

**ENTSCHEIDUNGEN DER  
GROSSEN BESCHWERDE-  
KAMMER**
**DECISIONS OF THE  
ENLARGED BOARD OF  
APPEAL**
**DECISIONS DE LA GRANDE  
CHAMBRE DE RECOURS**

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
11. Dezember 1989  
G 6/88**  
(Verfahrenssprache)

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal dated  
11 December 1989  
G 6/88**  
(Translation)

**Décision de la Grande  
Chambre de recours en date du  
11 décembre 1989  
G 6/88**  
(Traduction)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Composition of the board:

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

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

**Anmelder/Beschwerdeführer:  
Bayer/AG**

**Applicant/Appellant:  
Bayer/AG**

**Demandeur/Requérant:  
Bayer/AG**

**Stichwort: Mittel zur Regulierung des  
Pflanzenwachstums/BAYER**

**Artikel: 54, 69, 112 (1) (a) EPÜ**

**Schlagwort:** "Zweite nicht-  
medizinische Indikation" - "Neuheit der  
zweiten nicht-medizinischen  
Verwendung bei gleicher technischer  
Realisierungsform"

**Headword: Plant growth  
regulating agent/BAYER**

**Article: 54, 69, 112(1)(a) EPC**

**Keyword:** "Second non-medical  
indication" - "Novelty of second  
non-medical use with same  
technical means of of execution"

**Référence: Agent de régulation de  
la croissance des plants/BAYER**

**Article: 54, 69, 112(1)(a) CBE**

**Mot-clé:** "Deuxième utilisation ne  
relevant pas du domaine médical" -  
"Nouveauté d'une deuxième  
utilisation relevant pas du domaine  
médical, le mode de réalisation  
technique restant le même"

**Leitsatz**

*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*

**Headnote:**

*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.*

**Sommaire**

*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*

### Zusammenfassung des Verfahrens

I. Bei der Prüfung und Entscheidung der Beschwerdesache T 208/88 legte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 in ihrer Entscheidung vom 20. Juli 1988 der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ von Amts wegen die folgende Rechtsfrage vor:

Ist ein Anspruch auf die Verwendung einer chemischen Verbindung oder Verbindungsklasse für einen bestimmten nichtmedizinischen Zweck neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ gegenüber einem Stand der Technik, der die Verwendung dieser Verbindung (sklasse) für einen anderen nichtmedizinischen Zweck offenbart, wenn die technische Realisierung beider Lehren identisch und das einzige neue Merkmal des Anspruchs der Verwendungszweck selbst ist?

Diese Frage war bereits in der am 19. März 1988 eingereichten Beschwerdebegründung sachlich erörtert worden. In einer Mitteilung vom 7. Oktober 1988 wies die Kammer die Beschwerdeführerin darauf hin, daß der Großen Beschwerdekammer im Rahmen der gleichzeitig anhängigen Beschwerde G 2/88 im wesentlichen dieselbe Frage vorgelegt worden war, und forderte sie zu einer weiteren ergänzenden Stellungnahme auf. Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin mit Datum vom 7. März, 1. Juni und 9. Juni 1989 weitere Ausführungen ein. Am 26. Juni 1989 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die Beschwerdeführerin ihrem Vorbringen noch einige Punkte hinzufügte.

II. Die Argumentation der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der angesprochenen Rechtsfrage läßt sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die Entdeckung neuer und überraschender Eigenschaften einer Verbindung, die gewerblich anwendbar seien, könne die Grundlage für eine patentierbare Erfindung bilden. Im Falle der streitigen Anmeldung beschränke sich beispielsweise die technische Lehre nicht auf die mechanischen Anwendungsmittel und müsse als

### Summary of the Procedure

I. In the course of examining and deciding upon the appeal in case T 208/88, Chemical Board of Appeal 3.3.1 of its own motion in its Decision dated 20 July 1988 referred the following question of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

Is a claim to the use of a chemical compound or class of compounds for a particular non-medical purpose novel within the meaning of Article 54 EPC, having regard to prior art which discloses the use of that compound (class of compounds) for a different non-medical purpose, if the two teachings are carried out by identical technical means and the only novel feature in the claim is the use itself?

The subject-matter of this question had already been discussed in the Statement of Grounds of Appeal filed on 19 March 1988. In a communication dated 7 October 1988, the Appellant's attention was drawn to the fact that in copending appeal G 2/88, essentially the same question had already been referred to the Enlarged Board, and further supplementary observations were invited. In replies dated 7 March, 1 June and 9 June 1989, the Appellant filed further submissions. Oral proceedings were held on 26 June 1989, during which the Appellant presented additional submissions.

II. The Appellant's case in connection with the referred question of law can be summarised as follows:

1. The discovery of new and surprising properties in a compound, which are industrially applicable, can properly form the basis for a patentable invention. In the case of the application in suit, for example, the technical teaching of the invention is not restricted to the mechanical means of

### Rappel de la procédure

I. Dans l'affaire T 208/88, la chambre de recours "Chimie" 3.3.1 a, par sa décision en date du 20 juillet 1988, soumis d'office une question de droit à la Grande Chambre de recours en vertu de l'article 112 (1) a) CBE, à savoir :

Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé chimique ou d'une classe de composés 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 oeuvre de ce même composé ou de cette même classe de composés dans un but différent, ne relevant pas du domaine médical, la réalisation technique des deux "enseignements" étant identique et la nouveauté de la revendication résidant uniquement dans le but dans lequel le composé ou la classe de composés est utilisé ?

Cette question de droit avait déjà été examinée pour le fond dans le mémoire exposant les motifs du recours, présenté le 19 mars 1988. Dans une notification en date du 7 octobre 1988, la chambre a signalé que dans le recours G 2/88, également en instance, une question identique pour le fond avait été soumise à la Grande Chambre, et a invité la requérante à compléter les observations qu'elle avait formulées. La requérante a alors présenté d'autres observations les 7 mars, 1er juin et 9 juin 1989, et ajouté encore d'autres remarques lors de la procédure orale du 26 juin 1989.

II. L'argumentation développée par la requérante en ce qui concerne la question de droit soulevée dans cette affaire peut se résumer comme suit :

1. Dans le cas d'un composé chimique, la découverte de propriétés nouvelles et surprenantes, susceptibles d'application industrielle, peut donner lieu à une invention brevetable. Dans la demande attaquée, l'enseignement technique ne se limite pas par exemple aux modes mécaniques de

Ganzes gewürdigt werden: Wenn die Lehre zum technischen Handeln in ihrer Gesamtheit nicht zum Stand der Technik gehöre, sei Neuheit gegeben. In diesem Zusammenhang müsse anerkannt werden, daß die technischen Merkmale bei "Verwendungs-" und "Verfahrenserfindungen" unterschiedlich geartet seien.

2. Die Entscheidung G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60) sei auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar, und aus dem Zusammenhang gerissene Passagen dieser Entscheidung dürften nicht gegen die jetzige Beschwerdeführerin herangezogen werden. Bei der vorliegenden Beschwerde sei das EPÜ unmittelbar - zugunsten der Beschwerdeführerin - anwendbar, da die Ausschlußbestimmungen des Artikels 52 (4) EPÜ nicht zuträfen. Das EPÜ sei so auszulegen, daß für alle Erfinder unabhängig von der Art ihrer Erfindung Gleichbehandlung sichergestellt sei.

3. Bei der Bewertung der Neuheit sei nicht der rein intellektuelle Informationsgehalt maßgeblich, sondern die konkrete Anleitung zum technischen Handeln. Ein Verwendungspatent werde nicht für die Mittel zur Realisierung der Verwendung erteilt, sondern für die bis dahin unbekannte Verwendung selbst. Verwendungsverfahren müßten von Herstellungsverfahren unterschieden werden. Ein neuer Verwendungszweck sei eine funktionelle Angabe, die ein technisches Merkmal der Erfindung darstelle. Ausschlaggebend für die Neuheitsprüfung sei, ob der Inhalt der Ansprüche in seiner Gesamtheit zum Stand der Technik gehöre.

4. Wenn Ansprüche für eine Verwendungserfindung wie im vorliegenden Fall zurückgewiesen würden, wäre das EPÜ mit dem Recht der meisten Vertragsstaaten unvereinbar, die eine neue Verwendung eines bekannten Erzeugnisses in der Regel patentierten.

III. In der mündlichen Verhandlung am 26. Juni 1989 hob die Beschwerdeführerin insbesondere auf folgende Punkte ab:

1. Es dürfe keine Ungleichbehandlung

application, but must be considered as a totality: if the teaching for technical action in its totality is not within the state of the art, there is novelty. In this connection, the technical features of "use" and "process" inventions should be recognised as different.

2. Decision G 1/83 (OJ EPO 1985, 60) is not applicable to the present case, and passages from that decision taken out of context should not be applied against the present Appellant. In this appeal the EPC is directly applicable in favour of the Appellant, the exclusions of Article 52(4) EPC not being applicable. The EPC should be interpreted to provide equal treatment for inventors of all types of invention.

3. The evaluation of novelty does not depend upon the purely intellectual information content but upon concrete teaching for technical action. A use patent is not granted for the means of realisation of the use, but for the previously unknown use itself. Methods of use are to be distinguished from methods of manufacture. A new purpose of use represents a functional indication which is a technical feature of the invention. For novelty it is decisive whether the content of the claims as a whole is contained in the state of the art.

4. To refuse claims to a use invention as in the present case would cause disharmony between the EPC and most Contracting States, who normally grant patents for a new use of a known product.

III. During oral proceedings which took place on 26 June 1989, the Appellant emphasised the following points in particular:

1. There should be no

réalisation et doit être considéré comme un tout : il y a nouveauté lorsque l'enseignement technique dans son ensemble n'est pas compris dans l'état de la technique. A cet égard, il faut reconnaître que les caractéristiques techniques des "inventions portant sur une utilisation" sont différentes de celles des "inventions portant sur un procédé".

2. La décision G 1/83 (JO OEB 1985, 60) ne saurait s'appliquer dans la présente espèce, et il conviendrait de ne pas opposer à la requérante des passages de cette décision coupés de leur contexte. Les exclusions de la brevetabilité prévues par l'article 52 (4) CBE ne pouvant jouer en l'occurrence, la CBE est directement applicable en faveur de la requérante. Il convient d'interpréter la CBE de manière à assurer l'égalité de traitement de tous les inventeurs, quelle que soit la nature de leur invention.

3. Pour l'appréciation de la nouveauté, ce qui compte, ce n'est pas l'information à contenu purement abstrait, mais les indications concrètes en vue de la mise en oeuvre technique. Il n'est pas délivré de brevet d'utilisation pour les modes de réalisation de l'utilisation, mais pour l'utilisation proprement dite, inconnue jusque-là. Il convient d'établir une distinction entre procédés d'utilisation et procédés d'obtention. L'indication d'un nouveau but poursuivi par une utilisation est une indication d'ordre fonctionnel, qui constitue une caractéristique technique de l'invention. Pour l'appréciation de la nouveauté, il s'agit essentiellement de savoir si le contenu des revendications dans son ensemble est compris ou non dans l'état de la technique.

4. Si des revendications d'utilisation comme celles dont il est question ici étaient rejetées, les dispositions de la CBE seraient incompatibles avec celles de la législation de la plupart de ses Etats contractants qui, en règle générale, acceptent de breveter une nouvelle utilisation d'un produit connu.

III. Lors de la procédure orale du 26 juin 1989, la requérante a développé en particulier les arguments suivants :

1. Il n'y a pas lieu de traiter

von weiteren medizinischen und weiteren nichtmedizinischen Verwendungen geben.

2. Ein Verwendungsanspruch sei nicht mit einem Verfahrensanspruch gleichzusetzen, sondern stelle eine eigene Anspruchskategorie dar.

3. Verwendungsansprüche der zur Diskussion stehenden Art müßten im Interesse der internationalen Harmonisierung zugelassen werden.

4. Das neue technische Merkmal in einem solchen Verwendungsanspruch sei funktioneller Art.

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

IV. 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 (ABl. 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 der vorgelegten Frage 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**

1. In Anbetracht des Zweckes, der mit der Befassung der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 EPÜ verfolgt wird, sollte die Große Beschwerdekammer die ihr vorgelegte Frage nicht zu eng auffassen, sondern so prüfen und beantworten, daß die dahinterstehenden Rechtsfragen geklärt werden.

discrimination between further medical and non-medical uses.

2. A use claim should not be equated with a process claim, but is a separate category.

3. Use claims of the type in question should be allowed in the interests of international harmony.

4. The novel technical feature in a use claim of this type is functional in nature.

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

IV. 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 the referred question, 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**

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

différemment les utilisations ultérieures selon qu'elles relèvent ou non du domaine médical.

2. Un revendication d'utilisation n'est pas assimilable à une revendication de procédé ; elle constitue une catégorie de revendication bien distincte.

3. Dans l'intérêt de l'harmonisation des législations à l'échelle internationale, il conviendrait d'admettre les revendications d'utilisation telles que celles dont il est question en l'occurrence.

4. Dans une telle revendication d'utilisation, la caractéristique technique nouvelle est d'ordre fonctionnel.

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

IV. 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 posée, conformément à l'article 11bis 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**

1. Etant donné la finalité assignée par l'article 112 CBE à la saisine de la Grande Chambre de recours, il est bon que la Grande Chambre n'aborde pas de manière trop restrictive la question qui lui a été soumise, mais l'examine et y réponde de façon à clarifier les points de droit qu'elle recouvre.

2. 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.

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 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.

2.1. 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 enthalten mußte, was geschützt werden sollte, als in Ländern wie Deutschland, wo es angemessener war, das Wesen der erfinderischen Idee herauszuarbeiten.

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).

Mehrere Unterklassen sind möglich (z.

2. 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 developments reflected somewhat different national philosophies underlying the concept of patent protection.

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.

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.

2.1 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.

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).

Various sub-classes are possible

2. 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.

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.

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.

2.1. La manière de rédiger les revendications a bien entendu évolué de façon différente selon les pays, en fonction au 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. 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).

Différentes sous-classes de

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. Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage betrifft "Verwendungsansprüche", d. h. Ansprüche, die eine "Verwendung des Stoffes X für einen bestimmten Zweck" definieren oder eine ähnliche Formulierung aufweisen.

Die Offenbarung einer bisher unbekanntem 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 vielmehr in der Regel durch die wesentlichen physikalischen Schritte definiert worden, die die zu schützende "Tätigkeit" ausmachen.

2.4. Auch nach dem Inkrafttreten des EPÜ 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 von Ansprüchen für Erfindungen, die Gegenstand europäischer Patentanmeldungen und Patente sind, und die Patentierbarkeit dieser Erfindungen müssen jedoch nach EPÜ-Recht entschieden werden. Die Funktion der Ansprüche ist für die praktische Durchführung des europäischen Patentsystems von zentraler Bedeutung.

(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 The question which has been referred to the Enlarged Board is 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 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.

revendications 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. La question qui a été soumise à la Grande Chambre de recours concerne 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 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

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 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).

3. Die Auslegung der Ansprüche zur Bestimmung ihrer technischen Merkmale ist gemäß Artikel 69 (1) EPÜ und dem dazu ergangenen Protokoll vorzunehmen. Das Protokoll wurde von den Vertragsstaaten als fester Bestandteil in das EPÜ übernommen,

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 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).

3. For the purpose of determining their technical features, the claims must be interpreted in accordance with Article 69(1) EPC and its Protocol. The Protocol was adopted by the Contracting States as an integral part of the EPC in

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 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 EPOR) 1987, 229). (Ndt : EPOR = European Patent Office Reports, ESC Publishing Limited Oxford)

3. Pour la détermination des caractéristiques techniques qu'elles indiquent, les revendications doivent être interprétées conformément à l'article 69 (1) CBE et à son protocole interprétatif. Les Etats contractants, qui voyaient dans ce

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.

4. 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

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.

4. 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

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.

4. 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

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 deutschsprachige Entscheidung G 1/83 verwiesen zu werden.

Die Große Beschwerdekammer hat 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 dieser Entscheidung 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 Entscheidung 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 1/83 wurde dies auf die zweite und alle weiteren therapeutischen Anwendungen angewandt, 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.

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 German language Decision, G 1/83.

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 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 1/83 applied this to 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.

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 1/83, rédigée en allemand.

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 la Grande Chambre avait été saisie à l'époque 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 cette décision 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. 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 1/83, il s'agissait d'une exception 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

Mit der damaligen Entscheidung in der Sache G 1/83 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 ausgenommen sind (s. Entscheidungsgründe Nr. 13), ähnliche Ansprüche für eine nichtmedizinische Verwendung jedoch (als gewerblich anwendbar) ohne weiteres gewährbar wären. Vergleiche: "Verwendung von X zur Behandlung der Krankheit A bei Säugetieren" (nicht gewährbar) und "Verwendung von X zur Behandlung der Krankheit B bei Getreidepflanzen" (gewährbar).

Die Rechtsfrage hingegen, mit der die Große Beschwerdekammer im vorliegenden Fall befaßt worden ist, bezieht sich nicht auf medizinische Erfindungen, sondern ist allgemeiner Natur, da sie in erster Linie die Auslegung des Artikels 54 (1) und (2) EPÜ betrifft.

5. Die vorgelegte Frage 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

The present Enlarged Board of Appeal endorses that view. G 1/83 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 to medical inventions but is of a general nature, being primarily concerned with the question of interpretation of Article 54(1) and (2) EPC.

5. The question referred 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

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.

La décision G 1/83 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 1/83), 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 inventions médicales. Il s'agit d'une question de caractère général, portant essentiellement sur l'interprétation de l'article 54(1) et (2) CBE.

5. La question soumise en l'occurrence implique que la seule caractéristique nouvelle indiquée dans la revendication en cause réside dans le but dans lequel est utilisé le

(1) und (2) EPÜ und der (etwa) gewährbare Schutzzumfang für Erfindungen, die eine weitere nicht-medizinische 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 für derartige Verwendungsansprüche zu prüfen.

6. Wie 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. 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 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

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.

6. As discussed 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. 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

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.

6. Comme indiqué ci-dessus aux points 2 à 2.5, 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. 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

besondere Wirkung hervorruft.

7.1. 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 Anmeldung T 231/85 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 von der Überlegung 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 7 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,

achieves the particular effect.

7.1 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 application T 231/85 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 (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 7, 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

implicitement comme caractéristique technique une caractéristique d'ordre fonctionnel ; il sera dit, par exemple, que le composé produit réellement l'effet particulier.

7.1. 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 T 231/85 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 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 7 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

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.

8. 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.

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.

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.

8. 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.

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.

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.

8. 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.

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.

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", ABl. EPA 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, auf die sich eine Erfindung bezieht, 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.

8.1. In Fällen, in denen z. B. die Verwendung eines Stoffes - wenn auch für einen anderen Zweck als den beanspruchten - beschrieben worden ist und diese Verwendung inhärent dieselbe technische Wirkung wie die beanspruchte Verwendung hatte, stellt sich die Frage, ob die Neuheit fehlt. In diesem Zusammenhang können auch Probleme im Hinblick auf die Verletzung des Patents auftreten, wenn in diesen Fällen keine mangelnde Neuheit angenommen wird, denn der Benutzer einer früher beschriebenen Verwendung könnte Gefahr laufen, 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

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.

8.1 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, the question arises as to whether there is a lack of novelty. In this connection problems in relation to infringement can also arise if there is no finding of lack of novelty in such circumstances, since 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

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.

8.1. Dans les cas où par exemple l'utilisation d'un composé a été décrite antérieurement, même si le but poursuivi est différent de celui poursuivi par l'utilisation revendiquée, et où cette utilisation a eu intrinsèquement le même effet technique que celui produit par l'utilisation revendiquée, la question se pose de savoir s'il y a ou non nouveauté. A cet égard, il peut surgir des problèmes de contrefaçon au cas où il ne serait pas conclu à l'absence de nouveauté, la personne procédant à l'utilisation décrite antérieurement risquant 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

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 nicht erkannte oder heimliche Benutzung kein Grund, um die Rechtsgültigkeit eines europäischen Patents anzuzweifeln. Diesbezüglich unterscheiden sich möglicherweise die Bestimmungen des EPÜ 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 EPÜ 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 1/83 im medizinischen Bereich ähnliche Probleme ergeben würden.

8.2. 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 7.1 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

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 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 1/83 in the medical area.

8.2 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 7.1, 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

"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 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 G 1/83 poserait des problèmes analogues dans le domaine médical.

8.2. 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 oeuvre, aurait

eingeschlossen hätte, so ist doch das oben genannte technische Merkmal des Anspruchs, das dieser Verwendung zugrunde liegt, der Öffentlichkeit nicht durch die frühere schriftliche Beschreibung in der Entgegenhaltung (1) "zugänglich gemacht" worden.

9. Die Antwort auf die vorgelegte Frage 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) EPÜ genannten Mittel zugänglich gemacht worden, dann ist die beanspruchte Erfindung neu, auch wenn diese technische Wirkung bei der Ausführung dessen, was zuvor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, möglicherweise inhärent aufgetreten ist.

#### **ENTSCHEIDUNGSFORMEL**

**Aus diesen Gründen wird entschieden, daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wie folgt zu beantworten ist:**

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.

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).

9. The answer to the question referred 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 previously been made available to the public.

#### **ORDER**

**For these reasons, it is decided that: The question of law which was referred to the Enlarged Board of Appeal is answered as follows:**

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.

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).

9. La réponse à apporter à la question soulevée dans la présente affaire 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, l'invention revendiquée est nouvelle, bien qu'en soi cet effet technique ait déjà pu être obtenu au cours de la mise en oeuvre de ce qui a été précédemment rendu accessible au public.

#### **DISPOSITIF**

**Par ces motifs, il est statué comme suit : La Grande Chambre de recours apporte la réponse suivante à la question de droit qui lui a été soumise :**

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.