

Europäisches Patentamt
Beschwerdekammern

European Patent Office
Boards of Appeal

Office européen des brevets
Chambres de recours



Veröffentlichung im Amtsblatt	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein
Publication in the Official Journal	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No
Publication au Journal Officiel	<input checked="" type="checkbox"/> Oui / <input type="checkbox"/> Non

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : T 24/82

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : 79 400 380.6

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N^o de la publication : 7258

Bezeichnung der Erfindung: Dérivés de l'indole et leur utilisation comme
Title of invention: anxiolytiques
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement :

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 15 mars 1985

Anmelder / Applicant / Demandeur : PHARMUKA

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE Art 111, 112(2)

"Renvoi du dossier à la première instance, suite à une décision
de la Grande Chambre de recours "

"deuxième application thérapeutique "

Leitsatz / Headnote / Sommaire

11
12
13
14
15



N° du recours: T 24 / 82

DECISION
de la Chambre de recours technique 3.3.1
du 15 mars 1985

Requérante : Pharmuka Laboratoires
35, Quai du Moulin de Cage
F - 92231 Gennevilliers

Mandataire : Combe André
Cabinet Beau de Loménie
55, rue d'Amsterdam
F - 75008 Paris

Décision attaquée : Décision de la division d'examen 008 de l'Office européen
des brevets du 15 juillet 1981 par laquelle la demande
de brevet n° 79 400 380.6 a été rejetée conformé-
ment aux dispositions de l'article 97 (1) CBE

Composition de la Chambre :
Président : K. Jahn
Membre : G. Szabo
Membre : M. Prélot

EXPOSE DES FAITS ET CONCLUSIONS

- I. La demande de brevet européen n° 79 400 380.6, déposée le 12 juin 1979, a été rejetée le 15 juillet 1981 par décision de la Division d'examen 008 de l'OEB. Cette décision a été rendue sur la base de 3 revendications, dont l'une porte sur l'utilisation de substances chimiques à des fins thérapeutiques (ci-après dénommée revendication d'application).
- II. Le rejet de la demande s'appuyait essentiellement sur le fait que la Convention n'autorise pas la délivrance d'un brevet sur la base de revendications d'application de ce type.
- III. La demanderesse s'est pourvue le 7 septembre 1981 contre cette décision. Dans le cadre de la procédure de recours, la Chambre de recours a soumis à la Grande Chambre de recours de l'OEB la question de droit suivante : un brevet comportant des revendications d'application peut-il être délivré lorsque celles-ci portent sur l'utilisation d'une substance ou d'une composition chimique à des fins thérapeutiques concernant l'homme ou l'animal ? (cf. première décision T 24/82 PHARMA INDUSTRIE du 20 juin 1983)(cf. également la décision parallèle T 17/81, "Nimodipine/Bayer" du 30 mai 1983, J.O. OEB 7/1983, p. 266).
- IV. La Grande Chambre de recours a tranché la question dans sa décision Gr 06/83 du 5 décembre 1984, aux termes de laquelle un brevet européen ne peut pas être délivré sur la base de revendications d'application du type susmentionné, mais peut l'être sur la base de revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif.

- IV. Le rejet de la demande ayant pour base ces revendications s'appuyait essentiellement, dans la décision du 15 juillet 1981, sur le fait que, dans la version qui en a été présentée, les revendications ont pour objet une méthode thérapeutique appliquée au corps humain. Or, une telle méthode n'est pas susceptible d'application industrielle et ne serait pas brevetable, à raison des dispositions des articles 52(4) et 54(5) de la CBE.
- V. Dans une lettre datée du 4 septembre 1981, la demanderesse a formé un recours contre cette décision et déposé un mémoire en exposant les motifs ; elle a acquitté la taxe de recours le 3 novembre 1981.
- VI. L'unique revendication présentée par la requérante a été modifiée durant la procédure de recours et s'énonce comme suit :
- "Les actes à caractère industriel et commercial de l'utilisation pour le traitement de l'anxiété des composés de formule : ... (I) ... et leurs sels pharmaceutiquement acceptables".
- VII. Pendant la procédure de recours, la Chambre a, dans une notification préalable, formulé des réserves quant à l'admissibilité de revendications d'application du type susmentionné. La requérante a, pour sa part, soutenu l'opinion contraire par conclusions écrites. Le 22 novembre 1982, la requérante a déposé requête subsidiaire, en vertu de l'article 112(1) de la CBE, tendant à voir saisir la Grande Chambre de recours de la question de droit que pose la brevetabilité d'inventions portant sur la "deuxième application thérapeutique". Il s'agirait en l'espèce d'une question de droit d'importance fondamentale à laquelle la Convention n'apporte pas de réponse univoque. La doctrine et les jurisprudences nationales fourniraient des interprétations susceptibles de remettre en cause l'avis jusqu'ici exprimé par la Chambre de recours.

1

2

3

4
5
6

MOTIFS DE LA DECISION

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE ; il est donc recevable.
2. La revendication, sur laquelle la requérante s'appuie pour demander la délivrance d'un brevet, porte sur l'utilisation d'une substance chimique avec un but thérapeutique. Dans la formulation de la revendication, l'invention est présentée comme une "méthode de traitement... thérapeutique...", au sens de l'article 52(4), première phrase de la CBE. Il s'ensuivrait que l'invention ne serait pas susceptible d'application industrielle et ne pourrait donc pas être brevetée, en application de l'article 52(1) de la CBE.
3. La recevabilité de revendications portant sur l'utilisation d'une substance ou d'une composition à l'une des fins visées à l'article 52(4), première phrase de la CBE est une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) de la CBE en raison du fait que, selon la Convention (cf. règle 30, lettre a), les revendications d'application sont, par principe, une catégorie possible de revendications. En biochimie, elles constituent souvent la catégorie correspondant le mieux à ce type d'invention, car au coeur d'inventions relevant de ce domaine se trouve fréquemment l'enseignement selon lequel on obtient un effet précis en utilisant une substance déterminée. Toutefois, les revendications d'application dans le domaine thérapeutique ne paraissent pas recevables, compte tenu de l'article 52(4), première phrase de la CBE. D'autant moins que, conformément à l'article 52(4), deuxième phrase de la CBE, ce ne sont pas les applications mais les produits qui sont brevetables, et que l'article 54(5) de la CBE prévoit qu'un brevet de produit peut être délivré pour une substance ou une composition connue - à condition que son utilisation pour toute méthode visée à l'article 52(4) ne soit pas contenue dans l'état de la technique.

4. La recevabilité de revendications d'applications relevant du domaine susmentionné est une question qui revêt une grande importance, surtout en ce qui concerne la brevetabilité d'inventions pharmaceutiques. La réponse qu'il convient de lui apporter a déclenché une controverse publique. S'agissant en outre d'une question purement juridique, la Chambre estime nécessaire de la soumettre à la Grande Chambre de recours pour décision, conformément à l'article 112(1), lettre a) de la CBE.
5. Par ces motifs, la question suivante est soumise pour décision à la Grande Chambre de recours, en application de l'article 112(1)a) de la CBE, ensemble de l'article 17 du règlement de procédure des chambres de recours (JO de l'OEB n° 1/1983, p. 7) :

Un brevet comportant des revendications d'application peut-il être délivré lorsque celles-ci portent sur l'utilisation d'une substance ou d'une composition chimique à des fins thérapeutiques concernant l'homme ou l'animal ?

Le greffier,
J. Rückerl

Le Président,
D. Cadman

