Urteilskopf

101 Ib 18

4. Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Februar 1975 i.S. Charles E. Frosst & Co. gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum
Regeste (de):
Art. 2 Ziff. 2 und Art. 52 PatG.

Eine Erfindung, die sich auf die Verwendung eines chemischen Stoffes zu Heilzwecken bezieht, darf nicht patentiert werden, gleichviel wie der Stoff abgegeben und verwendet werden soll.

Regeste (fr):
Art. 2 ch. 2 et art. 52 LBI.

Une invention qui consiste dans l'emploi d'un produit chimique à des fins curatives n'est pas brevetable, quelle que soit la forme sous laquelle ce produit est vendu et utilisé.

Regesto (it):
Art. 2 n. 2 art. 52 LBI.

Un'invenzione consistente nell'impiego di un prodotto chimico a scopo terapeutico non è brevettabile, indipendentemente dalla forma prevista per la vendita ed utilizzazione di tale prodotto.

Sachverhalt ab Seite 19

A.- Die Charles E. Frosst & Co. reichte am 13. Mai 1974 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum das Patentgesuch Nr. 6513/74 ein, das sie als Teil des Gesuches Nr. 13293/72 bezeichnete und dessen einziger Patentanspruch wie folgt lautet: "Verwendung der optisch aktiven Plusform ... als therapeutisch wirksames Mittel mit ss-adrenergisch hemmenden Eigenschaften." In einem Begleitschreiben erläuterte die Gesuchstellerin den Anspruch und äusserte sich einlässlich zur Praxis des Amtes, die nach ihrer Meinung kaum mehr haltbar sei. Das Amt ging auf diese Kritik nicht ein. Es begnügte sich in seiner Beanstandung vom 31. Mai 1974 mit dem Hinweis, dass die Verwendung eines Arzneimittels gemäss Art. 1 PatG von der Patentierung ausgeschlossen sei; es rechne deshalb mit dem Rückzug des Gesuches. Die Gesuchstellerin hielt daran in ihrer Antwort vom 15. Juli 1974 jedoch fest. Das Amt wies das Gesuch daraufhin durch Verfügung vom 23. August 1974 zurück, wobei es die beanspruchte Erfindung auch nach Art. 2 Ziff. 2 PatG für unzulässig hielt.

B.- Die Gesuchstellerin führt gegen diese Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren, sie aufzuheben und das Amt anzuweisen, ihr Patentgesuch weiter zu behandeln. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der streitige Patentanspruch bezieht sich auf die Verwendung eines chemischen Stoffes, den die Beschwerdeführerin umschreibt und "als therapeutisch wirksames Mittel mit ss-adrenergisch hemmenden Eigenschaften" ausgibt. Das kann nur dahin verstanden werden, dass das Mittel einen bestimmten krankhaften Zustand des Menschen beheben oder lindern will, also einem Heilzweck dient. In welcher Form es abgegeben und wie es verwendet werden soll, ist dem Anspruch nicht zu entnehmen. Das Amt hält einen solchen Patentanspruch nach der angefochtenen Verfügung für unzulässig, weil das schweizerische Recht nicht nur die Patentierung von Arzneimitteln (Art. 2 Ziff. 2 PatG), sondern auch die Patentierung von Heilverfahren verbiete und der Anspruch der Gesuchstellerin gegen beide Verbote verstosse. Das Verbot, Heilverfahren zu patentieren,

BGE 101 Ib 18 S. 20

gehe aus dem Gesetz zwar nicht ausdrücklich hervor; es sei aus sozialethischen Gründen jedoch schon nach dem alten Patentgesetz anerkannt worden (BGE 72 I 369/70), und das neue habe daran nichts geändert. Aus der Ergänzungsbotschaft zur Novelle von 1954 (BBl 1952 I 26) ergebe sich unmissverständlich, dass die Verwendung eines Stoffes "zu Heilzwecken" nicht patentierbar sei, da die Patentierung auf eine Monopolisierung der Verwendung und damit auf einen Schutz des Arzneimittels hinausliefe, was auch dem Sinn und Zweck von Art. 2 Ziff. 2 PatG widerspräche.

2. Die Gesuchstellerin war sich von Anfang an bewusst, dass das Amt die von ihr beantragte Patentierung nach seiner Praxis zu Art. 1 und 2 PatG verweigern könnte. Sie beharrte aber auf ihrem Antrag und tut das auch noch in der Beschwerde, weil das schweizerische Recht entgegen der Meinung des Amtes, die auf einer überholten Praxis beruhe, die Patentierung von Verwendungsansprüchen nicht verbiete. a) Die Beschwerdeführerin wirft dem Amt vor, es ersetze ihren Verwendungsanspruch willkürlich durch einen Verfahrensanspruch. Das sei schon deshalb unzulässig, weil der Gesetzgeber die Heilverfahren in Art. 52 PatG nicht erwähnt habe. Zu beachten sei ferner, dass er die "Verwendung eines Erzeugnisses" als vierte Darstellungsart der Erfindung einführte und sich dabei, wie aus der Botschaft zur Novelle von 1954 hervorgehe, gerade vom Bestreben leiten liess, den Inhalt der Patentansprüche den tatsächlichen Verhältnissen anzupassen (BBl 1950 I 1040). Auch deshalb dürfe das Amt ihren Verwendungsanspruch nicht in einen Anspruch für ein Heilverfahren umdeuten, nur um an seiner bisherigen Praxis festzuhalten. Die von ihm angerufene Rechtsprechung ändere daran nichts. Sie ermächtige das Amt namentlich nicht, einen. Patentanspruch so auszulegen, dass er das Wesen der Erfindung nicht mehr wiedergebe. Dieses liege hier in der Erkenntnis neuer Verwendung eines Stoffes. Der Patentanspruch decke sich mit den tatsächlichen Gegebenheiten, zumal die forschende Industrie sich zunehmend darauf konzentriere, die immense Zahl bekannter chemischer Stoffe auf deren therapeutische Wirksamkeit hin zu prüfen, auf die man sich auch in der Schweiz während Jahrzehnten berufen habe, um die Patentfähigkeit von Analogieverfahren zu rechtfertigen. b) Bei dieser formalistischen Betrachtungsweise übersieht

BGE 101 Ib 18 S. 21

die Beschwerdeführerin den Kern der Streitfrage. Gewiss ist in Art. 52 PatG weder von Heilverfahren noch

von Verwendung eines Stoffes zu Heilzwecken die Rede. Richtig ist zudem, dass nach dieser Bestimmung eine Erfindung als Verwendung eines Erzeugnisses definiert werden darf. Das ist dem Amt indes nicht entgangen und auch nicht streitig. Es geht einzig um die Frage, ob für die im Anspruch der Beschwerdeführerin als Verwendung dargestellte Erfindung ein Patent erteilt werden darf, was aber nicht nur von Art. 52 PatG abhängt. Wie das Bundesgericht in dem vom Amt angerufenen Entscheid 97 I 568 ausgeführt hat, darf die Freiheit des Patentbewerbers in der Formulierung der Ansprüche und in der Wahl des Schutzumfanges nicht dazu führen, Verbote des Art. 2 PatG zu umgehen; diese im öffentlichen Interesse liegende Bestimmung erfordere, dass das Amt die beanspruchte Erfindung auf ihre objektive Tragweite prüft und die Patentierung unbekümmert um die Formulierung des Anspruches verweigert, wenn sie sich nach Art. 2 als unzulässig erweist. Diese Prüfung drängt sich umsomehr auf, als eine Erfindung in verschiedene Anspruchsformen gekleidet werden kann, jede Erfindung Verfahrenselemente enthält und vom Ergebnis her als Erzeugniserfindung aufgefasst werden kann. Dazu kommt, das Begriffe wie Erzeugnis und Verfahren nur die Bedeutung von Ordnungskategorien haben können, aber einander nicht ausschliessen und sich auf die Anspruchsform, nicht auf den sachlichen Inhalt der Erfindung beziehen (BLUM/PEDRAZZINI, Patentrecht III S. 226 und 228). Der Ausdruck Heilverfahren wird im Gesetz nicht verwendet, ist in Lehre und Rechtsprechung jedoch gebräuchlich. Nach dem Schrifttum sind darunter alle Verfahren und Massnahmen zu verstehen, welche die Behandlung pathologischer Zustände des menschlichen Körpers zum Zwecke haben, insbesondere zur Heilung, Kräftigung oder Vorbeugung gegen gesundheitliche Störungen dienen (BLUM/PEDRAZZINI, Patentrecht I S. 85, LINDENMAIER, Patentgesetz, 6. Aufl. Anm. 11 S. 15 und 82 S. 99 zu § 1). Solche Verfahren sind nach schweizerischer und österreichischer Rechtsauffassung vor allem aus sozialethischen Gründen nicht als Erfindungen schützbar; sie sollen möglichst frei, ohne dass Monopole entgegenstehen, verwendbar sein (BGE 72 I 369/70; BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. I S. 85 Anm. 11; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. I S.

172/3 und 243/4; FRIEBEL/PULITZER, Österreichisches Patentrecht, 2. Aufl. S. 36; Entscheid des Österreichischen Patentamtes vom 29. Mai 1973 in GRUR Int. 1974 S. 180 ff.). Nach deutscher Rechtsauffassung sind sie, wenn auch aus andern Überlegungen, ebenfalls von der Patentierung ausgeschlossen. Die Verwendung eines Stoffes zu therapeutischen Zwecken darf, weil sie Heilbehandlung ist und der Verwendungsschutz zudem auf den Schutz eines Heilverfahrens hinausliefe, nicht als Erfindung geschützt werden. Dabei ist gleichgültig, ob der Stoff als Arzneimittel vorbekannt war und die Erfindung lediglich eine neue therapeutische Verwendung aufzeigt oder ob der Stoff bisher therapeutisch für bedeutungslos gehalten wurde (REIMER, Patentgesetz, 3. Aufl. Anm. 89 lit. f S. 120 und Anm. 91 Ziff. 6 S. 131/2 zu § 1; KLAUER-MÖHRING, Patentrechtskommentar, 3. Aufl. 1 Anm. 79 S. 103/4 zu § 1; Urteil des Bundespatentgerichtes vom 26. September 1967 in GRUR 1968 S. 142 ff.). Daraus erhellt, dass unter dem Ausdruck Heilverfahren nicht eine Anspruchsform gemäss Art. 52 PatG, sondern der auf Heilbehandlung gerichtete Zweck der Erfindung zu verstehen ist. Um dieses Zweckes willen wurde die Möglichkeit, Heilverfahren von der Patentierung auszuschliessen, bereits in BGE 72 I 369 anerkannt. Es besteht kein Grund, den Verwendungsanspruch der Beschwerdeführerin anders zu behandeln, zumal die von ihr befürwortete Unterscheidung zwischen Verfahren und Verwendung der inneren Rechtfertigung entbehrt und selbst dann, wenn man sie formell machen würde, zum gleichen Ergebnis führen müsste. Im einen wie im andern Fall bezweckt die Erfindung ihrem sachlichen Inhalte nach eine Heilbehandlung. Was gegen die Patentierung eines Heilverfahrens spricht, muss daher auch für einen Verwendungsanspruch gelten, mag der Anspruch klar machen, wie ein bestimmter chemischer Stoff therapeutisch verwendbar ist, oder bloss besagen, dass er solchen Zwecken dient. c) Dazu kommt, dass der Anspruch der Beschwerdeführerin dem Sinn und Zweck des Art. 2 Ziff. 2 PatG zuwiderläuft. Wollte man die beanspruchte Erfindung schützen, so müsste man den Schutz nicht nur in Fällen, wo das Erzeugnis vorbekannt ist, sondern auch in Fällen, wo es zwar neu, aber als Arzneimittel nicht schützbar ist, zulassen. Die Folge davon wäre, dass jede Anwendung eines Stoffes als Arzneimittel

patentfähig würde. Damit könnte das Verbot des Art. 2 Ziff. 2 PatG, Erfindungen von Arzneimitteln zu patentieren, glatt umgangen werden. Wenn solche Mittel schon aus sozialethischen Gründen nicht patentiert werden können, so muss auch nicht zulässig sein, die Verwendung des nicht schützbaren Erzeugnisses als Arznei unter Patentschutz zu stellen. Denn das Verbot, für Erfindungen von Arzneimitteln Patente zu erteilen, besteht nicht wegen des Erzeugnisses an sich, sondern wegen seiner Verwendung als Arznei. Der Gesetzgeber wollte verhindern, dass diese Verwendung durch den Patentschutz verteuert werde (Botschaft zur Novelle von 1954, BBl 1950 I 1005). Der gleiche Gedanke liegt dem Verbot zugrunde, Erfindungen von Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln auf anderem als chemischem Wege zu patentieren. Chemische Herstellungsverfahren sind patentierbar, was zu einem faktischen Schutz des Arzneimittels und damit zu einem Monopol führt. Daraus darf jedoch nicht gefolgert werden, dass Anwendungspatente erteilt werden können. Der Schutz für chemische Verfahren wurde als Ausnahme eingeführt und 1954 bei der Revision des Gesetzes als solche beibehalten, um der chemischen Industrie entgegenzukommen und die Erfindung neuer Verfahrensarten zu fördern (vgl. BBl 1950 I 1004). Die Ausnahmebestimmung ist auf die chemischen Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln zu beschränken. Die Anwendung chemisch hergestellter Arzneimittel kann sowenig geschützt werden wie das chemisch oder sonstwie hergestellte Arzneimittel als Erzeugnis. d) Dass chemische Analogieverfahren wegen der therapeutischen Wirkung des gewonnenen Erzeugnisses (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. I 260; TROLLER, a.a.O. I S. 202 ff.; LIATOWITSCH, Stoffschutz oder Verfahrensschutz für Pharmazeutika? Diss. Basel 1973 S. 65 ff.) patentfähig sind, hilft der Beschwerdeführerin nicht. Die Erfindung ist in der Herstellung zu erblicken, die als solche keinen sozialethischen Bedenken unterliegt und von Gesetzes wegen unter Patentschutz gestellt werden darf, soweit sie auf chemischem Wege geschieht. Die chemische Herstellung des therapeutischen Mittels, das die Beschwerdeführerin nach dem Patentanspruch verwenden will, ist denn auch Gegenstand anderer Patentgesuche.

Aus dem Entscheid des Österreichischen Patentamtes vom 29. Mai 1973 (GRUR Int. 1974 S. 180 ff.) kann die Beschwerdeführerin schon deshalb nichts zu ihren Gunsten ableiten, weil es dort um einen Patentanspruch ging, der eine chemische und eine nichtchemische Verfahrensstufe umfasste. Der Patentbewerber wollte zudem die Auffindung von Arzneimittelwirkungen an sich bekannter Stoffe in Ländern schützen lassen, in denen nicht das Heilmittel, aber seine Herstellung durch andere als reine Mischverfahren patentierbar ist. Auch dadurch unterscheidet sich jener Fall vom vorliegenden. Das Bundesgericht hat den gleichen Fall, was die Beschwerdeführerin verschweigt, in einem schweizerischen Parallelverfahren übrigens im gegenteiligen Sinne entschieden (BGE 99 Ib 252 ff.). Unbeachtlich ist schliesslich, dass die europäischen Bestrebungen, das Patentrecht zu vereinheitlichen, auf einen umfassenden Stoffschutz abzielen. Dies gilt insbesondere von dem in der Beschwerde erwähnten Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973, das von der Schweiz unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert worden ist. Es berechtigt weder das Amt noch den Richter, sich über das gesetzliche Verbot, Erfindungen von Arzneimitteln zu patentieren, hinwegzusetzen.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.