

E.5 WEITERE MEDIZINISCHE VERWENDUNG

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20. September 2010 über die Unzulässigkeit der schweizerischen Anspruchsform für die zweite oder jede weitere medizinische Verwendung infolge der Entscheidung G 2/08 der Großen Beschwerdekammer

ABI. EPA 2010, 514

1. In G 2/08¹ befand die Große Beschwerdekammer, dass in Fällen, in denen dem Gegenstand eines Anspruchs nur durch eine neue therapeutische Verwendung eines Arzneimittels Neuheit verliehen wird, der Anspruch nicht mehr in der sogenannten schweizerischen Anspruchsform abgefasst werden darf, wie sie mit der Entscheidung G 1/83 geschaffen wurde (siehe Entscheidungsformel, Antwort auf Frage 3).

2. Zur Wahrung der Rechtssicherheit und zum Schutz der berechtigten Interessen der Anmelder hat die Kammer Übergangsbestimmungen für die Abschaffung solcher Ansprüche festgelegt. Es wurde eine Frist von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Entscheidung G 2/08 im Amtsblatt gesetzt, damit **künftige** Anmeldungen dieser neuen Situation gerecht werden können. **Anhängige** Anmeldungen sind von dieser Entscheidung nicht betroffen. Maßgeblicher Zeitpunkt für **künftige** Anmeldungen ist der Anmeldetag bzw., wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, der Prioritätstag (siehe Nr. 7.1.4).

3. Die Entscheidung G 2/08 wird in dieser Ausgabe des Amtsblatts veröffentlicht. Ihr Veröffentlichungsdatum ist somit der 28. Oktober 2010, d. h. die von der Großen Beschwerdekammer festgelegte Dreimonatsfrist läuft am 28. Januar 2011 ab.

¹ ABI. EPA 2010, 456.

E.5 FURTHER MEDICAL USE

Notice from the European Patent Office dated 20 September 2010 concerning the non-acceptance of Swiss-type claims for second or further medical use following decision G 2/08 of the Enlarged Board of Appeal

OJ EPO 2010, 514

1. In G 2/08¹, the Enlarged Board of Appeal has held that where the subject-matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, such claim may no longer have the format of the so-called Swiss-type claim as instituted by decision G 5/83 (see Order, answer to question 3).

2. In order to ensure legal certainty and to protect the legitimate interests of applicants, the Board makes provision for transitional arrangements for the abolition of such claims. It sets a period of three months after the publication of decision G 2/08 in the Official Journal for **future** applications to comply with the new situation. **Pending** applications are not affected by this ruling. The relevant date for **future** applications is their date of filing or, if priority has been claimed, their priority date (see point 7.1.4).

3. Decision G 2/08 has been published in this issue of the Official Journal. Its publication date is therefore 28 October 2010, which means that the three-month period set by the board will expire on 28 January 2011.

¹ OJ EPO 2010, 456.

E.5 UTILISATION MEDICALE ULTERIEURE

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 septembre 2010, relatif à la non-acceptation des revendications de type suisse portant sur une deuxième utilisation médicale ou toute utilisation médicale ultérieure faisant suite à la décision G 2/08 de la Grande Chambre de recours

JO OEB 2010, 514

1. Dans l'affaire G 2/08¹, la Grande Chambre de recours a estimé que lorsque l'objet d'une revendication devient nouveau par le seul fait d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, ladite revendication ne peut plus prendre la forme d'une revendication dite "de type suisse", telle qu'instituée par la décision G 6/83 (cf. dispositif, réponse à la question 3).

2. Pour garantir la sécurité juridique et protéger les intérêts légitimes des demandeurs, la Grande Chambre de recours prévoit des dispositions transitoires visant à abolir les revendications concernées. Elle fixe ainsi un délai de trois mois à compter de la publication de la décision G 2/08 au Journal officiel pour mettre les **futures** demandes en conformité avec la nouvelle situation. Les demandes **en instance** ne sont pas concernées par la présente disposition. La date pertinente pour les **futures** demandes est leur date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, leur date de priorité (cf. point 7.1.4).

3. La décision G 2/08 est parue dans la présente édition du Journal officiel. Sa date de publication étant le 28 octobre 2010, le délai de trois mois fixé par la Grande Chambre de recours arrivera par conséquent à expiration le 28 janvier 2011.

¹ JO OEB 2010, 456.

4. Für europäische oder internationale Anmeldungen, die auf eine zweite oder weitere medizinische Verwendung gerichtet sind und **deren Anmeldetag bzw. frühester Prioritätstag der 29. Januar 2011 oder ein späterer Tag ist**, werden daher keine europäischen Patente mehr mit der schweizerischen Anspruchsform erteilt. Enthält eine solche Anmeldung Ansprüche in der schweizerischen Form, so wird der Anmelder aufgefordert, diesen Mangel zu beseitigen.

5. Gemäß Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ ist der maßgebliche Zeitpunkt für Teilanmeldungen der Anmeldetag bzw. der früheste Prioritätstag der Stammanmeldung.

4. Consequently, for inventions relating to second or further medical uses, European patents may not be granted in respect of European or international patent applications having **a filing date or earliest priority date of 29 January 2011 or later** if they contain Swiss-type claims. If any such application contains Swiss-type claims, the applicant will be invited to correct this deficiency.

5. In accordance with Article 76(1), second sentence, EPC, the relevant date for divisional applications is the date of filing or the earliest priority date of the parent application.

4. Il ne sera dès lors plus possible de délivrer des brevets européens pour les demandes européennes ou internationales relatives à des inventions portant sur une deuxième utilisation médicale ou toute utilisation médicale ultérieure et dont la **date de dépôt ou la date de priorité la plus ancienne est le 29 janvier 2011 ou une date ultérieure** si lesdites demandes contiennent des revendications de type suisse. Si une telle demande comporte des revendications du type précité, le demandeur sera invité à remédier à cette irrégularité.

5. Conformément à l'article 76(1), deuxième phrase CBE, la date pertinente pour les demandes divisionnaires est la date de dépôt ou la date de la priorité la plus ancienne de la demande principale.