: "In principle, having regard to the clarity of a claim, it is possible in a claim for a first entity to define certain characteristics of that entity as a function of characteristics of a second entity employed when using the first entity."

⁷ Voir la décision T 918/02 du 12 novembre 2004 (point 2.4 des motifs de la décision), dans laquelle il est dit : "A ce sujet, la requérante a soutenu qu'il était connu du brevet D6 que le câble divulgué dans D3 n'était pas optimal pour être entraîné par une poulie de commande ('not optimal for traction'). Cette indication dans D6 ne comporte toutefois que la constatation que le câble n'est pas la meilleure option, comme câble de traction, et ne signifie pas qu'il soit entièrement inadapté à l'entraînement par l'intermédiaire d'une poulie de commande, mais seulement qu'il existe des câbles plus appropriés à cette fin."

⁸ Dans la décision T 455/92 du 5 octobre 1993, il n'a pas été appliqué de critères très sévères en ce qui concerne les exigences de l'article 84 CBE, cf. par ex. points 2.2 et 2.5 des motifs de la décision : "Dans la revendication 2 de la requête principale, qui concerne un enrobage et doit être considérée comme revendication indépendante, la finalité de l'enrobage est indiquée dans le préambule. Il en ressort que l'enrobage doit être approprié pour pouvoir être introduit dans la chambre de compression d'une presse pour balles rectangulaires ou cylindriques et pour enrubanner le produit ensilé compressé à l'intérieur de cette chambre. Par cette indication s'effectue déjà une certaine sélection l'enrobage concernant aussi bien l'ordre de dimension, à savoir celui qui correspond à la taille habituelle des balles d'ensilage, que sa forme, à savoir apte à être introduit et enrubanné dans la chambre de compression." [...] Certes, les caractéristiques (implicitement) exprimées par la mention de finalité sont susceptibles d'une très large interprétation ; elles n'en sont pas moins nécessaires pour définir l'objet de la demande. Il n'est donc pas porté atteinte à l'exigence de concision de l'article 84 CBE." Voir aussi la décision T 194/99 de la chambre de recours 3.4.01 du 7 mai 2004 – Medical laser/MATSUSHITA, point 3 des motifs de la décision : "En ce qui concerne la clarté des revendications, il est en principe possible de définir, dans une revendication portant sur une première entité, certaines caractéristiques de cette entité comme étant une fonction des caractéristiques d'une seconde entité utilisée quand on se sert de la première entité."

8. Die beschriebenen Grundsätze werden für pharmazeutische Erfindungen durch die Ausnahmenvorschriften des Art. 54 (4) und (5) EPÜ durchbrochen. War ein Stoff zwar als solcher bekannt, nicht jedoch seine pharmazeutische Verwendung, steht dieser Stand der Technik einem Anspruch auf den Stoff als Medikament nicht entgegen. Auch im Falle der zweiten (und jeder weiteren) medizinischen Indikation kann seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 ein Erzeugnisanspruch auf den Stoff für die betreffende spezifische Verwendung gewährt werden⁹. Das gilt auch für besondere Anwendungsformen und Dosierungen von Medikamenten¹⁰. Eine Folge davon dürfte es sein,

8. For pharmaceutical inventions, Article 54(4) and (5) EPC provides for exceptions to these principles. If a substance as such was known but not its pharmaceutical use, this prior art does not rule out a claim to the substance as a medicament. In the case of a second (and any further) medical indication, too, under EPC 2000 a product claim to the substance for the specific use in question may be granted.⁹ The same applies to special forms of application and dosage regimes for medicaments.¹⁰ A likely consequence is that the identification of subjective factors may acquire decisive significance

8. Pour les inventions pharmaceutiques, les principes exposés précédemment sont balayés par les exceptions prévues à l'article 54(4) et (5) CBE. Si une substance était déjà connue en tant que telle, mais que son application pharmaceutique ne l'était pas, cette antériorité n'empêche pas que la substance soit revendiquée comme médicament. Depuis l'entrée en vigueur de la CBE 2000, dans le cas de la deuxième application thérapeutique (et de toutes les suivantes), les revendications de produit portant sur la substance pour l'utilisation spécifique en question sont également admissibles⁹. Il en va de même pour les posologies et modes d'administration particuliers de médicaments¹⁰. Il

⁹ Derartige zweckgebundene Erzeugnisansprüche lösen die unter dem früheren Recht übliche schweizerische Anspruchsformulierung ab, die in den Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 (ABI. EPA 1985, 60, 64, 67) anerkannt worden war. Siehe G 2/08, ABI. EPA 2010, 456 – Dosierungsanleitung/ABBOTT RESPIRATORY, Nr. 7 der Entscheidungsgründe, unter Gewährung einer zeitlich befristeten Übergangsregelung. Vgl. hierzu Mitteilung des EPA vom 20. September 2010 über die Unzulässigkeit der schweizerischen Anspruchsform für die zweite oder jede weitere medizinische Verwendung infolge der Entscheidung G 2/08 der Großen Beschwerdekammer, ABI. EPA 2010, 514: Maßgeblicher Stichtag ist der 29. Januar 2011. Für Anmeldungen, deren Anmeldetag bzw. – bei Inanspruchnahme einer Priorität – frühester Prioritätstag der Stichtag oder ein späteres Datum ist, sollen keine europäischen Patente mehr mit der schweizerischen Anspruchsform erteilt werden.

⁹ Such purpose-bound product claims supersede the Swiss-type claim familiar from earlier law as recognised in G 1/83, G 5/83 and G 6/83 (OJ EPO 1985, 60, 64, 67). See G 2/08, OJ EPO 2010, 456 – Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY, Reasons 7, setting a time limit for transitional purposes. See also the notice from the EPO dated 20 September 2010 concerning the non-acceptance of Swiss-type claims for second or further medical use following decision G 2/08 of the Enlarged Board of Appeal, OJ EPO 2010, 514: the cut-off date is 29 January 2011; no European patents containing Swiss-type claims are to be granted in respect of applications having a filing date or – if a priority is claimed – an earliest priority date on or after that cut-off date.

⁹ De telles revendications de produit limitées à une application spécifique remplacent aujourd'hui la formulation de revendications de type suisse, qui était courante sous le droit précédemment en vigueur et qui avait été entérinée dans les décisions G 1/83, G 5/83 et G 6/83 (JO OEB 1985, 60, 64, 67). Voir la décision G 2/08, JO OEB 2010, 456 – Posologie/ABBOTT RESPIRATORY, point 7 des motifs de la décision, prévoyant un délai de trois mois après la publication de la décision à titre de disposition transitoire. Voir à ce sujet le communiqué de l'OEB du 20 septembre 2010 relatif à la non-acceptation des revendications de type suisse portant sur une deuxième utilisation médicale ou toute utilisation médicale ultérieure faisant suite à la décision G 2/08 de la Grande Chambre de recours, JO OEB 2010, 514 : la date pertinente fixée est le 29 janvier 2011. Il ne sera plus délivré de brevets européens présentant des revendications de type suisse pour les demandes dont la date de dépôt ou – si une priorité a été revendiquée – la date de priorité la plus ancienne est la date fixée ou une date ultérieure.

¹⁰ G 2/08, ABI. EPA 2010, 456 – Dosierungsanleitung/ABBOTT RESPIRATORY. Einen entgegengesetzten Standpunkt hat allerdings jüngst das Tribunal de grande instance von Paris in seinem Urteil vom 28. September 2010 (Nr. 07/16296) – Behandlung androgener Alopecia/MERCK eingenommen.

¹⁰ G 2/08, OJ EPO 2010, 456 – Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY. The *Tribunal de grande instance* in Paris though has recently taken a divergent view in a decision dated 28 September 2010 (No. 07/16296) concerning the treatment of androgenic alopecia.

¹⁰ G 2/08, JO OEB 2010, 456 – Posologie/ABBOTT RESPIRATORY. Tout récemment, le Tribunal de grande instance de Paris a toutefois adopté un point de vue opposé dans son jugement du 28 septembre 2010 (n° 07/16296) – traitement de l'alopécie androgène/MERCK.

dass in Verletzungsverfahren die Feststellung subjektiver Elemente entscheidende Bedeutung erlangen kann. Vieles erscheint hier allerdings noch ungeklärt¹¹.

III. Zwecke und Verwendungen in Verfahrensansprüchen

9. Im Zusammenhang mit Verfahrensansprüchen scheinen Zweck- und Verwendungsangaben auf den ersten Blick geringere Schwierigkeiten zu erzeugen. Da ein Verfahren in der Regel durch eine Reihe von technischen Schritten definiert wird, lässt sich der mit einem Verfahren verfolgte Zweck oder sein Einsatzgebiet häufig als zusätzliche Bestimmung einer oder mehrerer dieser technischen Schritte deuten. Ein Verfahren **zur** Herstellung des Erzeugnisses A ist dasselbe wie ein Verfahren **der** Herstellung des Erzeugnisses, d. h. die Herstellung des Erzeugnisses ist ein Merkmal des Anspruchs. Das bei Erzeugnisansprüchen auftretende Problem, dass eine Zweck- oder Verwendungsangabe in gewisser Weise über den Gegenstand des Anspruchs hinausweist, stellt sich bei Verfahrensansprüchen nicht in der gleichen Schärfe.

¹¹ Zwar wird sich oftmals bereits aus dem Beipackzettel eines Medikaments ergeben, ob es zu der patentierten Anwendungsform eingesetzt werden soll. In diesem Fall dürfte der Patentinhaber in der Regel versuchen, gegen den Hersteller oder Importeur des Medikaments vorzugehen. Erwähnt der Beipackzettel aber die patentierte Anwendungsform nicht, kommen wohl in erster Linie Arzt und Apotheker als Verletzer in Betracht, jedenfalls dann, wenn der Arzt das Medikament bei der Behandlung einsetzt oder sich aus dem Rezept des Arztes Hinweise auf die patentierte Anwendungsform ergeben. Insofern kann auch eine mittelbare Patentverletzung ungeachtet des Umstands, dass sich das Patent nicht auf die privaten Handlungen des Patienten erstreckt, gegeben sein (vgl. etwa § 10 (3) des deutschen PatG). Es scheint, dass die gesetzgeberische Entscheidung zugunsten eines zweckgebundenen Erzeugnisschutzes für die zweite medizinische Indikation dazu führt, dass die ärztliche Behandlung häufiger zu einer Patentverletzung werden kann, als dies bei der schweizerischen Anspruchsfassung der Fall war.

in infringement proceedings. Much though remains to be clarified.¹¹

III. Use and purpose indications in process claims

9. For process claims, use and purpose indications seem at first glance to present fewer problems. As a process is as a rule defined by a series of technical steps, its envisaged purpose or use may often be interpreted as an additional qualification of one or more of those technical steps. A process **for** the manufacture of product A is the same as a method **of** manufacturing the product; in other words, the manufacture of the product is a feature of the claim. One problem that affects product claims – that a use or purpose indication to a certain extent refers beyond the subject-matter of the claim – is not such an acute issue with process claims.

¹¹ It will often be clear from the patient information leaflet whether a medicament is to be used for the patented form of application, and in that case the patent proprietor is generally likely to seek action against the maker or importer; but if the leaflet does not mention the patented form of application, doctors and pharmacists are most likely to be seen as infringers, at least where a doctor uses the medicament for treatment or the doctor's prescription makes reference to the patented form of application. To that extent a patent may also be infringed indirectly, despite the fact that it does not extend to the patient's private actions (see e.g. Article 10(3) of the German Patent Law). It would appear that the legislative decision in favour of purpose-bound product protection for the second medical indication means that medical treatment may entail patent infringement more frequently than was the case with Swiss-type claims.

faut donc sans doute s'attendre à ce que, dans les actions en contrefaçon, la définition d'éléments subjectifs puisse prendre une importance décisive. Néanmoins, de nombreux aspects mériteraient encore d'être tirés au clair¹¹.

III. Finalité et utilisation dans les revendications de procédé

9. En ce qui concerne les revendications de procédé, les indications de finalité et d'utilisation semblent à première vue moins problématiques. Un procédé étant généralement défini par une série d'opérations techniques, le but poursuivi par un procédé ou son domaine d'application peuvent souvent être compris comme une détermination additionnelle d'une ou plusieurs de ces opérations techniques. Un procédé **pour la** fabrication du produit A est la même chose qu'un procédé **de** fabrication du produit : la fabrication du produit est donc l'une des caractéristiques de la revendication. Le problème que l'on rencontre avec les revendications de produit, à savoir qu'une indication de finalité ou d'utilisation dépasse dans une certaine mesure l'objet de la revendication, ne se pose pas avec la même acuité pour les revendications de procédé.

¹¹ Certes, il ressortira souvent de la notice accompagnant un médicament s'il est destiné à l'application qui fait l'objet du brevet. Dans l'affirmative, le titulaire du brevet essaiera généralement d'attaquer le fabricant ou l'importateur du médicament. Mais si la notice ne fait pas mention de l'application brevetée, ce sont surtout le médecin et le pharmacien qui entrent en ligne de compte comme contrefacteurs, en tout cas, quand le médecin utilise le médicament pour le traitement en cause ou s'il se trouve, dans l'ordonnance médicale, des références à l'application protégée. Dans cette mesure, il peut aussi y avoir une contrefaçon indirecte, nonobstant le fait que le brevet ne s'étend pas aux actes privés du patient (voir par ex. l'art. 10 (3) de la loi allemande sur les brevets – PatG). Il semble que le choix du législateur en faveur d'une protection de produit limitée à un usage déterminé pour la deuxième indication médicale puisse aboutir à ce que le traitement médical constitue plus souvent une contrefaçon que lorsqu'on utilisait la forme de revendication dite de type suisse.

10. Gleichwohl eröffnet sich auch hier ein Feld schwieriger Rechtsfragen. In seiner Mitte trifft man auf zwei Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer zu nicht medizinischen Verwendungen (G 2/88¹² und G 6/88¹³), die – als sie vor mehr als 20 Jahren ergangen sind – ein durchaus kontroverses Echo bei den nationalen Gerichten gefunden haben und deren Konsequenzen uns auch heute immer wieder beschäftigen. Ihre Grundgedanken lassen sich wie folgt rekapitulieren:

Die Verwendung eines bekannten Stoffes zu einem neuen Zweck ist patentrechtlich neu, wenn sie in einer Weise ausgeführt wird, die sich von der Ausführung der bekannten Verwendungen unterscheidet. Dieser Fall ist unproblematisch.

Unterscheidet sich die Ausführungsweise nicht von der Ausführung bekannter Verwendungen, so kann der neue Zweck die patentrechtliche Neuheit nicht begründen, wenn man ihn als subjektives Merkmal, also als einen Gedankeninhalt in der Vorstellung des die Erfindung Ausführenden, begreift. Ein derartiges subjektives Merkmal ist bei der Neuheitsprüfung irrelevant.

Eine Zweckangabe in einem Verwendungsanspruch stellt aber nicht notwendigerweise nur ein auf die geistige Vorstellungswelt abzielendes Merkmal dar. Vielmehr ist sie in der Regel als ein funktionelles technisches Merkmal in dem Sinne zu verstehen, dass der verwendete Stoff die besondere Wirkung hervorruft, die mit dem neuen Zweck verbunden ist.

Der Umstand, dass die besondere Wirkung bereits im Zusammenhang mit einer bekannten Verwendung unerkannt eingetreten ist, ist unerheblich (Ablehnung der sog. Inhärenzdoktrin).

¹² G 2/88, ABI. EPA 1990, 93 – *Reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III*.

¹³ G 6/88, ABI. EPA 1990, 114 – *Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums/BAYER*.

10. Yet here too there is a range of serious legal issues, centring on two Enlarged Board decisions on non-medical uses (G 2/88¹² and G 6/88¹³) which aroused some considerable controversy in national courts when taken, over twenty years ago, and have implications which still often affect us today. The ideas underlying them may be summarised as follows:

The use of a known substance for a new purpose is new in patent law terms if its means of realisation differs from that of the known uses. This case is clear-cut.

If the means of realisation does not differ from that of known uses, the new purpose cannot be considered new in patent law terms if it is construed as a subjective feature, i.e. as an idea in the mind of the person carrying out the invention. Such subjective features are irrelevant when examining for novelty.

An indication of purpose in a use claim however does not necessarily constitute a purely subjective feature. In fact, it should as a rule be construed as a functional technical feature, in that the used substance gives rise to the particular effect associated with the new purpose.

The fact that the particular effect has already occurred unnoticed in connection with a known use is immaterial (rejection of the doctrine of inherency).

¹² G 2/88, OJ EPO 1990, 93 – *Friction reducing additive/MOBIL OIL III*.

¹³ G 6/88, OJ EPO 1990, 114 – *Plant growth regulating agent/BAYER*.

10. Pourtant, cet aspect soulève aussi une vaste gamme de questions de droit complexes. Au cœur de ces questions, on trouve deux décisions de la Grande Chambre de recours concernant les utilisations non thérapeutiques (G 2/88¹² et G 6/88¹³), qui ont suscité d'importantes controverses dans les juridictions nationales lorsqu'elles ont été rendues, il y a plus de 20 ans, et dont les conséquences nous occupent aujourd'hui encore. La teneur générale de ces décisions peut être résumée comme suit :

L'utilisation d'une substance connue dans un but nouveau est considérée comme nouvelle au sens du droit des brevets si son mode de réalisation se distingue de celui des utilisations connues jusqu'alors. Ce cas de figure n'est pas problématique.

Si le mode de réalisation ne se distingue pas de celui des utilisations connues, le nouveau but recherché ne saurait fonder la nouveauté en droit des brevets si on considère cette finalité comme une caractéristique subjective, c'est-à-dire comme une idée présente dans l'esprit de celui qui exécute l'invention. Une telle caractéristique subjective n'est pas pertinente pour l'examen de la nouveauté.

En revanche, l'indication d'une finalité dans une revendication d'utilisation n'est pas nécessairement une simple caractéristique renvoyant à une représentation mentale. En règle générale, il faut y voir au contraire une caractéristique technique d'ordre fonctionnel, au sens où la substance utilisée provoque l'effet particulier qui correspond au but recherché.

Peu importe que l'effet particulier se soit déjà produit dans le cadre d'une utilisation connue sans être remarqué (refus de la doctrine dite "du contenu intrinsèque").

¹² G 2/88, JO OEB 1990, 93 – *Additif réduisant le frottement/MOBIL OIL III*.

¹³ G 6/88, JO OEB 1990, 114 – *Agent de régulation de la croissance des plants/BAYER*.

11. Aus diesen Prinzipien ergibt sich weiterer Klärungsbedarf in dreifacher Hinsicht:

i) Versteht man eine Zweckangabe als objektives funktionelles Merkmal des Anspruchs ("Erreichen der mit dem Zweck verbundenen besonderen Wirkung"), so scheint auch derjenige zum Patentverletzer zu werden, der den Stoff in bekannter Weise verwendet, sofern damit auch inhärent die im Patent beschriebene Wirkung verbunden ist. Dies aber steht in Widerspruch zu dem traditionellen Grundsatz, dass ein Patent nicht ein zum Stand der Technik gehörendes technisches Handeln verbotlich machen darf. Als Ausweg aus diesem Dilemma bietet sich u. U. die Möglichkeit, im Verletzungsverfahren doch auf subjektive Elemente, d. h. das Wissen und Wollen des Handelnden, abzustellen.

ii) Gelten die Grundsätze der Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer nicht nur für "klassische" Verwendungsansprüche, sondern auch für andere Verfahrensansprüche, etwa für Herstellungsverfahren? Die Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern bietet hierzu ein differenziertes Bild (vgl. einerseits T 1092/01¹⁴, anderer-

11. In the light of these principles there are three further points that need to be clarified:

(i) If a purpose indication is construed as an objective functional feature of the claim ("achieving the particular effect associated with the purpose"), a patent could be held to be infringed by a person using the substance in a known manner, to the extent that this also inherently involves the effect described in the patent. Yet this goes against the traditional principle that a patent is not allowed to prohibit a technical action which forms part of the state of the art. One way out of this dilemma in infringement proceedings might be after all to take account of subjective factors, i.e. the knowledge and intention of the person taking such action.

(ii) Do the principles of the Enlarged Board's decisions apply not only to "classical" use claims but also to other process claims, e.g. for manufacturing methods? Appeal board case law varies in that respect (see T 1092/01¹⁴ but

11. Ces principes appellent une plus ample clarification des trois points suivants :

(i) Si l'on considère l'indication de finalité comme une caractéristique objective d'ordre fonctionnel de la revendication ("obtention de l'effet correspondant au but recherché"), peut alors devenir contrefacteur celui qui utilise la substance de la manière connue, dans la mesure où cela implique aussi de façon inhérente l'effet décrit dans le brevet. Or, ceci est contraire au principe traditionnel selon lequel un brevet ne peut conduire à l'interdiction d'un procédé technique faisant partie de l'état de la technique. Pour sortir de ce dilemme, il est parfois possible de faire tout de même appel, lors de la procédure en contrefaçon, aux éléments subjectifs que sont les connaissances et les intentions de celui qui agit.

ii) Les principes sur lesquels s'appuient les chambres de recours dans leurs décisions sont-ils valables non seulement pour les revendications d'utilisation "classiques", mais aussi pour d'autres revendications de procédé, notamment celles qui portent sur des procédés de fabrication ? La pratique des chambres de recours présente une certaine hétérogénéité à cet égard (voir, d'une part, la décision T 1092/01¹⁴ et, d'autre part, les

¹⁴ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 vom 26. April 2005 – Lutein/INDUSTRIAL ORGANICA; Nr. 17 der Entscheidungsgründe: ... [O]bwohl die Ansprüche des streitigen Patents vorliegend nicht auf eine Verwendung, sondern auf ein Verfahren gerichtet sind, ist der Grundgedanke aus G 2/88 anwendbar, weil sich hier ebenso wie in der G 2/88 zugrundeliegenden Situation die Frage stellt, ob Neuheit auf einer neuen Wirkung beruhen kann, die mit bekannten Mitteln herbeigeführt wird, nämlich einer Verbindung im Fall der Entscheidung G 2/88 und einem Verfahren im vorliegenden Fall." Im Ergebnis wurde allerdings die Neuheit verneint, da das beanspruchte Verfahren trotz der Angabe der neuen Wirkung (Isomerisierung von Lutein in Zeaxanthin) demselben Endzweck diene, nämlich der Erzeugung von Pigmenten für die Nahrungsmittelindustrie.

¹⁴ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.04 of 26 April 2005 – Lutein/INDUSTRIAL ORGANICA; Reasons 17: "... [A]lthough the claims of the patent in suit are directed to a process and not to a use, the rationale of G 2/88 is applicable because here, as well as in the situation underlying G 2/88, the question is whether novelty can rely on a new effect which is brought about by known means, namely a compound in the case underlying decision G 2/88 or a process in the present case." Ultimately though novelty was denied because despite the indication of a new effect (lutein to zeaxanthin isomerisation) the claimed process served the same ultimate purpose of providing pigments for use in the food industry.

¹⁴ Décision de la chambre de recours technique 3.3.04 du 26 avril 2005 – Lutein/INDUSTRIAL ORGANICA ; point 17 des motifs de la décision : ... [B]ien que les revendications du brevet en cause portent sur un procédé et non sur une utilisation, le raisonnement de la décision G 2/88 est applicable puisque la question qui se pose ici, comme dans la situation faisant l'objet de la décision G 2/88, est de savoir si la nouveauté peut reposer sur un effet nouveau produit par des moyens connus, à savoir une composition dans l'affaire G 2/88 ou un procédé dans la présente affaire." En fin de compte, la nouveauté n'a toutefois pas été admise, étant donné que le procédé revendiqué, malgré l'indication de l'effet nouveau (isomérisation de la lutéine dans la zéaxanthine), visait à atteindre le même résultat final, à savoir l'obtention de pigments pour l'industrie alimentaire.

seits T 1139/06¹⁵, T 1855/06¹⁶ und T 1179/07¹⁷).

also T 1139/06,¹⁵ T 1855/06¹⁶ and T 1179/07¹⁷).

décisions T 1139/06¹⁵, T 1855/06¹⁶ et T 1179/07¹⁷).

¹⁵ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02 vom 19. Februar 2009 – Preparation of microcapsules/QUADRANT DRUG DELIVERY, Nr. 4.5.2 der Entscheidungsgründe: "Daher ist zu prüfen, ob das Merkmal 'Verwendung eines Materials, das die Ladung von Mikrokapseln so verändert, dass diese ihre Wirkung gezielt und selektiv in einer bestimmten Region des menschlichen oder tierischen Körpers entfalten', welches das einzige potentielle Unterscheidungsmerkmal des Anspruchs ist, Neuheit begründen kann. Wie in Abschnitt 4.4.2 angemerkt, ist der Gegenstand von Anspruch 2 ein Verfahren zur Herstellung von hohlen Mikrokapseln. Ein Verfahren zur Herstellung einer Verbindung wird durch die verschiedenen Verfahrensschritte definiert, die notwendig sind, um die gewünschte Verbindung zu erhalten. Mit dem obigen Merkmal wird jedoch die Wirkung einer bei der Herstellung von Mikrokapseln verwendeten Verbindung festgelegt, die keinerlei Auswirkungen auf die Herstellung der Kapseln hat. [...] Folglich hat dieses Merkmal eine rein erläuternde Funktion und kann dem in Anspruch 2 des ersten Hilfsantrags beanspruchten Verfahren zur Herstellung von hohlen Mikrokapseln keine Neuheit verleihen. Angesichts der Tatsache, dass Anspruch 2 nicht auf die Verwendung einer Verbindung zur Erzielung einer Wirkung, sondern vielmehr auf ein Herstellungsverfahren gerichtet ist, ist die Entscheidung G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar."

¹⁶ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07 vom 18. Juni 2009 – Schutz von Elastan-Fasern/BAYER, Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe: "Wenn, wie im vorliegenden Fall, die angebliche neue Verwendung zweifellos eine nichtmedizinische Verwendung betrifft, kann die Neuheit der Verwendung der bekannten Verbindung zur bekannten Herstellung eines bekannten Produktes nicht von einer neuen Eigenschaft des erzeugten Produktes abgeleitet werden. [...] Um überhaupt G 2/88 (supra) und G 6/88 (supra) 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."

¹⁷ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.03 vom 10. März 2009 – Verminderung des Aldehyd-Gehalts/BASF, Nr. 2.1.3 der Entscheidungsgründe: "Im vorliegenden Fall ist das beanspruchte Verfahren trotz der Zweckangabe eindeutig auf die Herstellung eines Produktes gerichtet. [...] 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 mal 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 Artikels 64 (2) EPÜ sein, dass sich der Schutz dieses Artikels auch auf ein durch ein bekanntes Verfahren hergestelltes Erzeugnis erstreckt."

¹⁵ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.02 of 19 February 2009 – Preparation of microcapsules/QUADRANT DRUG DELIVERY, Reasons 4.5.2: "It therefore has to be evaluated whether or not the feature 'use of a material that changes the charge of microcapsules to selectively target the microcapsules to an area of the human or animal body', which constitutes the only potentially distinguishing feature of the claim, can establish novelty. As was pointed out in paragraph 4.4.2 above, the subject-matter of claim 2 concerns a process for preparing hollow microcapsules. A process for preparing a composition is defined by the various process steps which are necessary in order to obtain the desired composition. The above feature, however, defines an effect of a compound used in the preparation of microcapsules, which has no influence whatsoever in their preparation [...]. As a consequence, the above feature has merely an explanatory function and cannot therefore render novel the process for preparing hollow microcapsules as claimed in claim 2 of auxiliary request I. In this context, it is noted that, in view of the fact that the subject-matter of claim 2 concerns a process for preparation rather than a use of a compound for obtaining an effect, decision G 2/88 (OJ EPO 1990, 93) does not apply in the present case."

¹⁶ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.07 of 18 June 2009 – *Schutz von Elastan-Fasern/BAYER*, Reasons 5.3: "If, as in the present case, the purported new use is clearly a non-medical use, use of the known compound for the known manufacture of a known product cannot be deemed to be novel on account of a new characteristic of the resultant product. [...] For G 2/88 (above) and G 6/88 (above) to apply at all, the claimed use would then have to refer to a new form of exploiting the newly identified characteristic, not merely to the manufacture of a product possessing that characteristic."

¹⁷ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.03 of 10 March 2009 – *Verminderung des Aldehyd-Gehalts/BASF*, Reasons 2.1.3: "In the present case, despite the indication of purpose, the method is clearly directed to the manufacture of a product. [...] If the board were to apply the conclusions of G 2/88 and G 6/88 to the granted method claim, the product of granted method claim 1 would be protected again under Article 64(2) EPC even though that product is known from D1 and was manufactured by exactly the same method as described in D1. Yet it cannot be the object and purpose of Article 64(2) EPC that protection under that article should also extend to a product manufactured by a known method."

¹⁵ Décision de la chambre de recours technique 3.3.02 du 19 février 2009 – Preparation of microcapsules/QUADRANT DRUG DELIVERY, point 4.5.2 des motifs de la décision: "Il convient donc d'apprécier si la caractéristique 'utilisation d'un matériau qui modifie la charge des microcapsules en vue d'un ciblage sélectif vis-à-vis d'une zone du corps humain ou animal' peut ou non induire la nouveauté. Comme souligné plus haut, au point 4.4.2, l'objet de la revendication 2 concerne un procédé pour préparer des microcapsules creuses. Un procédé pour préparer une composition est défini par les différentes étapes de procédé qui sont nécessaires pour obtenir la composition désirée. Toutefois, la caractéristique susmentionnée définit un effet d'un composant utilisé dans la préparation des microcapsules, qui n'a aucune influence, quelle qu'elle soit, sur leur préparation: [...] Par conséquent, la caractéristique susmentionnée a simplement valeur explicative et ne peut donc conférer la nouveauté au procédé permettant de préparer les microcapsules creuses telles que revendiquées dans la revendication 2 de la requête subsidiaire I. Dans ce contexte, eu égard au fait que l'objet de la revendication 2 porte sur un procédé de préparation, plutôt que sur l'utilisation d'un composant pour obtenir un effet quelconque, il est à noter que la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 93) ne s'applique pas au cas d'espèce."

¹⁶ Décision de la chambre de recours technique 3.3.07 du 18 juin 2009 – *Schutz von Elastan-Fasern/BAYER*, point 5.3 des motifs de la décision: "Si, comme en l'espèce, l'application soi-disant nouvelle concerne sans aucun doute une utilisation non médicale, la nouveauté de l'application de la composition connue pour la fabrication – selon un procédé connu – d'un produit connu ne saurait découler d'une propriété nouvelle du produit obtenu. [...] Pour satisfaire aux décisions G 2/88 (supra) et G 6/88 (supra), il faudrait que l'utilisation revendiquée porte sur une façon nouvelle d'exploiter la propriété nouvellement découverte et pas seulement sur la fabrication d'un produit qui possède cette propriété."

¹⁷ Décision de la chambre de recours technique 3.3.03 du 10 mars 2009 – *Verminderung des Aldehyd-Gehalts/BASF*, point 2.1.3 des motifs de la décision: "En l'espèce, il est clair, malgré l'indication de finalité, que le procédé revendiqué est destiné à la fabrication d'un produit. [...] Si la Chambre appliquait à la revendication de procédé telle que délivrée le raisonnement suivi dans G 2/88 et G 6/88, il s'ensuivrait que le produit obtenu par le procédé selon la revendication 1 telle que délivrée serait protégé une seconde fois par le biais de l'article 64 (2) CBE, bien que ce produit soit connu du document D1 et ait été fabriqué exactement selon le procédé décrit dans D1. Or, il ne serait pas conforme à l'esprit de l'article 64 (2) CBE que la protection prévue par cet article s'étende aussi à un produit obtenu par un procédé connu."

iii) Wo genau verläuft die Grenzlinie zwischen einer patentfähigen Verwendung zu einem neuen Zweck und der nicht patentfähigen bloßen Aufdeckung eines Wirkungsmechanismus einer bereits bekannten Verwendung? Diese Frage zu beantworten, kann im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten (vgl. einerseits T 892/94¹⁸, andererseits T 816/05¹⁹) und hat zur Entwicklung einer reichhaltigen Kasuistik geführt, insbesondere in Hinblick auf medizinische Verwendungen. Für die Abgrenzung relevant ist, ob die neu aufgezeigte Wirkungsweise

(iii) Exactly where does the boundary lie between a patentable use for a new purpose and the non-patentable mere discovery of an effect mechanism for a known use? Finding an answer to this question may cause problems in individual cases (see T 892/94¹⁸, on the one hand, and T 816/05¹⁹, on the other hand) and has resulted in the development of extensive case law, especially in relation to medical uses. In locating the boundary it is relevant whether the newly identified mechanism of action involves the treatment of a new group of patients

iii) Où se trouve exactement la limite entre une utilisation pour une nouvelle finalité, qui est brevetable, et la simple découverte, quant à elle non brevetable, d'un mécanisme d'action d'une utilisation déjà connue ? Il est dans certains cas difficile de répondre à cette question (voir, d'une part, T 892/94¹⁸ et, d'autre part, T 816/05¹⁹), ce qui a conduit au développement d'une abondante casuistique, notamment dans le domaine des applications thérapeutiques. Il importe, pour cette distinction, de savoir si le mode d'action nouvelle-

¹⁸ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02 – Desodorierende Gemische/ROBERTET S.A., ABI. EPA 2000, 1; siehe Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe: "Umgekehrt lässt sich aus der Entscheidung G 2/88 ableiten, dass keine Neuheit vorliegt, wenn der Anspruch auf die Verwendung eines **bekannt**-Stoffs für einen **bekannt**en **nichtmedizinischen Zweck** gerichtet ist, selbst wenn in diesem Anspruch **eine neu entdeckte technische Wirkung** angegeben ist, die der bekannten Verwendung zugrunde liegt."

¹⁹ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 vom 4. Mai 2007 – Detergent compositions/GENENCOR INTERNATIONAL, Nr. 17 der Entscheidungsgründe: "Wichtiger ist, dass der beanspruchte Gegenstand im Unterschied zu den Sachverhalten, um die es in den Entscheidungen T 892/94 oder T 706/95 ging, in eine neue technische Anwendung mündet, die sich von der bekannten Anwendung unterscheidet. Tatsächlich lehrt Beispiel 4 in Dokument 1 lediglich die Verwendung der im vorliegenden Anspruch 1 angegebenen Waschmittelzusammensetzung zur Erzielung einer besseren Farbbeständigkeit bzw. -auffrischung als bei Verwendung derselben, die vollständige Zellulase enthaltenden Zusammensetzung. Die technische Lehre des streitigen Patents gemäß Anspruch 1 ermöglicht es dem Fachmann jedoch, die im Stand der Technik beschriebene Behandlung von Textilien auf Fälle (und Kleidungsstücke) auszuweiten, bei denen baumwollhaltige Stoffe verbesserungsbedürftig sind, was Weichheit **und** Farbbeständigkeit bzw. -auffrischung **sowie** die Art, wie sie sich anfühlen, **und** die Verringerung des Festigkeitsverlusts betrifft."

¹⁸ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.02 – Deodorant compositions/ROBERTET S.A., OJ EPO 2000, 1, Reasons 3.4: "Conversely, it can be inferred from decision G 2/88 that no novelty exists if the claim is directed to the use of a **known substance** for a **known non-medical purpose**, even if a **newly discovered technical effect** underlying said known use is indicated in that claim."

¹⁹ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.04 of 4 May 2007 – Detergent compositions/GENENCOR INTERNATIONAL, Reasons 17: "More importantly, unlike the situations dealt with in decisions T 892/94 or T 706/95, the claimed subject-matter does translate into a new technical application distinct from the known application. In fact, Example 4 of document D1 merely taught using a detergent composition as defined in present claim 1 to obtain improved colour retention/restoration as compared with using the same composition including the whole cellulase. However, the technical teaching of the patent in suit, as embodied by claim 1, enables the skilled person to extend the treatment described in the prior art to cases (and garments) where cotton-containing fabrics need improvement in softness **and** improvement in colour retention/restoration **and** improvement in feel **and** reduced strength loss."

¹⁸ Décision de la chambre de recours technique 3.3.02 – Compositions désodorantes/ROBERTET S.A., JO OEB 2000, 1 ; voir point 3.4 des motifs de la décision : "Inversement, on peut déduire de la décision G 2/88 que la nouveauté fait défaut lorsque la revendication porte sur l'utilisation d'une substance **connue** pour une **application non médicale connue**, même si cette revendication fait mention d'un **effet technique nouvellement découvert** sur lequel se fonde l'application connue."

¹⁹ Décision de la chambre de recours technique 3.3.04 du 4 mai 2007 – Detergent compositions/GENENCOR INTERNATIONAL, point 17 des motifs de la décision : "Ce qui est plus important, c'est que, contrairement aux situations traitées dans les décisions T 892/94 et T 706/95, l'objet revendiqué se traduit par une nouvelle application technique distincte de l'application connue. De fait, l'exemple 4 du document D1 se contentait d'enseigner l'utilisation d'une composition détergente comme définie dans la présente revendication 1, afin d'améliorer la conservation/restoration des couleurs par rapport à l'utilisation de la même composition contenant toute la cellulase. Toutefois, l'enseignement technique du brevet en cause, tel qu'il ressort de la revendication 1, permet à l'homme du métier d'étendre le traitement décrit dans l'état de la technique à des cas où l'on cherche à améliorer la qualité de tissu (et vêtements), eu égard à leur souplesse, à leur capacité de conservation/restoration des couleurs, à leur touché et à leur perte de résistance."

die Behandlung einer neuen Patientengruppe oder eine neue klinische Situation impliziert (für Details vgl. T 486/01²⁰, T 1229/03²¹, T 406/06²²,

or a new clinical situation (for details see T 486/01,²⁰ T 1229/03,²¹ T 406/06,²²

ment décrit implique le traitement d'un nouveau groupe de patients ou une nouvelle situation clinique (pour plus de détails, voir T 486/01²⁰, T 1229/03²¹,

²⁰ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 vom 3. September 2003 – IGF-1/GENENTECH: Die Behandlung von Insulten des Zentralnervensystems mit dem Wirkstoff IGF-1 war vorbekannt. Nach Auffassung der Kammer führte die neue Erkenntnis, dass der Wirkstoff die Überlebensfähigkeit eines bestimmten neuronalen Zelltyps verbesserte, nicht zu einer neuen Verwendung. In Nr. 11 der Entscheidungsgründe heißt es: "Aus denselben Gründen lässt sich anhand der verschiedenen, vom Beschwerdeführer angeführten physiologischen Wirkungen keine neue Subkategorie von zu behandelnden Patienten identifizieren. Zwar trifft es zu, dass zwei unterschiedliche Wirkungsweisen von Arzneimitteln wie in den oben erörterten Fällen sowie in T 893/90 vom 22. Juli 1993 letztendlich zu einer ‚Unterteilung‘ der behandelten Patienten in zwei unterschiedliche Subkategorien führen können. Das ist vorliegend aber eindeutig nicht der Fall, da das streitige Patent keine derartige Lehre enthält. Es lassen sich keine neuen Subkategorien von Patienten ausmachen, die im Unterschied zu den in Dokument (C17) genannten Subjekten beispielsweise wegen ‚Gliazellen-abhängiger Parkinsonerkrankung‘ oder ‚nicht cholinergen Nervenzellen-abhängiger Parkinsonerkrankung‘ behandelt werden müssten."

²⁰ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.04 of 3 September 2003 – IGF-1/GENENTECH: The treatment of central nervous system injury with IGF-1 was already known. In the board's view the new finding that the agent promoted the survival of a particular type of neuronal cell did not result in a new use. Reasons 11: "For the same reasons the different physiological effects highlighted by the appellant do not allow the identification of a new sub-group of patients to be treated. It is true that two different mechanisms of action of a drug may end in the 'splitting' of the group of patients being treated into two distinct sub-groups, as in the cases considered (supra) and T 893/90 of 22 July 1993. However, that is clearly not the case here, as the patent in suit contains no such teaching. No new sub-groups of patients to be treated for e.g. 'glial cell-dependent Parkinson's disease' or 'non-cholinergic neural cell-dependent Parkinson's disease' can be recognized as distinguishable from the subjects referred to in document (C17)."

²⁰ Décision de la chambre de recours technique 3.3.04 du 3 septembre 2003 – IGF-1/GENENTECH : L'utilisation de la substance active IGF-1 dans le traitement d'affections du système nerveux central était connue. Selon la chambre, la découverte que cette substance améliorerait la durée de vie d'un certain type de cellules neuronales ne conduisait pas à une utilisation nouvelle. Au point 11 des motifs de la décision, il est dit : "Pour les mêmes raisons, les différents effets physiologiques soulignés par le requérant ne permettent pas d'identifier un nouveau sous-groupe de patients à traiter. Il est vrai que deux modes d'action différents d'un même médicament peuvent conduire à la division du groupe des patients traités en deux sous-groupes distincts, comme dans les cas déjà examinés (supra) et dans la décision T 893/90 du 22 juillet 1993. Toutefois, il est clair que ce n'est pas le cas en l'espèce, étant donné que le brevet en cause ne contient pas ce genre d'enseignement. Il n'est pas possible d'identifier ici un nouveau sous-groupe de patients à traiter contre une maladie de Parkinson affectant, par exemple, les 'cellules gliales' ou les 'cellules non-cholinergiques', qui se distinguerait des sujets visés dans le document (C17)."

²¹ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02 vom 23. November 2006 – Estrogen compounds for treating neurodegenerative disorders/UNIVERSITY OF FLORIDA, Nr. 2.2.3 der Entscheidungsgründe: "[...] Die in Dokument (5) unter der Überschrift 'Einsatz von Keimdrüsen-Steroidhormonen im geschädigten Nervensystem' gegebenen Informationen betreffen die Förderung der neuronalen Plastizität, die mit den **Reparatur**mechanismen im Zusammenhang mit wachstumsähnlichen Effekten zu tun hat (u. a. Zunahme von Synapsen, Zelldichte); diese Informationen können jedoch nicht als Vorwegnahme der **Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen durch Schutz einer Population von Nervenzellen vor dem Zelltod** angesehen werden."

²¹ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.02 of 23 November 2006 – Estrogen compounds for treating neurodegenerative disorders/UNIVERSITY OF FLORIDA, Reasons 2.2.3: "[...] The information given in document (5) under the heading 'Gonadal steroid hormone use in the damaged nervous system' concerns the promotion of neural plasticity which has to do with **reparation** mechanisms concerning growth-like effects (inter alia, increase of synapses, cell density) but cannot be considered as an anticipation of the **treatment of neurodegenerative disorders by protecting a population of nerve cells from death.**"

²¹ Décision de la chambre de recours technique 3.3.02 du 23 novembre 2006 – Estrogen compounds for treating neurodegenerative disorders/UNIVERSITY OF FLORIDA, point 2.2.3 des motifs de la décision : "[...] L'information donnée dans le document (5), dans le passage intitulé 'Gonadal steroid hormone use in the damaged nervous system', concerne l'amélioration de la plasticité neuronale, qui est liée à des mécanismes **réparateurs** concernant des effets de croissance (entre autres, augmentation des synapses, densité des cellules), mais qui ne saurait être considérée comme anticipant le **traitement des affections neurodégénératives qui consiste à empêcher un ensemble de cellules nerveuses de mourir.**"

²² Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 vom 16. Januar 2008 – Stimulation of beta cell proliferation/NOVO NORDISK. Sie betraf einen Anspruch in schweizerischer Anspruchsfassung, der sich auf die Verwendung von GLP-1 bei der Behandlung von Diabetes Typ I und Typ II richtete und die Stimulierung der Proliferation von Beta-Zellen als technische Wirkung nannte. Obwohl diese Wirkung nicht vorveröffentlicht war, betrachtete die Kammer den Gegenstand des Anspruchs nicht für neu. GLP-1 sei als Medikament von Diabetes-Patienten bekannt gewesen. Aus der im Patent beschriebenen Wirkung ergebe sich keine neue therapeutische Verwendung.

²² Decision of Technical Board of Appeal 3.3.04 of 16 January 2008 – Stimulation of beta cell proliferation/NOVO NORDISK. The decision related to a Swiss-type claim directed to the use of GLP-1 in the treatment of Type I and Type II diabetes and reciting the stimulation of beta cell proliferation as a technical effect. Although there had been no prior disclosure of this effect, the board held that the subject-matter of the claim was not new: GLP-1 was already known as a medicament for diabetes patients, and no new therapeutic use arose from the effect described in the patent.

T 1642/06²³ and T 1652/06²⁴).

T 1642/06²³ and T 1652/06).²⁴

T 406/06²², T 1642/06²³ et
T 1652/06²⁴).

²³ In dieser Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02 vom 23. August 2007 – Sigma receptor/SPRUCE – wurde eine neue klinische Einsatzmöglichkeit mit folgender Begründung (s. Nr. 2.1.1 der Entscheidungsgründe) bejaht:

"Da Dokument (1) und Anspruch 1 beide dieselbe Zusammensetzung zur Behandlung derselben Erkrankung betreffen, muss entschieden werden, ob die nunmehr beanspruchte Verwendung eine weitere und von der in Dokument (1) offenbarten unterschiedliche therapeutische Verwendung ist.

Dokument (1) offenbart die Verwendung von Zusammensetzungen zur Induzierung des Arrests des Zellteilungszyklus von Tumorzellen und/oder ihrer Apoptose (siehe z. B. Anspruch 1). Somit lehrt Dokument (1) eine **unmittelbare** Wirkung auf Krebszellen. Dies steht in deutlichem Gegensatz zu der technischen Wirkung, die Anspruch 1 zugrunde liegt, nämlich der **indirekten** Beeinflussung von Liganden für Sigmarezeptoren bei Tumorzellen durch Hemmung der Neubildung von Blutgefäßen in Tumoren.

Diese Wirkung kennzeichnet darüber hinaus eine neue klinische Situation, in der es vorzuziehen sein könnte, gezielt auf die einen Tumor versorgenden Gefäße statt auf die Krebszellen selbst einzuwirken, zum Beispiel in Fällen, in denen die Zellen gegen chemotherapeutische Arzneimittel resistent sind."

²⁴ Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02 vom 12. März 2008 – Treatment of portal hypertension/SUCAMPO AG, Nr. 3. 2 der Entscheidungsgründe: "Portale Hypertension ist eine Erhöhung des Blutdrucks in der Pfortader. Somit erfordert die in Dokument (1) offenbarte Behandlung offenbar zwangsläufig die Behebung des erhöhten Blutdrucks in der betreffenden Region, d. h. in der Pfortader. [...] der beanspruchte Gegenstand und die Offenbarung in Dokument (1) beziehen sich auf dieselbe technische Wirkung. Das Merkmal 'zur Behebung eines erhöhten Pfortaderblutdrucks' vermittelt dem fachkundigen Leser gegenüber Dokument (1) keine neue technische Information."

²³ In this decision of Technical Board of Appeal 3.3.02 of 23 August 2007 – Sigma receptor/SPRUCE – a potential new clinical application was upheld on the following grounds (Reasons 2.1.1): "Since document (1) and claim 1 are both concerned with the same composition for treating the same disease, it has therefore to be decided whether the now claimed use represents further and different therapeutic use from that disclosed in document (1). Document (1) discloses the use of compositions for the purpose of inducing tumour cell division cycle arrest and/or apoptosis (see e.g., claim 1). Thus, document (1) teaches a **direct** effect on cancer cells. This is in clear contrast to the technical effect relied upon in claim 1, namely the **indirect** influence of sigma receptor ligands on tumour cells via the inhibition of the neovascularisation of tumours. This effect, moreover, identifies a new clinical situation, namely one in which it could be preferable to target the supporting vasculature of a tumour rather than the cancer cells themselves, for instance in cases where the cells are resistant to chemotherapeutic drugs."

²⁴ Decision of Technical Board of Appeal 3.3.02 of 12 March 2008 – Treatment of portal hypertension/SUCAMPO AG, Reasons 3.2: "Portal hypertension is an increase in blood pressure in the portal vein. As a consequence, it appears that its treatment, which is disclosed in document (1), inevitably requires suppression of the increased blood pressure in the affected area, i.e. in the portal vein. [...] the subject-matter as claimed and the disclosure in document (1) rely on the same technical effect. The feature 'for suppressing increased portal vein pressure' does not provide any new technical information to the skilled reader with regard to document (1)."

²² Décision de la chambre de recours technique 3.3.04 du 16 janvier 2008 – Stimulation of beta cell proliferation/NOVO NORDISK. Elle concernait une revendication de type suisse, qui portait sur l'utilisation du GLP-1 pour le traitement du diabète de type I et de type II et qui mentionnait, comme effet technique, la stimulation de la prolifération des cellules bêta. Bien que cet effet n'eût pas été antérieurement divulgué, la chambre de recours technique 3.3.02 a reconnu une nouvelle possibilité d'application clinique, pour les raisons suivantes :

"Etant donné que le document (1) et la revendication 1 concernent tous les deux la même composition pour le traitement de la même maladie, il est nécessaire de déterminer si l'utilisation revendiquée à présent représente une nouvelle application thérapeutique différente de celle divulguée dans le document (1). Le document (1) divulgue l'utilisation de compositions aux fins d'induire l'arrêt du cycle de division des cellules tumorales et/ou l'apoptose (voir, par ex., la revendication 1). Par conséquent, le document (1) enseigne un effet direct sur les cellules cancéreuses, ce qui contraste clairement avec l'effet technique sur lequel compte la revendication 1, à savoir l'influence **indirecte** des ligands des récepteurs sigma sur les cellules tumorales par le biais de l'inhibition de la néovascularisation des tumeurs.

De plus, cet effet révèle une nouvelle situation clinique, à savoir celle où il semble préférable de cibler les vaisseaux qui irriguent la tumeur, plutôt que les cellules tumorales proprement dites, par exemple dans les cas où les cellules sont résistantes à la chimiothérapie médicamenteuse."

²⁴ Décision de la chambre de recours technique 3.3.02 du 12 mars 2008 – Treatment of portal hypertension/SUCAMPO AG, point 3. 2 des motifs de la décision : "L'hypertension portale est une augmentation de la pression sanguine dans la veine porte. Il apparaît, par conséquent, que le traitement divulgué dans le document (1) nécessite inévitablement de supprimer l'hypertension dans la zone affectée, c'est-à-dire dans la veine porte. [...] l'objet revendiqué et la divulgation du document (1) s'appuient sur le même effet technique. La caractéristique 'pour supprimer l'hypertension affectant la veine porte' ne procure aucune nouvelle information technique au lecteur averti, par rapport au document (1)."