

Österreich: Rechtsprechung**Entscheidung des Patentamts (Beschwerdeabteilung) vom 12. Dezember 1989 (B 12/88)***

Stichwort: Diagnostisches Reagenz

Artikel: IV (1) Patentrechts-Novelle 1984

§ 10 (2) Patentverträge-Einführungsgesetz (PatV-EG) 167 (2) a EPU

Schlagwort: "Stoffschutzverbot" - "Materielle und formelle Wirksamkeit eines Vorbehalts - Geltungsdauer eines Vorbehalts" - "Zulässigkeit von Verwendungsansprüchen für chemische Erzeugnisse und Arzneimittel"

Leitsatz

1. Das im Art. IV Abs. 1 der Patentrechts-Novelle 1984 enthaltene Verbot, Erfindungen für chemische Erzeugnisse als solche usw. zu patentieren, ist auf die bis einschließlich 7. Oktober 1987 eingereichten nationalen österreichischen Patentanmeldungen anzuwenden, unabhängig davon, wann über die Patenterteilung zu entscheiden ist.

2. Entgegen Art. IV Abs. 1 der Patentrechts-Novelle 1984 erteilte nationale Patente können auf Antrag unbefristet für nichtig erklärt werden. Gleiches gilt gemäß § 10 Abs. 2 PatV-EG für in Österreich geltende europäische Patente die den Schutz von chemischen Erzeugnissen als solchen usw. zum Gegenstand haben und bis einschließlich 7. Oktober 1987 angemeldet worden sind

3. Die Zulässigkeit von Patentansprüchen, die auf die Verwendung chemischer Erzeugnisse abgestellt sind, ist solem Art. IV Abs. 1 der Patentrechts-Novelle 1984 auf die betreffende Patentanmeldung Anwendung findet - unter Bedachtnahme auf das Verbot des Schutzes von Arzneimitteln als solchen einschränkend in der Weise auszulegen daß Patentansprüche vom Schutz ausgeschlossen bleiben, die auf die Verwendung eines chemischen Erzeugnisses als Arzneimittel oder zur Herstellung eines Arzneimittels abgestellt sind

4. Ein diagnostisches Reagenz, das ausschließlich der Erkennung von Krankheiten dient, unterfällt nicht dem Verbot der Patentierung von Arzneimitteln.

Austria: Case Law**Decision of the Patent Office (Appeal Division) dated 12 December 1989 (B 12/88)***Headword: Diagnostisches Reagenz (*Diagnostic reagent*)

Article: IV (1) Patent Law Amending Law 1984

§10(2) Law Introducing Patent Treaties

Article: 167 (2) (a) EPC

Keyword: "Ban on protection of substances" - "Substantive and formal validity of a reservation - period of validity of a reservation" - "Admissibility of use claims for chemical and pharmaceutical products"

Headnote

1. The ban on patenting inventions concerning chemical products as such etc., (Article IV(1) of the Patent Law Amending Law 1984) applies to national Austrian patent applications filed up to or on 7 October 1987, irrespective of when a decision is to be taken on the grant of a patent

2. National patents granted contrary to Article IV (1) of the Patent Law Amending Law 1984 may on request be declared null and void for an unlimited period. The same applies under §10(2) of the Law introducing Patent Treaties to European patents with effect in Austria which relate to the protection of chemical products as such etc and were filed up to or on 7 October 1987

3. Insofar as Article of the Patent Law Amending Law 1984 applies to the patent application in question and in view of the ban or the protection of pharmaceutical products as such the admissibility of patent claims concerning the use of chemical products must be interpreted restrictively as meaning that claims concerning the use of a chemical product as a pharmaceutical product of for the manufacture thereof cannot be protected.

4. A diagnostic reagent serving exclusively to diagnose illnesses is not subject to the ban on the patenting of pharmaceutical products

Autriche: Jurisprudence**Décision de l'Office des brevets (Division de recours), en date du 12 décembre 1989 (B 12/88)***Référence: Diagnostisches Reagenz (*Réactif pour diagnostic*)

Article: IV (1) de la loi de 1984 portant modification de la législation sur les brevets; article 10 (2) PatV-EG (Loi d'introduction de traités en matière de brevets)

Article: 167(2) CBE

Mot-clé: "Interdiction de la protection des substances" - "Effets matériels et formels d'une réserve - Durée pendant laquelle subsistent les effets d'une réserve" - "Admissibilité de revendications portant sur l'utilisation de produits chimiques et de produits pharmaceutiques"

Sommaire

1. L'interdiction de délivrer des brevets pour les inventions de produits chimiques, etc en tant que tels faite à l'article IV(1) de la loi de 1984 portant modification de la législation sur les brevets s'applique aux demandes de brevet nationales autrichiennes déposées jusqu'au 7 octobre 1987 inclus, quelle que soit la date à laquelle doit être prise la décision relative à la délivrance du brevet

2. Les brevets nationaux délivrés en violation de l'article IV(1) de la loi de 1984 portant modification de la législation sur les brevets peuvent être déclarés nuls sur demande, sans conditions de délai. Il en va de même, conformément à l'article 10(2) de la loi d'introduction de traités en matière de brevets, pour les brevets européens produisant leurs effets en Autriche, dans la mesure où ils visent à la protection de produits chimiques etc. en tant que tels et où ils ont été délivrés sur la base de demandes de brevet déposées jusqu'au 7 octobre 1987 inclus.

3. L'admissibilité de revendications relatives à l'utilisation de produits chimiques doit, dans la mesure où les dispositions de l'article IV(1) de la loi de 1984 portant modification de la législation sur les brevets s'appliquent à la demande de brevet concernée, être appréciée de façon restrictive compte tenu de l'interdiction de la protection des produits pharmaceutiques en tant que tels, à savoir que l'objet de revendications concernant l'utilisation d'un produit chimique en tant que produit pharmaceutique ou en vue d'obtenir un tel produit est exclu de la protection

4. Un réactif pour diagnostic servant uniquement à déterminer des maladies n'est pas frappé par l'interdiction de délivrer des brevets pour des produits pharmaceutiques.

*) Amtlicher Leitsatz. Der Wortlaut der Entscheidung ist abgedruckt im Österreichischen Patentblatt 1990, 31

*) Translation of the official headnote. The decision is reported in the *Österreichisches Patentblatt* (Austrian Patent Gazette) 1990, 31

*) Traduction du texte officiel du sommaire. La décision a été publiée dans l'*Österreichisches Patentblatt* (Gazette autrichienne des brevets) 1990, 31