

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
11. Dezember 1989
G 2/88
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: G. D. Paterson
P. Ford
K. Jahn
C. Payraudeau
R. Schulte
P. K. J. van den Berg

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Mobil Oil Corporation

Einsprechender/Beschwerdegegner:
Chevron Research Company

Stichwort: reibungsverringender
Zusatz/MOBIL OIL III

Artikel: 54, 64, 69, 112 (1) a), 123 EPÜ

Schlagwort: "Änderung im
Einspruchsverfahren- Änderung der
Anspruchskategorie (hier: von "Stoff"
und "Stoffgemisch" in "Verwendung
eines Stoffes für einen bestimmten
Zweck")"- "Neuheit dieses
Verwendungsanspruchs gegenüber
einer bekannten Verwendung
desselben Stoffes für einen anderen
Zweck"- "Zweite nichtmedizinische
Indication"

Leitsätze

I. Eine Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren ist nicht nach Artikel 123 (3) EPÜ zu beanstanden, wenn sie bei einer Auslegung der Ansprüche nach Artikel 69 EPÜ und dem dazu ergangenen Protokoll nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs der Ansprüche insgesamt führt. In diesem Zusammenhang kann das nationale Verletzungsrecht der Vertragsstaaten außer Betracht bleiben.

II. Werden erteilte Ansprüche, die auf "einen Stoff" und "ein diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch" gerichtet sind, so geändert, daß die geänderten Ansprüche auf die "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch" für einen bestimmten Zweck gerichtet sind, so ist dies nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zu beanstanden.

III. Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet ist, der auf einer in dem Patent beschriebenen technischen Wirkung beruht, ist dahingehend auszulegen, daßer diese technische Wirkung als funktionelles techni-

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
11 December 1989
G 2/88
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: G.D. Paterson
P. Ford
K. Jahn
C. Payraudeau
R. Schulte
P.K.J. van den Berg

Patent proprietor/Appellant:
Mobil Oil Corporation
Opponent/Respondent: Chevron
Research Company
Headword: Friction reducing
additive/MOBIL OIL III
Article: 54, 64, 69, 112 (1) (a), 123 EPC
Keyword: "Amendment in
opposition proceedings - change of
category (here: from "compound" and
"composition" to use of compound for
a particular purpose)" - "Novelty of
such a use claim over disclosure of
same compound for different
purpose" - "Second non-medical
indication"

Headnote

I. A change of category of granted claims in opposition proceedings is not open to objection under Article 123(3) EPC, if it does not result in extension of the protection conferred by the claims as a whole, when they are interpreted in accordance with Article 69 EPC and its Protocol. In this context, the national laws of the Contracting States relating to infringement should not be considered.

II. An amendment of granted claims directed to "a compound" and to "a composition including such compound", so that the amended claims are directed to "the use of that compound in a composition" for a particular purpose, is not open to objection under Article 123(3) EPC.

III. A claim to the use of a known compound for a particular purpose, which is based on a technical effect which is described in the patent, should be interpreted as including that technical effect as a functional technical feature, and is accordingly not open to

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 11 décembre 1989
G 2/88
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: G.D. Paterson
P. Ford
K. Jahn
C. Payraudeau
R. Schulte
P.K.J. Van den Berg

Titulaire du brevet/requérant:
Mobil Oil Corporation
Opposant/intimé: Chevron Research
Company
Référence: Additif réduisant le
frottement/MOBIL OIL III
Article: 54, 64, 69, 112 (1) a), 123 CBE
Mot clé: "Modification apportée au
cours d'une procédure d'opposition-
changement de catégorie des
revendications (en l'occurrence,
remplacement d'une revendication
portant sur un "composé" et une
"composition" par une revendication
portant sur l'"utilisation de ce
composé dans un but précis"-
"Nouveauté d'une telle revendication
d'utilisation par rapport à un document
divulguant l'utilisation du même
composé dans un but différent"-
"Deuxième application non
thérapeutique"

Sommaire

I. La présentation, au cours de la procédure d'opposition, de modifications des revendications d'un brevet délivré, modifications entraînant un changement de catégorie de ces revendications, n'appelle pas d'objection au titre de l'article 123(3) CBE, à condition que cette modification n'ait pas pour effet d'étendre la protection conférée par l'ensemble des revendications, interprétées conformément à l'article 69 CBE et à son protocole interprétatif. A cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contre-façon.

II. Une modification par laquelle les revendications du brevet délivré portant sur "un composé" et sur "une composition comprenant ce composé" deviennent des revendications portant sur "l'utilisation" dans un but précis de "ce composé dans une composition" n'appelle pas d'objection au titre de l'article 123 (3) CBE.

III. Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel.

ches Merkmal enthält; ein solcher Anspruch ist nach Artikel 54 (1) EPÜ dann nicht zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

objection under Article 54(1) EPC provided that such technical feature has not previously been made available to the public.

Elle n'appelle donc pas d'objection au titre de l'article 54(1) CBE, à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. Bei der Prüfung und Entscheidung in der Beschwerdesache T 59/87, reibungsverringender Zusatz (ABI. EPA 1988, 347) legte die Chemische Beschwerdekammer 3.3.1 in ihrer Entscheidung vom 26. April 1988 der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ von Amts wegen drei Rechtsfragen vor:

i) Nach welchen Überlegungen soll im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ über die Zulässigkeit von Anspruchsänderungen entschieden werden, die im Einspruchsverfahren vorgeschlagen werden und eine Änderung der Anspruchskategorie mit sich bringen (hier: von einem "Stoffanspruch" in einen Anspruch auf "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch für einen bestimmten Zweck")? Inwieweit sind insbesondere die nationalen Verletzungsvorschriften der Vertragsstaaten zu berücksichtigen?

ii) Darf ein Patent mit Ansprüchen, die auf einen "Stoff" oder ein "diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch" gerichtet sind, im Einspruchsverfahren so geändert werden, daß die Ansprüche auf die "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch" für einen bestimmten Zweck gerichtet sind?

iii) Ist ein Anspruch für die Verwendung eines Stoffes für einen bestimmten nichtmedizinischen Zweck neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ gegenüber einer Vorveröffentlichung, die die Verwendung dieses Stoffes für einen anderen nichtmedizinischen Zweck offenbart, wenn das einzige neue Merkmal des Anspruchs der Zweck ist, für den der Stoff verwendet wird?

II. Mit Bescheid vom 14. Oktober 1988 erging eine erste Stellungnahme zu Frage i; gleichzeitig wurden die Beteiligten aufgefordert, sich zu allen Fragen zu äußern. Im Zusammenhang mit Frage iii wurde auf die gleichzeitig anhängige Beschwerde G 6/88 verwiesen, in der die Große Beschwerdekammer (durch die Entscheidung T 208/88 vom 20. Juli 1988) mit im wesentlichen derselben Frage befaßt worden war.

Beide Beteiligte reichten am 1. bzw. 23. Februar 1989 eine erste und am 30. Mai bzw. am 5. Juni 1989 eine weitere Stellungnahme ein. Beide Parteien beantragten eine mündliche Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ.

Summary of the Procedure

I. In case T 59/87, Friction Reducing Additive (OJ EPO 1988, 347), Chemical Board of Appeal 3.3.1 in its Decision dated 26 April 1988 of its own motion referred three questions of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112 (1) (a) EPC:

(i) When amended claims involving a change of category (here: from a "compound" claim to "use of that compound in a composition for specified purpose") are proposed in opposition proceedings, what considerations should be taken into account when deciding on the admissibility of such amendments having regard to Article 123 (3) EPC? In particular, how far should the national laws of Contracting States relating to infringement be considered?

(ii) Can a patent with claims directed to a "compound" and to a "composition including such compound" be amended during opposition proceedings so that the claims are directed to the "use of that compound in a composition" for a particular purpose?

(iii) Is a claim to the use of a compound for a particular non-medical purpose novel for the purpose of Article 54 EPC, having regard to a prior publication which discloses the use of that compound for a different non-medical purpose, so that the only novel feature in the claim is the purpose for which the compound is used?

II. In a communication dated 14 October 1988, preliminary views were expressed in relation to question (i), and the parties were invited to file observations on all the questions. As to question (iii), attention was drawn to co-pending appeal G 6/88 in which substantially the same question had been referred to the Enlarged Board (by Decision T 208/88 dated 20 July 1988).

Both parties filed initial observations dated 1 and 23 February 1989, respectively, and further observations in reply dated 30 May and 5 June 1989. Both parties requested oral proceedings under Article 116 EPC.

Rappel de la procédure

I. Dans l'affaire T 59/87 "Additif réduisant le frottement" (JO OEB 1988, 347), la chambre de recours "Chimie" 3.3.1 a, par sa décision en date du 26 avril 1988, soumis d'office trois questions de droit à la Grande Chambre de recours en vertu de l'article 112(1) a) CBE, à savoir:

(i) Dans le cas où il est présenté au cours d'une procédure d'opposition des modifications des revendications entraînant un changement de catégorie de ces revendications (en l'espèce: remplacement d'une revendication portant sur un "composé" par une revendication portant sur l'"utilisation dans un but déterminé de ce composé dans une composition"), quelles sont les considérations qui doivent inspirer la décision relative à l'admissibilité de ces modifications au regard des dispositions de l'article 123(3) CBE? En particulier, dans quelle mesure convient-il de tenir compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contrefaçon?

(ii) Est-il possible, au cours de la procédure d'opposition, de modifier un brevet comportant des revendications relatives à un "composé" et à une "composition comprenant ce procédé", de manière à ce que l'objet des revendications devienne "l'utilisation" dans un but précis "de ce composé dans une composition"?

(iii) Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé dans un but précis, ne relevant pas du domaine médical, est-elle nouvelle, au sens où l'entend l'article 54 CBE, par rapport à un document antérieur qui divulgue la mise en œuvre de ce même composé dans un but différent, ne relevant pas du domaine médical, la nouveauté de la revendication résidant de ce fait uniquement dans le but dans lequel le composé est utilisé?

II. Dans une notification en date du 14 octobre 1988, un avis préliminaire a été émis à propos de la question (i), et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur toutes les questions. S'agissant de la question (iii), il leur a été signalé que dans le recours G 6/88, également en instance, une question identique pour le fond avait été soumise à la Grande Chambre, par décision T 208/88 en date du 20 juillet 1988.

Les deux parties ont présenté une première série d'observations, l'une le 1^{er}, l'autre le 23 février 1989, et d'autres observations ultérieurement dans leur réponse en date respectivement du 30 mai et du 5 juin 1989. Toutes deux ont requis une procédure orale en vertu de l'article 116 CBE.

III. Zu Frage i:

In dem Bescheid vom 14. Oktober 1988 wurde ausgeführt, daß der "Schutzbereich" eines Patents entsprechend Artikel 69 EPÜ und dem dazugehörigen Protokoll festzulegen sei und daß er sich von den "Rechten aus dem Patent" unterscheidet, die sich gemäß Artikel 64 (1) EPÜ aus dem nationalen Recht der benannten Vertragsstaaten ergäben. Dementsprechend müsse im Hinblick auf Artikel 123 (3) EPÜ geprüft werden, ob der durch den Anspruch geschützte und durch seine technischen Merkmale definierte Gegenstand erweitert werde.

Die Beschwerdeführerin behauptete, es gebe keine starren Grenzen zwischen den verschiedenen Anspruchskategorien und dem durch sie gewährten Schutz. Ihre Überlegungen zu Artikel 123 (3) EPÜ entsprächen denen im Bescheid der Großen Beschwerdekammer.

Die Beschwerdegegnerin trug vor, daß ein "Verwendungsanspruch" für ein Erzeugnis vom Schutzzumfang her enger sei als ein reiner "Erzeugnisanspruch"; es sei aus dem in dem Bescheid genannten Grund nicht erforderlich, das nationale Verletzungsrecht zu berücksichtigen.

IV. Zu Frage ii:

Die Beschwerdeführerin berief sich auf die Entscheidung T 378/86 (ABI. EPA 1988, 386), um ihre Behauptung zu stützen, daß der Schutzbereich eines "Erzeugnisanspruchs" den eines "Verwendungsanspruchs" einschließe und daß eine Änderung eines reinen Erzeugnisanspruchs in einen Verwendungsanspruch deshalb einen Disclaimer darstelle.

Die Beschwerdegegnerin schloß sich der Auffassung an, daß eine solche Änderung nicht gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoße und somit zulässig sei, sofern die Verwendung in der ursprünglich eingereichten und erteilten Fassung der Beschreibung offenbart und sowohl neu als auch erfinderisch sei.

V. Zu Frage iii:

a) In ihrer ersten Stellungnahme führte die Beschwerdeführerin aus, daß die in den Ansprüchen ausgedrückte beabsichtigte Verwendung oder der beabsichtigte Zweck den Ansprüchen nach dem EPÜ entsprechend der Rechtsprechung der Beschwerdekammern Neuheit verleihe.

Die Beschwerdeführerin schloß sich dem Vorbringen der Beschwerdeführerin im Fall G 6/88 an.

b) In ihrer ersten Stellungnahme erklärte die Beschwerdegegnerin, in der Entscheidung T 231/85 (ABI. EPA 1989, 74) sei die Beschwerdekammer zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt, daß die Offenbarung eines Stoffes für eine bis-

III. As to question (i):

In the communication dated 14 October 1988, it was suggested that the "protection conferred" by a patent is to be determined in accordance with Article 69 EPC and its Protocol, and is distinct from the "rights conferred" by a patent which are to be determined by individual national laws of the designated Contracting States in accordance with Article 64 (1) EPC. Accordingly, under Article 123 (3) EPC the question to be considered is whether the matter which is protected by the claim, as defined by its technical features, is extended.

The Appellant submitted that rigid lines of demarcation between categories of claims and the protection thereby conferred did not exist, and that the considerations under Article 123 (3) EPC were as set out by the Enlarged Board in the communication.

The Respondent submitted that a "use" claim in respect of an article is narrower in scope than an original "article" claim; and that it was not necessary to consider national laws concerning infringement, for the reason set out in the above communication.

IV. As to question (ii):

The Appellant relied upon Decision T 378/86 (OJ EPO, 1988, 386) in support of his submission that the extent of protection conferred by a "product" claim encompasses that conferred by a "use" claim, and further submitted that amendment from a per se product claim to a use claim was therefore a disclaimer.

The Respondent agreed that such an amendment did not contravene Article 123 (3) EPC, and was allowable provided that such use is disclosed in the patent specification as originally filed and as granted, and that the use is both novel and inventive.

V. As to question (iii):

(a) In his initial observations, the Appellant submitted that the intended use or purpose as expressed in the claims confers novelty on them, in accordance with a line of authority developed by decisions of the Boards of Appeal, in accordance with the EPC.

The submissions on behalf of the Appellant in case G 6/88 were adopted by the Appellant.

(b) In his initial observations, the Respondent submitted that the Board of Appeal in Decision T 231/85 (OJ EPO 1989, 74) was wrong in finding that the disclosure of a substance does not destroy the novelty of a previously un-

III. Question (i):

Dans la notification en date du 14 octobre 1988, il était indiqué que la "protection conférée" par un brevet doit être déterminée conformément aux dispositions de l'article 69 CBE et de son protocole interprétatif, et est distincte des "droits conférés" par un brevet qui, en vertu de l'article 64 (1) CBE, doivent être déterminés par les législations nationales des Etats contractants désignés. Par conséquent, en application de l'article 123 (3) CBE, la question à examiner est celle de savoir s'il y a extension de l'objet protégé par la revendication, tel que défini par ses caractéristiques techniques.

La requérante a fait valoir qu'il n'existait pas de ligne de démarcation très stricte entre les différentes catégories de revendications et entre la protection qu'elles confèrent. Les considérations appelées par les dispositions de l'article 123 (3) CBE étaient celles qu'avait développées la Grande Chambre dans la notification précitée.

L'intimée a soutenu que la portée d'une revendication d'"utilisation" d'un article est plus limitée que celle d'une revendication relative, dès le départ à un "article", et qu'il n'était pas nécessaire de tenir compte des législations nationales en matière de contrefaçon, pour le motif exposé dans ladite notification.

IV. Question (ii):

La requérante, invoquant la décision T 378/86 (JO OEB 1988, 386), a affirmé que la protection conférée par une revendication de "produit" englobe celle conférée par une revendication d'"utilisation", et a fait valoir en outre que la transformation d'une revendication portant sur un produit en tant que tel en une revendication portant sur une utilisation constituait par conséquent un disclaimer.

L'intimée a répondu qu'une telle modification ne contrevenait pas à l'article 123 (3) CBE, et qu'elle pouvait être admise à condition qu'une telle utilisation soit exposée dans le texte du fascicule de brevet tel qu'il a été déposé à l'origine et tel qu'il a été délivré, et que l'utilisation soit nouvelle et implique une activité inventive.

V. Question (iii):

(a) Dans les premières observations qu'elle a formulées, la requérante a prétendu que l'utilisation ou le but envisagé tel qu'exprimé dans les revendications confère un caractère de nouveauté à l'objet de ces revendications, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence constante des chambres de recours, rendue conformément à la CBE.

Les conclusions présentées par l'auteur du recours G 6/88 ont été reprises par la requérante dans la présente espèce.

(b) Dans les premières observations qu'elle a présentées, l'intimée a affirmé que c'est à tort que la chambre de recours avait conclu, dans la décision T 231/85 (JO 1989, 74), que la divulgation d'une substance n'est pas oppo-

her unbekannte Verwendung dieses Stoffes auch dann nicht neuheitsschädlich sei, wenn die neue Verwendung keine anderen technischen Maßnahmen erfordere.

Sie brachte ferner vor, daß in der Entscheidung T 231/85 nicht berücksichtigt worden sei, daß "Entdeckungen" durch Artikel 52 (2) EPÜ von den "Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ" ausgenommen würden.

Unter Bezugnahme auf den Sachverhalt im vorliegenden Fall trug die Beschwerdeführerin ferner vor, daß die bereits beschriebene "Verwendung" inhärent auch zu der neu beanspruchten Verwendung geführt habe, so daß der vorgeschlagene Anspruch nicht durchsetzbar sei.

Es liege im berechtigten Interesse der breiten Öffentlichkeit, daß Erfindungen dieser Art nicht patentierbar seien, weil es der Öffentlichkeit freistehen sollte, frühere Offenbarungen zu benutzen, ohne Gefahr zu laufen, ein später für die bloße Entdeckung einer neuen Eigenschaft oder Verwendung erteiltes Patent zu verletzen.

c) In ihrer Erwiderung brachte die Beschwerdeführerin insbesondere zu Frage iii vor, daß es hierbei um die Neuheit nach Artikel 54 EPÜ und nicht um die Patentierbarkeit nach Artikel 52 EPÜ gehe.

d) Zur Stützung ihres bisherigen Vorbringens zur Neuheit erläuterte die Beschwerdeführerin ausführlich die sogenannte "Inhärenzdoktrin".

Sie machte geltend, daß der vorgeschlagene Anspruch nicht neu sei, weil die neue Verwendung kein neues Mittel für deren Realisierung erforderlich mache; es würde dem Recht und der Praxis fast aller Vertragsstaaten entsprechen, wenn auf mangelnde Neuheit erkannt würde, und zwar vor allem deshalb, weil die bisher offenbarte Verwendung des Zusatzes zur Verhinderung von Rostbildung inhärent auch eine Verwendung als reibungsverringender Zusatz mitumfasse.

VI. a) In der mündlichen Verhandlung vom 26. Juni 1989 wies die Beschwerdeführerin nachdrücklich darauf hin, daß ihr Antrag auf Zulassung des "Verwendungsanspruchs" zu dem Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer geführt habe (s. Entscheidung T 59/87) und sich auf die Ausführungen in der Entscheidung G 5/83, insbesondere unter Nummer 21, stütze.

Was die Neuheit des Zweckes angehe, so laute die entscheidende Frage, ob der Zweck einen technischen Bezug habe. Sei dies zu bejahen, so liege Neuheit vor, selbst wenn das Mittel zur Realisierung dieses Zweckes dasselbe sei wie das bereits bekannte.

known use of this substance, even if the new use does not involve any different technical measures.

It was further submitted that Decision T 231/85 had failed to take account of the exclusion of "discoveries" from "inventions within the meaning of Article 52 (1) EPC", in Article 52 (2) EPC.

With reference to the facts of the case under appeal, the Respondent further submitted that the previously described "use" had inherently given rise to the newly claimed use as well, so that the proposed claim could not be enforced.

It was submitted to be in the legitimate interest of the general public that inventions of the kind in question should not be patentable, because the public should be free to make use of prior disclosures without risk of infringement of a later patent in respect of a mere discovery of a new property or use.

(c) In his reply, with particular reference to question (iii), the Appellant submitted that the referred question was concerned with novelty under Article 54 EPC, and not with patentability under Article 52 EPC.

(d) In support of his previous submissions concerning novelty, the Respondent expanded upon what was called the "doctrine of inherency".

He submitted that the proposed claim is not novel because the new use does not involve any new means of realisation, and that a finding of lack of novelty would be in line with the law and practice of nearly all the Contracting States, the main reason being that the previously disclosed use of the additive, for the purpose of inhibiting rust formation, would inherently be a use as a friction reducing additive as well.

VI. (a) During the oral proceedings which took place on 26 June 1989, the Appellant emphasised that his request for amendment so as to include the "use" claim gave rise to the proceedings before the Enlarged Board (see Decision T 59/87), and was based upon what was set out in Decision G 5/83 especially paragraph 21 thereof.

In relation to the question of novelty of purpose, he submitted that the decisive consideration was whether or not the purpose was technically-related: if yes, there was novelty, even if the means of realisation of that purpose is the same as previously known.

ble à la nouveauté d'une utilisation inconnue jusqu'ici de cette substance, même si la nouvelle utilisation ne requiert pas d'autre réalisation technique.

Elle a par ailleurs déclaré que la décision T 231/85 ne tenait pas compte des dispositions de l'article 52 (2) CBE, aux termes desquelles les découvertes sont exclues des inventions brevetables au sens de l'article 52 (1) CBE.

En ce qui concerne les faits dans la présente espèce, l'intimée a en outre indiqué qu'en soi l'"utilisation" décrite antérieurement conduisait aussi à la nouvelle utilisation revendiquée, de sorte qu'il était impossible au titulaire du brevet de faire valoir des droits sur la base de la revendication d'utilisation proposée.

Elle a allégué qu'il était de l'intérêt légitime du public que les inventions du type de celles dont il est question ici ne soient pas brevetables, le public devant pouvoir se servir des divulgations antérieures sans risquer d'être poursuivi pour contrefaçon d'une invention divulguée dans un brevet ultérieur, lorsqu'il s'agit d'une simple découverte d'une nouvelle propriété ou utilisation.

(c) Dans sa réponse, la requérante a indiqué notamment que la question (iii) concernait le problème de la nouveauté aux termes de l'article 54 CBE, et non celui de la brevetabilité en vertu de l'article 52 CBE.

(d) A l'appui de ses conclusions précédentes relatives au problème de la nouveauté, l'intimée a développé des considérations relatives à la doctrine dite "du contenu intrinsèque" (doctrine of inherency).

Elle a prétendu que la revendication proposée n'était pas nouvelle, la nouvelle utilisation n'impliquant pas un nouveau mode de réalisation, et qu'il serait conforme aux législations et aux pratiques de presque tous les Etats contractants de constater le manque de nouveauté, la principale raison en étant que l'utilisation de l'additif divulguée antérieurement en vue de prévenir la formation de rouille était aussi, en soi, une utilisation comme additif réduisant le frottement.

VI. (a) Au cours de la procédure orale qui a eu lieu le 26 juin 1989, la requérante a fait observer que la requête en modification qu'elle avait formulée en vue d'introduire la revendication d'"utilisation" avait été à l'origine de la procédure engagée devant la Grande Chambre (cf. décision T 59/87), et qu'elle se fondait sur l'argumentation développée dans la décision G 5/83, notamment au point 21.

S'agissant de la question de la nouveauté du but poursuivi par l'invention, elle a indiqué que la question essentielle était de savoir si le but était ou non d'ordre technique: dans l'affirmative, il y avait nouveauté, même si le mode de réalisation de ce but était identique à un mode de réalisation connu antérieurement.

Die bisherigen Erwidern der Beschwerdegegnerin wies sie generell unter drei Gesichtspunkten zurück:

i) Zusammenhang zwischen "Neuheit des Zweckes" und "Entdeckung"

ii) angebliche Schwierigkeit bei der Durchsetzung eines Verwendungsanspruchs, der auf der Neuheit des Zwecks beruht

iii) Inhärenzdoctrin (doctrine of inherency)

b) Auch die Beschwerdegegnerin berief sich in ihrer Erwiderung auf die Entscheidung G 5/83. Sie stellte auf den Unterschied zwischen "einer neuen Verwendung eines alten Gegenstands für einen neuen Zweck" und "einer alten Verwendung eines alten Gegenstands für einen neuen Zweck" ab. Letzterer Anspruchstyp sei regelmäßig nicht gewährbar. Ein solcher Anspruch würde Schutz auf rein subjektiver Grundlage gewähren, was mit dem Verletzungsrecht nicht vereinbar sei.

Am Ende der mündlichen Verhandlung behielt sich die Kammer ihre Entscheidung vor.

VII. Mit Schreiben vom 3. August 1989 richtete der Präsident des Europäischen Patentamts gemäß dem am 7. Juli 1989 in Kraft getretenen Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1989, 362) an den Vorsitzenden der Großen Beschwerdekammer den schriftlichen begründeten Antrag, sich zu einigen Fragen von allgemeinem Interesse, die sich im Zusammenhang mit Frage iii stellten, äußern zu dürfen.

Mit Schreiben vom 13. September 1989 antwortete der Vorsitzende dem Präsidenten, daß die Große Beschwerdekammer beschlossen habe, ihn vor allem deshalb nicht zu einer Stellungnahme aufzufordern, weil die betreffende Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer erstmals am 26. April 1988 vorgelegt worden sei, die mündliche Verhandlung am 26. Juni 1989 stattgefunden habe und die der Entscheidungsfindung dienenden Erörterungen der Großen Beschwerdekammer bereits in einem fortgeschrittenen Stadium seien.

Entscheidungsgründe

Hintergrund und Einführung

1. Im vorliegenden Fall hat eine Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer drei Fragen vorgelegt, weil sich in einem bei ihr anhängigen Verfahren zwei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung gestellt hatten. Die erste betrifft in erster Linie die richtige Auslegung des Artikels 123 (3) EPÜ, insbesondere bei Änderungen im Einspruchsverfahren, die einen Wechsel der "Anspruchskategorie" mit sich bringen; die zweite betrifft vor allem die richtige Auslegung des Artikels 54 EPÜ, insbesondere bei Verwendungsansprü-

The Respondent's previous observations in reply were generally contested under three headings:

(i) The relationship between "novelty of purpose" and "discovery";

(ii) the alleged difficulties of enforcement of a use claim having novelty of purpose;

(iii) the doctrine of inherency.

(b) In reply, the Respondent also relied upon Decision G 5/83. He emphasised the distinction between "new use of an old thing for a new purpose" and "old use of an old thing for a new purpose". The latter type of claim was generally never allowable. Such a claim would confer protection on a subjective basis, which is not in accordance with the law on infringement.

At the conclusion of the oral proceedings, the Board reserved its decision.

VII. By letter dated 3 August 1989, the President of the European Patent Office presented to the Chairman of the Enlarged Board of Appeal a written reasoned request to be invited to comment upon some questions of general interest which arose in connection with question (iii), pursuant to Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, which came into force on 7 July 1989 (OJ EPO 1989, 362).

By letter dated 13 September 1989, the Chairman replied to the President that the Enlarged Board had decided not to invite him to comment, particularly having regard to the fact that the relevant question of law was first referred to the Enlarged Board on 26 April 1988, that oral proceedings took place on 26 June 1989, and that the Enlarged Board was at an advanced stage in its deliberations preceding the issue of its decision.

Reasons for the Decision

Background and introduction

1. In the present case, a Board of Appeal has referred three questions to the Enlarged Board for the reason that two important points of law have arisen during the proceedings on the case before it. The first point of law primarily concerns the proper interpretation of Article 123 (3) EPC, with particular reference to an amendment during opposition proceedings which involves a change of "category" of the claim; the second point of law primarily concerns the proper interpretation of Article 54 EPC with particular reference to a use

Par ailleurs, elle a contesté sur trois points les observations formulées précédemment par l'intimée dans sa réponse:

(i) la relation établie entre "nouveau but" et "découverte";

(ii) les difficultés que rencontrerait selon l'intimée le titulaire du brevet qui voudrait faire valoir des droits sur la base d'une revendication d'utilisation en vue d'un but nouveau;

(iii) la doctrine du contenu intrinsèque.

(b) Dans sa réponse, l'intimée s'est également appuyée sur la décision G 5/83. Elle a insisté sur la distinction existant entre "nouvelle utilisation d'une chose ancienne pour un but nouveau" et "utilisation ancienne d'une chose ancienne pour un but nouveau". Ce dernier type de revendication n'était généralement jamais admissible. Une telle revendication conférerait une protection sur une base subjective, ce qui n'est pas conforme à la législation en matière de contrefaçon.

Au terme de la procédure orale, la Grande Chambre a réservé sa décision.

VII. Par lettre en date du 3 août 1989, le Président de l'Office européen des brevets a présenté par écrit au président de la Grande Chambre de recours une demande motivée en vue d'être invité à présenter ses observations sur des questions d'intérêt général que soulevait la question (iii), conformément à l'article 11 bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours qui est entré en vigueur le 7 juillet 1989 (JO OEB 1989, 362).

Par lettre en date du 13 septembre 1989, le président de la Grande Chambre a répondu au Président de l'Office que la Grande Chambre avait décidé de ne pas l'inviter à présenter ses observations, du fait notamment que le point de droit en question avait été soumis pour la première fois à la Grande Chambre le 26 avril 1988, qu'une procédure orale avait eu lieu le 26 juin 1989, et que la Grande Chambre était déjà parvenue à un stade avancé de ses délibérations en vue d'une prise de décision.

Motifs de la décision

Rappel et introduction

1. Dans la présente affaire, une chambre de recours a soumis trois questions à la Grande Chambre de recours, deux points de droit d'importance fondamentale ayant été soulevés au cours de la procédure relative au cas d'espèce dont cette chambre avait eu à connaître. Le premier a trait essentiellement à l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 123 (3) CBE, notamment dans le cas où il est présenté au cours d'une procédure d'opposition des modifications des revendications entraînant un changement de catégorie de ces reven-

chen, deren einziges neues Merkmal im Verwendungszweck besteht.

claim where the only novel feature lies in the purpose of such use.

dications; le second concerne essentiellement l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 54 CBE, notamment lorsque la seule caractéristique nouvelle d'une revendication d'utilisation réside dans le but assigné à cette utilisation.

In Anbetracht des Zweckes, der mit der Befassung der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 EPÜ verfolgt wird, sollte die Große Beschwerdekammer in Fällen wie dem vorliegenden die ihr vorgelegten Fragen nicht zu eng auffassen, sondern so prüfen und beantworten, daß die dahinterstehenden Rechtsfragen geklärt werden.

Having regard to the purpose for which questions are referred to the Enlarged Board, as set out in Article 112 EPC, in a case such as the present, it is appropriate that the Enlarged Board should not take too narrow a view of the questions which have been referred, but should consider and answer such questions in such a way as to clarify the points of law which lie behind them.

Etant donné la finalité assignée par l'article 112 CBE à la saisine de la Grande Chambre de recours, il est bon, dans un cas tel que celui dont il est question ici, que la Grande Chambre n'aborde pas de manière trop restrictive les questions qui lui ont été soumises, mais les examine et y réponde de façon à clarifier les points de droit qu'elles recouvrent.

2. Bei beiden Rechtsfragen geht es um die Auslegung und die Wirkung von Patentansprüchen.

2. Both points of law are concerned with the interpretation and effect of patent claims.

2. Les deux points de droit soulevés ici concernent l'interprétation et la portée des revendications de brevet.

2.1 Bis zum Inkrafttreten des EPÜ im Jahr 1978 hatte sich die Funktion der Patentansprüche bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents in den nationalen Patentsystemen der jetzigen Vertragsstaaten unterschiedlich entwickelt. In diesen Entwicklungen spiegelten sich auch die zum Teil unterschiedlichen nationalen Vorstellungen wider, die dem Begriff des Patentschutzes zugrunde liegen.

2.1 Prior to the entry into force of the EPC in 1978, the role of patent claims in determining the protection conferred by a patent had developed differently within the national patent systems of the countries that are now Contracting States. Such different development reflected somewhat different national philosophies underlying the concept of patent protection.

2.1 Avant l'entrée en vigueur de la CBE en 1978, le rôle joué par les revendications de brevet pour la détermination de la protection conférée par un brevet a évolué de manière différente au sein des systèmes nationaux de brevets des pays devenus entre temps des Etats contractants. Ces évolutions différentes étaient le reflet en quelque sorte de conceptions nationales différentes en ce qui concerne la protection par brevet.

So war insbesondere der Umfang, in dem der Wortlaut der Ansprüche den Schutzbereich bestimmte, von Land zu Land stark verschieden, so daß dieser Umstand die Art der Anspruchsformulierung erheblich beeinflusste.

In particular, the extent to which the wording of the claims determined the scope of protection varied considerably from country to country, and this factor significantly affected drafting practice.

En particulier, la mesure dans laquelle le texte des revendications déterminait l'étendue de la protection conférée variait considérablement d'un pays à l'autre, ce qui a entraîné des différences non négligeables dans la manière dont les demandeurs rédigeaient leurs revendications.

In einigen Ländern, insbesondere in Deutschland, hing der Schutzbereich des Patents in der Praxis weniger vom Wortlaut der Ansprüche, sondern vielmehr davon ab, was entsprechend der im Patent enthaltenen Offenbarung als Beitrag des Erfinders gegenüber dem Stand der Technik angesehen werden konnte, also worin die allgemeine erfinderische Idee bestand. In anderen Ländern, vor allem im Vereinigten Königreich, wurde hingegen der genaue Wortlaut der Ansprüche als ausschlaggebend betrachtet, weil sie im Interesse der Rechtssicherheit dazu bestimmt waren, das, was geschützt sein sollte, von dem abzugrenzen, was nicht geschützt sein sollte.

In some countries, in particular Germany, in practice the protection conferred by a patent depended more upon what was perceived to be the inventor's contribution to the art, as disclosed in the patent, by way of the general inventive concept, than upon the wording of the claims. In other countries, in particular the United Kingdom, the precise wording of the claims was regarded as crucial, because the claims were required to define the boundary between what was protected and what was not, for purposes of legal certainty.

Dans certains pays, notamment en Allemagne, la protection conférée par un brevet dépendait dans la pratique moins du texte même des revendications que de ce qui était perçu sur la base du concept inventif général comme étant l'apport de l'inventeur en matière technique, tel que divulgué dans le brevet. Dans d'autres pays, en particulier au Royaume-Uni, il était très important de formuler les revendications de manière précise, car elles devaient délimiter ce qui était protégé et ce qui ne l'était pas, afin de préserver la sécurité juridique.

Die Art der Formulierung der Ansprüche entwickelte sich entsprechend der relativen Bedeutung ihrer Funktion in den einzelnen Ländern natürlicherweise unterschiedlich. Es liegt auf der Hand, daß in Ländern wie dem Vereinigten Königreich der Wortlaut eines Anspruchs eine viel detailliertere Definition dessen enthalten mußte, was geschützt werden sollte, als in Ländern wie Deutschland, wo es angemessener war, das Wesen der erfinderischen Idee heranzuarbeiten.

The manner in which claims were drafted naturally developed differently in the different countries, depending upon the relative importance of their function. Clearly in a country such as the United Kingdom, the wording of a claim had to provide a much more precise definition of what was sought to be protected than in countries such as Germany, where a statement of the essence of the inventive concept was more appropriate.

La manière de rédiger les revendications a bien entendu évolué de façon différente selon les pays, en fonction du rôle plus ou moins important qu'elles jouaient dans chacun. Dans un pays comme le Royaume-Uni, le texte des revendications devait, bien évidemment, donner une définition beaucoup plus précise de l'objet de la protection recherchée que dans des pays tels que l'Allemagne où il était plus approprié d'indiquer en quoi consistait essentiellement le concept inventif.

2.2 Es gibt im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprüchen, nämlich Ansprüche auf Gegenstände (z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und Ansprüche auf Tätigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren, Verwendungen). Diese beiden grundlegenden Arten von An-

2.2 There are basically two different types of claim, namely a claim to a physical entity (e.g. product, apparatus) and a claim to a physical activity (e.g. method, process, use). These two basic types of claim are sometimes referred to as the two possible "categories" of

2.2 Il existe deux types fondamentaux de revendications, à savoir les revendications portant sur une chose (par exemple: produit, dispositif) et les revendications portant sur une activité physique (par exemple: méthode, procédé, utilisation). Ces deux types fonda-

sprüchen werden gewöhnlich als die beiden möglichen "Anspruchskategorien" bezeichnet. In der hier vorliegenden Entscheidung sind jedoch mit "Kategorie" ganz allgemein die verschiedenen Klassen von Ansprüchen gemeint.

Innerhalb dieser beiden grundlegenden Arten von Ansprüchen sind mehrere Unterklassen möglich (z. B. Stoffe, Stoffgemische, Maschinen oder Herstellungsverfahren, Verfahren zur Herstellung von Stoffen, Testverfahren etc.). Ferner sind auch Ansprüche möglich, die Merkmale enthalten, die sich sowohl auf Tätigkeiten als auch auf Gegenstände beziehen. Zwischen den einzelnen Anspruchsformen gibt es keine starren Grenzen.

2.3 Alle drei der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen betreffen "Verwendungsansprüche", d. h. Ansprüche, die eine "Verwendung des Stoffes X für einen bestimmten Zweck" definieren oder eine ähnliche Formulierung aufweisen.

Die Offenbarung einer bisher unbekanntes Eigenschaft eines bekannten Stoffes, die eine neue technische Wirkung zur Verfügung stellt, kann zweifellos ein wertvoller, erfinderischer Beitrag zum Stand der Technik sein.

In Ländern wie Deutschland ist für solche Erfindungen seit langem in der Regel durch "Verwendungsansprüche" Schutz gewährt worden.

In Ländern wie dem Vereinigten Königreich waren bis 1978 derartige Verwendungsansprüche in Patentanmeldungen und Patenten kaum zu finden; ein Anspruch auf eine Erfindung dieser Art wäre in der Regel durch die wesentlichen physikalischen Schritte definiert worden, die die zu schützende "Tätigkeit" ausmachen.

2.4 Auch nach dem Inkrafttreten des EPU enthalten europäische Patentanmeldungen, die aus verschiedenen Vertragsstaaten stammen, noch immer Ansprüche, die entsprechend der oben genannten althergebrachten Praxis dieser Vertragsstaaten abgefaßt sind.

Die Erfordernisse für die Abfassung und Änderung von Ansprüchen für Erfindungen, die Gegenstand europäischer Patentanmeldungen und Patente sind, und die Patentierbarkeit dieser Erfindungen müssen jedoch nach EPU-Recht entschieden werden. Die Funktion der Ansprüche ist für die praktische Durchführung des europäischen Patentensystems von zentraler Bedeutung.

2.5 Artikel 84 EPÜ sieht vor, daß die Patentansprüche einer europäischen Patentanmeldung "den Gegenstand angeben [müssen], für den Schutz begehrt wird." Regel 29 (1) EPÜ verlangt ferner, daß "der Gegenstand des Schutzbegehrens ... in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale der

claim. In this decision, however, the word category is used to refer generally to the various different possible classifications of claim.

Within the above two basic types of claim various sub-classes are possible (e.g. a compound, a composition, a machine; or a manufacturing method, a process of producing a compound, a method of testing, etc.). Furthermore, claims including both features relating to physical activities and features relating to physical entities are also possible. There are no rigid lines of demarcation between the various possible forms of claim.

2.3 All three questions which have been referred to the Enlarged Board are concerned with "use" claims: that is, with claims defining a "use of compound X for a particular purpose", or similar wording.

The recognition or discovery of a previously unknown property of a known compound, such property providing a new technical effect, can clearly involve a valuable and inventive contribution to the art.

In countries such as Germany, such inventions have for many years commonly been sought to be protected by means of "use" claims.

In countries such as the United Kingdom, prior to 1978 such use claims were rarely found in patent applications and patents; a claim to an invention of such a character would normally have been defined in terms of the essential physical steps comprising the "activity" to be protected.

2.4 Despite the entry into force of the EPC, European patent applications originating in the different Contracting States have continued commonly to include claims drafted in accordance with the traditional practices of such Contracting States discussed above.

However, the requirements for drafting and amending claims in respect of inventions which are the subject of European patent applications and patents, and the patentability of such inventions, are all matters which must be decided upon the basis of the law under the EPC. The function of the claims is central to the operation of the European patent system.

2.5 Article 84 EPC provides that the claims of a European patent application "shall define the matter for which protection is sought". Rule 29(1) EPC further requires that the claims "shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention". The primary

mentaux de revendications sont parfois désignés comme constituant les deux "catégories" possibles de revendications. Toutefois, dans la présente décision, le terme "catégorie" est utilisé pour désigner d'une manière générale les différentes classifications possibles de revendications.

A l'intérieur des deux types fondamentaux de revendications mentionnés ci-dessus, différentes sous-classes sont possibles (par exemple: composé, composition, machine; ou méthode de fabrication, procédé d'obtention d'un composé, méthode d'essai, etc.). En outre, il peut également y avoir des revendications comportant des caractéristiques relatives les unes à des activités physiques, et les autres à des choses. Entre les différentes formes possibles de revendications, les lignes de démarcation sont floues.

2.3 Les trois questions qui ont été soumises à la Grande Chambre de recours concernent les revendications "d'utilisation", c'est-à-dire les revendications définissant l'"utilisation du composé X dans un but précis", ou rédigées de façon similaire.

Le fait de reconnaître ou de découvrir une propriété jusque-là inconnue d'un composé connu, cette propriété produisant un effet technique nouveau, peut à l'évidence constituer un apport utile et inventif en matière technique.

Dans des pays comme l'Allemagne, on a cherché communément pendant de nombreuses années à protéger de telles inventions au moyen de revendications "d'utilisation". Dans des pays tels que le Royaume-Uni, il était rare avant 1978 que les demandes de brevet et les brevets contiennent de telles revendications d'utilisation; une revendication de ce type aurait normalement été formulée en termes de principales étapes physiques composant l'"activité" à protéger.

2.4 Même après l'entrée en vigueur de la CBE, les demandes de brevet européen provenant des différents Etats contractants ont continué d'une manière générale à comprendre des revendications rédigées comme il était d'usage dans ces Etats contractants (cf. supra).

Toutefois, la question des conditions exigées pour la rédaction et la modification des revendications des demandes européennes de brevet et des brevets européens, ainsi que la question de la brevetabilité des inventions qui font l'objet de ces revendications, ne peuvent être tranchées que dans le cadre du droit institué par la CBE. La question du rôle que doivent jouer les revendications est d'une importance cruciale pour le fonctionnement du système du brevet européen.

2.5 L'article 84 CBE stipule que les revendications d'une demande de brevet européen "définissent l'objet de la protection demandée". La règle 29(1) CBE prévoit en outre que les revendications "doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel

Erfindung anzugeben" ist. Bei der Formulierung eines Anspruchs kommt es daher vor allem darauf an, daß diese Erfordernisse unter Berücksichtigung der Art des Erfindungsgegenstands und des Zwecks der Ansprüche erfüllt werden.

Die Ansprüche dienen nach dem EPÜ dazu, den Schutzbereich des Patents (oder der Patentanmeldung) (Art. 69 EPÜ) und damit die Rechte des Patentinhabers in den benannten Vertragsstaaten (Art. 64 EPÜ) unter Berücksichtigung der Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ festzulegen.

Unter den technischen Merkmalen einer Erfindung sind demnach die für sie wesentlichen physischen Merkmale zu verstehen.

Betrachtet man die beiden unter Nummer 2.2 genannten grundlegenden Arten von Ansprüchen, so sind die technischen Merkmale eines Anspruchs für einen Gegenstand dessen physikalische Parameter und die technischen Merkmale eines Anspruchs für eine Tätigkeit die physischen Schritte, die diese Tätigkeit definieren. In einigen Entscheidungen der Beschwerdekammern wird auch die Auffassung vertreten, daß die technischen Merkmale in bestimmten Fällen funktionell definiert werden können (siehe z. B. T 68/85, ABl. EPA 1987, 228; T 139/85, EPOR 1987, 229).

2.6 Demnach hat der Gegenstand einer beanspruchten Erfindung zwei Aspekte: erstens die Kategorie oder die Art des Anspruchs und zweitens die technischen Merkmale, die seinen technischen Gegenstand ausmachen.

3. Fragen i und ii

Da die ersten beiden Fragen, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegt worden sind, eine gemeinsame Rechtsfrage betreffen, werden sie zusammen behandelt.

3.1 Die erste Frage betrifft den Vorschlag einer Anspruchsänderung, die eine "Änderung der Anspruchskategorie" mit sich bringt. In der Frage wird der Begriff "Kategorie" verwendet, um zwischen einem Anspruch für einen "Stoff" oder ein "Stoffgemisch" einerseits und einem "Verwendungsanspruch" (Verwendung eines einen solchen Stoff enthaltenden Stoffgemisches) andererseits zu unterscheiden; die Formulierung "Änderung" der Anspruchskategorie bezieht sich darauf, daß durch die vorgeschlagene Änderung eine vorher nicht vorhandene Anspruchsart, nämlich ein "Verwendungsanspruch", in das Patent eingeführt wird.

3.2 Nach Artikel 123 (3) EPÜ "dürfen die Patentansprüche des europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden, daß der Schutzbereich erweitert wird." Zu prüfen ist also, wie sich die Ansprüche in ihrer Gesamtheit vor

aim of the wording used in a claim must therefore be to satisfy such requirements, having regard to the particular nature of the subject invention, and having regard also to the purpose of such claims.

The purpose of claims under the EPC is to enable the protection conferred by the patent (or patent application) to be determined (Article 69 EPC), and thus the rights of the patent owner within the designated Contracting States (Article 64 EPC), having regard to the patentability requirements of Articles 52 to 57 EPC.

It follows that the technical features of the invention are the physical features which are essential to it.

When considering the two basic types of claim referred to in paragraph 2.2 above the technical features of a claim to a physical entity are the physical parameters of the entity, and the technical features of a claim to an activity are the physical steps which define such activity. A number of decisions of the Boards of Appeal have held that in appropriate cases technical features may be defined functionally (see e.g. T 68/85, OJ EPO, 1987, 228; T 139/85 EPOR 1987, 229).

2.6 It is apparent from the above that the subject-matter of a claimed invention involves two aspects: first, the category or type of the claim, and second, the technical features, which constitute its technical subject-matter.

3. Questions (i) and (ii)

Since one point of law is common to the first two questions which have been referred to the Enlarged Board, these will be considered together.

3.1 The first question relates to a proposed amendment of claims involving a "change of category". The question uses the word "category" to distinguish between a "compound" or "composition" claim on the one hand, and a "use" claim (of a composition including such compound) on the other hand; and the reference to a "change" of category is a reference to the fact that the proposed amendment introduces into the patent a type of claim, namely a "use" claim, which was not previously present.

3.2 Article 123 (3) EPC provides that "The claims of the European patent may not be amended ... in such a way as to extend the protection conferred"; in other words, it is the totality of the claims before amendment in compari-

la protection est recherchée". La formulation adoptée dans une revendication doit donc essentiellement viser à satisfaire à ces exigences, compte tenu de la nature particulière de l'invention concernée et également du but que poursuivent ces revendications.

Selon la CBE, les revendications ont pour but de permettre la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet (ou la demande de brevet) (article 69 CBE), et donc aussi la détermination des droits du titulaire du brevet dans les Etats contractants désignés (article 64 CBE), eu égard aux conditions requises pour la brevetabilité aux articles 52 à 57 CBE.

Par conséquent, les caractéristiques techniques de l'invention sont les caractéristiques physiques qui lui sont essentielles.

Si l'on considère les deux types fondamentaux de revendications évoqués ci-dessus au point 2.2, les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une chose sont les paramètres physiques de cette chose, et les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une activité sont les étapes physiques qui définissent l'activité en question. Dans un certain nombre de décisions des chambres de recours, il a été constaté que dans certains cas, les caractéristiques techniques peuvent être définies en termes de fonctions (cf. par exemple T 68/85, JO OEB 1987, 228; T 139/85 EPOR¹⁾ 1987, 229).

2.6 Il ressort de ce qui précède, que l'objet d'une invention revendiquée comporte deux aspects: premièrement, la catégorie ou le type de revendications, et deuxièmement, les caractéristiques techniques qui constituent l'objet technique de l'invention.

3. Questions i) et ii)

Les deux premières questions soumises à la Grande Chambre recouvrant un même point de droit, elles vont être examinées en même temps.

3.1 La première question a trait à une proposition de modification des revendications impliquant un "changement de catégorie". Dans cette question, le mot "catégorie" est utilisé pour établir une distinction entre une revendication relative à un "composé" ou à une "composition" d'une part, et une revendication d'"utilisation" (d'une composition comprenant ce composé) d'autre part; si l'on parle de "changement" de catégorie, c'est parce que la modification proposée introduit dans le brevet une revendication d'"utilisation", revendication qui n'existait pas antérieurement.

3.2 L'article 123 (3) CBE prévoit que "... les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection"; en d'autres termes, ce qu'il faut considérer, c'est l'ensemble des revendications

¹⁾ Ndt : EPOR = European Patent Office Reports, ESC Publishing Limited Oxford.

und nach der vorgeschlagenen Änderung darstellen.

In diesem Zusammenhang ist in Betracht zu ziehen, daß Artikel 123 EPÜ keinerlei Hinweis darauf enthält, daß eine Änderung, die mit einem Wechsel der Anspruchskategorie verbunden ist, anders zu behandeln wäre als alle sonstigen während des Einspruchsverfahrens vorgeschlagenen Änderungen. Vielmehr sind die Überlegungen bei der Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung, die einen Wechsel der Anspruchskategorie bedeutet, grundsätzlich dieselben wie bei jeder anderen Änderung, die gemäß Artikel 123 (3) EPÜ auf ihre Zulässigkeit zu prüfen ist.

3.3 Die Frage i bezieht sich insbesondere auch darauf, inwieweit die nationalen Verletzungsvorschriften der Vertragsstaaten bei der Beurteilung der Zulässigkeit nach Artikel 123 (3) EPÜ zu berücksichtigen sind.

Wie bereits unter Nummer 2.5 ausgeführt ist, ist der Schutzbereich eines Patents durch Auslegung des Inhalts der Patentansprüche zu bestimmen, wobei sich die Rechte des Patentinhabers wiederum aus dem Schutzbereich ableiten. Es besteht jedoch ein klarer Unterschied zwischen dem Schutzbereich und den Rechten aus einem europäischen Patent. Der Schutzbereich eines Patents wird durch den Inhalt der Patentansprüche (Art. 69 (1) EPÜ) und insbesondere durch deren Kategorie und die technischen Merkmale bestimmt. Artikel 69 EPÜ und das dazugehörige Protokoll sind dabei nicht nur im Verfahren vor dem EPA, sondern auch in den einschlägigen Verfahren in den Vertragsstaaten anzuwenden, wann immer sich die Frage nach dem Schutzbereich stellt.

Die Rechte, die ein europäisches Patent seinem Inhaber verleiht (Art. 64 (1) EPÜ), ergeben sich dagegen aus den Rechtsvorschriften der benannten Vertragsstaaten, die beispielsweise regeln können, welche Handlungen Dritter eine Verletzung des Patents darstellen und welche Rechtsbehelfe gegen eine Verletzung zur Verfügung stehen.

Ganz allgemein geht es bei der Bestimmung des "Schutzbereichs" eines Patents nach Artikel 69(1) EPÜ also darum, was in Anbetracht der Anspruchskategorie und der technischen Merkmale - geschützt wird, während die "Rechte aus einem Patent" in die alleinige Zuständigkeit der benannten Vertragsstaaten fallen und sich darauf beziehen, wie ein solcher Gegenstand geschützt wird.

Demzufolge muß bei jeder Entscheidung über die Zulässigkeit einer im Einspruchsverfahren vorgeschlagenen

son with the totality of the claims after the proposed amendment that has to be considered.

It is further to be noted that there is nothing in Article 123 EPC to suggest that an amendment involving a change of category is to be considered differently from any other proposed amendment during opposition proceedings. On the contrary, when deciding upon the admissibility of an amendment involving a change of category, the considerations are, in principle, the same as when deciding upon the admissibility of any other proposed amendment under Article 123 (3) EPC.

3.3 Question (i) asks in particular how far should the national laws of Contracting States relating to infringement be considered, when deciding upon admissibility under Article 123 (3) EPC.

As touched upon previously in paragraph 2.5 above, the protection conferred by a patent is to be determined by interpretation of the terms of the claims, and the rights of the patent proprietor flow from the protection which is conferred. There is a clear distinction between the protection which is conferred and the rights which are conferred by a European patent, however. The protection conferred by a patent is determined by the terms of the claims (Article 69 (1) EPC), and in particular by the categories of such claims and their technical features. In this connection, Article 69 EPC and its Protocol are to be applied, both in proceedings before the EPO and in proceedings within the Contracting States, whenever it is necessary to determine the protection which is conferred.

In contrast, the rights conferred on the proprietor of a European patent (Article 64(1) EPC) are the legal rights which the law of a designated Contracting State may confer upon the proprietor, for example, as regards what acts of third parties constitute infringement of the patent, and as regards the remedies which are available in respect of any infringement.

In other words, in general terms, determination of the "extent of the protection conferred" by a patent under Article 69 (1) EPC is a determination of what is protected, in terms of category plus technical features; whereas the "rights conferred" by a patent are a matter solely for the designated Contracting States, and are related to how such subject-matter is protected.

It follows that when deciding upon the admissibility of any amendment to the claims of a patent which is proposed

avant modification par comparaison avec l'ensemble des revendications après que les modifications proposées ont été apportées.

Il convient en outre de noter que rien dans l'article 123 CBE n'autorise à penser qu'une modification impliquant un changement de catégorie de revendication doit être considérée différemment d'une autre modification proposée au cours de la procédure d'opposition. Au contraire, les considérations inspirant une décision relative à l'admissibilité d'une modification impliquant un changement de catégorie de revendication sont, en principe, les mêmes que pour une décision portant sur l'admissibilité de toute autre proposition de modification au regard de l'article 123(3) CBE.

3.3 Dans la question i), en particulier, il est demandé à la Grande Chambre dans quelle mesure il doit être tenu compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contrefaçon lorsque l'on a à décider de l'admissibilité de modifications au regard de l'article 123 (3) CBE.

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut au point 2.5, l'étendue de la protection conférée par un brevet doit être déterminée par interprétation de la teneur des revendications, et les droits du titulaire du brevet sont fonction de la protection qui est conférée. Il convient cependant de distinguer nettement entre la protection et les droits que confère un brevet européen. La protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications (article 69 (1) CBE), et notamment par les catégories auxquelles appartiennent ces revendications, ainsi que par les caractéristiques techniques indiquées dans celles-ci. C'est l'article 69 CBE et son protocole interprétatif qui doivent être appliqués à cet égard dans les procédures devant l'OEB comme dans les procédures menées dans les Etats contractants, chaque fois qu'il est nécessaire de déterminer l'étendue de la protection conférée.

En revanche, les droits qu'un brevet européen confère à son titulaire (article 64 (1) CBE) sont ceux que la législation nationale d'un Etat contractant désigné peut conférer au titulaire, par exemple en ce qui concerne la question de savoir quels actes de tiers constituent une contrefaçon du brevet, et en ce qui concerne les remèdes existant en matière de contrefaçon.

Autrement dit, d'une manière générale, déterminer l'"étendue de la protection conférée" par un brevet en vertu de l'article 69(1) CBE, c'est déterminer ce qui est protégé, en termes de catégorie de revendication et de caractéristiques techniques, tandis que déterminer les "droits conférés" par un brevet, question qui relève uniquement de la compétence des Etats contractants désignés, c'est déterminer comment est protégé l'objet du brevet.

Il s'ensuit que, lorsqu'il s'agit de décider de l'admissibilité d'une modification des revendications d'un brevet propo-

Änderung der Patentansprüche (unabhängig davon, ob eine solche Änderung einen Wechsel der Anspruchskategorie mit sich bringt) geprüft und beurteilt werden, ob sich dadurch eine Erweiterung des Gegenstands ergibt, der durch die Ansprüche geschützt und durch die Anspruchskategorien und die technischen Merkmale definiert ist. Dabei können jedoch die nationalen Verletzungsvorschriften der Vertragsstaaten außer Betracht bleiben.

4. Bei der Prüfung der Frage, ob eine vorgeschlagene Änderung der Ansprüche den Schutzbereich erweitert, muß als erstes der Schutzbereich des Patents vor der Änderung ermittelt werden. Es muß unbedingt klar festgestellt werden, worauf der Schutz des Patents sich ohne Änderung bezieht, bevor entschieden werden kann, ob eine vorgeschlagene Änderung zu einer Erweiterung führt.

Die Bestimmung des Schutzbereichs ist gemäß Artikel 69(1) EPÜ und dem dazu ergangenen Protokoll vorzunehmen, das eine Anleitung gibt, auf welche Weise die technischen Merkmale des Anspruchs auszulegen sind. Das Protokoll wurde von den Vertragsstaaten als fester Bestandteil in das EPÜ übernommen, um ein Instrument zur Harmonisierung der von Land zu Land unterschiedlichen Abfassung und Auslegung von Patentansprüchen (s. Nr. 2.1) zu schaffen. Die Schlüsselrolle, die den Patentansprüchen nach dem EPÜ zukommt, würde zweifellos ausgehöhlt, wenn der Schutzbereich und damit auch die Rechte in den einzelnen benannten Vertragsstaaten infolge der überlieferten, rein nationalen Praxis der Anspruchsauslegung ganz unterschiedlich ausfielen; das Protokoll wurde hauptsächlich deshalb zusätzlich in das EPÜ aufgenommen, um damit einen Mittelweg für die Auslegung der Ansprüche europäischer Patente während ihrer gesamten Laufzeit zu schaffen, der einen Kompromiß zwischen den verschiedenen nationalen Konzepten der Anspruchsauslegung und Schutzbereichsbestimmung darstellt ("soll ... einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden").

Das Protokoll verfolgt offenkundig den Zweck, eine Überbewertung des konkreten Wortlauts der Patentansprüche zu vermeiden, wenn diese losgelöst vom übrigen Text des entsprechenden Patents betrachtet werden; zum anderen soll aber auch vermieden werden, daß der allgemeinen erfinderischen Idee, wie sie im Text des Patents in Abgrenzung zum maßgeblichen Stand der Technik offenbart ist, zuviel Gewicht beigemessen wird, ohne den Wortlaut der Patentansprüche als Definitionshilfe hinreichend zu berücksichtigen.

Nach diesem Konzept der Anspruchsauslegung hat das EPA vorzugehen, wenn es für die Zwecke des Arti-

in opposition proceedings (whether or not such amendment involves a change of category of claim), what has to be considered and decided is whether the subject-matter which is protected by the claims, as defined by their categories in combination with their technical features, is extended. It is not necessary to consider the national laws of the Contracting States in relation to infringement when making such a decision, however.

4. When considering whether a proposed amendment to the claims is such as to extend the protection conferred, a first step must be to determine the extent of protection which is conferred by the patent before the amendment: it is necessary to be quite clear as to what is the protection conferred by the patent without amendment, before one can decide whether a proposed amendment is such as to extend it.

Determination of the extent of protection has to be carried out in accordance with Article 69 (1) EPC and its Protocol, which provides a guide to the manner in which the technical features of the claim are to be interpreted. The Protocol was adopted by the Contracting States as an integral part of the EPC in order to provide a mechanism for harmonisation of the various national approaches to the drafting and interpretation of claims discussed in paragraph 2.1 above. The central role of the claims under the EPC would clearly be undermined if the protection and consequently the rights conferred within individual designated Contracting States varied widely as a result of purely national traditions of claim interpretation: and the Protocol was added to the EPC as a supplement primarily directed to providing an intermediate method of interpretation of claims of European patents throughout their life, as a compromise between the various national approaches to interpretation and determination of the protection conferred ("... so as to combine a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties").

The object of the Protocol is clearly to avoid too much emphasis on the literal wording of the claims when considered in isolation from the remainder of the text of the patent in which they appear; and also to avoid too much emphasis upon the general inventive concept disclosed in the text of the patent as compared to the relevant prior art, without sufficient regard also to the wording of the claims as a means of definition.

This approach to interpretation of claims must be adopted by the EPO when determining the protection con-

sée au cours d'une procédure d'opposition (que cette modification implique ou non un changement de catégorie des revendications), ce qui doit être pris en considération et ce qu'il convient de trancher, c'est la question de savoir s'il y a extension de l'objet protégé par les revendications, défini par les catégories auxquelles elles appartiennent ainsi que par les caractéristiques techniques qu'elles indiquent. Pour prendre cette décision, il n'est pas nécessaire en revanche de tenir compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contrefaçon.

4. Lorsque l'on examine si une modification qu'il est proposé d'apporter aux revendications est susceptible d'étendre la protection conférée, il convient, dans un premier temps, de déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet avant cette modification: il est indispensable de savoir clairement quelle serait la protection conférée par le brevet en l'absence d'une telle modification avant de pouvoir décider si la modification proposée est de nature à étendre cette protection.

L'étendue de la protection doit être déterminée conformément à l'article 69 (1) CBE et à son protocole interprétatif, qui peut servir de guide pour l'interprétation des caractéristiques techniques indiquées dans la revendication. Les Etats contractants, qui voyaient dans ce protocole une partie intégrante de la CBE, l'ont adopté pour disposer d'un mécanisme d'harmonisation des différentes approches suivies au niveau national pour la rédaction et l'interprétation des revendications (cf. point 2.1 supra.). Il est bien évident que le rôle central que jouent les revendications dans le cadre de la CBE serait ébranlé si la protection et, par suite, les droits conférés dans les différents Etats contractants désignés variaient considérablement du fait des traditions purement nationales d'interprétation des revendications: et le protocole, ajouté à la CBE à titre de complément et destiné en premier lieu à offrir une voie moyenne pour l'interprétation des revendications des brevets européens pendant toute leur durée d'existence, constituait un compromis entre les différentes approches suivies au niveau national pour l'interprétation et la détermination de l'étendue de la protection conférée ("... qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers").

Manifestement, le but visé par le protocole est d'éviter que l'on ne mette trop l'accent sur la formulation littérale des revendications, lorsqu'on les considère en les coupant du contexte dans lequel elles apparaissent à l'intérieur du brevet, et également d'éviter à l'inverse que l'on ne mette trop l'accent sur le concept inventif général ressortant du texte du brevet, comparé à l'état de la technique pertinent, sans qu'il soit tenu suffisamment compte par ailleurs de la formulation des revendications qui est elle aussi un moyen de définition.

C'est cette approche de l'interprétation des revendications que doit adopter l'OEB pour la détermination aux fins de

kels 123 (3) EPÜ den Schutzbereich ermittelt.

4.1 Ganz allgemein ist nach Artikel 123 (3) EPU zu klären, ob der durch die Patentansprüche festgelegte Gegenstand durch die Änderung enger oder weiter definiert wird.

Eine vorgeschlagene Änderung kann mit einem Wechsel der Anspruchskategorie oder einer Änderung der technischen Merkmale der Erfindung oder mit beidem verbunden sein. Jede dieser Änderungen bedarf einer gesonderten Prüfung.

Bei einer Änderung der technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung wird der Schutzbereich eingeschränkt, wenn diese Merkmale nach der Änderung enger definiert sind; umgekehrt wird der Schutzbereich erweitert, wenn sie weiter definiert werden. Wenn die technischen Merkmale durch eine Änderung so abgewandelt werden, daß der technische Gegenstand der Patentansprüche nach der Änderung über seinen Umfang vor der Änderung hinausgeht, liegt zwangsläufig eine Erweiterung des Schutzbereichs vor.

Bei einer Änderung der Anspruchskategorie (in dem unter Nr. 3.1 erläuterten Sinne) muß der Schutz, den die Anspruchskategorien des Patents in der vorherigen Fassung gewährten, dem Schutzbereich der durch die Änderung eingeführten neuen Anspruchskategorie gegenübergestellt werden. Die Frage, welche Überlegungen bei der Entscheidung über die Zulässigkeit einer Änderung dieser Art anzustellen sind, ist der Kern der ersten beiden Rechtsfragen, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegt worden sind.

5. Geht man von der in der Frage ii angesprochenen Sachlage aus, so stellt sich das Problem einer solchen Änderung zumeist dann, wenn ein Patent auf der Grundlage eines per se neuen Stoffes angemeldet und erteilt worden ist. Die Ansprüche des Patents umfassen dementsprechend Ansprüche für den Stoff und (gegebenenfalls) Ansprüche für ein diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch (d. h. Ansprüche für etwas Gegenständliches). Die erfindungsgemäße Verwendung eines solchen Stoffes oder Stoffgemisches wird in der Regel im Patent beschrieben, jedoch möglicherweise nicht ausdrücklich beansprucht.

Stellt sich bei der Prüfung der Einspruchsgründe dann heraus, daß zwar der Stoff per se bereits zum Stand der Technik gehört, nicht jedoch seine im Patent offenbarte Verwendung, so kann der Patentinhaber eine mit einem Wechsel der Anspruchskategorie verbundene

ferred for the purpose of Article 123 (3) EPC.

4.1 In general terms, the question to be considered under Article 123 (3) EPC is whether the subject-matter defined by the claims is more or less narrowly defined as a result of the amendment.

A proposed amendment may involve a change of category, or a change in the technical features of the invention, or both. Each type of amendment requires separate consideration.

In the case of a change in the technical features of the invention, if the technical features of the claimed invention after amendment are more narrowly defined, the extent of the protection conferred is less; and if such technical features are less narrowly defined as a result of amendment, the protection conferred is therefore extended. Clearly, if technical features are changed by an amendment, in that the technical subject-matter of the claims after amendment is outside the scope of the technical subject-matter before amendment, there is then necessarily an extension of protection.

In the case of a change of category (in the sense discussed in paragraph 3.1 above), the protection conferred by the categories of claims in the patent before amendment must be compared with the protection conferred by the new category of claim introduced by the amendment. The considerations that are involved in deciding upon the admissibility of this type of amendment lie at the heart of the first two questions that have been referred to the Enlarged Board.

5. With reference to the factual situation which is referred to in question (ii), such a proposed amendment commonly arises in circumstances where the patent application has been drafted and granted on the basis that the compound is new per se. The claims of the patent therefore include claims to the compound, and (when appropriate) claims to a composition including such compound (i.e. claims to a physical entity). The discovered use of such compound or composition will normally be described in the patent, but may not be expressly claimed.

If the grounds of an opposition then show that the compound per se is already within the state of the art but the use of the compound as disclosed in the patent is not within the state of the art, the patent proprietor may then propose an amendment involving a

l'article 123(3) CBE de l'étendue de la protection conférée.

4.1 D'une manière générale, la question à examiner dans le cadre de l'article 123 (3) CBE est celle de savoir si l'objet défini par les revendications se trouve étendu ou au contraire restreint du fait de la modification apportée à ces revendications.

Une proposition de modification peut impliquer un changement de catégorie de revendication, ou un changement des caractéristiques techniques de l'invention, ou les deux. Chaque type de modification doit être considéré séparément.

Dans le cas d'un changement dans les caractéristiques techniques de l'invention revendiquée, si ces caractéristiques techniques se voient définies de façon plus étroite, une fois la modification apportée, l'étendue de la protection conférée est moindre; si à l'inverse la modification apportée conduit à une définition moins étroite de ces caractéristiques techniques, il y a extension de la protection. En clair, si la modification apportée entraîne des changements dans les caractéristiques techniques, qui font que, après la modification, l'objet technique des revendications a une portée autre que l'objet technique avant la modification, on se trouve alors en bonne logique devant une extension de la protection.

Dans le cas d'un changement de catégorie de revendication (au sens où ce terme a été utilisé plus haut au point 3.1), il convient de comparer la protection conférée avant la modification par les catégories de revendications utilisées dans le brevet avec la protection conférée par la nouvelle catégorie de revendications introduite du fait de la modification qui a été apportée. Les considérations qui interviennent lorsqu'il est statué sur l'admissibilité de ce type de modification revêtent une importance capitale pour la réponse à apporter aux deux premières questions dont a été saisie la Grande Chambre.

5. Dans le cas de la situation de fait à laquelle il est fait référence dans la question ii), une telle modification est proposée d'ordinaire lorsque l'idée fondamentale qui a présidé à la rédaction de la demande, puis à la délivrance du brevet était que le composé est nouveau en tant que tel. Le jeu de revendications du brevet comporte donc des revendications relatives au composé et (le cas échéant) des revendications relatives à une composition comprenant ce composé (c.-à-d. des revendications relatives à une chose). L'utilisation ainsi découverte de ce composé ou de cette composition est normalement décrite dans le brevet, mais peut très bien ne pas être expressément revendiquée.

S'il est démontré dans l'exposé des motifs d'une opposition que le composé en tant que tel est déjà compris dans l'état de la technique, mais que l'utilisation du composé exposée dans le brevet ne l'est pas, le titulaire du brevet peut alors proposer une modification impli-

Änderung vorschlagen, damit Ansprüche für die (offenbarte) Verwendung des Stoffes (d. h. Ansprüche für eine Tätigkeit) in das Patent aufgenommen werden. In einem solchen Fall werden die Patentansprüche infolge der Änderung der Anspruchskategorie zusätzliche technische Merkmale der beanspruchten Erfindung enthalten.

Hier stellt sich zunächst die Frage, welchen Schutz ein Anspruch für einen Gegenstand *per se*, wie z. B. für einen Stoff, verleiht. Als ein dem EPÜ zugrundeliegendes Prinzip ist anerkannt, daß ein Patent, in dem ein Gegenstand *per se* beansprucht wird, für diesen Gegenstand absoluten Schutz gewährt; d. h. unabhängig davon, wo und in welchem Sachzusammenhang er in Betracht zu ziehen ist (also für jede bekannte oder unbekanntete Verwendung dieses Gegenstands). Daraus folgt, daß es einem Anspruch für einen Gegenstand *per se* an Neuheit mangelt, wenn nachgewiesen werden kann, daß dieser Gegenstand, der z. B. ein Stoff sein kann, (beispielsweise im Rahmen einer bestimmten Tätigkeit) bereits zum Stand der Technik gehört. Daraus folgt aber auch, daß ein Anspruch für eine bestimmte Verwendung eines Stoffes tatsächlich nur insoweit ein Anspruch für den Gegenstand (z. B. den Stoff) ist, als dieser im Verlauf einer bestimmten Tätigkeit (der Verwendung) verwendet wird, wobei dieser Umstand ein zusätzliches technisches Merkmal des Anspruchs ist. Der Schutzbereich eines solchen Anspruchs ist demnach kleiner als der eines Anspruchs für den Gegenstand *per se*.

Wird ein europäisches Patent im Einspruchsverfahren im Wege eines Kategoriewechsels einfach nur dadurch geändert, daß ein Anspruch für einen Gegenstand *per se* (z. B. einen Stoff oder ein Stoffgemisch) in einen Anspruch für eine Tätigkeit umgewandelt wird, die sich auf die Verwendung dieses Gegenstands bezieht, so erweitert diese Änderung den Schutzbereich des Patents nicht und ist daher zulässig.

5.1 Die Kammer hat auch geprüft, wie sich Artikel 64 (2) EPÜ auf die Beantwortung der Frage auswirkt, ob eine Änderung, die beispielsweise in einem Wechsel von einem Stoffanspruch zu einem Anspruch für eine Verwendung dieses Stoffes besteht, zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führt. Dabei ließe sich die Auffassung vertreten, daß ein solcher "Verwendungsanspruch" theoretisch einem Anspruch gleichkommt, der für ein "Verfahren besteht, das als Verfahrensschritt die Verwendung des Stoffes umfaßt", und damit gemäß Artikel 64 (2) EPÜ der Schutz auf das (wie auch immer geartete) "Erzeugnis" dieses Verfahrens ausgedehnt wird. In diesem Falle läge eine Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne des Artikels 123 (3) EPÜ vor, da sich der Anspruch von einem Gegenstand (dem Stoff) auf einen ganz anderen Gegenstand (das "Erzeugnis" des Verfahrens zur Verwendung des Stoffes) verlagern würde.

change of category, so as to include claims to the (disclosed) use of the compound (i.e. claims to an activity). In such circumstances the claims will include additional technical features of the claimed invention, as a result of the change of category.

An initial question to be considered in such a case is the protection which is conferred by a claim to a physical entity such as a compound, *per se*. It is generally accepted as a principle underlying the EPC that a patent which claims a physical entity *per se*, confers absolute protection upon such physical entity; that is, wherever it exists and whatever its context (and therefore for all uses of such physical entity, whether known or unknown). It follows that if it can be shown that such physical entity (e.g. a compound) is already in the state of the art (for example in the context of a particular activity), then a claim to the physical entity *per se* lacks novelty. It also follows that a claim to a particular use of a compound is in effect a claim to the physical entity (the compound) only when it is being used in the course of the particular physical activity (the use), this being an additional technical feature of the claim. Such a claim therefore confers less protection than a claim to the physical entity *per se*.

An amendment of a European patent during opposition proceedings simply by way of change of category from a claim to a physical entity *per se* (e.g. a compound or composition), so as to include a claim to a physical activity involving the use of such physical entity, therefore does not extend the protection conferred by the patent, and is admissible.

5.1 The Board has considered the effect of Article 64 (2) EPC upon the question whether an amendment involving a change from, for example, a compound claim to a claim to a use of such compound will cause extension of the protection conferred. In particular, it could be considered that such a "use" claim is notionally equivalent to a claim to a "process including the step of using the compound", and that the effect of Article 64 (2) EPC is to extend protection to the "product" of such process (whatever it is); thus there would be extension of protection within the meaning of Article 123 (3) EPC by reason of the change from a claim to one physical entity (the compound) to a different physical entity (the "product" of the process of using the compound).

quant un changement de catégorie de revendication, de façon à introduire des revendications relatives à l'utilisation (divulguée) du composé (c.-à-d. des revendications relatives à une activité). Dans ce cas, du fait de ce changement de catégorie, les revendications comporteront des caractéristiques techniques supplémentaires.

La première question à examiner en pareil cas est celle de la protection conférée par une revendication portant sur une chose en tant que telle, un composé par exemple. Il est généralement admis comme un principe de base de la CBE qu'un brevet qui revendique une chose en tant que telle confère une protection absolue à cette chose; et cela, en toutes circonstances et dans n'importe quel contexte (et donc confère une telle protection à toutes les utilisations de cette chose, connues ou inconnues). Il s'ensuit que, s'il peut être démontré que cette chose (un composé par exemple) est déjà comprise dans l'état de la technique (du fait par exemple qu'elle intervient dans une activité particulière), alors une revendication relative à cette chose en tant que telle est dénuée de nouveauté. Il s'ensuit également qu'une revendication relative à une utilisation particulière d'un composé n'est véritablement une revendication relative à cette chose (au composé) que si cette chose est utilisée au cours de l'activité physique particulière (l'utilisation), laquelle constitue dans la revendication une caractéristique technique supplémentaire. Une telle revendication confère donc une protection moindre qu'une revendication relative à la chose en tant que telle.

Une modification apportée à un brevet européen au cours de la procédure d'opposition, par simple changement de catégorie d'une revendication relative à une chose en tant que telle (un composé ou une composition, par exemple), qui devient une revendication relative à une activité physique impliquant l'utilisation de cette chose, n'étend donc pas la protection conférée par le brevet, et est par conséquent admissible.

5.1 La Chambre a examiné par ailleurs si, en vertu de l'article 64 (2) CBE, une modification conduisant, par exemple, à transformer une revendication de composé en une revendication d'utilisation de ce composé entraîne une extension de la protection conférée. On pourrait notamment considérer que cette revendication d'"utilisation" équivaut, sur le plan conceptuel, à une revendication relative à un "procédé comportant une étape au cours de laquelle est utilisé le composé", et que l'article 64 (2) CBE a pour effet d'étendre la protection au "produit" obtenu par ce procédé (quel qu'il soit); il y aurait ainsi extension de la protection au sens de l'article 123 (3) CBE du fait de cette transformation d'une revendication relative à une chose (le composé) en une revendication relative à une chose différente (le "produit" obtenu par le procédé dans lequel est utilisé le composé).

Bei der zur Diskussion stehenden Änderung der Anspruchskategorie in einen "Verwendungsanspruch" tritt eine solche Wirkung des Artikels 64 (2) EPÜ aber nach Meinung der Kammer in der Regel aus folgendem Grund nicht ein: Artikel 64 (2) EPÜ bezieht sich nicht auf ein Patent, in dem die 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. Der Artikel bestimmt, daß bei einem solchen Patent nicht nur Schutz für das beanspruchte Herstellungsverfahren, sondern auch für das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis gewährt wird.

Geht man also davon aus, daß ein Verwendungsanspruch tatsächlich die Verwendung eines bestimmten Gegenstands zur Erzielung einer "Wirkung" und nicht zur Herstellung eines "Erzeugnisses" definiert, so ist der Verwendungsanspruch kein Verfahrensanspruch im Sinne des Artikels 64 (2) EPÜ.

6. Frage iii

6.1 Die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Patentierbarkeit von Ansprüchen auf eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes waren Gegenstand der ersten sieben Entscheidungen, die von der Großen Beschwerdekammer getroffen wurden, nämlich G 1-7/83 (von denen drei, G 1/83, G 5/83 und G 6/83, in Deutsch, Englisch bzw. Französisch in ABI. EPA 1985, 60, 64 bzw. 67 veröffentlicht worden sind). Bei allen diesen Entscheidungen ging es um die Patentierbarkeit weiterer medizinischer Indikationen eines Stoffes, von dem bereits eine medizinische Anwendung bekannt war, sowie um die für solche Erfindungen geeignete Anspruchsform. Alle diese Entscheidungen haben im wesentlichen denselben Inhalt. Daher braucht in der hier vorliegenden nur auf die entsprechende englischsprachige Entscheidung G 5/83 verwiesen zu werden.

Da sich beide Beteiligten auf diese Entscheidung bezogen haben, hat die Große Beschwerdekammer geprüft, inwieweit die dort angegebenen Überlegungen auch auf die im vorliegenden Fall zu klärende Rechtsfrage von Bedeutung sind.

Die der Großen Beschwerdekammer damals vorgelegte Rechtsfrage war im wesentlichen durch den besonderen Ausschluß des Patentschutzes für "Verfahren zur... Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers" in Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ und die in Artikel 54 (5) EPÜ vorgesehene Ausnahme hiervon entstanden. In der Begründung der Entscheidung G 5/83 wurde deshalb in erster Linie eine Rechtsfrage beantwortet, die die Gewährbarkeit von Ansprüchen betrifft, die eine besondere Art von medizinischen oder tiermedizinischen Erfindungen zum Gegenstand haben. Die *ratio decidendi* dieser Ent-

In the Board's view, in relation to such a change of category to a "use" claim, Article 64 (2) EPC does not normally have such an effect, however, for the following reason. Article 64 (2) EPC is not directed to a patent whose claimed subject-matter is the use of a product to achieve an effect (this being the normal subject of a use claim): it is directed to a European patent whose claimed technical subject-matter is a process of manufacture of a product; the Article provides that for such a patent, protection is conferred not only upon the claimed process of manufacture, but also upon the product resulting directly from the manufacture.

Thus, provided that a use claim in reality defines the use of a particular physical entity to achieve an "effect", and does not define such a use to produce a "product", the use claim is not a process claim within the meaning of Article 64 (2) EPC.

6. Question (iii)

6.1 The legal problems associated with the patentability of claims to the new use of a known compound provided the subject-matter for the first seven Decisions to be issued by the Enlarged Board of Appeal, namely G 1-7/83 (three of which, G 1/83, G 5/83 and G 6/83 in German, English and French respectively, are published in OJ EPO 1985, 60, 64, 67). Such Decisions were all concerned with the patentability of further medical uses for a substance already known to have one medical use; and with the appropriate form of claim in respect of such an invention. All such Decisions have essentially the same content. In this Decision, it is only necessary to refer to the relevant English language Decision, G 5/83.

Since both parties referred to and relied upon G 5/83, the present Enlarged Board has considered how far the reasoning there set out bears upon the point of law to be decided in the present case.

The question of law which was referred to the Enlarged Board in G 5/83 arose essentially because of the particular exclusion from patentability in relation to "methods of treatment of the human or animal body" set out in the first sentence of Article 52 (4) EPC, and the exception to that exclusion set out in Article 54 (5) EPC. The reasoning in G 5/83 is therefore primarily directed to answering a question of law concerning the allowability of claims whose subject-matter is a particular kind of medical or veterinary invention. The ratio decidendi of that Decision is essentially confined to the proper interpretation of

Toutefois, la Chambre estime que dans le cas d'un changement de catégorie de revendication conduisant à une revendication d'"utilisation", l'application de l'article 64 (2) CBE n'entraîne pas normalement une telle extension. En effet, il ne vise pas les brevets revendiquant l'utilisation d'un produit en vue d'obtenir 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; il est stipulé dans cet article que, dans un tel brevet, la protection est conférée non seulement au procédé d'obtention revendiqué, mais aussi au produit obtenu directement par ce procédé.

Donc, dès lors qu'une revendication d'utilisation définit en réalité l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un "effet", et non comme une utilisation en vue d'obtenir un "produit", elle ne constitue pas une revendication de procédé au sens de l'article 64 (2) CBE.

6. Question iii)

6.1 Les problèmes juridiques soulevés par la brevetabilité dans le cas de revendications portant sur l'utilisation nouvelle d'une substance connue ont fait l'objet des sept premières décisions (G 1/83 à G 7/83), qu'a dû rendre la Grande Chambre de recours (les décisions G 1/83, G 5/83 et G 6/83 ont été publiées respectivement en allemand, en anglais et en français dans le JO OEB 1985, 60, 64, 67). Ces décisions portent toutes sur la brevetabilité des indications médicales ultérieures d'une substance ayant déjà une première indication médicale connue, et sur le type de revendication qu'il conviendrait d'adopter pour protéger une telle invention. Ces décisions ont sensiblement la même teneur. Pour la présente décision, il suffira de se référer à la décision correspondante G 5/83, rédigée en anglais.

Les deux parties ayant cité la décision G 5/83 et s'étant fondées sur son argumentation, la Grande Chambre a examiné dans quelle mesure le raisonnement développé dans ladite décision pouvait s'appliquer à la question de droit posée en la présente espèce.

La question de droit dont a été saisie la Grande Chambre dans l'affaire G 5/83 avait été posée essentiellement en relation avec les dispositions de l'article 52 (4) CBE, première phrase, qui excluent spécialement de la brevetabilité "les méthodes de traitement, du corps humain ou animal", et de l'article 54 (5) CBE, qui prévoit une exception à cette règle d'exclusion. Le raisonnement suivi dans la décision G 5/83 vise donc avant tout à répondre à la question juridique de l'admissibilité de revendications ayant pour objet un type particulier d'invention dans le domaine de la médecine humaine ou vétérinaire.

scheidung beschränkte sich im wesentlichen auf die richtige Auslegung der Artikel 52 (4) und 54(5) EPÜ in ihrem Zusammenhang.

Auf diesem Gebiet der Technik sind die üblichen Verwendungsansprüche durch Artikel 52 (4) EPÜ verboten; Artikel 54 (5) EPÜ sieht jedoch ausdrücklich eine Ausnahme von den allgemeinen Neuheitsregeln (Art. 54(1) bis (5) EPÜ) für die erste medizinische oder tiermedizinische Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches vor, indem er Ansprüche auf den Stoff oder das Stoffgemisch für diese Verwendung zuläßt. In der Sache G 5/83 wurde für die zweite und alle weiteren therapeutischen Anwendungen eine begrenzte Ausnahme von den allgemeingültigen Neuheitsregeln geschaffen, allerdings mit dem ausdrücklichen Hinweis, daß diese besondere Ableitung der Neuheit nur auf Ansprüche angewandt werden könne, die auf die Verwendung von Stoffen oder Stoffgemischen für die Anwendung in einem Verfahren nach Artikel 52 (4) EPÜ gerichtet seien. Die jetzige Große Beschwerdekammer schließt sich dieser Auffassung an und läßt deshalb das auf die Sache G 5/83 gestützte Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht gelten.

Mit der damaligen Entscheidung wird dem Erfinder einer neuen Verwendung eines bekannten Medikaments ein Schutz gewährt, der dem üblicherweise für eine neue nichtmedizinische Verwendung gewährten zwar ähnlich, im Vergleich dazu aber doch eingeschränkt ist. Die Patentierbarkeit einer neuen und erfinderischen zweiten nichtmedizinischen Verwendung eines Erzeugnisses wurde grundsätzlich anerkannt (siehe Entscheidungsgründe Nr. 21). Die Patentierbarkeit "der (zweiten oder jeder weiteren) Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur **Herstellung** eines Arzneimittels für eine bestimmte neue, erfinderische therapeutische Anwendung" wurde aus der Überlegung heraus bejaht, daß Ansprüche, die auf die Verwendung eines Stoffes zu therapeutischen Zwecken gerichtet sind, infolge des in Artikel 52 (4) EPÜ enthaltenen (und mit mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit begründeten) Patentierungsverbots für therapeutische Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen sind (s. Entscheidungsgründe Nr. 13), ähnliche Ansprüche für eine nichtmedizinische Verwendung jedoch (als gewerblich anwendbar) ohne weiteres gewährt werden. Vergleiche: "Verwendung von X zur Behandlung der Krankheit A bei Säugetieren" (nicht gewährt) und "Verwendung von X zur Behandlung der Krankheit B bei Getreidepflanzen" (gewährt).

Die Rechtsfrage hingegen, mit der die Große Beschwerdekammer im vorliegenden Fall befaßt worden ist, bezieht

Articles 52 (4) and 54(5) EPC in their context.

In that field of technology, the normal type of use claim is prohibited by Article 52 (4) EPC, but Article 54(5) EPC expressly provides for an exception to the general rules for novelty (Articles 54 (1) to (5) EPC) in respect of the first medical or veterinary use of a substance or composition, by allowing a claim to the substances or compositions for that use. G 5/83 was concerned with making a limited exception to the general rules for novelty in cases of second and subsequent therapeutic use, but expressly indicated that such a special approach to the derivation of novelty could only be applied to claims to the use of substances or compositions intended for use in a method referred to in Article 52 (4) EPC. The present Enlarged Board of Appeal endorses that view and for that reason does not accept the arguments of the Appellant based on G 5/83.

G 5/83 has the effect of giving to the inventor of a new use for a known medicament a protection analogous to but restricted in comparison with the protection normally allowable for a new non-medical use. The patentability of a second non-medical new and non-obvious use of a product is clearly recognised in principle (see Reasons 21). The patentability of "the (second or subsequent) use of a substance or composition for the **manufacture** of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application" was accepted, because although the exclusion of therapeutic methods from patentability provided in Article 52 (4) (on the ground that then these are not susceptible of industrial application) has the effect of excluding from patentability a claim directed to the use of a substance for therapy (see Reasons 13), this type of claim would be clearly allowable (as susceptible of industrial application) for a non-medical use. Compare: "The use of X for treating disease A in mammals" (not allowed), with "The use of X for treating disease B in cereal crops" (allowed).

In contrast, the question of law which has been referred to the Enlarged Board in the present case is not related

Dans cette décision, la ratio decidendi (les motifs nécessaires au soutien du dispositif) ne vise pour l'essentiel que la question de l'interprétation qu'il convient de donner des articles 52 (4) et 54 (5) CBE replacés dans leur contexte.

Dans ce domaine technique, la revendication d'utilisation de type classique est exclue par l'article 52 (4) CBE. Cependant, l'article 54 (5) CBE prévoit expressément une exception aux dispositions générales relatives à la nouveauté (articles 54 (1) à (5) CBE) pour la première indication d'une substance ou d'une composition dans le domaine de la médecine humaine ou vétérinaire, en admettant les revendications relatives à des substances ou compositions faisant l'objet d'une telle indication. Dans la décision G 5/83, il s'agissait d'une exception limitée à apporter aux règles générales régissant la nouveauté dans le cas de la deuxième indication thérapeutique (et des indications ultérieures), mais il a été précisé expressément que le principe spécial ainsi posé pour l'appréciation de la nouveauté ne valait que pour les revendications portant sur l'utilisation d'une substance ou composition dans une méthode visée par l'article 52 (4) CBE. La Grande Chambre de recours partage cette opinion dans la présente espèce et ne peut donc accepter les arguments que la requérante a avancés en se fondant sur la décision G 5/83.

La décision G 5/83 conduit à faire bénéficier l'inventeur d'une nouvelle indication d'un médicament connu d'une protection analogue, mais restreinte comparée à celle qui peut normalement être accordée pour une nouvelle utilisation non thérapeutique. La brevetabilité d'une deuxième utilisation non thérapeutique d'un produit a été clairement admise dans son principe lorsqu'il s'agit d'une utilisation nouvelle, qui implique une activité inventive (Cf. point 21 des motifs de ladite décision). La brevetabilité de la deuxième utilisation (ou de l'utilisation ultérieure) d'une substance ou d'une composition pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique donnée, qui est nouvelle et implique une activité inventive, a elle aussi été admise. En effet, bien que la disposition de l'article 52 (4) excluant de la brevetabilité les méthodes thérapeutiques (au motif que ces méthodes ne sont pas susceptibles d'application industrielle) conduise à faire considérer comme inadmissibles les revendications portant sur l'utilisation d'une substance à des fins thérapeutiques (cf. point 13 des motifs de la décision G 5/83), de telles revendications seraient sans nul doute admissibles (car susceptibles d'application industrielle) dans le cas d'une utilisation non thérapeutique. C'est ainsi qu'une revendication portant sur l'"utilisation de X pour le traitement de la maladie A chez les mammifères" ne peut être admise, à la différence d'une revendication portant sur l'"utilisation de X pour le traitement de la maladie B chez les céréales" (revendication admissible).

En revanche, la question de droit soumise à la Grande Chambre dans la présente espèce ne concerne pas les

sich nicht auf medizinische Erfindungen, sondern ist allgemeiner Natur, da sie in erster Linie die Auslegung des Artikels 54 (1) und (2) EPÜ betrifft.

6.2 Die Frage iii geht davon aus, daß das einzige neue Merkmal des zu prüfenden Anspruchs der Zweck ist, für den der Stoff verwendet werden soll. Da jedoch die Auslegung des Artikels 54 (1) und (2) EPÜ und der (etwa) gewährbare Schutzzumfang für Erfindungen, die eine weitere nichtmedizinische Verwendung betreffen. Fragen von allgemeiner Bedeutung sind, hält es die Kammer für angezeigt, die Frage unter allgemeineren Aspekten zu untersuchen und insbesondere andere mögliche Wertungen derartiger Verwendungsansprüche zu prüfen.

7. Wie in der Einführung unter Nummer 2 bis 2.5 dargelegt, müssen die Ansprüche eines europäischen Patents die technischen Merkmale der Erfindung und damit den technischen Gegenstand des Patents so eindeutig definieren, daß dessen Schutzbereich festgelegt und ein Vergleich mit dem Stand der Technik angestellt werden kann, um sicherzustellen, daß die beanspruchte Erfindung unter anderem neu ist. Eine beanspruchte Erfindung ist nur dann neu, wenn sie mindestens ein wesentliches technisches Merkmal enthält, durch das sie sich vom Stand der Technik unterscheidet.

Bei der Beurteilung der Neuheit eines Anspruchs besteht eine erste grundlegende Bewertung zunächst darin, den Anspruch auf seine technischen Merkmale hin zu untersuchen.

7.1 Die Beschwerdeführerin hat im Zusammenhang mit dem fraglichen Anspruchstyp behauptet (s. Nummer VI a)), daß der Anspruch als neu gelten sollte, wenn der als neu bezeichnete Zweck einen "technischen Bezug" habe, und zwar auch dann, wenn die Mittel zur Erzielung dieses neuen Zweckes (d. h. die Verfahrensschritte) dieselben seien wie die bereits bekannten Mittel zur Realisierung eines bereits bekannten anderen Zweckes.

Die Beschwerdegegnerin hat darauf erwidert (Nummer VI b)), daß zwischen einem Anspruch auf "eine neue Verwendung eines alten Gegenstands für einen neuen Zweck" und einem Anspruch auf "eine alte Verwendung eines alten Gegenstands für einen neuen Zweck" unterschieden werden müsse. Während die erstere Anspruchsart neu sein könne, könne die letztere keinesfalls als neu gelten, weil das einzige neue "Merkmal" eines solchen Anspruchs eine rein "gedankliche Neuheit" ohne technische Wirkung sei.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist die von der Beschwerdegegnerin vorgenommene Unterscheidung grundlegender Art und läßt sich wie folgt erklären. Bei einem Anspruch auf eine Verwendung eines bekannten Gegenstands für einen neuen Zweck stellt sich zunächst die

to medical inventions but is of a general nature, being primarily concerned with the question of interpretation of Article 54 (1) and (2) EPC.

6.2 Question (iii) assumes that the only novel feature in the claim under consideration is the purpose for which the compound is to be used. However, insofar as the question of interpretation of Article 54 (1) and (2) EPC and the question of the allowable scope of protection (if any) of inventions concerning a further non-medical use are matters of general importance, it will be appropriate for this Board to consider the question raised more generally, and in particular to consider other possible constructions for such use claims.

7. As discussed in the Introduction at paragraphs 2 to 2.5 above, the claims of a European patent should clearly define the technical features of the subject invention and thus its technical subject-matter, in order that the protection conferred by the patent can be determined and a comparison can be made with the state of the art to ensure that the claimed invention is *inter alia* novel. A claimed invention lacks novelty unless it includes at least one essential technical feature which distinguishes it from the state of the art.

When deciding upon the novelty of a claim, a basic initial consideration is therefore to construe the claim in order to determine its technical features.

7.1 The Appellant submitted (see paragraph VI (a) above) in relation to the type of claim in question that if the alleged new purpose is "technically related", then even if the means of realisation (i.e. the method steps) of the alleged new purpose were the same as the means of realisation previously known for a previously known purpose, the claim should be held to be novel.

In reply, the Respondent submitted (paragraph VI (b) above) that a distinction should be drawn between a claim for "a new use of an old thing for a new purpose" and a claim for "an old use of an old thing for a new purpose". While the former kind of claim could be novel, the latter kind of claim should never be held to be novel, because the only novel "feature" of such a claim was a "mental novelty" devoid of technical effect.

In the Enlarged Board's view, the distinction drawn by the Respondent is a fundamental one, and can be developed as follows. In relation to a claim to a use of a known entity for a new purpose, the question initially arises: what are the technical features of the claim? If the claim includes as a techni-

inventions médicales. Il s'agit d'une question de caractère général, portant essentiellement sur l'interprétation de l'article 54 (1) et (2) CBE.

6.2 La question iii) implique que la seule caractéristique nouvelle indiquée dans la revendication en cause réside dans le but dans lequel est utilisé le composé. Toutefois, la question de l'interprétation de l'article 54 (1) et (2) CBE et celle de l'étendue de la protection qui peut (ou non) être accordée pour des inventions relatives à une utilisation ultérieure non thérapeutique revêtant une importance générale, il conviendrait que la Grande Chambre examine de manière plus générale la question posée, en étudiant en particulier s'il existe d'autres interprétations possibles dans le cas de ces revendications d'utilisation.

7. Comme indiqué ci-dessus aux points 2 à 2.5 de l'introduction, les revendications d'un brevet européen doivent clairement définir les caractéristiques techniques de l'invention et, par conséquent, son objet technique, afin de permettre de déterminer la protection conférée par le brevet et d'apprécier par rapport à l'état de la technique si l'invention revendiquée est nouvelle, entre autres. Pour pouvoir être considérée comme nouvelle, l'invention revendiquée doit se distinguer de l'état de la technique par au moins une caractéristique technique essentielle.

Donc, lorsqu'il s'agit de décider si une revendication est nouvelle, il est essentiel d'analyser tout d'abord cette revendication afin de déterminer quelles sont les caractéristiques techniques qu'elle comporte.

7.1 En ce qui concerne le type de revendication dans la présente espèce, la requérante a déclaré (cf. ci-dessus point VI.a)) que si le nouveau but revendiqué est "d'ordre technique", l'objet de la revendication doit être considéré comme nouveau même si le mode de réalisation (c'est-à-dire la série de démarches) permettant de parvenir au nouveau but revendiqué est identique au mode de réalisation connu permettant de parvenir à un but connu.

L'intimée a répondu (cf. ci-dessus point VI.b)) qu'il convenait d'établir une distinction entre une revendication portant sur "l'utilisation nouvelle d'une chose ancienne dans un but nouveau" et une revendication ayant pour objet "l'utilisation ancienne d'une chose ancienne dans un but nouveau". Alors que la première revendication pourrait être considérée comme nouvelle, la deuxième ne devrait jamais l'être, car sa seule "caractéristique" nouvelle réside dans une nouveauté "purement intellectuelle" dépourvue d'"effet technique".

La Grande Chambre de recours estime pour sa part que la distinction établie par l'intimée est fondamentale et qu'il est possible de la développer ainsi: lorsque la revendication porte sur l'utilisation d'une chose connue dans un but nouveau, la première question qui se pose est de savoir quelles sont

Frage: Welche technischen Merkmale weist der Anspruch auf? Enthält er als technisches Merkmal ein "neues Ausführungsmittel" in Form von Schritten einer Tätigkeit, durch das der neue Zweck erzielt wird, und sind diese Schritte im Zusammenhang mit dem bekannten Gegenstand nicht im Stand der Technik offenbart, dann ist der Anspruch auf Grund der Gegenwart dieses technischen Merkmals eindeutig neu.

Bei einem Anspruch auf eine Verwendung eines bekannten Gegenstands für einen neuen Zweck stellt sich wiederum zunächst die Frage: Welches sind die technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung? Wird der neue Zweck durch ein "Ausführungsmittel" erzielt, das bereits Teil des Standes der Technik in Verbindung mit dem bekannten Gegenstand ist, und sind die einzigen technischen Merkmale im Anspruch der (bekannte) Gegenstand in Verbindung mit dem (alten) Ausführungsmittel, dann enthält der Anspruch kein neues technisches Merkmal. In diesem Fall besteht die einzige "Neuheit" der beanspruchten Erfindung in der Vorstellung desjenigen, der sie ausführt; sie ist deshalb eher subjektiv als objektiv und daher für die Überlegungen nicht relevant, die für die Feststellung der Neuheit nach Artikel 54 (1) und (2) EPÜ erforderlich sind.

7.2 Enthält ein Anspruch auf eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes (wobei der neue Zweck dieser Verwendung das einzige potentiell neue Merkmal ist) bei richtiger Auslegung kein technisches Merkmal, das diese neue Verwendung wiedergibt, und ist der Wortlaut des Anspruchs, der sich auf diese neue Verwendung bezieht, rein gedanklicher Art und definiert er keine technischen Merkmale, so enthält der Anspruch nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer folglich kein neues technisches Merkmal und ist nach Artikel 54 (1) und (2) EPÜ ungültig (weil die einzigen technischen Merkmale des Anspruchs bekannt sind).

7.3 Bei einem solchen Anspruch, der kein neues technisches Merkmal enthält, braucht natürlich nicht geprüft zu werden, ob die beanspruchte Erfindung eine Entdeckung ist (wie von der Beschwerdegegnerin behauptet wird - s. Nr. V b)) oder ob sie aufgrund des Artikels 52 (2) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen ist.

8. Bei Ansprüchen, die eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes zum Gegenstand haben, ist nach dem jeweiligen Wortlaut die obengenannte Auslegung jedoch nicht die einzig mögliche. Im Einzelfall kann die Prüfung geboten sein, ob eine beanspruchte Erfindung eine Entdeckung, im Sinne des Artikels 52 (2) a) EPÜ darstellt. Ein wichtiger erster Schritt ist dabei die Auslegung des Anspruchs, um seine techni-

cal feature a "new means of realisation" by which the new purpose is achieved, in the form of steps of a physical activity, which are not disclosed in the state of the art in association with the known entity, then the claim is clearly novel because of the presence of that technical feature.

In relation to a claim to a use of a known entity for a new purpose, the initial question is again: what are the technical features of the claimed invention? If the new purpose is achieved by a "means of realisation" which is already within the state of the art in association with the known entity, and if the only technical features in the claim are the (known) entity in association with the (old) means of realisation, then the claim includes no novel technical feature. In such a case, the only "novelty" in the claimed invention lies in the mind of the person carrying out the claimed invention, and is therefore subjective rather than objective, and not relevant to the considerations that are required when determining novelty under Article 54 (1) and (2) EPC.

7.2 It follows that in the Enlarged Board's judgement, in relation to a claim to a new use of a known compound (the new purpose of such use being the only potentially novel feature), if on its proper construction the claim contains no technical feature which reflects such new use, and the wording of the claim which refers to such new use is merely mental in nature and does not define a technical feature, then the claim contains no novel technical feature and is invalid under Article 54 (1) and (2) EPC (because the only technical features in the claim are known).

7.3 In relation to such a claim having no novel technical feature, there is of course no need to consider whether the claimed invention is in respect of a discovery (as argued by the Respondent - see paragraph V (b) above) or is otherwise excluded from patentability by virtue of Article 52 (2) EPC.

8. Depending upon the particular wording of a particular claim, the above construction is not the only possible construction of a claim concerning the new use of a known compound, however. In particular cases it may clearly be necessary to consider and decide whether a claimed invention is a discovery within the meaning of Article 52 (2) (a) EPC. An essential first step in such consideration is to con-

les caractéristiques techniques indiquées dans la revendication. Si la revendication indique, parmi ses caractéristiques techniques, un "nouveau mode de réalisation" permettant de parvenir au nouveau but, sous la forme d'une activité physique comportant des démarches qui dans l'état de la technique ne sont pas mises en relation avec la chose connue, la revendication est incontestablement nouvelle du fait de la présence de cette caractéristique technique.

Dans le cas où une revendication porte sur une utilisation d'une chose connue dans un but nouveau, la première question qui se pose est à nouveau de savoir quelles sont les caractéristiques techniques de l'invention revendiquée. Si dans l'état de la technique le "mode de réalisation" permettant de parvenir au nouveau but est déjà mis en relation avec la chose connue, et si les seules caractéristiques techniques indiquées dans la revendication sont la mise en relation de la chose (connue) avec le mode de réalisation (ancien), la revendication ne comporte pas de caractéristique technique nouvelle. Dans ce cas, la "nouveau" de l'invention revendiquée n'existe que dans l'esprit de la personne exécutant cette invention: elle a donc un caractère subjectif et non objectif, et ne peut être prise en considération pour la détermination de la nouveauté au regard de l'article 54 (1) et (2) CBE.

7.2 Dans le cas d'une revendication portant sur une utilisation nouvelle d'un composé connu (le but nouveau poursuivi par cette utilisation étant la seule caractéristique technique susceptible de présenter un caractère de nouveauté), la Grande Chambre estime donc que si la revendication, correctement interprétée, ne comporte pas de caractéristique technique témoignant de la nouveauté de cette utilisation, et que dans le texte de la revendication faisant valoir la nouveauté de cette utilisation sans définir de caractéristique technique, cette nouveauté a un caractère purement intellectuel, la revendication n'indique pas de caractéristique technique nouvelle et est inadmissible au regard de l'article 54 (1) et (2) CBE (car les seules caractéristiques techniques indiquées dans la revendication sont connues).

7.3 Dans le cas d'une revendication n'indiquant pas de caractéristique technique nouvelle, il n'est évidemment pas nécessaire d'examiner si l'invention revendiquée concerne une découverte (comme le prétend l'intimée - cf. supra, point V.b)) ou si elle est exclue par ailleurs de la brevetabilité en vertu de l'article 52 (2) CBE.

8. Selon la formulation que revêt une revendication donnée, l'interprétation exposée ci-dessus n'est cependant pas la seule que l'on puisse avancer dans le cas d'une revendication portant sur l'utilisation nouvelle d'un composé connu. Dans certains cas, il peut s'avérer indispensable d'examiner et de trancher la question de savoir si une invention revendiquée constitue une découverte

schen Merkmale zu ermitteln. Steht danach fest, daß sich die beanspruchte Erfindung auf eine Entdeckung oder einen anderen vom Patentschutz ausgeschlossenen Gegenstand "als solchen" (Art. 52 (3) EPÜ) bezieht, dann kommt der Ausschluß nach Artikel 52 (2) zum Tragen. Wie in der Entscheidung T 208/84 (ABl. EPA 1987, 14) festgestellt worden ist, bei der es zwar nicht um eine Entdeckung, sondern um eine mathematische Methode ging, aber der gleiche Grundsatz angewendet wurde, bedeutet in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß die dem beanspruchten Gegenstand zugrunde liegende Idee in einer Entdeckung liegt, nicht zwangsläufig, daß der beanspruchte Gegenstand eine Entdeckung "als solche" ist.

Es gibt Fälle, in denen gleichzeitig Einwände nach Artikel 54 (1) und (2) EPÜ und nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ erhoben werden können. Diese Einwände sind jedoch getrennt zu behandeln.

9. Bei Ansprüchen, die vom Wortlaut her eindeutig eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes definieren, geht die richtige Auslegung je nach ihrem Wortlaut im Gesamtzusammenhang des Patents in der Regel dahin, daß die Erzielung einer neuen technischen Wirkung, die der neuen Verwendung zugrunde liegt, zu den technischen Merkmalen der beanspruchten Erfindung zählt. In diesem Zusammenhang muß im Hinblick auf die Ausführungen unter Nummer 2.1 und 2.2 das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 berücksichtigt werden (s. Nr. 4). Somit erfordert die richtige Auslegung eines solchen Verwendungsanspruchs bei Patenten, in denen eine besondere technische Wirkung beschrieben ist, die dieser Verwendung zugrunde liegt, mit Rücksicht auf das Protokoll, daß ein funktionelles Merkmal in diesem Anspruch als technisches Merkmal implizit enthalten ist, daß also zum Beispiel der Stoff tatsächlich die besondere Wirkung hervorruft.

9.1 Ein Beispiel für einen solchen in dieser Weise auszulegenden Anspruch ist der Entscheidung T 231/85 (ABl. EPA 1989, 74) zu entnehmen. Die zu beurteilenden Ansprüche waren auf die "Verwendung von (bestimmten Stoffen) ... zur Bekämpfung von Pilzen und zur vorbeugenden Bekämpfung von Pilzen" gerichtet; die Anmeldung enthielt die technische Lehre, wie dies zu geschehen hat, damit diese Wirkung erzielt wird. Die Vorveröffentlichung (1) hatte die Verwendung derselben Stoffe als Wachstumsregulator beschrieben. Sowohl bei der anhängigen Anmeldung als auch bei der Entgegenhaltung (1) wurden die jeweiligen Behandlungen in derselben Weise durchgeführt (somit war das Ausführungsmittel dasselbe).

Die Prüfungsabteilung hatte die Auffassung vertreten, daß die beanspruchte Erfindung nicht neu sei; sie hatte sich dabei offensichtlich von der Überlegung

strue the claim so as to determine its technical features. If, after such determination, it is clear that the claimed invention relates to a discovery or other excluded subject-matter "as such" (Article 52 (3) EPC), then the exclusion of Article 52 (2) EPC applies. In this connection, as was recognised in Decision T 208/84 (OJ EPO 1987, 14) (dealing there with a mathematical method rather than a discovery, but the same principle applies), the fact that the idea or concept underlying the claimed subject-matter resides in a discovery does not necessarily mean that the claimed subject-matter is a discovery "as such".

In a particular case, it is possible that there may be concurrent objections under Article 54 (1) and (2) EPC and under Article 52 (2) and (3) EPC. They are distinct objections, however.

9. In relation to a claim whose wording clearly defines a new use of a known compound, depending upon its particular wording in the context of the remainder of the patent, the proper interpretation of the claim will normally be such that the attaining of a new technical effect which underlies the new use is a technical feature of the claimed invention. In this connection, and with reference to the discussion in paragraphs 2.1 and 2.2 above, it is necessary to bear in mind the Protocol to Article 69 EPC, as discussed in paragraph 4 above. Thus with such a claim, where a particular technical effect which underlies such use is described in the patent, having regard to the Protocol, the proper interpretation of the claim will require that a functional feature should be implied into the claim, as a technical feature; for example, that the compound actually achieves the particular effect.

9.1 An example of such a claim which should be so interpreted can be given by reference to the facts in Decision T 231/85 (OJ EPO 1989, 74). The claims in question define "Use of (certain compounds) ... for controlling fungi and for preventive fungus control" - and the application contained teaching as to how to carry this out so as to achieve this effect. Prior published document (1) described the use of the same compounds for influencing plant growth. In both the application in suit and document (1), the respective treatments were carried out in the same way (so the means of realisation was the same).

The Examining Division held that the claimed invention lacked novelty, apparently on the basis that the means of realisation was the same in document

au sens de l'article 52 (2) a) CBE. Pour cela, il est essentiel d'analyser tout d'abord la revendication en vue de déterminer quelles sont les caractéristiques techniques qu'elle indique. S'il apparaît clairement alors que l'invention revendiquée concerne une découverte ou un autre élément exclu "en tant que tel" (article 52 (3) CBE), elle est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52 (2) CBE. A cet égard, comme il a été affirmé dans la décision T 208/84 (JO OEB 1987, 14) (il s'agissait dans cette affaire d'une méthode mathématique et non d'une découverte, mais le principe posé reste valable), le fait que l'idée ou le concept qui sous-tend l'objet de la revendication constitue une découverte n'implique pas nécessairement que l'objet revendiqué soit une découverte "en tant que telle".

Dans certains cas, il se peut que des objections soient soulevées concurrentement au titre des articles 54 (1) et (2) et 52 (2) et (3) CBE. Il s'agit toutefois d'objections distinctes.

9. Dans le cas où le texte d'une revendication définit clairement une nouvelle utilisation d'un composé connu, la revendication, considérée à la lumière de la formulation utilisée dans le reste du brevet, sera interprétée normalement comme comportant comme caractéristique technique l'obtention d'un nouvel effet technique sous-tendant la nouvelle utilisation. A cet égard, et compte tenu des développements figurant ci-dessus aux points 2.1 et 2.2, il conviendra de ne pas perdre de vue les principes posés dans le protocole interprétatif de l'article 69 CBE, ainsi qu'il a été souligné au point 4 ci-dessus. Ainsi, lorsqu'on se trouve en présence d'une telle revendication d'utilisation et qu'il est décrit dans le brevet un effet technique particulier sous-tendant une telle utilisation, l'interprétation correcte de cette revendication, conformément au protocole, voudra que la revendication comporte implicitement comme caractéristique technique une caractéristique d'ordre fonctionnel; il sera dit, par exemple, que le composé produit réellement l'effet particulier.

9.1 A titre d'exemple de revendications devant être interprétées de cette façon, on peut citer celles dont il est question dans la décision T 231/85 (JO OEB 1989, 74). Les revendications en question définissent l'"utilisation" (de certains composés) "en vue de la lutte contre les champignons et d'un traitement préventif contre les champignons" - et la demande enseigne le mode de traitement permettant d'obtenir cet effet. Le document (1) publié antérieurement décrit l'utilisation de ces mêmes composés en vue d'influencer la croissance des plantes. Dans la demande visée par la décision susmentionnée comme dans le document (1), les traitements ont été exécutés de la même manière (par conséquent, les modes de réalisation étaient les mêmes).

La division d'examen avait conclu que l'invention revendiquée était dépourvue de nouveauté, au motif apparemment que le mode de réalisation

leiten lassen, daß das Ausführungsmittel dasselbe wie in der Entgegenhaltung 1 sei und die beanspruchte Wirkung, die der Verwendung als Pilzbekämpfungsmittel zugrunde lag, somit durch die in der Entgegenhaltung (1) beschriebene Behandlung erzielt worden sein mußte. Die Beschwerdekammer hingegen vertrat die Auffassung, daß die beanspruchte Erfindung neu sei, weil sich die technische Lehre in der Anmeldung von der in der Entgegenhaltung (1) unterscheidet, und daß die Verwendung bisher unbekannt gewesen sei, auch wenn das Ausführungsmittel dasselbe sei.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist der streitige Anspruch entsprechend den Ausführungen unter Nummer 9 über die Auslegung von Ansprüchen im Hinblick auf das Protokoll zu Artikel 69 EPÜ richtig so auszulegen, daß er das folgende funktionelle technische Merkmal implizit enthält, nämlich daß die genannten Stoffe bei ihrer Verwendung entsprechend dem beschriebenen Ausführungsmittel tatsächlich die pilzbekämpfende Wirkung erzielen (d. h. diese Funktion erfüllen). Ein solches funktionelles Merkmal ist ein technisches Merkmal, das die Erfindung qualifiziert. Der Verwendungsanspruch ist eigentlich als ein Anspruch zu sehen, der technische Merkmale enthält, die sich sowohl auf einen Gegenstand (den Stoff und seine Beschaffenheit) als auch auf eine Tätigkeit (das Ausführungsmittel) beziehen. Mit anderen Worten: Hält man sich an die in dem Protokoll beschriebene Art der Auslegung von Ansprüchen, so dürfen Ansprüche auf die "Verwendung eines Stoffes A für den Zweck B" nicht wörtlich dahingehend ausgelegt werden, daß sie als technische Merkmale nur "den Stoff" und "das Mittel zur Erzielung des Zweckes B" enthalten; sie müssen (in bestimmten Fällen) so ausgelegt werden, daß sie als technisches Merkmal auch die Funktion der Erzielung des Zweckes B enthalten (weil dies das technische Ergebnis ist). Diese Auslegungsweise steht nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer in Einklang mit dem Ziel und dem Zweck des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ.

Wenn ein solcher Anspruch bei richtiger Auslegung im Gesamtzusammenhang des Patents ein funktionelles technisches Merkmal enthält, so muß noch geklärt werden, ob die auf diese Weise beanspruchte Erfindung neu ist.

10. Nach Artikel 54 (2) EPÜ bildet den Stand der Technik "alles, was ... der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist." Unabhängig von dem Mittel, durch das die Information der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist (z. B. schriftliche oder mündliche Beschreibung, Benutzung, bildliche Darstellung in einem Film oder auf einer Fotografie oder auch eine Kombination dieser Mittel), ist also die Frage, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, im Einzelfall eine Tatfrage.

(1), and so the claimed effect underlying the use for fungus control must have been achieved in the treatment described in document (1). The Board of Appeal on the other hand held that the claimed invention was novel, on the basis that the technical teaching ("Lehre") in the application was different from that in document (1), and that the use was hitherto unknown, even though the means of realisation was the same.

In the view of the Enlarged Board, with reference to the discussion concerning the interpretation of claims in paragraph 9 above, the claim in question should properly be construed, having regard to the Protocol to Article 69 EPC, as implicitly including the following functional technical feature: that the named compounds, when used in accordance with the described means of realisation, in fact achieve the effect (i.e. perform the function) of controlling fungus. Such a functional feature is a technical feature which qualifies the invention; and the use claim is properly to be considered as a claim containing technical features both to the physical entity (the compound and its nature), and to a physical activity (the means of realisation). In other words, when following the method of interpretation of claims set out in the Protocol, what is required in the context of a claim to the "use of a compound A for purpose B" is that such a claim should not be interpreted literally, as only including by way of technical features "the compound" and "the means of realisation of purpose B"; it should be interpreted (in appropriate cases) as also including as a technical feature the function of achieving purpose B, (because this is the technical result). Such a method of interpretation, in the view of the Enlarged Board, is in accordance with the object and intention of the Protocol to Article 69 EPC.

If the proper construction of such a claim in the context of a particular patent is such as to include such a functional technical feature, the question which remains to be considered is whether such claimed invention is novel.

10. Article 54 (2) EPC defines the state of the art as comprising "everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way". Thus, whatever the physical means by which information is made available to the public (e.g. written description, oral description, use, pictorial description on a film or in a photograph, etc., or a combination of such means), the question of what has been made available to the public is one of fact in each case.

était identique à celui indiqué dans le document (1) et que, par conséquent, l'effet revendiqué sous-tendant l'utilisation en vue de la lutte contre les champignons était nécessairement obtenu par le traitement décrit dans le document (1). En revanche, la chambre de recours avait estimé que l'invention revendiquée était nouvelle, en faisant valoir que l'enseignement technique ("Lehre") divulgué par la demande était différent de celui contenu dans le document (1), et que l'utilisation était inconnue jusque là, même si le mode de réalisation était identique.

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé au sujet de l'interprétation des revendications (cf. point 9 ci-dessus), la Grande Chambre estime que la revendication en question devrait normalement être interprétée, en vertu du protocole interprétatif de l'article 69 CBE, comme comprenant implicitement la caractéristique technique fonctionnelle suivante: les composés indiqués ont effectivement pour effet (c'est-à-dire pour fonction) de lutter contre les champignons lorsqu'ils sont utilisés conformément au mode de réalisation décrit. Cette caractéristique fonctionnelle est une caractéristique technique qui qualifie l'invention; et il convient de considérer que la revendication d'utilisation est une revendication qui comporte des caractéristiques techniques concernant à la fois une chose (le composé et sa nature) et une activité physique (le mode de réalisation). Autrement dit, si l'on suit la méthode indiquée dans le protocole pour l'interprétation des revendications, une revendication portant sur "l'utilisation d'un composé A dans le but B" ne doit pas être interprétée littéralement comme comportant pour seules caractéristiques techniques "le composé" et "le mode de réalisation permettant de parvenir au but B"; il convient de l'interpréter (le cas échéant) comme comportant également comme caractéristique technique la fonction qui consiste dans la réalisation du but B (ce qui constitue le résultat technique). La Grande Chambre juge que cette interprétation est conforme à l'objectif poursuivi par le protocole interprétatif de l'article 69 CBE.

Si dans un brevet donné, une telle revendication a été correctement interprétée comme comportant une telle caractéristique technique fonctionnelle, il reste encore une question à trancher, celle de la nouveauté de l'invention revendiquée.

10. Aux termes de l'article 54 (2) CBE, l'état de la technique est constitué par "tout ce qui a été rendu accessible au public... par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen". Ainsi, quels que soient les moyens physiques utilisés pour rendre l'information accessible au public (par exemple: description écrite ou orale, usage, description par image à l'aide d'un film ou d'une photographie, etc., ou combinaison de ces différents moyens), la question de savoir ce qui a été rendu accessible au public est une question de fait qui se pose à chaque fois.

Das Wort "zugänglich" ist mit der Vorstellung verbunden, daß alle technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung in Verbindung miteinander der Öffentlichkeit bekanntgegeben oder zugänglich gemacht worden sein müssen, damit auf mangelnde Neuheit erkannt werden kann.

Im Falle einer "schriftlichen Beschreibung", die für eine Einsichtnahme offen ist, wird gerade der Informationsgehalt dieser schriftlichen Beschreibung zugänglich gemacht. Darüber hinaus können durch die Lehre, die die schriftliche Beschreibung enthält, z. B. über die Durchführung eines Verfahrens, als zwangsläufiges Ergebnis der Ausführung dieser Lehre weitere Informationen zugänglich gemacht werden (s. hierzu z. B. die Entscheidungen T 12/81 "Diastereomere", ABI. EPÄ 1982, 296, Entscheidungsgründe Nr. 7 bis 10, T 124/87 "Copolymers", EPOR 1989, 33 und T 303/86 "Flavour concentrates", EPOR 1989, 95).

In allen diesen Fällen muß jedoch genau unterschieden werden zwischen dem, was tatsächlich zugänglich gemacht worden ist, und dem, was verborgen geblieben oder sonstwie nicht zugänglich gemacht worden ist. In diesem Zusammenhang ist auch auf den Unterschied zwischen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit hinzuweisen: Eine Information, die in einer beanspruchten Erfindung besteht, kann "zugänglich gemacht worden" sein (dann ist sie nicht neu); sie kann auch nicht zugänglich gemacht worden, aber naheliegend sein (dann ist sie neu, aber nicht erfinderisch); sie kann ferner nicht zugänglich gemacht worden und auch nicht naheliegend sein (dann ist sie neu und erfinderisch). So kann insbesondere das, was verborgen geblieben ist, dennoch naheliegend sein.

10.1 Wie unter Nummer V b) und d) dargelegt, hat die Beschwerdegegnerin behauptet, daß in Fällen mangelnde Neuheit vorliege, in denen z. B. die Verwendung eines Stoffes - wenn auch für einen anderen Zweck als den beanspruchten - beschrieben worden sei und diese Verwendung inhärent dieselbe technische Wirkung wie die beanspruchte Verwendung habe (sog. "Inhärenzdoktrin"). Sie hat in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, daß eine Patentverletzung drohe, wenn in diesen Fällen nicht auf mangelnde Neuheit erkannt werde: So laufe insbesondere der Benutzer einer früher beschriebenen Verwendung Gefahr, ein später eingereichtes Patent zu verletzen.

Die Große Beschwerdekammer möchte hierzu feststellen, daß es im Zusammenhang mit Artikel 54 (2) EPÜ darum geht zu entscheiden, was der Öffentlichkeit "zugänglich gemacht" worden ist, und nicht darum, was in dem (z. B. durch eine frühere schriftliche Beschreibung oder eine frühere Benutzung (Vorbenutzung)) zugänglich Gemachten "inhärent" enthalten gewesen sein mag. Nach dem EPÜ ist eine der

The word "available" carries with it the idea that, for lack of novelty to be found, all the technical features of the claimed invention in combination must have been communicated to the public, or laid open for inspection.

In the case of a "written description" which is open for inspection, what is made available in particular is the information content of the written description. Furthermore, in some cases, the information which the written description actually contains, teaching the carrying out of a process for example, also makes available further information which is the inevitable result of carrying out such teaching (see in this respect Decision T 12/81 Diastereomers, OJ EPO 1982, 296, Reasons paragraphs 7 to 10, Decision T 124/87, Copolymers EPOR 1989, 33 and Decision T 303/86 Flavour concentrates, EPOR 1989, 95 for example).

In each such case, however, a line must be drawn between what is in fact made available, and what remains hidden or otherwise has not been made available. In this connection the distinction should also be emphasised between lack of novelty and lack of inventive step: information equivalent to a claimed invention may be "made available" (lack of novelty), or may not have been made available but obvious (novel, but lack of inventive step), or not made available and not obvious (novel and inventive). Thus, in particular, what is hidden may still be obvious.

10.1 As mentioned in paragraphs V (b) and (d) above, the Respondent submitted that in cases where, for example, a compound has previously been described as having been used, but for a different purpose from the claimed use, and the previously described use had inherently had the same technical effect as the claimed use, on this basis there was lack of novelty (a so-called "doctrine of inherency"). In this connection, he also relied upon the problems involved in relation to infringement if there was no finding of lack of novelty in such circumstances: in particular, a user of the previously described use would risk infringement of a later filed patent.

In respect of this submission, the Enlarged Board would emphasise that under Article 54 (2) EPC the question to be decided is what has been "made available" to the public: the question is not what may have been "inherent" in what was made available (by a prior written description, or in what has previously been used (prior use), for example). Under the EPC, a hidden or secret use, because it has not been

Le terme "accessible" donne à penser que, pour que l'absence de nouveauté puisse être constatée, toutes les caractéristiques techniques combinées dans l'invention revendiquée doivent avoir été communiquées au public ou ouvertes à l'inspection publique.

Dans le cas d'une "description écrite" ouverte à l'inspection publique, c'est notamment l'information contenue dans cette description qui est rendue accessible. Dans certains cas, en outre, l'information qui est en fait contenue dans la description écrite, l'enseignement par exemple des modes d'exécution d'un procédé, donne également accès à d'autres informations qui résultent nécessairement de l'application de cet enseignement (cf. décision T 12/81 Diastéréoisomères, JO OEB 1982, 296, points 7 à 10 des motifs; décision T 124/87, Copolymers EPOR 1989, 33; et décision T 303/86 Flavour Concentrates, EPOR 1989, 95, par exemple).

Toutefois, dans chacun de ces cas, il convient d'établir une distinction entre ce qui est effectivement rendu accessible, et ce qui reste ignoré ou n'est pas rendu accessible d'une autre manière. A cet égard, il convient également de souligner la différence qui existe entre l'absence de nouveauté et l'absence d'activité inventive: une information équivalant à l'invention revendiquée peut avoir été "rendue accessible" (absence de nouveauté), ou peut ne pas l'avoir été, mais être évidente (nouveauté, mais absence d'activité inventive), ou encore ne pas avoir été rendue accessible et ne pas être évidente (nouveauté et existence d'une activité inventive). Il en découle donc en particulier que ce qui est resté ignoré peut néanmoins être évident.

10.1 Comme cela a été indiqué ci-dessus aux points Vb) et d), l'intimée a allégué qu'il y avait absence de nouveauté lorsqu'un composé, par exemple, a été décrit auparavant comme ayant fait l'objet d'une certaine utilisation, mais dans un but différent de celui poursuivi par l'utilisation revendiquée, et que l'utilisation décrite antérieurement a eu, intrinsèquement, le même effet technique que celle revendiquée (doctrine dite du "contenu intrinsèque"). Elle a également fait valoir à cet égard les problèmes de contrefaçon qui peuvent se poser au cas où il ne serait pas conclu alors à l'absence de nouveauté, la personne procédant à l'utilisation décrite antérieurement risquant en particulier d'être poursuivie pour atteinte à un brevet déposé ultérieurement.

En réponse à ces allégations, la Grande Chambre voudrait souligner qu'en vertu de l'article 54 (2) CBE, la question est de savoir ce qui a été "rendu accessible" au public, et non pas ce qui pouvait être "contenu intrinsèquement" dans ce qui a été rendu accessible (par une description écrite antérieure, ou dans l'utilisation antérieure, par exemple). Selon la CBE, l'utilisation non révélée du fait qu'elle

Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht und deshalb nicht erkannte oder heimliche Benutzung kein Grund, um die Rechtsgültigkeit eines europäischen Patents anzuzweifeln. Diesbezüglich unterscheiden sich möglicherweise die Bestimmungen des EPU vom früheren nationalen Recht einiger Vertragsstaaten oder auch vom derzeitigen Recht einiger Nichtvertragsstaaten. Somit stellt sich die Frage der "Inhärenz" im Zusammenhang mit Artikel 54 EPU als solche nicht. Etwaige ältere Rechte aus einer Vorbenutzung einer Erfindung sind Sache des nationalen Rechts (s. hierzu z. B. Art. 38 des noch nicht in Kraft getretenen Gemeinschaftspatentübereinkommens).

Zu den oben angesprochenen Verletzungsproblemen sei außerdem bemerkt, daß sich aus der Entscheidung G 5/83 im medizinischen Bereich ähnliche Probleme ergeben würden.

10.2 Zur Verdeutlichung dieses Arguments soll hier nochmals der der Entscheidung T 231/85 zugrunde liegende Sachverhalt herangezogen werden. Wenn die Ansprüche in der unter Nummer 9.1 beschriebenen Weise ausgelegt werden, so ist im Zusammenhang mit der Neuheit die Frage zu stellen, ob die Entgegenhaltung (1) der Öffentlichkeit als technisches Merkmal zugänglich gemacht hat, daß die Stoffe eine pilzbekämpfende Wirkung aufweisen, wenn sie in der beschriebenen Weise verwendet werden.

Die damalige Beschwerdekammer verwies in ihrer Entscheidung auf die "bisher unbekannt" Verwendung dieser Stoffe zur Bekämpfung von Pilzen und die "unerkannte Schutzwirkung" (auch wenn bei einer Anwendung dieser Stoffe auf Pflanzen das Mittel dazu (die "technische Ausführung") dasselbe war). Obwohl also in der Entgegenhaltung 1 ein Verfahren beschrieben war, bei dem Pflanzen zum Zwecke der Wachstumskontrolle mit Stoffen behandelt werden, und dieses Verfahren bei seiner Anwendung zwangsläufig auch eine Verwendung dieser Stoffe zur Pilzbekämpfung eingeschlossen hätte, so ist doch das obengenannte technische Merkmal des Anspruchs, das dieser Verwendung zugrunde liegt, der Öffentlichkeit nicht durch die frühere schriftliche Beschreibung in der Entgegenhaltung (1) "zugänglich gemacht" worden.

10.3 Die Antwort auf die Frage iii läßt sich daher wie folgt zusammenfassen: Bei einem Anspruch auf eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes kann diese neue Verwendung eine neu entdeckte und im Patent beschriebene technische Wirkung wiedergeben. Die Erzielung dieser technischen Wirkung ist als funktionelles technisches Merkmal des Anspruchs zu betrachten (z. B. die Erreichung dieser technischen Wirkung in einem bestimmten Zusammenhang). Ist dieses technische Merkmal der Öffentlichkeit zuvor nicht durch eines der in Artikel 54 (2) EPU genannten Mittel zugänglich gemacht worden, dann ist die beanspruchte Erfindung neu, auch wenn diese technische Wirkung

made available to the public, is not a ground of objection to validity of a European patent. In this respect, the provisions of the EPC may differ from the previous national laws of some Contracting States, and even from the current national laws of some non-Contracting States. Thus, the question of "inherency" does not arise as such under Article 54 EPC. Any vested right derived from prior use of an invention is a matter for national law (see, in this connection, e.g. Article 38 of the Community Patent Convention, not yet in force).

Furthermore, as to the suggested problems concerning infringement referred to above, it is to be noted that analogous problems would result from G 5/83 in the medical area.

10.2 This point may be illustrated by a further reference to the facts of Decision T 231/85. If the claims are interpreted as discussed in paragraph 9.1 above, the question in relation to novelty is whether document (1) made available to the public the technical feature that the compounds, when used as described, achieved the effect of controlling fungus.

The Board of Appeal there referred in its decision to the "hitherto unknown" use of such compounds for controlling fungi and the "unnoticed protective effect" (even though the means of application of such compounds to plants (the "technical realisation") was the same). Thus, although document (1) described a method of treating plants with compounds in order to regulate their growth which, when carried out, would inevitably have been inherently a use of such compounds for controlling fungi, nevertheless it appears that the technical feature of the claim set out above and underlying such use was not "made available" to the public by the prior written description in document (1).

10.3 The answer to question (iii) may therefore be summarised as follows: with respect to a claim to a new use of a known compound, such new use may reflect a newly discovered technical effect described in the patent. The attaining of such a technical effect should then be considered as a functional technical feature of the claim (e.g. the achievement in a particular context of that technical effect). If that technical feature has not been previously made available to the public by any of the means as set out in Article 54 (2) EPC, then the claimed invention is novel, even though such technical effect may have inherently taken place in the course of carrying out what has pre-

n'a pas été mise à la disposition du public ne constitue pas un motif de récusation de la validité d'un brevet européen. A cet égard, les dispositions de la CBE peuvent différer de celles des législations nationales antérieures de certains Etats contractants et même des législations nationales actuelles de certains Etats non-contractants. En conséquence, la question du "contenu intrinsèque" ne se pose pas en tant que telle dans le cadre de l'article 54 CBE. La question des droits fondés sur l'utilisation antérieure d'une invention relève du droit national (cf. article 38 de la Convention sur le brevet communautaire, qui n'est pas encore entrée en vigueur).

Par ailleurs, en ce qui concerne les problèmes de contrefaçon évoqués ci-dessus, il convient de noter que la décision G5/83 poserait des problèmes analogues dans le domaine médical.

10.2 A titre d'exemple, on peut citer une nouvelle fois à cet égard la décision T 231/85. Si les revendications sont interprétées comme indiqué au point 9.1 ci-dessus, la question qui se pose pour l'appréciation de la nouveauté est de savoir si le document (1) a rendu accessible au public la caractéristique technique résidant dans le fait qu'utilisés conformément à la description, les composés avaient pour effet de permettre de lutter contre les champignons.

Dans cette décision, la chambre de recours avait fait référence à l'utilisation "inconnue jusqu'ici" de ces composés en vue de lutter contre les champignons, ainsi qu'à l'enseignement entraînant "sans... qu'on le sache un effet de protection" (le procédé de traitement des plantes à l'aide de ces composés ("le mode de réalisation") étant toutefois le même). Ainsi, bien que le document (1) ait décrit le traitement de plantes par les composés en vue d'en influencer la croissance, lequel traitement, une fois mis en œuvre, aurait nécessairement et intrinsèquement constitué une utilisation de ces composés en vue de lutter contre les champignons, il apparaît que dans la revendication la caractéristique technique mentionnée ci-dessus sous-tendant une telle utilisation n'a pas été rendue accessible au public par la description écrite antérieure contenue dans le document (1).

10.3 La réponse à apporter à la question iii) peut donc se résumer comme suit: dans le cas d'une revendication portant sur une nouvelle utilisation d'un composé connu, cette nouvelle utilisation peut correspondre à l'obtention d'un effet technique qui vient d'être découvert et qui est décrit dans le brevet. Il convient alors de considérer l'obtention de cet effet technique comme étant une caractéristique technique fonctionnelle indiquée dans la revendication (par exemple, l'obtention de cet effet technique dans un contexte particulier). Si cette caractéristique technique n'a pas été rendue accessible au public antérieurement par les moyens indiqués à l'article 54 (2) CBE,

kung bei der Ausführung dessen, was zuvor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, möglicherweise inhärent aufgetreten ist.

viously been made available to the public.

l'invention revendiquée est nouvelle, bien qu'en soi cet effet technique ait déjà pu être obtenu au cours de la mise en œuvre de ce qui a été précédemment rendu accessible au public.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden, daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen wie folgt zu beantworten sind:

Order

For these reasons, it is decided that the questions of law which were referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes aux questions de droit qui lui ont été soumises:

i) Eine Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren ist nicht nach Artikel 123 (3) EPÜ zu beanstanden, wenn sie bei einer Auslegung der Ansprüche nach Artikel 69 EPÜ und dem dazu ergangenen Protokoll nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs der Ansprüche insgesamt führt. In diesem Zusammenhang kann das nationale Verletzungsrecht der Vertragsstaaten außer Betracht bleiben.

(i) A change of category of granted claims in opposition proceedings is not open to objection under Article 123 (3) EPC, if it does not result in extension of the protection conferred by the claims as a whole, when they are interpreted in accordance with Article 69 EPC and its Protocol. In this context, the national laws of the Contracting States relating to infringement should not be considered.

i) La présentation, au cours de la procédure d'opposition, de modifications des revendications d'un brevet délivré, modifications entraînant un changement de catégorie de ces revendications, n'appelle pas d'objection au titre de l'article 123 (3) CBE, à condition que cette modification n'ait pas pour effet d'étendre la protection conférée par l'ensemble des revendications, interprétées conformément à l'article 69 CBE et à son protocole interprétatif. A cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contrefaçon.

ii) Werden erteilte Ansprüche, die auf "einen Stoff" und "ein diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch" gerichtet sind, so geändert, daß die geänderten Ansprüche auf die "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch" für einen bestimmten Zweck gerichtet sind, so ist dies nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zu beanstanden.

(ii) An amendment of granted claims directed to "a compound" and to "a composition including such compound", so that the amended claims are directed to "the use of that compound in a composition" for a particular purpose, is not open to objection under Article 123 (3) EPC.

ii) Une modification par laquelle les revendications du brevet délivré portant sur "un composé" et sur "une composition comprenant ce composé" deviennent des revendications portant sur "l'utilisation" dans un but précis de "ce composé dans une composition" n'appelle pas d'objection au titre de l'article 123 (3) CBE.

iii) Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet ist, der auf einer in dem Patent beschriebenen technischen Wirkung beruht, ist dahingehend auszulegen, daß er diese technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthält; ein solcher Anspruch ist nach Artikel 54 (1) EPÜ dann nicht zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

(iii) A claim to the use of a known compound for a particular purpose, which is based on a technical effect which is described in the patent, should be interpreted as including that technical effect as a functional technical feature, and is accordingly not open to objection under Article 54 (1) EPC provided that such technical feature has not previously been made available to the public.

iii) Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. Elle n'appelle donc pas d'objection au titre de l'article 54 (1) CBE, à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant.