



Deutsches
Patent- und Markenamt

Zweite medizinische Indikation und ergänzende Schutzzertifikate – Neue Situation durch das EPÜ 2000?

Dr. Dieter Schneider
Deutsches Patent- und Markenamt

Vortrag am 17.3.2011

www.dpma.de



Medizinische Indikationen im EPÜ 1973

1. Neuheitsfiktion für die erste medizinische Indikation
(Art. 54 Abs. 5 EPÜ 1973)
2. Keine Patente für die zweite medizinische Indikation
(Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz
über die Einführung eines europäischen
Patenterteilungsverfahrens, S. 29/30 und 200)



Medizinische Indikationen in der Rechtsprechung unter dem EPÜ 1973

1. Große Beschwerdekammer des EPA gestattet Patente für die zweite medizinische Indikation (vgl. z.B. G 5/83 Abl. 1985, 64).
 2. BGH gestattet Patente für die zweite medizinische Indikation (*Hydropyridin*, GRUR 1983, 729)
 3. Frankreich: *Court de Cassation* lehnt Patente für die zweite medizinische Indikation ab (*Alfuzosine*, vgl. Abl. 1995, 252).
-



Gesetzliche Regelung der ersten medizinischen Indikation im EPÜ 1973

Art. 54 Abs. 5

Gehören **Stoffe oder Stoffgemische** zum Stand der Technik, so wird ihre **Patentfähigkeit** durch die Absätze 1 bis 4 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem der in Artikel 52 Absatz 4 genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

Also Stoffschutz für die erste medizinische Indikation!



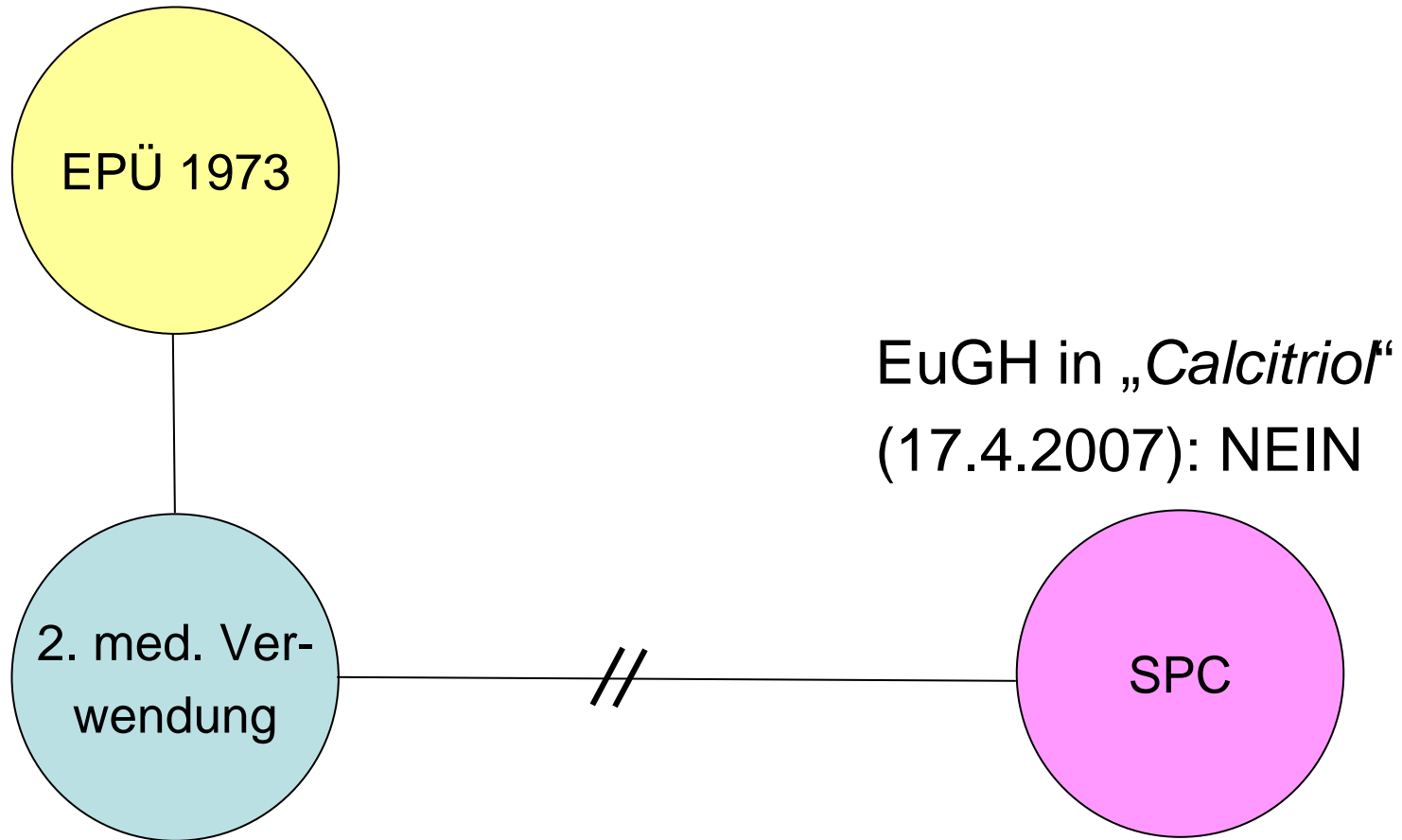
Zweite medizinische Indikationen in der Rechtsprechung unter dem EPÜ 1973

Wenn erlaubt, dann als Verwendung oder als
Verwendungsverfahren patentiert

**Also Verfahrensschutz für die zweite medizinische
Indikation!**



SPC und die 2. medizinische Verwendung im EPÜ 1973



Richterrecht: JA



Situation beim EPÜ 1973

	Patent	Kategorie	SPC
Erste Indikation	Ja	Stoffschutz	Ja
Zweite Indikation	Ja	Verfahrenschutz	Nein



Revision des EPÜ

neue Fassung aus dem Jahr 2000,

in Kraft seit dem 13.12.2007



Medizinische Indikationen im EPÜ 2000

1. Neuheitsfiktion für die erste medizinische Indikation
(Art. 54 Abs. 4 EPÜ 2000)
2. Neuheitsfiktion für weitere spezifische Anwendungen
also für die zweite und für weitere medizinische Indikationen
(Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000)



Zur ersten medizinischen Indikation in Art. 54 Abs. 4 EPÜ 2000

„Gehören **Stoffe oder Stoffgemische** zum Stand der Technik, so wird **ihre Patentierbarkeit** durch die Absätze 2 und 3 nicht ausgeschlossen, sofern sie **zur Anwendung** in einem in Art 53 c) genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.“

Weiterhin Stoffschutz für die erste medizinische Indikation.



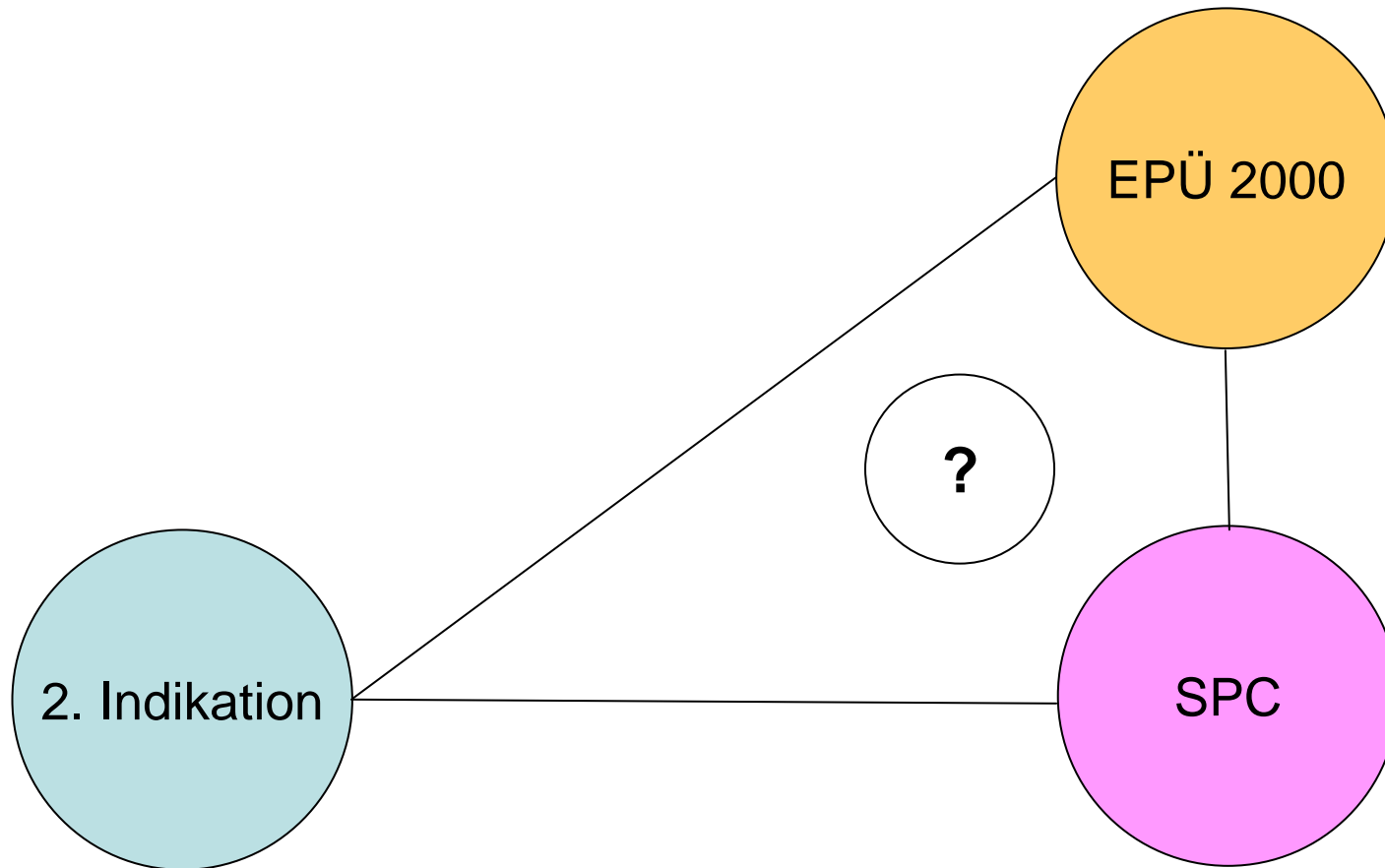
Zur zweiten (und weiteren) medizinischen Indikation in Art. 54 Abs. 5 EPÜ 2000

„Ebenso wenig wird die Patentierbarkeit der in Absatz 4 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem in Art 53 c) genannten Verfahren durch die Absätze 2 und 3 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.“

Nunmehr Stoffschutz auch für die zweite medizinische Indikation.



EPÜ 2000 – eine andere Lösung?





Danke für Ihre Aufmerksamkeit