

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
24. Juli 1996
G 6/95
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: W. Moser
J.-C. De Preter
A. Nuss
G. D. Paterson
J.-C. Saisset
P. Van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
GE Chemicals, Inc.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Bayer AG, Leverkusen Konzernver-
waltung RP Patente Konzern**

**Stichwort: Auslegung der Regel 71a
(1) EPÜ/GE CHEMICALS**

**Artikel: 23, 33 (1) b), 112 (1) a),
164 (2) EPÜ**

Artikel: 11 (2), 18 VOBK

**Regel: 10 (2), 11, 66 (1), 71, 71a (1)
EPU**

**Schlagwort: "Auslegung der Regel
71a (1) EPÜ im Fall der Beschwerde-
kammern"**

Leitsatz

*Die Regel 71a (1) EPÜ gilt nicht für
die Beschwerdekammern.*

Sachverhalt und Anträge

I. In der Sache T 276/93 vertrat die zuständige Technische Beschwerdekammer 3.3.3 (nachstehend "Kammer" genannt) die Auffassung, Wesen und Umfang des einzigen zur Entscheidung durch die Kammer anstehenden Streitpunkts, nämlich der Frage nach der erfinderischen Tätigkeit, seien in den Schriftsätzen und schriftlichen Beweismitteln, die die Beteiligten eingereicht hätten, erschöpfend und verständlich dargelegt. Da die Entscheidung der Kammer einzig und allein diese Frage betreffe und sich auf die bereits eingereichten Schriftsätze sowie etwaige einschlägige Argumente beschränken könne, die im Lauf der mündlichen Verhandlung zu deren Erläuterung oder Ergänzung vorgebracht würden, sei der Kammer nicht ersichtlich, was den Beteiligten in dieser Phase mitgeteilt werden

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
24 July 1996
G 6/95
(Official text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: W. Moser
J.-C. De Preter
A. Nuss
G. D. Paterson
J.-C. Saisset
P. Van den Berg

**Patent proprietor/Respondent:
GE Chemicals, Inc.**

**Opponent/Appellant: Bayer AG,
Leverkusen Konzernverwaltung RP
Patente Konzern**

**Headword: Interpretation of Rule
71a(1) EPC/GE CHEMICALS**

**Article: 23, 33(1)(b), 112(1)(a), 164(2)
EPC**

Article: 11(2), 18 RPBA

Rule: 10(2), 11, 66(1), 71, 71a(1) EPC

**Keyword: "Interpretation of Rule
71a(1) EPC vis-à-vis the boards of
appeal"**

Headnote

*Rule 71a(1) EPC does not apply to
the boards of appeal.*

Summary of facts and submissions

I. In case T 276/93, the competent Technical Board of Appeal 3.3.3 (hereinafter the board) was of the opinion that the nature and scope of the single issue, i.e. obviousness, which called for decision by the board, had been fully and comprehensibly set out in the pleadings, evidence and arguments submitted by the parties in writing. Since the board's decision had to be rendered upon this one issue and nothing else, and to be based on the written matters already submitted as well as on any relevant arguments advanced in the course of oral proceedings in explanation or in amplification of them, the board saw nothing that had to be communicated to the parties at that stage. In the board's view, there was therefore no reason to comply with the provisions of Rule 71a EPC which called for the manda-

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
24 juillet 1996
G 6/95
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: W. Moser
J.-C. De Preter
A. Nuss
G. D. Paterson
J.-C. Saisset
P. Van den Berg

**Titulaire du brevet/Intimé:
GE Chemicals, Inc.**

**Opposant/Requérant: Bayer AG,
Leverkusen Konzernverwaltung RP
Patente Konzern**

**Référence: Interprétation de la règle
71bis (1) CBE/ GE CHEMICALS**

**Article: 23, 33(1) b), 112(1) a), 164(2)
CBE**

Article: 11(2), 18 RPCR

**Règle: 10 (2), 11, 66 (1), 71, 71bis (1)
CBE**

**Mot-clé: "Interprétation de la règle
71bis (1) CBE en ce qui concerne les
chambres de recours"**

Sommaire

*La règle 71bis (1) CBE n'est pas
applicable aux chambres de recours.*

Exposé des faits et conclusions

I. Dans l'affaire T 276/93, la chambre de recours technique compétente 3.3.3 (dénommée ci-après "la chambre") a estimé que la nature et la portée de la seule question, c'est-à-dire l'évidence, qui appelait une décision de la chambre avait été présentée de manière complète et compréhensible dans l'exposé, les preuves et les arguments que les parties avaient soumis par écrit. Puisque la décision de la chambre devait être rendue sur ce seul point et se fonder sur les documents écrits déjà soumis ainsi que sur les arguments pertinents avancés au cours de la procédure orale pour les expliquer ou les développer, la chambre n'a rien vu à communiquer aux parties à ce stade. De l'avis de la chambre, il n'y avait donc aucune raison de se conformer aux dispositions de la règle 71bis CBE selon laquelle il

müßte. Es bestehe daher kein Grund, daß die Kammer die Bestimmungen der Regel 71a EPÜ befolge, wonach eine solche Mitteilung zwingend zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung zu ergehen habe. Folglich beschloß die Kammer in ihrer Zwischenentscheidung T 276/93 vom 15. September 1995, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorzulegen:

"1. Kann der Verwaltungsrat im Rahmen seiner allgemeinen Befugnisse nach Artikel 33 (1) b) EPÜ eine bestehende Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ändern, die er aufgrund seiner besonderen Befugnis nach Artikel 23 (4) EPÜ bereits genehmigt hatte?"

2. Wenn ja, beschränkt Artikel 23 (3) EPÜ die Änderungen, die der Verwaltungsrat verfügen darf, und in welchem Umfang?"

II. Die Kammer nahm in dieser Entscheidung wie folgt Stellung:

a) Regel 10 (2) EPÜ bestimme, daß ausschließlich das Präsidium für die Regelung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern nach Regel 11 EPÜ zuständig sei.

b) Diese Bestimmungen dienten zur Ausführung der Absätze 3 und 4 des Artikels 23 EPÜ, die gemeinsam die gesetzliche Grundlage für die Unabhängigkeit der Mitglieder der Beschwerdekammern und somit der Kammern selbst bildeten. So heiße es insbesondere in Artikel 23 (3) EPÜ: "Die Mitglieder der Kammern sind für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur diesem Übereinkommen unterworfen." Und Artikel 23 (4) EPÜ bestimme: "Die Verfahrensordnungen der Beschwerdekammern werden nach Maßgabe der Ausführungsordnung erlassen. Sie bedürfen der Genehmigung des Verwaltungsrats."

c) Der Wortlaut des Artikels 23 (3) und (4) EPÜ sei in allen drei Amtssprachen verbindlich. Insbesondere Artikel 23 (4) EPÜ sehe in Verbindung mit den Regeln 10 und 11 EPÜ eine besondere Befugnis vor, die die dem Verwaltungsrat durch Artikel 33 (1) b) EPÜ verliehene allgemeine Befugnis außer Kraft setze. Daraus folge, daß die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK), sobald sie im Rahmen dieser besonderen Befugnis und auf dem vorstehend genannten Weg erlassen worden sei, nur durch die Ausübung eben dieser besonderen Befugnis auf

tory dispatch with the summons for oral proceedings of such a communication. Thus, the board decided in its interlocutory decision T 276/93 of 15 September 1995 to refer the following questions of law to the Enlarged Board of Appeal:

"1. Does it lie within the general powers of the Administrative Council pursuant to Article 33(1)(b) EPC to change an existing rule of procedure of the boards of appeal which it had already enacted pursuant to special powers under Article 23(4) EPC?"

2. If the answer to the above question is "yes" to what extent, if any, does Article 23(3) EPC limit the changes which the Administrative Council may so enact?"

II. The board made in that decision the following comments:

(a) Rule 10(2) EPC established the sole authority, namely the Praesidium, that was responsible for determining the procedure of the boards of appeal pursuant to Rule 11 EPC.

(b) These rules gave effect to Article 23(3) and (4) EPC which jointly established the legislative basis of the independence of the members of the boards of appeal and thus of the boards themselves. In particular, Article 23(3) EPC provided that "in their decisions the members of the boards shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this convention"; whilst Article 23(4) EPC laid down that "the rules of procedure of the boards of appeal shall be adopted in accordance with the provisions of the implementing regulations. They shall be subject to the approval of the Administrative Council".

(c) The language of Article 23(3) and (4) EPC was mandatory in all three official languages. In particular, Article 23(4) EPC in conjunction with Rules 10 and 11 EPC provided a special power, derogating from the general power conferred upon the Administrative Council by Article 33(1)(b) EPC. It followed that once the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA) had been promulgated under this special power and via the above route, it could only be validly amended or repealed by the exercise of the same special power via the selfsame route as special

est obligatoire d'envoyer une telle notification avec la citation à une procédure orale. C'est pourquoi, dans sa décision intermédiaire T 276/93 du 15 septembre 1995, la chambre a décidé de soumettre les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours :

"1. Le Conseil d'administration a-t-il compétence en vertu de l'article 33(1) b) CBE pour modifier une règle de procédure des chambres de recours qu'il avait arrêtée en application des pouvoirs spéciaux que lui confère l'article 23(4) CBE?"

2. Dans l'affirmative, dans quelle mesure l'article 23(3) CBE limite-t-il, s'il le peut, les modifications que le Conseil d'administration peut ainsi apporter?"

II. Dans cette décision, la chambre a formulé les observations suivantes:

a) La règle 10(2) CBE précise l'instance, à savoir le Praesidium, qui seule a compétence pour déterminer la procédure des chambres de recours en vertu de la règle 11 CBE.

b) Ces règles donnent effet à l'article 23(3) et (4) CBE, dont les dispositions conjointes établissent la base législative de l'indépendance des membres des chambres de recours et donc des chambres elles-mêmes. En particulier, l'article 23(3) CBE prévoit que "dans leurs décisions, les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention", l'article 23(4) CBE quant à lui, stipule que "les règlements de procédure des chambres de recours ... sont arrêtés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration".

c) Le texte de l'article 23(3) et (4) CBE a un caractère obligatoire dans les trois langues officielles. Les dispositions combinées de l'article 23(4) CBE et des règles 10 et 11 CBE prévoient notamment un pouvoir spécial, dérogeant au pouvoir général que l'article 33(1) b) CBE confère au Conseil d'administration. Il s'ensuit que, une fois le règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) arrêté en vertu de ce pouvoir spécial et dans le cadre de la procédure susmentionnée, il ne peut être valablement modifié ou abrogé qu'en exerçant le même pouvoir spé-

eben diesem Weg wirksam geändert oder aufgehoben werden könne, da besondere Bestimmungen allgemeine Bestimmungen außer Kraft setzten.

d) Die Regel 71a EPÜ sei vom Verwaltungsrat im Rahmen seiner allgemeinen und nicht seiner besonderen Befugnisse erlassen worden.

e) Es liege auf der Hand, daß die Regel 71a EPÜ eine zwingende Bestimmung sei, während es der Artikel 11 (2) VOBK in das Ermessen der Kammern stelle, der Ladung eine Mitteilung beizufügen. Zweifellos widersprächen sich die beiden Verfahrensbestimmungen unmittelbar, da die erstgenannte das durch die letztgenannte eingeräumte Ermessen aufhebe.

f) In Anbetracht dieses Widerspruchs komme Artikel 164 (2) EPÜ entscheidende Bedeutung zu. Die einschlägige Bestimmung, zu der die Regel 71a EPÜ in Widerspruch stehe, weil sie das durch die VOBK eingeräumte Ermessen aufhebe, sei der Artikel 23 (4) EPÜ, in dem die besondere Befugnis verankert sei, aufgrund deren die VOBK erlassen worden sei.

g) Somit stelle sich die Rechtsfrage, ob der Verwaltungsrat in Ausübung seiner allgemeinen Befugnis nach Artikel 33 (1) b) EPÜ von einer bestehenden Verfahrensordnung, die er aufgrund seiner besonderen Befugnis nach Artikel 23 (4) EPÜ in Verbindung mit den zu seiner Ausführung dienenden Regeln 10 und 11 EPÜ bereits rechtmäßig genehmigt habe, abweichen oder sie aufheben könne.

h) Die Regel 71a EPÜ verletze die Unabhängigkeit der Beschwerdekammern, die sich wiederum von der in Artikel 23 (3) EPÜ konkret vorgesehenen Unabhängigkeit ihrer Mitglieder herleite. Diese Unabhängigkeit und die Art und Weise, wie sie im Lauf des Entscheidungsfindungsprozesses regelmäßig ausgeübt werde, könnten nicht voneinander getrennt werden.

III. Der Präsident des EPA äußerte sich gemäß Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer zu den der Großen Beschwerdekammer vorliegenden Rechtsfragen sinngemäß wie folgt:

a) Nach Artikel 33 (1) b) EPÜ sei der Verwaltungsrat das für die Ausführungsordnung zuständige Gesetzgebungsorgan.

b) Das EPÜ enthalte keine Vorschrift,

provisions derogated from general provisions.

(d) Rule 71a EPC had been enacted by the Administrative Council under its general powers, and not under its special powers.

(e) It was obvious that Rule 71a EPC was mandatory whereas Article 11(2) RPBA conferred discretion upon the boards of appeal in the sending of communications with the summons. Clearly the two procedural provisions were in direct conflict, the former to abolishing the discretion conferred by the latter.

(f) In the light of this conflict, Article 164(2) EPC was decisive. The relevant provision with which Rule 71a EPC was in conflict by virtue of abolishing the discretion conferred by the RPBA was Article 23(4) EPC, under the special powers of which the RPBA had been enacted.

(g) Thus, the question of law arose whether the Administrative Council could, in the exercise of its general powers under Article 33(1)(b) EPC, derogate from or abrogate an existing rule of procedure, which it had already legally enacted pursuant to its special powers under Article 23(4) EPC as implemented by Rules 10 and 11 EPC.

(h) Rule 71a EPC infringed the independence of the boards of appeal, derived through the independence of its members as specifically provided for in Article 23(3) EPC. Such independence could not be severed from the manner in which it was routinely exercised in the course of the decision-making process.

III. Under Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, the President of the EPO submitted comments to the Enlarged Board, essentially, as follows:

(a) According to Article 33(1)(b) EPC, the Administrative Council was the competent legislative body to decide on the Implementing Regulations.

(b) There was no restriction in the

cial et dans le cadre de la même procédure, puisque les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales.

d) La règle 71bis CBEa été arrêtée par le Conseil d'administration en vertu de ses pouvoirs généraux, et non de ses pouvoirs spéciaux.

e) Il est évident que la règle 71bis CBE a un caractère obligatoire, alors que l'article 11(2) RPCR confère aux chambres de recours un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'envoi de notifications avec la citation. Il est clair que ces deux dispositions procédurales sont en contradiction directe, la première abolissant le pouvoir d'appréciation conféré par la seconde.

f) A la lumière de cette divergence, l'article 164(2) CBEa un caractère décisif. La disposition avec laquelle la règle 71bis CBE est en conflit du fait de l'abolition du pouvoir d'appréciation conféré par le RPCR est l'article 23(4) CBE, qui prévoit les pouvoirs spéciaux en vertu desquels le RPCRa été adopté.

g) Ainsi la question de droit qui se pose est de savoir si le Conseil d'administration peut, dans l'exercice des pouvoirs généraux que lui confère l'article 33(1)(b) CBE, déroger à une règle de procédure qu'il avait légalement arrêtée en vertu des pouvoirs spéciaux qu'il tient de l'article 23(4) CBE tel que mis en oeuvre par les règles 10 et 11 CBE, ou l'abroger.

h) La règle 71bis CBE contrevient à l'indépendance des chambres de recours, découlant de l'indépendance de leurs membres, comme cela est expressément prévu à l'article 23(3) CBE. Cette indépendance ne peut être dissociée de la manière dont elle est exercée habituellement au cours du processus décisionnel.

III. Comme prévu à l'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a présenté des observations à la Grande Chambre; ces observations sont essentiellement les suivantes :

a) Selon l'article 33(1) b) CBE, le Conseil d'administration est l'organe juridique compétent pour décider des dispositions du règlement d'exécution.

b) La CBE ne contient aucune dispo-

die die diesbezügliche Zuständigkeit des Verwaltungsrats beschränke. Insbesondere stelle Artikel 23 (4) EPÜ keine Beschränkung dar.

c) Da die Beschwerdekammern zu den Organen des EPA gehörten (vgl. Art. 15 f) EPÜ) und sich die Regel 71a EPÜ auf den siebenten Teil des EPÜ beziehe, d. h. die gemeinsamen Vorschriften, die auch auf das Beschwerdeverfahren anwendbar seien, sollte diese Regelung nach dem Willen des Gesetzgebers auch für die Beschwerdekammern verbindlich sein.

d) Der Verwaltungsrat greife nicht eigentlich in die VOBK ein. Er habe nicht eine unter Artikel 23 (4) EPÜ fallende spezielle, nur die Beschwerdekammern betreffende, sondern eine allgemeine Sache, nämlich das Verfahren im EPA als Ganzes, regeln wollen, wozu er nach Artikel 33 (1) b) EPÜ auch befugt sei. Die Einführung einer allgemeinen Regelung berühre die VOBK nur mittelbar. Allgemeine Vorschriften hätten nicht den Zweck, in besondere Verfahren einzugreifen.

e) Die zu entscheidende Frage sei die relative Rangordnung der widersprüchlichen Bestimmungen, d. h. der Regel 71a EPÜ und des Artikels 11 VOBK, die beide von dem zuständigen Gesetzgebungsorgan erlassen worden seien. In diesem Zusammenhang sei der Grundsatz "lex superior derogat legi inferiori" zu beachten. Der Verwaltungsrat leite seine Befugnis von Artikel 33 (1) b) EPÜ her. Mache er davon Gebrauch und erlasse er eine Bestimmung der Ausführungsordnung, so sei diese höher-rangig und gehe deshalb einer Bestimmung der VOBK vor, die von einem nachrangigen Organ in der Gesetzgebungshierarchie erlassen worden sei.

f) Daß der Verwaltungsrat die VOBK genehmigt habe, sei in dieser Hinsicht unerheblich, da es sich bei der VOBK letztlich um ein vom Präsidium der Beschwerdekammern erlassenes Regelwerk handle. Die Genehmigung des Verwaltungsrats sei lediglich eine Voraussetzung für das Inkrafttreten der VOBK, bedeute aber nicht, daß sie vom Rat erlassen worden sei.

g) Nach Artikel 23 (3) EPÜ seien die Beschwerdekammern dem EPÜ unterworfen. Die Ausführungsordnung sei Bestandteil des EPÜ (Art. 164 (1) EPÜ), und deshalb seien die

EPC which limited the Administrative Council's competence in this respect. In particular, Article 23(4) EPC did not constitute a limitation.

(c) Since the boards of appeal were a part of the EPO (cf. Article 15(f) EPC) and since Rule 71a EPC related to Part VII of the EPC, i.e. the common provisions, which were also applicable to appeal proceedings, this regulation had also been intended to be binding on the boards of appeal.

(d) The Administrative Council did not particularly interfere in the RPBA. It did not want to regulate a particular issue falling under Article 23(4) EPC, which concerned only the boards of appeal, but a general issue, i.e. the procedure in the EPO as a whole, for which it had competence under Article 33(1)(b) EPC. The adoption of a general regulation affected the RPBA only indirectly. The purpose of general rules was not to interfere with specific proceedings.

(e) The question to be decided was the relative ranking of the contradictory provisions, i.e. Rule 71a EPC and Article 11 RPBA, which both were adopted by a competent legislative body. In this respect the principle that "lex superior derogat legi inferiori" had to be observed. The competence of the Administrative Council was conferred by Article 33(1)(b) EPC. If it used this competence and adopted a provision in the Implementing Regulations, this provision was of a higher rank and therefore prevailed over a provision in the RPBA, which was adopted by a body of lower status in the legislative hierarchy.

(f) The fact that the Administrative Council had approved the RPBA was immaterial in this regard since the RPBA remained a set of provisions adopted by the Praesidium of the Boards of appeal. The Council's approval was merely a pre-condition for the RPBA to enter into force but did not mean that they had been adopted by the Administrative Council.

(g) According to Article 23(3) EPC, the boards of appeal had to comply with the provisions of the EPC. The Implementing Regulations were an integral part of the EPC (Article

sition de nature à limiter la compétence du Conseil d'administration à cet égard. L'article 23(4) CBE notamment ne constitue pas une restriction.

c) Etant donné que les chambres de recours font partie de l'OEB (cf. article 15 f) CBE) et que la règle 71bis CBE concerne la septième partie de la CBE, contenant les dispositions communes, également applicables à la procédure de recours, cette règle doit également avoir un effet contraignant pour les chambres de recours.

d) Le Conseil d'administration n'est pas spécialement intervenu au niveau du RPCR. Son but n'était pas de régler une question particulière tombant sous le coup de l'article 23(4) CBE, qui ne concerne que les chambres de recours, mais une question d'ordre général, à savoir la procédure à l'OEB dans son ensemble, pour laquelle il est compétent en vertu de l'article 33(1) CBE. L'adoption d'une disposition d'ordre général n'a qu'indirectement une incidence sur le RPCR. Le but des règles générales n'est pas d'empiéter sur des procédures spécifiques.

e) La question à trancher est celle de l'ordre dans lequel des dispositions contradictoires, en l'occurrence, la règle 71bis CBE et l'article 11 RPCR, toutes les deux arrêtées par un organe législatif compétent, se situent l'une par rapport à l'autre. A cet égard, le principe selon lequel "lex superior derogat legi inferiori" doit être respecté. Le conseil d'administration tire sa compétence de l'article 33(1) b) CBE. S'il fait usage de cette compétence pour arrêter une disposition du règlement d'exécution, cette disposition se situe à un niveau supérieur et prime par conséquent sur toute disposition du RPCR, lequel a été arrêté par un organe occupant une position moins élevée dans la hiérarchie législative.

f) Peu importe à cet égard que le RPCR soit approuvé par le Conseil d'administration ; en effet le RPCR reste un ensemble de dispositions arrêtées par le Praesidium des chambres de recours. L'approbation du Conseil est une simple condition de l'entrée en vigueur du RPCR, et ne signifie nullement que ce règlement de procédure est arrêté par le Conseil d'administration.

g) Aux termes de l'article 23(3) CBE, les chambres de recours doivent se conformer aux dispositions de la CBE. Le règlement d'exécution formant partie intégrante de la CBE

Kammern auch an sie gebunden.

164(1)EPC)and, therefore, the boards were also bound by them.

(article 164(1)CBE), les chambres sont tenues de le respecter.

h) Die VOBK könne keinesfalls getrennt vom EPÜ betrachtet werden. Dies werde sogar in der VOBK selbst eingeräumt. Dort heiÙe es in Artikel 18, daÙ die VOBK nur insofern verbindlich sei, als sie nicht zu einem mit dem Geist und Ziel des EPÜ unvereinbaren Ergebnis führe.

(h) The RPBA could never be seen in isolation from the EPC. This was even acknowledged in the RPBA themselves. In Article 18 it was stipulated that the RPBA were binding only in so far as they did not lead to a situation which would be incompatible with the spirit and the purpose of the EPC.

h) Le RPCR ne peut jamais être considéré en faisant abstraction de la CBE. Il s'agit là d'un principe reconnu dans le RPCR lui-même. Il est stipulé, à l'article 18, que le RPCR ne s'impose que dans la mesure où il ne conduit pas à une situation incompatible avec l'esprit et les objectifs de la CBE.

i) Wenn die Ausführungsordnung nach dem ErlaÙ der VOBK geändert werden müsse, so könne dies nicht bedeuten, daÙ es dem Verwaltungsrat verwehrt sei, eine Frage, die in der VOBK für die Beschwerdekammern bereits geregelt sei, auf genereller Ebene zu regeln, da die Ausführungsordnung Vorrang vor der VOBK habe und für das gesamte Verfahren innerhalb des EPA gelte.

(i) If, after the RPBA had been adopted, the Implementing Regulations were to be changed, this could not mean that the Administrative Council was barred from regulating an issue in general form which was already regulated in the RPBA for the boards of appeal, since the Implementing Regulations ranked higher than the RPBA and were valid for the procedure within the EPO as a whole.

i) A supposer que le règlement d'exécution doit être modifié après que le RPCR a été arrêté, cela ne signifierait pas pour autant que le Conseil d'administration n'aurait pas le droit de régler une question d'ordre général concernant les chambres de recours déjà réglée par le RPCR dans la mesure où les dispositions du règlement d'exécution prévalent sur le RPCR et sont volables pour l'ensemble de la procédure au sein de l'OEB.

j) Die Ausführungsordnung sei stets der Maßstab, an dem die VOBK zu messen sei. Dies lasse sich auch aus Artikel 23 (4) EPÜ herleiten, wo es ausdrücklich heiÙt, daÙ die Verfahrensordnung "nach Maßgabe der Ausführungsordnung erlassen" werde. Der Wortlaut dieses Artikels sei nicht auf bestimmte Teile der Ausführungsordnung beschränkt und lasse somit eindeutig erkennen, daÙ die VOBK der Ausführungsordnung als Ganzem, d. h. allen ihren Bestimmungen, Genüge zu tun habe. Folglich sei schon aus dem Wortlaut des Artikels 23 (4) EPÜ die Schlußfolgerung zu ziehen, daÙ die VOBK nur die Aufgabe haben könne, bestehende Regelungen insoweit zu ergänzen, als nach Auffassung der Kammern Bedarf an Vorschriften für bestimmte Verfahrenssituationen bestehe, die in der Ausführungsordnung nicht behandelt würden.

(j) The Implementing Regulations were always the standard by which the RPBA had to be evaluated. This could also be deduced from Article 23(4) EPC, which expressly stipulated that the Rules of Procedure shall be adopted "in accordance with the provisions of the Implementing Regulations". The wording of this Article was not limited to certain parts of the Implementing Regulations and thus clearly indicated that the RPBA had to comply with the Implementing Regulations as a whole, i.e. with all of its provisions. Consequently, it had to be concluded from the very wording of Article 23(4) EPC that the function of the RPBA could only be to complement existing regulations to the extent that the boards saw the need to have provisions for certain procedural situations which were not dealt with in the Implementing Regulations.

j) Le règlement d'exécution a toujours été la norme de référence pour l'évaluation du RPCR. Ce principe peut également être déduit de l'article 23(4) CBE, qui stipule expressément que les règlements de procédure sont arrêtés "conformément aux dispositions du règlement d'exécution". Dans son libellé, cet article ne vise pas uniquement certaines parties du règlement d'exécution, et il est donc clair que le RPCR doit satisfaire au règlement d'exécution dans son intégralité, c'est-à-dire à toutes ses dispositions. La conclusion à tirer du texte même de l'article 23(4) CBE est par conséquent que le seul rôle possible du RPCR est de compléter les réglementations existantes dans la mesure où les chambres estiment nécessaire qu'il y ait des dispositions précises pour certains cas de procédure non prévus dans le règlement d'exécution.

k) Da die Ausführungsordnung im Lauf der Zeit geändert werde, müsse die VOBK der jeweils geltenden Fassung der Ausführungsordnung Genüge tun, an die die Beschwerdekammern von Rechts wegen gebunden seien (Art. 164 (1), 23 (3) EPÜ).

(k) As the content of the Implementing Regulations were subject to change in the course of time, what the RPBA had to comply with could only be the current effective version of the Implementing Regulations, by which the boards of appeal were bound as of law (Articles 164(1), 23(3) EPC).

k) Comme le règlement d'exécution peut être modifié au fil du temps, le seul texte auquel le RPCR doit être conforme est la version de ce règlement en vigueur à la date considérée, qui lie de droit les chambres de recours (articles 164(1), 23(3) CBE).

l) Mit Artikel 23 (4) EPÜ werde den Beschwerdekammern in Abweichung von dem allgemeinen Grundsatz, daÙ Vorschriften nur vom Verwaltungsrat oder einer Konferenz der Vertragsstaaten erlassen werden könnten, die Befugnis eingeräumt, ihr Verfahren selbst zu regeln, allerdings nur innerhalb konkreter Grenzen, d. h. im Rahmen des EPÜ.

(l) Article 23(4) EPC, deviating from the general principle that provisions could only be adopted by the Administrative Council or a conference of the contracting states, gave the boards of appeal the powers to regulate their procedure, but only within specific limits, i.e. within the framework of the EPC.

l) Dérogeant au principe général selon lequel des dispositions ne peuvent être arrêtées que par le Conseil d'administration ou une conférence des États contractants, l'article 23(4) confère aux chambres de recours le pouvoir de fixer leur procédure, mais uniquement dans des limites bien définies, à savoir dans le cadre de la CBE.

m) Artikel 23 (3) EPÜ gewährleiste die Unabhängigkeit der Mitglieder der Beschwerdekammern. Dies bedeute, daß die einzelnen Entscheidungen der Kammern von anderen Organen nicht beeinflußt werden dürften. So sei der Verwaltungsrat nach Artikel 33 (1) b) EPÜ nicht befugt, Vorschriften zu erlassen, die einen konkreten Einzelfall berührten. Artikel 23 (3) EPÜ beschränke also die diesbezügliche Befugnis des Verwaltungsrats. Da jedoch die Regel 71a EPÜ eine allgemeine Regelung sei, werde die Befugnis des Verwaltungsrats zum Erlaß dieser Bestimmung nicht durch Artikel 23 (3) EPÜ eingeschränkt.

IV. Die nach Artikel 112 (2) EPÜ am Verfahren Beteiligten enthielten sich einer Stellungnahme, obwohl sie dazu aufgefordert worden waren.

Entscheidungsgründe

1. Die Artikel 23 (4) und 33 (1) b) EPÜ stellen zwei unterschiedliche, eigenständige Quellen gesetzgeberischer Zuständigkeit oder Befugnis dar. Bei der Auslegung der Bestimmungen dieser beiden Artikel und der Regeln, die gemäß diesen Artikeln (in der VOBK bzw. der Ausführungsordnung) erlassen worden sind, muß beachtet werden, daß diese Artikel 1977 in ihrer derzeitigen Form als Teil der ursprünglichen Fassung des EPÜ gleichzeitig mit der Ausführungsordnung in ihrer ursprünglichen Fassung in Kraft getreten sind. Zu dieser Fassung der Ausführungsordnung gehörte auch eine Reihe von Vorschriften zur Ausführung des Kapitels I im siebenten Teil des EPÜ selbst ("Allgemeine Vorschriften für das Verfahren"), die einige Gesichtspunkte des Verfahrens vor den Beschwerdekammern regeln sollen (d. h. die Regeln 68 bis 90 EPÜ).

Die Regierungskonferenz, die diese ursprünglichen Fassungen des EPÜ selbst und der Ausführungsordnung erließ, beabsichtigte eindeutig, daß nach deren Inkrafttreten einerseits das in Regel 10 (2) EPÜ genannte "Präsidium" gemäß Artikel 23 (4) EPÜ und Regel 11 EPÜ weitere Vorschriften für das Verfahren vor den Beschwerdekammern **erlassen** (d. h. ausarbeiten) sollte und daß andererseits der Verwaltungsrat befugt sein sollte, die ursprüngliche Fassung der Ausführungsordnung (einschließlich der ursprünglichen Fassung der Regeln 68 bis 90 EPÜ betreffend einige Gesichtspunkte des Verfahrens vor den Beschwerdekammern) gemäß Artikel 33 (1) b) EPÜ zu

(m) Article 23(3) EPC guaranteed the independence of the members of the boards of appeal. This meant that the individual decisions taken by the boards were not allowed to be influenced by any other body. Thus, the Administrative Council was not entitled under Article 33(1)(b) EPC to adopt provisions which were to interfere with a specific individual case. Article 23(3) EPC limited the Administrative Council's power in this respect. However, since Rule 71a EPC was a general regulation, Article 23(3) EPC did not restrict the Administrative Council's competence to adopt this provision.

IV. The parties to the proceedings pursuant to Article 112(2) EPC, although duly invited to file observations, did not comment.

Reasons for the decision

1. Articles 23(4) and 33(1)(b) EPC provide two distinct and separate sources of legislative competence or power. When interpreting the provisions of these two Articles and the Rules which have been implemented pursuant to such Articles (in the RPBA and the Implementing Regulations, respectively), it is relevant to note that such Articles entered into force in 1977 in their present form as part of the original text of the EPC, at the same time as the Implementing Regulations entered into force in their original text. Such original text of the Implementing Regulations included a number of Rules implementing Part VII, Chapter I, of the EPC itself ("Common provisions governing procedure"), which are intended to govern some aspects of the procedure before the boards of appeal (i.e. Rules 68 to 90 EPC).

The Inter-Governmental Conference which adopted these original texts of the EPC itself and the Implementing Regulations clearly intended that, following the entry into force of these texts, on the one hand further rules of procedure governing proceedings before the boards of appeal would be **adopted** (i.e. made) by the "authority" defined in Rule 10(2) EPC pursuant to Article 23(4) EPC and Rule 11 EPC, and on the other hand the Administrative Council would be competent to **amend** the original text of the Implementing Regulations pursuant to Article 33(1)(b) EPC (including the original text of Rules 68 to 90 EPC governing inter alia some aspects of the procedure

m) L'article 23(3) CBE garantit l'indépendance des membres des chambres de recours. Cela signifie que lorsqu'elles prennent leurs décisions, les chambres ne doivent être influencées par aucun autre organe. Aussi, le Conseil d'administration n'est-il pas habilité à arrêter en application de l'article 33(1)(b) CBE des dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur une affaire en particulier. L'article 23(3) CBE limite le pouvoir du Conseil d'administration à cet égard. Toutefois, comme la règle 71bis CBE a une portée générale, l'article 23(3) CBE ne limite pas le pouvoir du Conseil d'administration concernant l'adoption de cette disposition.

IV. Les parties à la procédure au sens de l'article 112(2) CBE, bien que dûment invitées à le faire, n'ont émis aucune observation.

Motifs de la décision

1. Les articles 23(4) et 33(1)(b) CBE prévoient deux sources bien distinctes de compétence ou de pouvoir dans le domaine législatif. Lors de l'interprétation des dispositions de ces deux articles et des règles mises en oeuvre conformément à ces articles (à savoir respectivement, dans le RPCR et le règlement d'exécution), il importe de noter que ces articles sont entrés en vigueur en 1977 dans leur forme actuelle, en tant que parties du texte original de la CBE, au moment même où le règlement d'exécution entrait en vigueur dans son texte original. Le texte original du règlement d'exécution comprenait un certain nombre de règles pour l'application de la septième partie, chapitre I de la CBE ("Dispositions générales de procédure"); ces règles étaient destinées à fixer certains aspects de la procédure devant les chambres de recours (règles 68 à 90 CBE).

L'intention de la conférence inter-gouvernementale ayant arrêté les textes originaux de la CBE et du règlement d'exécution était manifestement, d'une part, que de nouvelles règles concernant la procédure devant les chambres de recours soient **arrêtées** (c'est-à-dire établies) par l'"instance" définie à la règle 10(2) CBE conformément à l'article 23(4) CBE et à la règle 11 CBE, et, d'autre part, que le Conseil d'administration soit compétent pour **modifier** le texte original du règlement d'exécution conformément à l'article 33(1)(b) CBE (y compris le texte original des règles 68 à 90 CBE régissant notamment un certain nombre d'aspects de la procédure devant les

ändern.

2. Artikel 23 EPÜ enthält Bestimmungen, die die "Unabhängigkeit der Mitglieder der Kammern" - so die Überschrift dieses Artikels - gewährleisten sollen.

Die Unabhängigkeit des Richters wird als wesentliches Prinzip des Richteramts in allen Vertragsstaaten der Europäischen Patentorganisation anerkannt und angewandt. Die die Beschwerdekammern betreffenden Bestimmungen des EPÜ müssen deshalb im Licht dieses allgemeinen Grundsatzes ausgelegt werden.

Artikel 23 (3) EPÜ bestimmt: "Die Mitglieder der Kammern sind für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden ...". Ferner heißt es in Artikel 23 (4) Satz 1 EPÜ, die VOBK werde "nach Maßgabe der Ausführungsordnung erlassen". Bedenkt man insbesondere die Ausführungen unter Nummer 1, so bezieht sich diese Aussage eindeutig auf den Mechanismus oder Prozeß, durch den die VOBK erlassen werden soll, nämlich den Mechanismus nach Regel 11 EPÜ, der zufolge das in Regel 10 (2) EPÜ genannte Präsidium "die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern [erläßt]". Dieses Präsidium setzt sich im wesentlichen aus Mitgliedern der Beschwerdekammern zusammen.

Die Große Beschwerdekammer läßt deshalb die vom Präsidenten des EPA in seiner Stellungnahme vorgeschlagene Auslegung des Artikels 23 (4) EPÜ (vgl. oben Nr. III k)) nicht gelten, wonach die VOBK immer der jeweils geltenden Fassung der Ausführungsordnung Genüge tun müsse.

Die Regeln 10 (2) und 11 EPÜ sind die einzigen Bestimmungen in der Ausführungsordnung, die sich auf den Mechanismus für den Erlass der VOBK beziehen. In Artikel 23 (4) Satz 2 EPÜ heißt es zu den Verfahrensordnungen der Beschwerdekammern: "Sie bedürfen der Genehmigung des Verwaltungsrats". Daraus folgt, daß die Befugnis nach Artikel 23 (4) EPÜ zur Änderung der VOBK nach deren Erlass und Genehmigung dem Präsidium der Beschwerdekammern zusteht und die Änderung der Genehmigung des Verwaltungsrats bedarf.

3. Der Mechanismus für den Erlass der VOBK durch das Präsidium der

before the boards of appeal).

2. Article 23 EPC contains provisions which are intended to ensure the "Independence of the members of the boards", that being the title to this Article.

The independence of judges is a principle which is recognised and applied in all contracting states of the European Patent Organisation, as corresponding to the very nature of the judicial function. The provisions of the EPC concerning the boards of appeal must therefore be interpreted in the light of this general principle.

Article 23(3) EPC provides that "In their decisions the members of the boards shall not be bound by any instructions...". In addition, Article 23(4) EPC states in its first sentence that the RPBA "shall be adopted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations". Especially having regard to what is stated in paragraph 1 above, this is clearly directed to the mechanism or process by which the RPBA are to be adopted, namely the mechanism which is set out in Rule 11 EPC, which states that the authority referred to in Rule 10(2) EPC "shall adopt the Rules of Procedure of the Boards of Appeal". This authority is normally referred to as the "Praesidium", and is essentially composed of members of the boards of appeal.

The Enlarged Board of Appeal therefore does not accept the interpretation of Article 23(4) EPC which was proposed by the President of the EPO in his comments (cf. paragraph III(k) above), to the effect that the RPBA must always comply with the current version of the Implementing Regulations.

Rules 10(2) and 11 EPC are the sole provisions in the Implementing Regulations which relate to the mechanism for adopting the RPBA. Article 23(4) EPC provides in its second sentence that the RPBA "shall be subject to the approval of the Administrative Council". It follows that the power under Article 23(4) EPC to amend the RPBA after they have been adopted and approved belongs to the Praesidium of the Boards of Appeal, subject to the approval of the Administrative Council.

3. Considered in the light of the principle of judicial independence, which

chambres de recours), une fois que ces textes seraient entrés en vigueur.

2. L'article 23 CBE contient des dispositions visant à garantir l'"indépendance des membres des chambres"; tel est du reste le titre de cet article.

L'indépendance des juges est un principe reconnu et appliqué dans tous les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets, car il correspond à la nature véritable de la fonction judiciaire. Les dispositions de la CBE relatives aux chambres de recours doivent dès lors être interprétées à la lumière de ce principe général.

L'article 23(3) CBE prévoit que "dans leurs décisions, les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune instruction...". De plus, l'article 23(4) CBE stipule dans sa première phrase que le RPCR sera "arrêté conformément aux dispositions du règlement d'exécution". Compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 1 ci-dessus, il est clair que ces dispositions visent le mécanisme ou le processus par lequel le RPCR doit être arrêté, à savoir le mécanisme exposé à la règle 11 CBE, où il est stipulé que l'instance prévue à la règle 10(2) CBE "arrête le règlement de procédure des chambres de recours". Cette instance est habituellement désignée sous le nom de "Praesidium" et comprend essentiellement des membres des chambres de recours.

La Grande Chambre de recours n'est donc pas d'accord avec l'interprétation de l'article 23(4) CBE proposée dans les observations du Président de l'OEB (cf. point III (k) ci-dessus), à savoir que le RPCR doit toujours se conformer à la version en vigueur du règlement d'exécution.

Les règles 10(2) et 11 CBE sont les seules dispositions du règlement d'exécution à avoir trait au mécanisme utilisé pour arrêter le RPCR. Il est prévu à la deuxième phrase de l'article 23(4) CBE, que le RPCR "est soumis à l'approbation du Conseil d'administration". Il s'ensuit que le pouvoir de modifier le RPCR une fois arrêté et approuvé conformément à l'article 23(4) CBE, appartient au Praesidium des chambres de recours, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration.

3. Le mécanisme selon lequel le Praesidium des Chambres de

Beschwerdekammern nach Artikel 23 (4) EPÜ erlangt im Licht des Grundsatzes der richterlichen Unabhängigkeit, der in Artikel 23 (3) EPÜ festgeschrieben ist, seine volle Bedeutung und zeigt, daß sich dieser Grundsatz auch auf das Verfahren erstreckt, das solchen Beschlußfassungen vorausgeht oder auf sonstige Weise damit in Zusammenhang steht.

4. Nach Artikel 33 (1) b) EPÜ ist der Verwaltungsrat befugt, die Ausführungsordnung zu ändern. Der Ausübung seiner Befugnisse sind jedoch offensichtlich Grenzen gesetzt. In Artikel 164 (2) EPÜ heißt es nämlich wie folgt: "Im Fall mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und Vorschriften der Ausführungsordnung gehen die Vorschriften des Übereinkommens vor". Deshalb darf der Verwaltungsrat die Ausführungsordnung nicht dergestalt ändern, daß eine geänderte Regel den Vorschriften des EPÜ selbst ("des Übereinkommens") widerspricht.

5. Der Verwaltungsrat hat nach Artikel 33 (1) b) EPÜ die Regel 71 EPÜ geändert, indem er mit der am 1. Juni 1995 in Kraft getretenen Regel 71a EPÜ weitere Vorschriften eingefügt hat, die unter anderem das "Europäische Patentamt" (EPA) dazu verpflichten, bei der Ladung zur mündlichen Verhandlung bestimmte Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Insbesondere ist die Regel 71a (1) EPÜ insoweit zwingend, als gleichzeitig mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung des EPA ergehen muß. Im Gegensatz zu diesem Erfordernis der Regel 71a (1) EPÜ heißt es in Artikel 11 (2) VOBK, daß eine Beschwerdekammer der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beifügen **kann**, es also in das Ermessen der Beschwerdekammern gestellt ist, ob der Ladung eine Mitteilung beigelegt wird oder nicht.

Würde die Regel 71a (1) EPÜ so ausgelegt, daß sie für alle Organe des EPA einschließlich der Beschwerdekammern gilt, so stünde sie unmittelbar im Widerspruch zu Artikel 11 (2) VOBK, der als Ausfluß der Unabhängigkeit der Beschwerdekammern nach Artikel 23 (4) EPÜ erlassen wurde. Es ist jedoch zu unterstellen, daß der Verwaltungsrat die Grenzen seiner eigenen Befugnis kennt. Daher besteht begründeter Anlaß zu der Annahme, daß es nicht in seiner Absicht lag, mit einer Änderung der Regel 71 EPÜ eine Kollision mit einer zuvor von ihm selbst genehmigten Verfahrensbestimmung der

Article 23(3) EPC embodies the mechanism for adopting the RPBA through the Praesidium of the Boards of Appeal pursuant to Article 23(4) EPC acquires its full value and shows that the above principle extends to the procedure which is either preparatory to or otherwise related to the making of such decisions.

4. According to Article 33(1)(b) EPC, the Administrative Council is competent to amend the Implementing Regulations. There are obviously limits to the exercise of its powers, however. In fact, Article 164(2) EPC states that: "In the case of conflict between the provisions of this Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of this Convention shall prevail". Therefore, the Administrative Council may not amend the Implementing Regulations in such a way that the effect of an amended Rule would be in conflict with the EPC itself ("this Convention").

5. Pursuant to Article 33(1)(b) EPC, the Administrative Council amended Rule 71 EPC by adding further provisions in Rule 71a EPC which entered into force on 1 June 1995, which inter alia direct "the European Patent Office" (EPO) to take certain procedural steps when issuing a summons to oral proceedings. In particular, Rule 71a(1) EPC is mandatory to the effect that a communication must be issued by the EPO at the same time as a summons to oral proceedings is issued. In contrast to this requirement of Rule 71a(1) EPC, Article 11(2) RPBA states that a board of appeal may send a communication with a summons to oral proceedings, and thus confers a discretion upon the boards of appeal as to whether or not to send a communication with such a summons.

If Rule 71a(1) EPC were to be interpreted as applying to all departments of the EPO, including the boards of appeal, its effect would be directly contradictory to and in conflict with the effect of Article 11(2) RPBA which was adopted pursuant to Article 23(4) EPC as the emanation of the independence of the boards of appeal. However, the Administrative Council must be presumed to know the limits of its own power. It is therefore reasonable to assume that the Administrative Council did not intend to amend Rule 71 EPC so as to provide a conflict with a Rule of Procedure of the Boards of Appeal

recours arrête le RPCR conformément à l'article 23(4) CBE prend toute sa valeur à la lumière du principe de l'indépendance des juges, énoncé à l'article 23(3) CBE, principe qui vaut également pour la procédure préalable à la prise de telles décisions ou s'y rapportant à d'autres égards.

4. Selon l'article 33(1)(b) CBE, le Conseil d'administration est compétent pour modifier le règlement d'exécution. Des limites sont cependant évidemment imposées à l'exercice de ce pouvoir. En fait, l'article 164(2) CBE prévoit qu'"En cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi". Par conséquent, le Conseil d'administration ne peut pas modifier le règlement d'exécution de telle sorte que l'effet d'une règle modifiée soit en contradiction avec la CBE elle-même ("la présente convention").

5. S'appuyant sur l'article 33(1)(b) CBE, le Conseil d'administration a modifié la règle 71 CBE en ajoutant de nouvelles dispositions contenues dans la règle 71bis CBE entrée en vigueur le 1^{er} juin 1995, et qui obligeait notamment "l'Office européen des brevets" (OEB) à entreprendre certaines démarches procédurales lors de la citation à une procédure orale. La règle 71bis (1) CBE a un caractère impératif notamment en ce sens que l'OEB doit émettre une notification en même temps que la citation à la procédure orale. Contrairement à l'exigence ainsi énoncée dans la règle 71bis (1) CBE, l'article 11(2) RPCR prévoit qu'une chambre de recours **peut** envoyer une notification en convoquant les parties à une procédure orale, ce qui signifie que les chambres de recours sont libres d'apprécier s'il convient ou non d'envoyer une notification en même temps que cette citation.

Si la règle 71bis (1) devait être interprétée comme s'appliquant à tous les services de l'OEB, chambres de recours comprises, son effet serait directement en contradiction et en conflit avec celui de l'article 11(2) RPCR, qui a été arrêté conformément à l'article 23(4) CBE comme l'émanation du principe de l'indépendance des chambres de recours. On doit cependant considérer que le Conseil d'administration connaît les limites de son propre pouvoir. Il est dès lors raisonnable de supposer qu'il n'avait pas l'intention de modifier la règle 71 CBE dans un sens tel qu'elle soit en contradiction avec une règle de

Beschwerdekammern herbeizuführen.

Daraus folgt, daß bei richtiger Auslegung der Regel 71a (1) EPÜ deren zwingende Verfahrenserfordernisse für die erstinstanzlichen Organe des EPA, **nicht** aber für die Beschwerdekammern gelten.

Diese Auslegung der Regel 71a (1) EPÜ steht im Einklang mit der Regel 66 (1) EPÜ, wonach die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden sind, "**soweit nichts anderes bestimmt ist**". Im hier vorliegenden Fall kommen die für das erstinstanzliche Verfahren geltenden Vorschriften der Regel 71a (1) EPÜ im Rahmen von Beschwerdeverfahren nicht zur Anwendung, da für das Verfahren vor den Beschwerdekammern andere Bestimmungen, nämlich die VOBK, gelten.

In Anbetracht der vorstehend genannten Gründe steht diese Auslegung der Regel 71a (1) EPÜ auch im Einklang mit Artikel 18 VOBK, wonach die VOBK "für die Beschwerdekammern verbindlich [ist], soweit sie nicht zu einem mit dem Geist und Ziel des Übereinkommens unvereinbaren Ergebnis führt".

Somit ist es weiterhin - wie in Artikel 11 (2) VOBK vorgesehen - in das Ermessen der Beschwerdekammern gestellt, ob der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung beigefügt wird oder nicht.

6. Eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ist im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPÜ nur insoweit erforderlich, als die Entscheidung der vorliegenden Beschwerdekammer in der anhängigen Beschwerdesache davon abhängt. Im vorliegenden Fall beschränkt sich die Große Beschwerdekammer auf die Klärung der Rechtsfrage, ob die Beschwerdekammern die Regel 71a (1) EPÜ befolgen müssen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Regel 71a (1) EPÜ gilt nicht für die Beschwerdekammern.

which it had itself previously approved.

It follows that according to the proper interpretation of Rule 71a(1) EPC, its mandatory procedural requirements are applicable to the first instance departments of the EPO, but are **not** applicable to the boards of appeal.

This interpretation of Rule 71a(1) EPC is consistent with Rule 66(1) EPC, which provides that the provisions relating to proceedings before the department which has made the decision from which the appeal is brought shall be applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*, "**unless otherwise provided**". In the circumstances under consideration, the provisions of Rule 71a(1) EPC relating to the first instance procedure are not applicable within appeal proceedings, since the procedure before the boards of appeal is otherwise provided, namely in the RPBA.

This interpretation of Rule 71a(1) EPC is also consistent with Article 18 RPBA, which provides that the RPBA "shall be binding upon the boards of appeal, provided that they do not lead to a situation which would be incompatible with the spirit and purpose of the Convention", having regard to the reasoning previously set out.

Thus, the boards of appeal continue to have a discretion as to whether or not to send a communication when a summons to oral proceedings is issued, as provided in Article 11(2) RPBA.

6. A decision of the Enlarged Board of Appeal is required within the meaning of Article 112(1)(a) EPC only in so far as the decision of the referring board of appeal in respect of the pending appeal depends on it. In the present case, the Enlarged Board of Appeal will confine itself to deciding the question of law of whether the boards of appeal have to comply with Rule 71a(1) EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

Rule 71a(1) EPC does not apply to the boards of appeal.

procédure des chambres de recours qu'il avait lui-même préalablement approuvée.

Il ressort donc d'une interprétation correcte de la règle 71bis (1) CBE que les dispositions à caractère obligatoire qu'elle contient en matière de procédure sont applicables aux services de première instance de l'OEB, mais **pas** aux chambres de recours.

Cette interprétation de la règle 71bis(1) CBE concorde également avec la règle 66(1) CBE, qui prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision objet du recours sont applicables à la procédure de recours, "**à moins qu'il n'en soit disposé autrement**". Dans la présente espèce, les dispositions de la règle 71bis (1) CBE relatives à la procédure de première instance ne sont pas applicables dans le cadre de la procédure de recours, puisque la procédure devant les chambres de recours est régie par d'autres dispositions, à savoir le RPCR.

Cette interprétation de la règle 71bis (1) CBE concorde également avec l'article 18 RPCR, où il est prévu que le RPCR "s'impose à toutes les chambres de recours pour autant qu'il ne conduise pas à un résultat incompatible avec l'esprit et avec les objectifs de la Convention", compte tenu du raisonnement exposé ci-avant.

Par conséquent, les chambres de recours restent libres de décider si elles doivent ou non envoyer une notification lorsqu'elles convoquent les parties à une procédure orale, comme prévu à l'article 11(2) RPCR.

6. Une décision de la Grande Chambre de recours n'est nécessaire au sens de l'article 112(1) CBE que dans la mesure où elle conditionne la décision sur le recours en instance à rendre par la chambre de recours qui a saisi la Grande Chambre. Cette dernière se bornera en l'espèce à trancher la question de droit portant sur le point de savoir si les chambres de recours doivent se conformer à la règle 71bis (1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La règle 71bis (1) CBE n'est pas applicable aux chambres de recours.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.3.4 vom 11. Januar 1996
T 386/94 - 3.3.4
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: F. L. Davison-Brunel
J.-C. Saisset
L. Galligani
W. Moser

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Unilever N.V. et al.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Celltech Limited**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Chr. Hansens Laboratorium A/S**

Stichwort: Chymosin/UNILEVER

**Artikel: 123 (2) und (3), 84, 83, 54 (3)
und (4), 56, 87, 88 EPÜ**

**Schlagwort: "ausreichende Offenba-
rung (bejaht)" - "Neuheit (bejaht)" -
"erfinderische Tätigkeit (verneint)"**

Leitsatz

Auf dem Gebiet der Gentechnik kann auf erfinderische Tätigkeit erkannt werden, wenn nicht mit guter Aussicht auf Erfolg davon auszugehen ist, daß sich ein bestimmtes Gen klonieren und exprimieren läßt. Kann der Fachmann aber am Prioritätstag davon ausgehen, daß die Klonierung und die Expression eines Gens relativ einfach zu bewerkstelligen sind, und werfen sie, auch wenn sie sehr arbeitsaufwendig sind, keine Probleme auf, die die Erfolgsaussichten fraglich erscheinen lassen, so liegt keine erfinderische Tätigkeit vor.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 077 109 (Anmeldnr. 82 201 272.0) betreffend "DNA-Moleküle, die die Gene für Präprochymosin und seine Reifungsformen enthalten, und dadurch transformierte Mikroorganismen" wurde mit 18 Ansprüchen für zehn Vertragsstaaten erteilt. Es wurde die Priorität der Voranmeldung GB 8131004 (14. Oktober 1981) in Anspruch genommen.

II. Die Ansprüche 1, 14 und 18 des für alle benannten Staaten mit Ausnahme Österreichs erteilten Patents lauten wie folgt:

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.3.4 dated
11 January 1996
T 386/94 - 3.3.4
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: F. L. Davison-Brunel
J.-C. Saisset
L. Galligani
W. Moser

**Patent proprietor/Appellant:
Unilever N.V., et al**

**Opponent/Appellant:
Celltech Limited**

**Opponent/Appellant: Chr. Hansens
Laboratorium A/S**

Headword: Chymosin/UNILEVER

**Article: 123(2) and (3), 84, 83, 54(3)
and (4), 56, 87, 88 EPC**

**Keyword: "Sufficiency of disclosure
(yes)" - "Novelty (yes)" - "Inventive
step (no)"**

Headnote

Inventive step may be acknowledged in the field of gene technology if there is no reasonable expectation of success that the cloning and expression of a given gene can be carried out. However, in a case where, at the priority date, a skilled person can expect to perform the cloning and expression of a gene in a fairly straightforward manner, and the cloning and expression, although requiring much work, does not pose such problems as to prove that the expectation of success was ill-founded, inventive step cannot be acknowledged.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 077 109 (application No. 82 201 272.0) relating to "DNA molecules comprising the genes for preprochymosin and its maturation forms and microorganisms transformed thereby" was granted for ten contracting states with eighteen claims. The priority of the earlier application GB 8131004 (14 October 1981) was claimed.

II. Claims 1, 14 and 18 of the patent as granted for all designated states except Austria read:

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la chambre de
recours technique 3.3.4, en
date du 11 janvier 1996
T 386/94 - 3.3.4
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: U. M. Kinkeldey
Membres: F. L. Davison-Brunel
J.-C. Saisset
L. Galligani
W. Moser

**Titulaire du brevet: Requérant:
Unilever N.V. et al**

**Opposant/Requérant:
Celltech Limited**

**Opposant/Requérant: Chr. Hansens
Laboratorium A/S**

Référence: Chymosine/UNILEVER

**Article: 123(2) et (3), 84, 83, 54(3) et
(4), 56, 87, 88 CBE**

**Mot-Clé: "Divulgation suffisante
(oui)" - "Nouveauté (oui)" - "Activité
inventive (non)"**

Sommaire

Une activité inventive peut être reconnue dans le domaine du génie génétique si on ne peut pas entreprendre le clonage et l'expression d'un gène donné avec des chances raisonnables de réussite. Cependant, au cas où, à la date de priorité, l'homme du métier peut espérer réaliser le clonage et l'expression dudit gène de façon relativement simple, et que le clonage et l'expression, bien qu'exigeant beaucoup de travail, ne présente pas des difficultés telles que les espoirs de réussite se révèlent illusoire, l'activité inventive ne peut pas être reconnue.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 077 109 (demande n° 82 201 272.0) portant sur des "molécules d'ADN contenant les gènes pour la préprochymosine et ses formes de maturation et microorganismes ainsi transformés" a été délivré pour dix Etats contractants avec dix-huit revendications. La priorité de la demande GB antérieure n° 8131004 (14 octobre 1981) a été revendiquée.

II. Les revendications 1, 14 et 18 du brevet délivré pour tous les Etats désignés à l'exception de l'Autriche s'énoncent comme suit:

"1. Rekombinantes Plasmid, umfassend folgende Elemente in der angegebenen Reihenfolge:

(1) eine ds-rDNA, die für Präprochymosin, Prochymosin, Pseudochymosin oder Chymosin codiert,

(2) ein Translations-Stopcodon, das an das 3'-Ende des Plusstranges der ds-rDNA aus (1) gebunden ist,

(3) sowohl eine **E.coli**-Replikationsstelle als auch einen selektiven Marker,

(4) ein **E.coli**-Expressionsregulon stromaufwärts vom Plusstrang der ds-rDNA aus (1) und,

(5) wenn die ds-rDNA für Prochymosin, Pseudochymosin oder Chymosin codiert, ein Translations-ATG-Starttriplett, das an das 5'-Ende des Plusstranges der ds-rDNA aus (1) gebunden ist."

"14. Mikroorganismen, die transformiert sind durch Einbau

(a) einer ds-rDNA, die für Präprochymosin, Prochymosin, Pseudochymosin oder Chymosin codiert,

(b) eines Translations-Stopcodons, das an das 3'-Ende des Plusstranges der ds-rDNA aus (a) gebunden ist,

(c) eines selektiven Markers und vorzugsweise einer an diese Mikroorganismen angepaßten Replikationsstelle,

(d) eines für diese Mikroorganismen geeigneten Expressionsregulons stromaufwärts vom Plusstrang der ds-rDNA aus (a) und,

(e) wenn die ds-rDNA für Prochymosin, Pseudochymosin oder Chymosin codiert, eines Translations-ATG-Starttriplets, das an das 5'-Ende des Plusstranges der ds-rDNA aus (a) gebunden ist, wobei die Elemente a, b, d und wahlweise e in der Reihenfolge d-(e)-a-b vorliegen."

"18. Verfahren zur Herstellung von Präprochymosin oder einer seiner Reifungsformen Prochymosin, Pseudochymosin oder Chymosin, das die Züchtung eines Mikroorganismus gemäß einem der Ansprüche 14 bis 17, gegebenenfalls unter Selektionsdruck, und das Gewinnen von Präprochymosin oder einer Reifungsform desselben umfaßt."

Die Ansprüche 2 bis 11 sind direkt oder indirekt von Anspruch 1 abhän-

"1. A recombinant plasmid comprising the following elements in the order given:

(1) a ds-rDNA coding for preprochymosin, prochymosin, pseudochymosin or chymosin,

(2) a translational stop codon bound to the 3'-end of the plus strand of the ds-rDNA of (1),

(3) both an **E.coli** replication site and a selective marker,

(4) an **E.coli** expression regulon upstream of the plus strand of the ds-rDNA of (1) and

(5) when the ds-rDNA codes for prochymosin, pseudochymosin or chymosin, a translational initiation ATG-triplet bound to the 5'-end of the plus strand of the ds-rDNA of (1)."

"14. Micro-organisms, which are transformed by incorporation of

(a) a ds-rDNA coding for preprochymosin, prochymosin, pseudochymosin or chymosin,

(b) a translational stop codon bound to the 3'-end of the plus strand of the ds-rDNA of (a),

(c) a selective marker and preferably a replication site adapted to said micro-organisms,

(d) an expression regulon suitable for said micro-organisms upstream of the plus strand of the ds-rDNA of (a), and

(e) when the ds-rDNA codes for prochymosin, pseudochymosin or chymosin, a translational initiation ATG-triplet bound to the 5'-end of the plus strand of the ds-rDNA of (a), whereby the elements a, b, d and optionally e are present in the order d-(e)-a-b."

"18. A process for producing preprochymosin or any of its maturation forms prochymosin, pseudochymosin or chymosin, which comprises culturing a micro-organism according to any one of claims 14-17, optionally under selection pressure, and collecting the preprochymosin or a maturation form thereof."

Claims 2 to 11 are directly or indirectly dependent on claim 1 and

"1. Plasmide rekombinant comprenant les éléments suivants dans l'ordre indiqué

(1) ADN-rs codant pour la préprochymosine, la prochymosine, la pseudochymosine ou la chymosine,

(2) codon de terminaison de traduction lié à l'extrémité 3' du brin plus de l'ADN-rs de (1),

(3) à la fois un site de répllication d'**E. coli** et un marqueur sélectif,

(4) régulon d'expression d'**E. coli** en amont du brin plus de l'ADN-rs de (1), et

(5) lorsque l'ADN-rs code pour la prochymosine, la pseudochymosine ou la chymosine, un triplet ATG d'initiation de traduction lié à l'extrémité 5' du brin plus de l'ADN-rs de (1)."

"14. Micro-organismes qui sont transformés par l'incorporation

(a) d'un ADN-rs codant pour la préprochymosine, la prochymosine, la pseudochymosine de la chymosine,

(b) d'un codon de terminaison de traduction lié à l'extrémité 3' du brin plus de l'ADN-rs de (a),

(c) d'un marqueur sélectif et de préférence d'un site de répllication adapté auxdits micro-organismes,

(d) d'un régulon d'expression approprié pour lesdits micro-organismes en amont du brin plus de l'ADN-rs de (a) et

(e) lorsque l'ADN-rs code pour la prochymosine, la pseudochymosine ou la chymosine, d'un triplet ATG d'initiation de traduction lié à l'extrémité 5' du brin plus de l'ADN-rs de (a), les éléments a, b, d et éventuellement e étant présents dans l'ordre d-(e)-a-b."

"18. Procédé de production de la préprochymosine ou de l'une quelconque de ses formes de maturation prochymosine, pseudochymosine ou chymosine, qui comprend la culture d'un micro-organisme selon l'une quelconque des revendications 14 à 17, éventuellement sous une pression de sélection et le recueil de la préprochymosine ou d'une forme de maturation de cette dernière."

Les revendications 2 à 11 dépendent directement ou indirectement de la

gig und beziehen sich auf besondere Ausführungsarten des Plasmids. Anspruch 12 ist auf eine Bakterienkultur gerichtet, die ein Plasmid gemäß den Ansprüchen 1 bis 11 enthält; Anspruch 13 betrifft ein Verfahren zur Herstellung des Proteins unter Verwendung der Bakterienkultur gemäß Anspruch 12. Die Ansprüche 15 bis 17 betreffen bestimmte Ausführungsarten des Mikroorganismus gemäß Anspruch 14. Die Ansprüche für Österreich sind als Verfahrensansprüche formuliert und entsprechen denen für die übrigen Vertragsstaaten.

III. Gegen das europäische Patent wurde von zwei Parteien (Einsprechende 01 und 02) Einspruch eingelegt. Der Einsprechende 02 zog seinen Einspruch später zurück. Ferner wurde eine Beitrittserklärung nach Artikel 105 EPÜ eingereicht.

Unter Berufung auf die in Artikel 100 a) bis c) EPÜ enthaltenen Gründe wurde der Widerruf des Patents beantragt.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung stützten sich die Beteiligten auf 87 Entgegenhaltungen. In der vorliegenden Entscheidung werden die nachstehend aufgeführten Schriften (unter Beibehaltung der von der Einspruchsabteilung vergebenen Numerierung) angezogen.

- (1): EP-A-0 068 691 (Celltech)
- (2): EP-A-0 057 350 (Coll.Res.)
- (3): EP-A-0 073 029 (Beppu)
- (15): "Principles of Gene Manipulations" von R. W. Old und S. B. Primrose, Blackwell Scientific Publications, 1980, Seiten 59 - 88
- (17): "Molecular Cloning, A laboratory Manual" von T. Maniatis et al., Cold Spring Harbor Laboratory, 1982, Seiten iii, v, 211 - 246, 309 - 361, 403 - 433
- (63): *Blobel et al.*, Symp.Soc.Exp.Res., 1979, Band 33, Seiten 9 - 36
- (68): *Williams, J. G.*, The preparation and screening of a cDNA clone bank, in "Genetic Engineering", Herausgeber: R. Williamson, Academic Press, 1981, Seiten 2 - 49
- (87): *Nishimori et al.*, J. Biochem., 1981, Band 90 (3), Seiten 901 - 904

IV. Am 21. Februar 1994 erließ die Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung im Sinne des Artikels 106 (3) EPÜ, in der sie den Beitritt (Einsprechender 3) für zulässig erklärte und das Patent in geändertem Umfang mit 17 Ansprüchen auf der Grundlage des Hilfsantrags E aufrechterhielt. In den Ansprüchen 1 und 14 wurde die ds-rDNA aus (1)

relate to particular embodiments of the plasmid. Claim 12 relates to a bacterial culture containing a plasmid according to claims 1 to 11 and claim 13 relates to a process to produce the protein using the bacterial culture of claim 12. Claims 15 to 17 concern specific embodiments of the micro-organisms of claim 14. The claims for Austria are in the process form and correspond to the claims for the other contracting states.

III. Notices of opposition were filed against the European patent by two parties (opponents 01 and 02). Opponent 02 then withdrew the opposition. A notice of intervention under Article 105 EPC was also filed.

Revocation of the patent was requested on the grounds of Article 100(a) to 100(c) EPC.

During the procedure before the opposition division, eighty-seven documents were relied upon by the parties. Of these documents, the following are referred to in the present decision (the numbering used by the opposition division is adhered to).

- (1): EP-A-0 068 691 (Celltech)
- (2): EP-A-0 057 350 (Coll.Res.)
- (3): EP-A-0 073 029 (Beppu)
- (15): "Principles of Gene Manipulations" by R. W. Old and S. B. Primrose, Blackwell Scientific Publications, 1980, pages 59 to 88.
- (17): "Molecular Cloning, A laboratory Manual" by T. Maniatis et al., Cold Spring Harbor Laboratory, 1982, pages iii, v, 211 to 246, 309 to 361 and 403 to 433.
- (63): *Blobel et al.*, Symp.Soc.Exp.Res., 1979, vol. 33, pages 9 to 36.
- (68): *Williams J. G.*, The preparation and screening of a cDNA clone bank, in "Genetic Engineering", ed. by R. Williamson, Academic Press, 1981, pages 2 to 49.
- (87): *Nishimori et al.*, J. Biochem., 1981, vol. 90(3), pages 901 to 904.

IV. On 21 February 1994, the opposition division issued an interlocutory decision within the meaning of Article 106(3) EPC whereby the admissibility of the intervention was acknowledged (opponent 3) and the patent was maintained in an amended form on the basis of auxiliary request E with seventeen claims. In claims 1 and 14, the ds-rDNA of (1)

revendication 1 et portent sur des réalisations particulières du plasmide. La revendication 12 porte sur une culture bactérienne contenant un plasmide selon les revendications 1 à 11 et la revendication 13 porte sur un procédé pour produire la protéine au moyen de la culture bactérienne de la revendication 12. Les revendications 15 à 17 portent sur des réalisations spécifiques des micro-organismes de la revendication 14. Les revendications pour l'Autriche se présentent sous la forme de revendications de procédé et correspondent aux revendications pour les autres Etats contractants.

III. Deux parties (l'opposant 1 et l'opposant 2) ont fait opposition au brevet européen. L'opposant 2 a ensuite retiré son opposition. Une déclaration d'intervention a également été produite en vertu de l'article 105 CBE.

La révocation du brevet a été demandée sur la base des articles 100 a) à 100 c) CBE.

Pendant la procédure devant la Division d'opposition, les parties se sont appuyées sur quatre-vingt-sept documents, dont les documents suivants auxquels il est fait référence dans la présente décision (la numérotation utilisée par la Division d'opposition est conservée).

- (1): EP-A-0 068 691 (Celltech)
- (2): EP-A-0 057 350 (Coll. Res.)
- (3): EP-A-0 073 029 (Beppu)
- (15): "Principles of Gene Manipulations", R. W. Old and S. B. Primrose, Blackwell Scientific Publications, 1980, pages 59 à 88.
- (17): "Molecular Cloning, A laboratory Manual", T. Maniatis et al., Cold Spring Harbor Laboratory, 1982, pages. iii, v, 211 à 246, 309 à 361 et 403 à 433.
- (63): *Blobel et al.*, Symp.Soc.Exp.Res., 1979, vol. 33, pages 9 à 36.
- (68): *Williams J. G.*, The preparation and screening of a cDNA clone bank, in "Genetic Engineering", ed. R. Williamson, Academic Press, 1981, pages 2 à 49.
- (87): *Nishimori et al.*, J. Biochem., 1981, vol. 90(3), pages 901 à 904.

IV. Le 21 février 1994, la Division d'opposition a rendu une décision intermédiaire au sens de l'article 106 (3) CBE selon laquelle l'admissibilité de l'intervention était reconnue (opposant 3) et le brevet était maintenu sous une forme modifiée sur la base de la requête subsidiaire E comportant dix-sept revendications. Aux revendications 1 à 14,

bzw. (a) auf diejenige beschränkt, die für Präprochymosin und Pseudochymosin codiert. Die Ansprüche 2 bis 13 und 15 bis 17 stimmten mit den Ansprüchen 2 bis 13, 15, 16 und 18 in der erteilten Fassung überein, wobei der erteilte Anspruch 17 gestrichen wurde. Die Ansprüche für Österreich wurden entsprechend geändert.

V. Die Einspruchsabteilung hielt diese Ansprüche nach den Artikeln 123 (2) und (3) sowie 84 EPÜ für gewährbar.

Sie stellte fest, daß die Erfindung in der Beschreibung ausführbar offenbart sei und daß damit die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt seien.

Da die prioritätsbegründende britische Patentanmeldung im wesentlichen mit der europäischen Anmeldung identisch war, befand die Einspruchsabteilung, daß die Priorität zu Recht in Anspruch genommen wurde.

Der Erfindung wurde Neuheit gemäß Artikel 54 (2) EPÜ zuerkannt. In Zusammenhang mit Artikel 54 (3) und (4) EPÜ wurden die Entgegenhaltungen 1, 2 und 3 erörtert. In Anlehnung an die Beschwerdekammerentscheidungen T 269/87 vom 24. Januar 1989 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) und T 81/87 (ABI. EPA 1990, 250), in denen den Entgegenhaltungen 1 und 2 ein Prioritätsrecht vor dem 11. Juni 1982 bzw. dem 1. Dezember 1981 abgesprochen wurde, hielt die Einspruchsabteilung die Druckschriften 1 und 2 für nicht neuheitsschädlich. Dasselbe gelte auch für die Entgegenhaltung 3, da die am 24. August 1981 eingereichte Prioritätsunterlage einen anderen Gegenstand offenbare als den im Streitpatent beanspruchten.

Als nächstliegender Stand der Technik wurde die Entgegenhaltung 87 ermittelt. Alle Ansprüche, die Präpro- oder Pseudochymosin speziell oder als Gattung offenbaren, wurden für erfinderisch befunden. Alle Ansprüche, denen zufolge die DNA durch ihre spezifische Sequenz gekennzeichnet oder an spezifische Sequenzen angefügt war, wurden in Anbetracht der Spezifität der Sequenzen als nach Artikel 56 EPÜ gewährbar betrachtet.

VI. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legten der Patent-

or (a) was restricted to that coding for preprochymosin and pseudochymosin. Claims 2 to 13, 15 to 17 remained alike to the claims 2 to 13, 15, 16 and 18 as granted, claim 17 as granted being deleted. The claims for Austria were similarly amended.

V. The opposition division considered said claims to be allowable under Articles 123(2)(3) and 84 EPC.

It was determined that the specification disclosed the invention in an enabling manner so that the requirements of Article 83 EPC were seen as fulfilled.

The British priority application being essentially identical to the European patent application, the opposition division also held that the latter was entitled to priority rights.

Novelty was acknowledged under Article 54(2) EPC. The three documents which were discussed under Article 54(3)(4) EPC were documents (1), (2) and (3). Following the decisions of the board of appeal T 269/87 of 24 January 1989 (not published in OJ EPO) and T 81/87 (OJ EPO 1990, 250) which denied documents (1) and (2) priority rights earlier than from 11 June 1982 and 1 December 1981 respectively, the opposition division found that neither document (1) nor document (2) were detrimental to novelty. The same conclusion was reached with document (3) as the priority document filed on 24 August 1981 disclosed subject-matter different from that claimed in the patent in suit.

The closest prior art document was identified as document (87). All claims disclosing prepro- and pseudochymosin whether it be in a generic or specific way were acknowledged inventive. All claims where the DNAs were characterized by their specific sequence or said to be attached to specific sequences were also considered allowable under Article 56 EPC in view of the very specificity of the sequences.

VI. Appeals were lodged against the decision of the opposition division

l'ADNr-ds de (1) ou (a) a été limité à celui codant la préprochymosine et la pseudochymosine. Les revendications 2, 13 et 15 à 17 restaient identiques aux revendications 2 à 13, 15, 16 et 18 tels que délivrées, la revendication 17 telle que délivrée étant supprimée. Les revendications pour l'Autriche ont été modifiées de la même façon.

V. La Division d'opposition a jugé que lesdites revendications étaient recevables eu égard aux articles 123 (2)(3) et 84 CBE.

Il a été établi que la description divulgue l'invention d'une façon suffisamment claire et complète, de sorte qu'il a été considéré qu'il était satisfait aux exigences de l'article 83 CBE.

La demande britannique fondant la priorité étant essentiellement identique à la demande de brevet européen, la Division d'opposition a également estimé que cette dernière jouissait de droits de priorité.

La nouveauté a été reconnue en vertu de l'article 54(2) CBE. Trois documents, les documents (1), (2) et (3), ont été examinés en rapport avec l'article 54(3)(4) CBE. Suivant les décisions de la Chambre de recours T 269/87 en date du 24 janvier 1989 (non publiée au JO OEB) et T 81/87 (JO OEB 1990, 250) refusant d'accorder aux documents (1) et (2) des droits de priorité antérieurs au 11 juin 1982 et au 1^{er} décembre 1981 respectivement, la Division d'opposition a estimé qu'aucun de ces deux documents ne portait atteinte à la nouveauté. La Chambre est arrivée à la même conclusion au sujet du document (3), le document de priorité déposé le 24 août 1981 divulguant un objet différent de celui qui est revendiqué dans le brevet litigieux.

Le document (87) a été identifié comme étant le document le plus proche de l'état de la technique. Toutes les revendications divulguant la préprochymosine et la pseudochymosine, que ce soit de façon spécifique ou générique, ont été reconnues comme impliquant une activité inventive. Toutes les revendications où les ADN étaient caractérisés par leur séquence spécifique ou déclarés être attachés à des séquences spécifiques ont aussi été jugées recevables au titre de l'article 56 CBE compte tenu de la spécificité même des séquences.

VI. Des recours ont été formés contre la décision de la Division d'opposi-

inhaber und die Einsprechenden 1 und 3 (hier als Beschwerdeführer I, II und III bezeichnet) Beschwerde ein. Der Beschwerdeführer I reichte zusammen mit der Beschwerdebeurteilung einen Hauptantrag und drei Hilfsanträge ein.

VII. Die Beschwerdeführer III und I reichten gegenseitige Erwidierungen auf ihre Vorbringen ein.

VIII. Die Kammer erließ eine Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, in der sie eine vorläufige Stellungnahme abgab.

IX. Der Beschwerdeführer II gab an, daß er nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde.

X. Am 11. Januar 1996 fand eine mündliche Verhandlung statt. Dabei wurden zwei neue Hilfsanträge I und II eingereicht, die alle früheren Hilfsanträge ersetzten.

Der Hauptantrag enthält drei Ansprüche. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von **Präprochymosin** oder einer seiner Reifungsformen **Prochymosin, Pseudochymosin oder Chymosin**, das die Züchtung eines transformierten Mikroorganismus, gegebenenfalls unter Selektionsdruck, und das Gewinnen von **Präprochymosin** oder einer seiner Reifungsformen umfaßt, wobei der Mikroorganismus transformiert wird durch den Einbau

(a) einer ds-rDNA, die für **Präprochymosin, Prochymosin, Pseudochymosin oder Chymosin** codiert,

(b) eines Translations-Stopcodons, das an das 3'-Ende des Plusstranges der ds-rDNA aus (a) gebunden ist,

(c) eines selektiven Markers und vorzugsweise einer an diesen Mikroorganismus angepaßten Replikationsstelle,

(d) eines für diesen Mikroorganismus geeigneten Expressionsregulons stromaufwärts vom Plusstrang der ds-rDNA aus (a) und,

(e) wenn die ds-rDNA für **Prochymosin, Pseudochymosin oder Chymosin** codiert, eines Translations-ATG-Starttripletts, das an das 5'-Ende des Plusstranges der ds-rDNA aus (a)

by the patentee and opponents 1 and 3 (respectively named appellants I, II and III for the purpose of this decision). Appellant I filed one main and three auxiliary requests together with the grounds of appeal.

VII. Appellants III and I filed answers to their respective submissions.

VIII. The board issued a communication pursuant to Article 11(2) of the rules of procedure of the boards of appeal, setting out the board's preliminary position.

IX. Appellant II indicated that he would not be present at the oral proceedings.

X. Oral proceedings were held on 11 January 1996. At these proceedings, new first and second auxiliary requests were introduced in replacement of all auxiliary requests filed so far.

The main request contains three claims. Claim 1 reads as follows:

"1. A process for producing **preprochymosin** or any of its maturation forms **prochymosin, pseudochymosin or chymosin**, which comprises culturing a transformed microorganism, optionally under a selection pressure, and collecting the **preprochymosin** or a maturation form thereof, whereby said microorganism is transformed by the incorporation of

(a) a ds-rDNA coding for **preprochymosin, prochymosin, pseudochymosin or chymosin**,

(b) a translational stop codon bound to the 3'-end of the plus strand of the ds-rDNA of (a),

(c) a selective marker and preferably a replication site adapted to said micro-organisms,

(d) an expression regulon suitable for said micro-organism upstream of the plus strand of the ds-rDNA of (a), and

(e) when the ds-rDNA codes for **prochymosin, pseudochymosin or chymosin**, a translational initiation ATG-triplet bound to the 5'-end of the plus strand of the ds-rDNA of (a),

tion par le titulaire du brevet et les opposants 1 et 3 (dénommés respectivement requérant I, II et III aux fins de la présente décision). Le requérant I a formulé une requête principale et trois requêtes subsidiaires conjointement au mémoire exposant les motifs du recours.

VII. Les requérants III et I ont produit des réponses à leurs arguments respectifs.

VIII. En application de l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre a envoyé une notification pour donner son avis provisoire.

IX. Le requérant II a fait savoir qu'il n'assisterait pas à la procédure orale.

X. Une procédure orale a eu lieu le 11 janvier 1996. Au cours de cette procédure, de nouvelles première et deuxième requêtes subsidiaires ont été formulées en remplacement de toutes les requêtes subsidiaires déposées jusqu'alors.

La requête principale contient trois revendications. La revendication 1 s'énonce comme suit:

"1. Procédé de production de la **préprochymosine** ou de l'une quelconque de ses formes de maturation, **prochymosine, pseudochymosine ou chymosine**, qui comprend la culture d'un micro-organisme transformé, éventuellement sous une pression de sélection, et la récupération de la **préprochymosine** ou d'une forme de maturation de cette dernière, ledit micro-organisme étant transformé par l'incorporation

(a) d'un ADN-rs codant la **préprochymosine, la prochymosine, la pseudochymosine ou la chymosine**,

(b) d'un codon de terminaison de traduction lié à l'extrémité 3' du brin plus de l'ADN-rs de (a),

(c) d'un marqueur sélectif et de préférence d'un site de réplication auxdits micro-organismes,

(d) d'un régulon d'expression approprié pour lesdits micro-organismes en amont du brin plus de l'ADN-rs de (a),

(e) lorsque l'ADN-rs code la **prochymosine, la pseudochymosine ou la chymosine**, d'un triplet ATG d'initiation de traduction lié à l'extrémité 5' du brin plus de l'ADN-rs de (a), les

gebunden ist, wobei die Elemente a, b, d und wahlweise e in der Reihenfolge d-(e)-a-b vorliegen."

Anspruch 2 betrifft ein Verfahren gemäß Anspruch 1, bei dem die ds-rDNA für Präprochymosin codiert. Anspruch 3 bezieht sich auf das Verfahren des Anspruchs 1, bei dem die ds-rDNA für Präprochymosin codiert und durch eine Reihe spezifischer Sequenzen definiert wird.

Der Hilfsantrag I unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, daß vor dem Wort "**Präprochymosin**" in der ersten Zeile von Anspruch 1 die Worte "natürlich vorkommendem" eingefügt werden.

Der Hilfsantrag II mit zwei Ansprüchen unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, daß in Anspruch 1 die ds-rDNA aus (a) auf Präprochymosin beschränkt ist. Anspruch 2 entspricht den Abschnitten (i) (a) - (d) in Anspruch 3 des Hauptantrags.

XI. Der Beschwerdeführer I trug vor, daß die Ansprüche angesichts der Beschreibung klar seien und die Beschreibung im Hinblick auf die Herstellung von Präprochymosin und seinen Reifungsformen ausführbar sei, wenn man auf das vorhandene Fachwissen zurückgreife.

Der in den Ansprüchen enthaltene Gegenstand sei gegenüber den Entgegenhaltungen 1 und 2 neu, da die Beschwerdekammern bereits in T 269/87 (s. o.) und T 81/87 (s. o.) entschieden hätten, daß diesen Dokumenten keinerlei Priorität aus ihren frühesten Voranmeldungen zustehe. Neuheit liege ferner im Vergleich zur Entgegenhaltung 3 vor, weil deren früheste Voranmeldung keine rekombinante DNA offenbare, die für Chymosin in voller Länge codiere.

Als Hauptargument für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit wurde geltend gemacht, daß der Fachmann die in der Patentschrift beschriebene Kombination von Schritten nicht mit guter Aussicht auf Erfolg ausprobiert hätte. Der Beweis dafür sei die Tatsache, daß drei andere Gruppen zunächst gescheitert seien und es erst nach weiteren zwei Jahren geschafft hätten, die Erfindung auszuführen. Somit lehre das Patent erstmals, wie die bis dahin unbekannte und unerwartete vollständige Präprochymosin-Sequenz bereitge-

whereby the elements a,b,d and optionally e are present in the order d-(e)-a-b."

Claim 2 concerns a process according to claim 1, wherein the ds-rDNA codes for preprochymosin. Claim 3 concerns the process of claim 1, where the ds-rDNA encodes preprochymosin and is defined by a number of specific sequences.

Auxiliary request I differs from the main request in that the expression "naturally occurring" is inserted in the first line of claim 1 before the word "**preprochymosin**".

Auxiliary request II containing two claims differs from the main request in that in claim 1, the ds-rDNA of (a) is limited to preprochymosin. Claim 2 corresponds to parts (i)(a)-(d) of claim 3 of the main request.

XI. Appellant I argued that the claims were clear in light of the description, and the description enabling with regard to producing preprochymosin and its maturation forms in microorganisms when account was taken of the existing knowledge.

The claims contained novel subject-matter over documents (1) and (2) as it had already been decided by the boards of appeal in T 269/87 (supra) and T 81/87 (supra) that these documents did not enjoy any priority rights from their earliest priority applications. It was also novel over document (3) since the earliest priority application of document (3) did not disclose any recombinant DNA encoding full size chymosin.

The main argument presented in favour of inventive step was that the skilled person would not have tried with a reasonable expectation of success the combination of steps described in the patent specification. This was proven by the fact that three other groups failed to succeed, and that it took them two further years before reducing the invention to practice. The patent was, thus, the first teaching to provide the hitherto unknown and unexpected complete preprochymosin sequence. The patent filled a gap in the knowledge

éléments a, b, d et éventuellement e étant présents dans l'ordre de-(e)-a-b."

La revendication 2 porte sur un procédé selon la revendication 1 où l'ADNr-ds code la préprochymosine. La revendication 3 porte sur le procédé de la revendication 1, où l'ADNr-ds encode la préprochymosine et est défini par un certain nombre de séquences spécifiques.

La requête subsidiaire I se distingue de la requête principale en ce que le qualificatif "naturel" est ajouté à la première ligne de la revendication 1 avant le mot "**préprochymosine**".

La requête subsidiaire II contenant deux revendications diffère de la requête principale en ce que, à la revendication 1, l'ADNr-ds de (a) est limité à la préprochymosine. La revendication 2 correspond aux parties (i)(a) à (d) de la revendication 3 de la requête principale.

XI. Le requérant I a fait valoir que les revendications étaient claires à la lumière de la description, et que la description permettait de produire la préprochymosine et ses formes de maturation dans des microorganismes en tenant compte des connaissances existantes.

Les revendications contenaient des éléments nouveaux par rapport aux documents (1) et (2), vu que les chambres de recours, dans les décisions T 269/87 (supra) et T 81/87 (supra), avaient déjà décidé que lesdits documents ne jouissaient d'aucun droit de priorité issu des demandes antérieures établissant une priorité. Il y avait également nouveauté par rapport au document (3) au motif que la demande donnant naissance à un droit de priorité la plus ancienne pour le document (3) ne divulguait aucun ADN recombinant codant la chymosine de façon complète.

L'argument principal avancé à l'appui de l'activité inventive était que l'homme du métier n'aurait pas entrepris les étapes exposées dans la description du brevet avec des chances de réussite raisonnables. Ceci était prouvé par le fait que trois autres équipes l'avaient tentée en vain, et qu'elles ne sont parvenues à mettre en oeuvre l'invention que deux ans plus tard. Le brevet était donc le premier enseignement à divulguer de façon complète la séquence jusqu'alors inconnue et insoupçonnée de la préprochymo-

stellt werden könne. Das Patent schließe eine Lücke im Wissen über das Chymosin-Gen.

Ferner wurden die Rechtsprechung zur erfinderischen Tätigkeit bei Patentanmeldungen aus dieser Zeit und die Frage abgehandelt, wie der Stand der Klonierungstechnik nach allgemeiner Auffassung im Jahre 1982 war.

XII. Der Beschwerdeführer II machte in seinem Schriftsatz geltend, daß die Prüfungsabteilung einen Fehler gemacht habe, als sie die europäische Patentanmeldung 82 303 035.8 (Entgegenhaltung 1; Celltech) wegen mangelnder Neuheit gegenüber dem Streitpatent zurückwies, nachdem die Beschwerdekammer in T 269/87 (s. o.) der Entgegenhaltung 1 ein Prioritätsrecht wegen mangelnder Ausführbarkeit der Prioritätsunterlage abgesprochen hatte. Man solle die Entscheidung T 269/87 (s. o.) außer acht lassen und der Entgegenhaltung 1 bei der Beurteilung der Neuheit eine frühere Priorität zuerkennen als dem Streitpatent.

XIII. Der Beschwerdeführer III beanstandete, daß die Patentschrift nicht genügend Informationen zur Ausführung der Erfindung gemäß Anspruch 1 enthalte und Anspruch 1 gegenüber der Entgegenhaltung 2 insofern nicht neu sei, als darin ein Verfahren zur Expression von Chymosin aus einer DNA offenbart werde, die für reifes Chymosin codiere.

Zur erfinderischen Tätigkeit wurde vorgebracht, daß es angesichts der Entgegenhaltung 87 naheliegend gewesen sei, die Klonierung von DNA, die für Chymosin oder seine Vorstufen codiere, zum Abschluß zu bringen. In *E. coli* ließen sich Fremd-gene problemlos exprimieren. Die Tatsache, daß vier Gruppen zur selben Zeit mit diesem Projekt begonnen hätten, mache deutlich, daß gute Erfolgsaussichten bestanden hätten. Alle vier hätten diese Aufgabe mit wenigen Monaten Abstand bewältigt. Dabei sage der zeitliche Abstand weniger etwas über die erfinderische Tätigkeit aus als über die Patentstrategie der einzelnen Gruppen.

Im übrigen sei Präprochymosin am Prioritätstag zwar noch nicht entdeckt gewesen, doch habe man von seiner Existenz ausgehen können, da bekannt gewesen sei, daß sekretorische Säugerproteine (wie Chymosin) zunächst mit einer Leader-Sequenz synthetisiert würden. Da das Klonieren von Prochymosin-DNA einfach

of the chymosin gene.

The case law in relation to inventive step concerning patent applications of the same time period was also discussed as well as the general perception of the state of the art in cloning, in 1982.

XII. In his written submission, appellant II addressed the argument that a mistake had been made by the examining division in refusing European patent application No. 82 303 035.8 (document (1); Celltech) for lack of novelty over the present patent in suit, after the board of appeal in T 269/87 (supra) had denied document (1) any priority rights for lack of enablement of the priority documents. Decision T 269/87 (supra) should be disregarded and document (1) be acknowledged an earlier priority than that of the patent in suit when assessing novelty.

XIII. Appellant III objected that the patent specification did not provide enough information to reproduce the invention as described in claim 1 and that claim 1 lacked novelty over document (2) in so far as it disclosed a process for expressing chymosin from a DNA encoding mature chymosin.

With regard to inventive step, it was argued that in view of document (87), it was obvious to complete the task of cloning the DNA encoding chymosin or its precursors. Expression of foreign genes in *E. coli* did not pose a problem. The fact that four groups had started the project at the same time was clearly indicative of a reasonable expectation of success. All had achieved the task within a few months of each other. These few months were not even meaningful in terms of inventive step but rather reflected the patenting strategies of the different groups.

Furthermore, it was argued that, although preprochymosin had not yet been discovered at the priority date, its existence would have been expected since secreted mammalian proteins (such as chymosin) were known to be initially synthesized with a leader sequence. Since the cloning of prochymosin DNA was

sine. Le brevet comblait une lacune dans la connaissance de gène de la chymosine.

La jurisprudence en matière d'activité inventive concernant des demandes de brevet de la même période a aussi été discutée, ainsi que la façon dont était perçu en 1982 l'état de la technique en matière de clonage.

XII. Dans ses arguments écrits, le requérant II a avancé que la Division d'examen avait commis une erreur en rejetant la demande de brevet européen 82 303 035.8 (document (1); Celltech) pour défaut de nouveauté par rapport au brevet litigieux suite à la décision de la Chambre de recours T 269/87 (supra) de ne pas reconnaître de droits de priorité au document (1) au motif que les documents de priorité ne divulguent pas suffisamment l'invention. Il conviendrait de ne pas tenir compte de la décision T 269/87 (supra) et de reconnaître au document (1) une priorité antérieure à celle du brevet litigieux lors de l'appréciation de la nouveauté.

XIII. Le requérant III a objecté que le fascicule du brevet fournissait trop peu d'informations pour reproduire l'invention selon la revendication 1 et que la revendication 1 manquait de nouveauté par rapport au document (2) dans la mesure où elle divulguait un procédé d'expression de la chymosine à partir d'un ADN codant la chymosine mature.

En ce qui concerne l'activité inventive, il a été avancé qu'au vu du document (87), la façon de mener à terme le clonage de l'ADN codant la chymosine ou ses précurseurs était évidente. L'expression de gènes étrangers dans *E. coli* ne posait pas de problème. Le fait que quatre équipes se soient attelées à ce projet en même temps suggérait clairement qu'il existait des chances raisonnables de réussir. Elles sont toutes les quatre parvenues à leurs fins à quelques mois d'intervalle l'une de l'autre. Ces quelques mois n'étaient même pas significatifs du point de vue de l'activité inventive; ils reflétaient plutôt la stratégie suivie par les différents groupes eu égard à la prise de brevets.

En outre, il a été argué que, bien que la préprochymosine n'avait pas encore été découverte à la date de priorité, son existence était prévisible, puisqu'on savait que les protéines sécrétées chez les mammifères (tel que la chymosine) sont synthétisées initialement au moyen d'une séquence signal. Le clonage de

sei, müsse man die Entdeckung und Aufklärung der Präsequenz als eine naheliegende, fast unvermeidliche Folge des Klonierens betrachten, weswegen sie nicht erfinderisch sei.

XIV. Der Beschwerdeführer I beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des am 1. Juli 1994 eingereichten Hauptantrags bzw. des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten ersten oder zweiten Hilfsantrags.

Der Beschwerdeführer II beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit sie das Prioritätsrecht der Celltech-Anmeldung betraf.

Der Beschwerdeführer III beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, den Widerruf des Patents in vollem Umfang und die Erstattung der Beschwerdegebühr.

XV. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung gab die Vorsitzende der Kammer bekannt, daß in der Sache T 690/91 (Celltech, nicht im ABl. EPA veröffentlicht) am 10. Januar 1996 die Entscheidung ergangen sei, die Beschwerde zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

Formale Zulässigkeit nach Artikel 123(2) und 123(3) EPÜ

2. Die Ansprüche werden durch die Anmeldung in der eingereichten Fassung formal gestützt, so daß kein Einwand nach Artikel 123(2) EPÜ erhoben werden kann.

3. Die Ansprüche 1 - 3 entsprechen dem erteilten Anspruch 18, soweit abhängig von den erteilten Ansprüchen 14, 16 und 15, wobei der Gegenstand dieser Ansprüche vollständig in Anspruch 18 aufgenommen wurde. Abgesehen davon werden die ursprünglich in Anspruch 15 durch Rückbeziehung auf die erteilten Ansprüche 2 - 5 erwähnten DNA-Sequenzen in Anspruch 3 **ausdrücklich** genannt. Keine dieser Änderungen läuft auf eine Erweiterung des gewährten Schutzzumfangs hinaus. Die Erfordernisse des Artikels 123(3) EPÜ sind somit erfüllt.

straightforward, the discovery and elucidation of the presequence should be regarded as an obvious, almost inevitable consequence of the cloning work and, therefore, lacked inventive step.

XIV. Appellant I requested that the appeal be dismissed and the patent be maintained on the basis of the main request filed on 1 July 1994 or on the basis of auxiliary requests I or II as filed during oral proceedings.

Appellant II requested that the decision under appeal be set aside in so far as it related to priority entitlement of the Celltech application.

Appellant III requested that the decision under appeal be set aside, that the patent be revoked in its entirety and that the appeal fee be refunded.

XV. At the beginning of the oral proceedings, the chairwoman of the board announced that in the case T 690/91 (Celltech, not to be published in OJ EPO) the decision was taken on 10 January 1996 to dismiss the appeal.

Reasons for the decision

1. The appeals are admissible.

The main request

Formal admissibility under Article 123(2) and 123(3) EPC

2. The claims find formal support in the application as filed so that no objection under Article 123(2) EPC arises.

3. Claims 1 to 3 correspond to granted claim 18 when dependent upon granted claims 14, 16 and 15 respectively, the subject-matter of these latter claims being incorporated in full into claim 18. Moreover, the DNA sequences originally referred to in claim 15 by reference to granted claims 2 to 5 are cited **expressis verbis** in claim 3. None of these amendments amounts to an extension of the protection conferred. The requirements of Article 123(3) are, thus, fulfilled.

l'ADN de la prochymosine étant simple, la découverte et l'éclaircissement de la préséquence devrait être considérée comme une conséquence évidente et presque inévitable du clonage et, à ce titre, comme dépourvue d'activité inventive.

XIV. Le requérant I a demandé que le recours soit rejeté et que le brevet soit maintenu sur la base de la requête principale déposée le 1^{er} juillet 1994 ou sur la base des requêtes subsidiaires I ou II telles que déposées pendant la procédure orale.

Le requérant II a demandé que la décision attaquée soit annulée pour ce qui est de la priorité afférente à la demande Celltech.

Le requérant III a demandé que la décision attaquée soit annulée, que le brevet soit révoqué intégralement et que la taxe de recours soit remboursée.

XV. Au début de la procédure orale, la présidente de la Chambre a annoncé que dans l'affaire T 690/91 (Celltech, qui ne sera pas publiée au JO OEB), la décision a été prise le 10 janvier 1996 de ne pas faire droit au recours.

Motifs de la décision

1. Les recours sont recevables.

La requête principale

Recevabilité formelle au titre de l'article 123(2) et 123(3) CBE

2. Les revendications s'appuient sur la demande telle que déposée, de sorte qu'aucune objection n'est soulevée au titre de l'article 123(2) CBE.

3. Les revendications 1 à 3 correspondent à la revendication 18 du brevet tel que délivré, laquelle dépend des revendications 14, 16 et 15 du brevet tel que délivré, l'objet de ces dernières étant pleinement intégré à la revendication 18. Au surplus, les séquences d'ADN mentionnées à la revendication 15 par référence aux revendications 2 à 5 telles que délivrées sont citées **expressis verbis** à la revendication 3. Aucune de ces modifications n'étend la portée de la protection conférée. Il est donc satisfait aux exigences de l'article 123(3).

Klarheit und Stützung (Artikel 84 EPÜ)

4. Die Ansprüche des vorliegenden Hauptantrags sind zwar inhaltlich mit den erteilten Ansprüchen identisch, weichen in der Formulierung jedoch von diesen ab (s. o. Nr. 3). Daher ist zu prüfen, ob die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllt sind.

5. Nach Darstellung des Beschwerdeführers I sind die Ansprüche klar, wenn man sie vor dem Hintergrund der Beschreibung betrachtet, die die Sequenzen der beanspruchten Proteine durch Rückbeziehung (Pro- und Pseudochymosin bzw. Chymosin) und, soweit es das bis dahin unbekannte Protein Präprochymosin betrifft, durch Abbildung 1 vermittelt; der Beschwerdeführer III hält dagegen, daß ohne technische Charakterisierung des Präprochymosin-Moleküls ein auf dessen Herstellung gerichteter Anspruch wohl nur Ausdruck einer Wunschvorstellung sei.

6. Nach Ansicht der Kammer würde es die Ansprüche 1 und 2 sehr lang und unübersichtlich machen, wenn die Präprochymosin-Sequenz darin aufgenommen würde. Sie läßt gelten, daß der Gegenstand dieser Ansprüche klar ist, wenn sie im Lichte der Beschreibung gelesen werden, die auch die notwendige technische Lehre zur Stützung der Ansprüche in ihrem gesamten Umfang vermittelt (s. unten Nrn. 8 - 16).

7. Somit sind die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllt.

Ausreichende Offenbarung (Artikel 83 EPÜ)

8. Die Patentschrift stellt ein technisch ausführliches Beispiel für die Expression von Präprochymosin und seinen Reifungsformen in *E.coli* dar. Die Beteiligten stimmen darin überein, daß die vorliegenden Informationen ausreichen, um die Erfindung in diesem Organismus nachzuarbeiten. Fraglich bleibt jedoch, ob die Offenbarung auch in bezug auf ein Verfahren zur Expression in beliebigen Mikroorganismen ausreichend ist.

9. Dem Beschwerdeführer I zufolge war die Expression in Mikroorganismen bereits am Anmeldetag der prioritätsbegründenden Anmeldung definitiv beabsichtigt. Die darin und in der europäischen Patentschrift (S. 3, Zeilen 33 - 36) enthaltenen Hinweise auf die Expression genügten, um die Ausführbarkeit zu belegen, weil es im Stand der Technik Beispiele für die Expression von Fremd-

Clarity and support (Article 84 EPC)

4. Although identical in substance to granted claims, the claims of the main request on appeal are different in their wording (see point 3, supra). It must, thus, be assessed whether they fulfil the requirements of Article 84 EPC.

5. While appellant I argues that the claims are clear when read in the light of the specification which provides the sequences of the claimed proteins either by way of references (pro-, pseudo-chymosin and chymosin) or, for the hitherto unknown protein, preprochymosin, in Figure 1, appellant III is of the opinion that, in the absence of any technical characterization of the preprochymosin molecule, a claim to its production can only be read as the statement of an obvious wish.

6. The board considers that introducing the sequence of preprochymosin in claims 1 and 2 would make them more lengthy and confusing. It is accepted that the subject-matter of these claims is clear when read in the light of the specification which also provides the necessary technical teaching to support the claims over their entire width (see points 8 to 16, infra)

7. The requirements of Article 84 EPC are, thus, fulfilled.

Sufficiency of disclosure (Article 83 EPC)

8. The patent specification provides a technically detailed example for the expression of preprochymosin and its maturation forms in *E.coli*. The parties agree that sufficient information is thereby given to reproduce the invention in this organism. The problem, however, remains whether sufficiency of disclosure is achieved in relation with a process for expression in any micro-organisms.

9. Appellant's I position is that expression in micro-organisms was definitely intended as early as the filing date of the priority application. The references to expression contained therein and in the European patent specification (page 3, lines 33 to 36) sufficed to establish enablement, as the state of the art provided examples of foreign gene expression in eucaryots (such as yeasts) and

Clarté et fondement (article 84 CBE)

4. Bien qu'identiques en substance aux revendications délivrées, les revendications de la requête principale litigieuse sont rédigées différemment (cf. point 3 supra). Il faut donc vérifier si elle répondent aux exigences de l'article 84 CBE.

5. Alors que le requérant I affirme que les revendications sont claires à la lumière de la description qui donne les séquences des protéines revendiquées, soit via des références (prochymosine, pseudo-chymosine et chymosine) ou à la figure 1 pour ce qui est de la préprochymosine, protéine jusque là inconnue, le requérant III estime qu'en l'absence de caractérisation technique de la molécule de préprochymosine, une revendication relative à sa production revient ni plus ni moins à formuler un voeu évident.

6. La Chambre considère que les revendications 1 et 2 deviendraient longues et confuses si on y faisait figurer la séquence de la préprochymosine. Il est admis que l'objet de ces revendications est clair à la lumière de la description, laquelle dispense également l'enseignement technique nécessaire pour soutenir les revendications sur toute leur portée (cf. point 8 à 16 infra).

7. Il est donc satisfait aux exigences de l'article 84 CBE.

Suffisance de l'exposé (article 83 CBE)

8. La description comporte un exemple techniquement détaillé de l'expression de la préprochymosine et de ses formes de maturation *E. coli*. Les parties s'accordent à reconnaître que les informations données sont suffisantes pour permettre de reproduire l'invention dans ce micro-organisme. Il reste toutefois à savoir si l'exposé est suffisant pour ce qui est d'un procédé en vue de l'expression dans n'importe quel micro-organisme.

9. Le requérant I estime que l'expression dans divers micro-organismes était indéniablement envisagée dès la date de dépôt de la demande établissant la priorité. Les références à l'expression contenues dans cette dernière et dans le fascicule de brevet européen (page 3, lignes 33 à 36) suffisent à rendre la divulgation suffisamment claire et complète puisque l'état de la technique renferme des

genen in Eukaryonten (wie etwa Hefen) und Prokaryonten gegeben habe. Da es sich bei Chymosin um ein eukaryontisches Gen handle, sei seine Expression in Eukaryonten sogar wahrscheinlicher gewesen als in **E.coli**.

Im übrigen sei nach der ständigen Rechtsprechung des EPA eine Erfindung hinreichend offenbart, wenn mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt werde, wie der Fachmann sie ausführen könne (T 292/85, ABI. EPA 1989, 275).

10. Dem hält der Beschwerdeführer III entgegen, daß Fremdgene vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung eher zufällig in eukaryontischen Wirten exprimiert worden und Erkenntnisse über die gezielte Genexpression dabei kaum zu erwarten gewesen seien. **E.coli** sei der am gründlichsten erforschte Mikroorganismus überhaupt; selbst wenn man auf erfinderische Tätigkeit erkennen wolle, weil die erfolgreiche Expression in diesem Organismus dennoch unerwartet gewesen sei, könne man nicht von ausreichender Offenbarung der Expression in anderen Mikroorganismen sprechen, solange es keine genauen Anweisungen über die Ausführung der erforderlichen Schritte gebe. Die Entscheidung T 292/85 (s. o.) könne den Standpunkt des Beschwerdeführers I in der Frage der Ausführbarkeit nicht stützen. Erstens gehe es darin nicht um die Expression eines bestimmten Gens, sondern vielmehr um eine allgemeine Methodik der Expression in Bakterien, so daß die Kriterien für die Ausführbarkeit nicht dieselben seien. Zweitens habe das in der Sache T 292/85 (s. o.) beanspruchte Verfahren eindeutig einen viel kleineren Umfang, da es sich nur auf die Expression in Bakterien und nicht in Mikroorganismen im weitesten Sinne beziehe.

11. Nach Ansicht der Kammer offenbart die Patentschrift das Klonieren der cDNA, die für ein Präprochymosin-Gen in nahezu voller Länge codiert, mit Bezug auf Standardprotokolle. Ein konkreter Versuch wird nicht beschrieben, doch wird ausreichend auf alle einschlägigen Techniken verwiesen. Ferner wird, beginnend mit der ursprünglich klonierten cDNA, ausführlich dargelegt, wie die zur Herstellung von Chymosin oder seinen Vorstufen in **E.coli** erforderlichen Vektoren zu konstruieren sind, wodurch sich eine Hinterlegung der rekombinanten Klone erübrigt. Das Protokoll über die Gewinnung des rekombinanten Proteins wird ebenfalls beschrieben.

procaryots. Chymosin being a eucaryotic gene should be more likely to express in eucaryots than in **E.coli**.

Moreover, it was established EPO case law that an invention is sufficiently disclosed if at least one way is clearly indicated enabling the skilled person to carry out the invention (T 292/85, OJ EPO 1989, 275).

10. Contrary to this, appellant's III position is that, before the filing date of the application, foreign genes had only been expressed in eucaryotic hosts in a fortuitous manner, not likely to provide useful information on directed gene expression. **E.coli** was the most explored organism; if inventive step was to be acknowledged for the reason that successful expression was still unexpected in this organism, then sufficiency of disclosure could not be acknowledged for expression in other microorganisms, without specific instructions on how to perform the relevant manipulations. Decision T 292/85 (supra) could not support appellant's I position on enablement. Firstly, it was not concerned with the expression of a specific gene but rather with a general methodology for expression in bacteria so that criteria for enablement could not be the same. Secondly, the process claimed in the case dealt with in T 292/85 (supra) was clearly of a much narrower scope than the present process, since it only covered expression in bacteria and not in micro-organisms in the largest sense.

11. The board considers that the patent specification discloses the cloning of the cDNA encoding an almost full-length preprochymosin gene with the help of standard protocols. No specific experimentation is described, but adequate reference is given to all pertinent techniques. Detailed information on how to construct the vectors necessary to produce chymosin or its precursors in **E.coli**, starting from the originally cloned cDNA is also provided, alleviating the need for a deposition of the recombinant clones. The protocol for recovery of the recombinant proteins is described.

exemples d'expression de gènes étrangers dans des eucaryotes (telles que les levures) et les procaryotes. Gène eucaryotique, la chymosine aurait plus de chance de s'exprimer dans des eucaryotes que dans **E. coli**.

En outre, la jurisprudence de l'OEB a établi qu'une invention est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention (T 292/85, JO OEB 1989, 275).

10. Le requérant III estime par contre qu'avant la date de dépôt de la demande, des gènes étrangers n'avaient été exprimés dans des hôtes eucaryotiques que de façon fortuite, peu susceptibles de fournir des enseignements utiles sur l'expression dirigée des gènes. **E. coli** était l'organisme le plus étudié; si l'activité inventive devait être reconnue au motif qu'une expression réussie dans **E. coli** reste inattendue, la suffisance de la divulgation ne peut pas être reconnue pour l'expression dans d'autres microorganismes en l'absence d'instructions précises sur la manière de procéder aux manipulations nécessaires. La décision T 292/85 (supra) ne peut servir à appuyer la position du requérant I au sujet de l'exposé suffisant. D'une part, elle ne portait pas sur l'expression d'un gène bien précis, mais sur une méthode générale en vue de l'expression au sein d'hôtes bactériens, de sorte que les critères concernant l'exposé suffisant ne pouvaient pas être les mêmes. D'autre part, le procédé revendiqué dans l'affaire concernée par la décision T 292/85 (supra) avait un champ d'application beaucoup plus restreint que le présent procédé, puisqu'il ne couvrait que l'expression au sein d'hôtes bactériens, et non dans des microorganismes au sens le plus large.

11. La Chambre considère que le fascicule du brevet divulgue le clonage d'ADNc codant un gène de la préprochymosine quasiment complet, au moyen de protocoles standards. Aucune expérimentation spécifique n'est décrite, mais il est fait suffisamment référence à toutes les techniques pertinentes. On trouve aussi des informations détaillées sur la manière de construire les vecteurs nécessaires à la production de la chymosine ou de ses précurseurs dans **E. coli**, à commencer par l'ADNc cloné initialement, ce qui rend superflu le dépôt des clones recombinants. Le protocole de récupération des protéines recombinantes est décrit.

12. Die Patentschrift lehrt demnach, daß die für Präprochymosin und seine Reifungsformen codierenden Gene erfolgreich in einer biologischen Umgebung exprimiert werden können, die phylogenetisch extrem weit von der entfernt ist, aus der sie isoliert wurden (**E.coli** gegenüber Kalb). Sie deutet darüber hinaus die Möglichkeit an, die besagten Proteine in Mikroorganismen ganz allgemein zu exprimieren.

13. Andererseits weist der Stand der Technik nicht darauf hin, daß man Fremdgene nicht in anderen Organismen als **E.coli** exprimieren könnte. So räumen die Beschwerdeführer I und III denn auch ein, daß die Expression in alternativen Wirtsorganismen bereits versucht wurde.

14. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß ein Weg zur Ausführung der Erfindung deutlich aufgezeigt wurde und keine ernstlichen Zweifel daran bestehen, daß die Erfindung schließlich auch mit anderen Mikroorganismen als **E.coli** ausgeführt werden könnte (T 19/90, ABI. EPA 1990, 476, Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe).

15. Die Kammer teilt die Auffassung des Beschwerdeführers III nicht, wonach sich das in T 292/85 (s. o.) über die Ausführbarkeit Gesagte hier nicht anwenden lasse, weil die dort behandelte Erfindung für das Gebiet der Biotechnologie folgenreicher sei als die vorliegende. Die beiden Erfindungen unterscheiden sich zwar in ihrer Art, haben aber einen so ähnlichen technischen Charakter, daß die in der Sache T 292/85 von der Kammer getroffenen Feststellungen hier durchaus anwendbar sind. Aus diesem Grund ist auf ausreichende Offenbarung zu erkennen.

16. Die Kammer gelangt daher zu dem Schluß, daß die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt sind.

Prioritätsrecht (Artikel 87 und 88 EPÜ)

17. Die am 14. Oktober 1981 eingereichte, prioritätsbegründende Anmeldung GB 8131004 ist mit der europäischen Patentanmeldung im wesentlichen identisch. Der Unterschied besteht darin, daß die europäische Anmeldung auf Seite 10, Zeilen 13 - 15 angibt, welche Mikroorganismen zur Ausführung des beanspruchten Verfahrens von Nutzen sein könnten, und daß sie die nach

12. The written specification thus, teaches that the genes encoding preprochymosin and its maturation forms may successfully be expressed in a biological environment which is phylogenically extremely far apart from the one they were isolated from (**E.coli** versus calf). Moreover, it suggests the possibility of expressing said proteins in micro-organisms, in general.

13. The state of the art, on the other hand, contains no evidence that foreign genes cannot be expressed in other organisms than **E.coli**. On the contrary, both appellants I and III seem to accept that expression in alternate hosts had already been tried.

14. The board thus believes that one way to carry out the invention is clearly indicated and that there exist no serious doubts that the invention could eventually be carried out with micro-organisms other than **E.coli** (T 19/90, OJ EPO 1990, 476, point 3.3 of the decision).

15. The board does not agree with appellant III that the findings of T 292/85 (supra) on enablement cannot apply in this case because the invention dealt with in T 292/85 (supra) is of further reaching consequences for the field of biotechnology than the present invention. Although it is true that the nature of both inventions is different, the technical character of both is similar in such a way that, nonetheless, the conclusions reached by the board in T 292/85 (supra) apply to the present case as well. Thus, the sufficiency of disclosure is recognized.

16. The above reasoning leads the board to decide that the requirements of Article 83 EPC are fulfilled.

Entitlement to priority (Articles 87 and 88 EPC)

17. The application GB 8131004 filed on 14 October 1981, which constitutes the priority document, is essentially identical to the European patent application. They differ in that the latter specifies on page 10, lines 13 to 15, which micro-organisms might be of use in carrying out the claimed process and provides the information required under Rule 28(1)(a) EPC for the deposition of

12. Le fascicule enseigne donc que l'on peut réussir à exprimer les gènes codant la préprochymosine et ses formes de maturation dans un environnement biologique très éloigné sur le plan phylogénétique de celui dont ils furent isolés (**E. coli**/veau). Elle suggère en outre la possibilité d'exprimer lesdites protéines dans les micro-organismes en général.

13. D'autre part, rien dans l'état de la technique ne prouve qu'il soit impossible d'exprimer des gènes étrangers dans des organismes autres que **E.coli**. Au contraire, les requérants I et II semblent reconnaître que l'expression au sein d'autres hôtes a déjà été tentée.

14. Par conséquent, la Chambre estime qu'une des façons de réaliser l'invention est clairement indiquée et que la possibilité éventuelle d'exécuter l'invention à l'aide d'autres micro-organismes que **E. coli** ne peut pas sérieusement être mise en doute (T 19/90, JO OEB 1990, 476, point 3.3 de la décision).

15. La Chambre conteste l'affirmation du requérant III selon laquelle les conclusions de la décision T 292/85 (supra) ne peuvent s'appliquer dans la présente espèce au motif que l'invention visée dans T 292/85 est plus lourde de conséquences pour le domaine des biotechnologies que l'invention du brevet litigieux. Bien que les deux inventions soient de nature différente, elles revêtent un caractère technique similaire, de sorte que les conclusions auxquelles la Chambre est parvenue dans la décision T 292/85 (supra) sont néanmoins applicables dans la présente affaire. Il est reconnu que l'invention a été exposée de manière suffisamment claire et complète.

16. Etant donné ce qui précède, la Chambre décide qu'il a été satisfait aux conditions de l'article 83 CBE.

Droit de priorité (articles 87 et 88 CBE)

17. La demande britannique 8131004 déposée le 14 octobre 1981, qui constitue le document de priorité, est fondamentalement identique à la demande de brevet européen. La différence réside en ce que cette dernière précise à la page 10, lignes 13 à 15, quels micro-organismes peuvent être utilisés pour mettre en oeuvre le procédé revendiqué, et fournit les informations requises en vertu de la

Regel 28 (1) a) EPÜ erforderlichen Angaben über die Hinterlegung von Mikroorganismen enthält. Allerdings werden diese speziell erwähnten Mikroorganismen im Streitpatent nicht beansprucht, und die hinterlegten Klone sind zur Ausführung der Erfindung nicht wesentlich (s.o. Nr. 11). Entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers III, daß die Herstellung von Präprochymosin und seinen Reifungsformen in Mikroorganismen in der Prioritätsunterlage nicht erwähnt werde, findet sich nach Auffassung der Kammer dort eine solche Angabe (Seite 1, Zeilen 8 - 12). Im Streitpatent wird also ungeachtet der oben genannten Unterschiede dieselbe Erfindung beansprucht, die im Sinne des Artikels 87 (1) EPÜ in der Prioritätsunterlage offenbart wird. Die Kammer hält den aus der Voranmeldung hergeleiteten Prioritätsanspruch somit für berechtigt.

Neuheit (Artikel 54 (3) EPÜ)

18. Als neuheitsschädlich im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ werden zwei europäische Patentanmeldungen angeführt: die Entgegenhaltungen 1 und 2, die eine Priorität vom 17. Juni 1981 bzw. 16. Januar 1981 in Anspruch nehmen.

19. In seinem Schriftsatz macht der Beschwerdeführer II geltend, daß der Entscheidung T 269/87 (s. o.) - die der Entgegenhaltung 1 die Priorität abspricht, weil die Voranmeldung die Erfindung nicht so offenbart, daß sie ausgeführt werden kann - nicht gefolgt werden sollte, weil sich die Kammer bei der Beurteilung der Ausführbarkeit geirrt habe. Dem Beschwerdeführer II zufolge ist die Entgegenhaltung 1 also wegen ihres früheren Prioritätstages für die vorliegenden Ansprüche neuheitsschädlich.

20. Der Beschwerdeführer III macht außerdem geltend, daß die Prioritätsunterlage der Entgegenhaltung 2 einen rekombinanten Phagen offenbare, der die für Chymosin codierende DNA tragen sollte. Angesichts der Tatsache, daß es reine Routine sei, ein ATG an der entscheidenden Stelle einzufügen, um die Expression zu bewirken, sei davon auszugehen, daß die Entgegenhaltung 2 den Gegenstand des Anspruchs 1 ((a), Chymosin, b-e) offenbare.

21. Das Ergebnis, zu dem diese Kammer in der Frage der Prioritätsrechte der Entgegenhaltung 1 gelangt ist,

micro-organisms. However, these specifically mentioned micro-organisms are not claimed in the patent in suit and the deposited clones are not essential to reproduce the invention (cf. point 11, supra). Furthermore and contrary to the appellant's III submission that it is not made mention in the priority document of making preprochymosin and its maturation forms in micro-organisms, the board is satisfied that such an indication could be found in the priority application (page 1, lines 8 to 12). From all this it follows that, irrespective of the above-mentioned differences, the patent in suit claims the same invention as the priority document discloses within the meaning of Article 87(1) EPC. Therefore, in the board's judgment, the claim to priority derived from the priority document is valid.

Novelty (Article 54(3)EPC)

18. Two European patent applications are cited as novelty destroying within the meaning of Article 54(3) EPC: document (1) claiming a priority right from 17 June 1981 and document (2) claiming a priority right of 16 January 1981.

19. In his written submission, appellant II argued that the decision T 269/87 (supra) which denies priority rights to document (1) on the count that its priority filing does not disclose the invention in an enabling manner was not to be followed as the board had been mistaken in its assessment of enablement. Thus, according to appellant II, document (1) destroyed the novelty of the present claims in view of its earlier priority date.

20. In addition, appellant III raised the point that the priority document of document (2) disclosed a recombinant phage said to carry the chymosin encoding DNA. Taking into account that it was a matter of routine to fit an ATG at the relevant position to achieve expression, document (2) should be seen as disclosing the subject-matter of claim 1 ((a), chymosin, b-e).

21. The present board's findings with regard to the priority rights of document (1) constitute the subject-

règle 28 (1) a) CBE concernant le dépôt de micro-organismes. Cependant, ces micro-organismes mentionnés spécifiquement ne sont pas revendiqués dans le brevet litigieux et les clones déposés ne sont pas indispensables pour reproduire l'invention (cf. point 11 supra). En outre, et contrairement à l'affirmation du requérant III selon laquelle l'obtention de la préprochymosine et de ses formes de maturation dans des micro-organismes n'est pas mentionnée dans le document de priorité, la Chambre est convaincue qu'on peut en trouver l'indication dans la demande établissant la priorité (page 1, lignes 8 à 12). Il ressort de tout ceci que, indépendamment des différences précitées, le brevet litigieux revendique la même invention que celle divulguée par le document de priorité au sens de l'article 87(1) CBE. Par conséquent, la Chambre estime que le droit de priorité découlant du document de priorité est revendiqué à juste titre.

Nouveauté (article 54(3) CBE)

18. Deux demandes de brevet européen sont citées comme antériorités destructrices de nouveauté au sens de l'article 54(3) CBE : le document (1) revendiquant un droit de priorité du 17 juin 1981 et le document (2) revendiquant un droit de priorité du 16 janvier 1981.

19. Dans ses arguments écrits, le requérant II a fait valoir que la décision T 269/87 (supra) qui refuse de reconnaître des droits de priorité au document (1) au motif que le dépôt fondateur de priorité n'expose pas l'invention d'une façon suffisamment claire et complète, ne doit pas être suivie, car la Chambre a mal évalué en l'occurrence l'exposé de l'invention. Par conséquent, selon le requérant II, le document (1) détruisait la nouveauté des revendications de l'espèce eu égard à sa date de priorité antérieure.

20. Au surplus, le requérant III a fait observer que le document de priorité du document (2) divulguait un phage recombinant présenté comme porteur de l'ADN codant la chymosine. Comme la fixation d'un triplet ATG à la position voulue en vue de provoquer l'expression relève de la routine, il doit être considéré que le document (2) divulgue l'objet de la revendication 1 ((a), chymosine, b à e).

21. Les conclusions de la présente Chambre concernant les droits de priorité afférents au document (1)

war bereits Gegenstand der Entscheidung T 690/91 (unveröffentlicht, s.o. Abschnitt XV). In dieser früheren Entscheidung befand die Kammer, daß die in der Sache T 269/87 (s.o.) im Hinblick auf die Priorität getroffenen Feststellungen **res judicata** und somit einer erneuten Überprüfung nicht zugänglich seien.

22. Der Entgegenhaltung 1 kann also nicht die Priorität vom 17. Juni 1981 zuerkannt werden, so daß sie bei der Beurteilung der Neuheit gemäß Artikel 54 (3) und (4) EPÜ außer acht zu lassen ist.

23. Was das Argument des Beschwerdeführers III betrifft, stellt die Kammer fest, daß die am 16. Januar 1981 eingereichte Prioritätsunterlage der Entgegenhaltung 2 die Isolierung eines einzigen rekombinanten Klons mit einer Chymosin-DNA-Sequenz offenbart, die sich im nachhinein als unvollständig herausgestellt hat. Die Offenbarung dieses unvollständigen Klons kann den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neuheitsschädlich treffen.

24. Nach Ansicht der Kammer gibt es keine weiteren Dokumente, die für die Ansprüche des vorliegenden Antrags nach Artikel 54 (2) oder 54 (3) und (4) EPÜ neuheitsschädlich sein könnten. Infolgedessen wird auf Neuheit erkannt.

Erfindersche Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)

25. Die Beteiligten und die Kammer sind übereinstimmend der Meinung, daß die Entgegenhaltung 87 den nächstliegenden Stand der Technik für die strittigen Ansprüche bildet. Darin wird offenbart, daß Chymosin ein zur Käseherstellung benötigtes Milchgerinnungsprotein ist, das in Form von Prochymosin, einer aus 365 Aminosäuren bestehenden Vorstufe, im 4. Magen neugeborener Kälber produziert wird. Von Prochymosin wird in der sauren Umgebung des Magens das NH₂-terminale Peptid aus 42 Aminosäuren autokatalytisch abgespalten, wodurch das aktive Chymosin mit 323 Aminosäuren entsteht. Die Entgegenhaltung 87 beschreibt ferner, wie in **E.coli** ein rekombinanter Klon isoliert wird, der so viel cDNA enthält, daß er für 80 % des Prochymosin-Moleküls codiert.

26. Angesichts der Entgegenhaltung 87 kann die zu lösende technische Aufgabe darin gesehen werden, die zur Gewinnung von Chymosin oder seinen Vorstufen erforderlichen rekombinanten DNA-Verfahren bereitzustellen.

matter of decision T 690/91 (unpublished, see section XV supra). In this earlier decision, the board reached the conclusion that the findings of T 269/87 (supra) with regard to priority were **res judicata** and, thus, were not amenable to being re-investigated.

22. Thus, priority may not be acknowledged to document (1) from the 17 June 1981 and document (1) may not be taken into account when assessing novelty under Article 54(3)(4) EPC.

23. As regards the argument presented by appellant III, the board observes that the priority document pertaining to document (2) filed on 16 January 1981 discloses the isolation of one recombinant clone containing a chymosin DNA sequence which was later on shown to be partially deleted. The disclosure of this incomplete clone cannot destroy the novelty of the subject-matter of claim 1.

24. In the board's judgment, there are no other documents which could destroy the novelty of the claims of the present request whether it be under Article 54(2) or 54(3)(4) EPC. Accordingly, novelty is acknowledged.

Inventive step (Article 56 EPC)

25. All of the parties and the board are of the same opinion that document (87) represents the closest prior art for the claims at issue. It discloses that chymosin is a milk clotting protein essential for cheese-making which is excreted from the fourth stomach of the newborn calf as a precursor, prochymosin, with a size of 365 amino acids. The NH₂ terminal peptide of 42 amino acids is removed from prochymosin autocatalytically under the acidic conditions in the stomach to form active chymosin of a size of 323 amino acids. Document (87) also describes the isolation in **E.coli** of a recombinant clone containing sufficient cDNA to code for 80% of the prochymosin molecule.

26. In light of document (87), the technical problem to be solved can be seen as devising such recombinant DNA processes as are necessary to produce chymosin or its precursors.

font l'objet de la décision T 609/91 (non publiée, cf. point XV supra). Dans cette décision antérieure, la Chambre avait estimé que les conclusions de la décision T 269/87 (supra) eu égard à la priorité était passées en force de **chose jugée**, et n'étaient pas susceptibles d'être réexaminées.

22. Par conséquent, la priorité ne peut pas être reconnue au document (1) du 17 juin 1981, et le document (1) ne peut pas être pris en considération dans l'appréciation de la nouveauté au titre de l'article 54(3)(4) CBE.

23. Pour ce qui est de l'argument présenté par le requérant III, la Chambre constate que le document de priorité afférent au document (2) déposé le 16 janvier 1981 fait connaître l'isolement d'un clone recombinant renfermant une séquence d'ADN de la chymosine qui s'est révélée ultérieurement avoir fait l'objet d'une délétion partielle. La divulgation de ce clone incomplet ne peut détruire la nouveauté de l'objet de la revendication 1.

24. De l'avis de la Chambre, il n'y a pas d'autres documents susceptibles de détruire la nouveauté des revendications de la présente requête, que ce soit au titre de l'article 54(2) ou 54(3)(4) CBE. Par conséquent, la nouveauté est reconnue.

Activité inventive (article 56 CBE)

25. Toutes les parties s'accordent avec la Chambre à considérer que le document (87) représente l'état de la technique le plus proche des revendications litigieuses. On y apprend que la chymosine est une protéine de coagulation du lait indispensable à la caséification, protéine sécrétée par le quatrième estomac des veaux nouveau-nés à l'état de prochymosine, précurseur long de 365 acides aminés. Le peptide terminal NH₂ long de 42 acides aminés est enlevé de la prochymosine par autocatalyse dans le milieu acide de l'estomac pour former la chymosine active longue de 323 acides aminés. Le document (87) décrit aussi l'obtention dans **E. coli** d'un clone recombinant qui contient suffisamment d'ADNc pour encoder 80% de la molécule de prochymosine.

26. A la lumière du document (87), le problème technique à résoudre peut se ramener à concevoir les processus d'ADN recombinant nécessaires à la production de la chymosine ou de ses précurseurs.

27. Die in Anspruch 1 vorgeschlagene Lösung sieht eine Reihe von unabhängigen Handlungen vor, die jeweils das Klonieren und die Expression einer für Chymosin oder eine seiner Vorstufen codierenden DNA-Sequenz und die Gewinnung des auf diese Weise synthetisierten Proteins umfassen.

28. Bei der Beurteilung der erfinderschen Tätigkeit ist als erstes zu fragen, ob der Fachmann, ausgehend von der Offenbarung der Entgegenhaltung 87, am Anmeldetag mit guter Aussicht auf Erfolg irgendeine dieser Handlungen vorgenommen hätte. Außerdem ist zu berücksichtigen, ob die Ausführung der Erfindung unerwartete Schwierigkeiten bereitete, deren Überwindung erfinderisches Zutun erforderte (T 816/90 vom 7. September 1993, nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

29. Der Beschwerdeführer I macht geltend, daß das Streitpatent einen wesentlich größeren Beitrag leistet als die Entgegenhaltung 87, die lediglich ein Fragment der zur Codierung von Prochymosin benötigten DNA offenbart. Mit dem Patent werde eine Lücke im Wissen über das Gen geschlossen und aufgezeigt, daß die Expression in einem alternativen Wirt möglich sei. Die Arbeit setze sorgfältige Versuche voraus und wäre mit keinem anderen Verfahren (z. B. chemische DNA-Synthese) als dem hier gewählten zu bewerkstelligen gewesen.

30. Ferner wurde darauf hingewiesen, daß am Prioritätstag des Streitpatents durchaus Hoffnung darauf bestanden habe, Chymosin durch rekombinante DNA-Techniken herstellen zu können, was sich daraus ersehen lasse, daß drei Gruppen, nämlich Celltech (Entgegenhaltung 1), Collaborative Res. (Entgegenhaltung 2) und Beppu (Entgegenhaltung 3), ungefähr zur selben Zeit wie der Beschwerdeführer I begonnen hätten, daran zu arbeiten. Allerdings habe nur der Beschwerdeführer I die Aufgabe relativ einfach gelöst, während sich die anderen zunächst erfolglos bemüht hätten. Den Prioritätsanmeldungen der Entgegenhaltungen 1 und 2, die am 17. Juni 1981 bzw. am 16. Januar 1981 eingereicht worden seien, hätten die Beschwerdekammern in den Entscheidungen T 269/87 (s. o.) und T 81/87 (s. o.) die Ausführbarkeit abgesprochen. Der in der Prioritätsanmeldung der Entgegenhaltung 3 (24. August 1981) offenbarte Klon sei zu klein, um für das gesamte Prochymosin zu codieren. Der einzige mögliche Schluß sei

27. The solution provided by claim 1 includes a series of independent undertakings, each comprising the cloning and expression of a DNA sequence encoding chymosin or one of its precursors and collecting the protein thus synthesized.

28. The first question to be asked when assessing inventive step is whether, at the date of filing, starting from the disclosure of document (87), the person skilled in the art would attempt any one of these undertakings with a reasonable expectation of success. There should also be carefully taken into account whether unforeseeable difficulties occurred while reducing the invention to practice, which required inventive effort to be solved (T 816/90 dated 7 September 1993, not published in the OJ EPO).

29. Appellant's I position is that the patent in suit represented a much higher achievement than the document (87), which did not provide more than a fragment of the DNA necessary to encode prochymosin. It filled up a gap in the knowledge about the gene and demonstrated the feasibility of expression in an alternate host. The work required careful experimentation and could not have been achieved by any other methods (i.e. chemical DNA synthesis) than the one chosen.

30. It was also pointed out that at the priority date of the patent in suit, there certainly existed a hope to succeed in producing chymosin by recombinant DNA techniques, as evidenced by the fact that three groups: Celltech (document (1)), Collaborative Res. (document (2)) and Beppu (document (3)) started the work at about the same time as appellant I. However, only appellant I came to the solution of the problem in a rather straightforward manner when the others failed in their initial attempts. The priority applications of documents (1) and (2) filed on 17 June 1981 and 16 January 1981 were found non-enabling by the boards of appeal in decisions T 269/87 (supra) and T 81/87 (supra) respectively. The clone disclosed in the priority application of document (3) (24 August 1981) was too small to encode the whole of prochymosin. The only conclusion which could be drawn was, thus, that appellant I must have exercised an inventive activity to succeed at the time he did when it took a period of about two

27. La solution énoncée à la revendication 1 consiste en une série d'actions comprenant chacune le clonage et l'expression d'une séquence d'ADN codant la chymosine ou un de ses précurseurs, suivis de l'isolement de la protéine ainsi synthétisée.

28. La première question qui se pose lors de l'appréciation de l'activité inventive est de savoir si, à la date du dépôt, l'homme du métier, fort des enseignements du document (87), entreprendrait l'une quelconque de ces actions avec des chances raisonnables de parvenir à ses fins. Il faut aussi déterminer soigneusement si la mise en oeuvre de l'invention a été entravée par des difficultés imprévisibles ne pouvant être surmontées qu'au prix d'un effort inventif (T 816/90, en date du 7 septembre 1993, non publiée au JO OEB).

29. D'après le requérant I, le brevet litigieux représentait une avancée bien plus importante que le document (87), lequel permettait seulement d'obtenir un fragment de l'ADN nécessaire au codage de la prochymosine, et comblait une lacune dans la connaissance du gène tout en prouvant que l'expression est possible dans un hôte différent. Le travail exigeait une expérimentation minutieuse et n'aurait pas pu être accompli par une autre méthode (la synthèse chimique de l'ADN) que celle qui a été choisie.

30. L'on a également fait remarquer qu'à la date de priorité du brevet litigieux, on espérait certainement pouvoir produire la chymosine par les techniques de l'ADN recombinant, à preuve le fait que trois équipes, Celltech (document (1)), Collaborative Res. (document (2)) et Beppu (document (3)) ont débuté leurs travaux à peu près en même temps que le requérant I. Toutefois, seul le requérant I est parvenu à résoudre le problème d'une façon relativement simple tandis que les autres échouaient dans leurs tentatives. Dans leurs décisions T 269/87 (supra) et T 81/87 (supra), les chambres de recours ont jugé que les demandes établissant la priorité et figurant dans les documents (1) et (2), déposées le 17 juin 1981 et le 16 janvier 1981, ne divulguaient pas l'invention de façon suffisamment claire. Le clone divulgué dans la demande établissant la priorité, figurant dans le document (3) (24 août 1981) était trop petit pour encoder la totalité de la prochymosine. Force est donc de conclure que le requérant I doit avoir fait preuve

demnach, daß der Beschwerdeführer I erfinderisch tätig gewesen sein müsse, als er so rasch Erfolg hatte, während die übrigen Gruppen die Aufgabe erst rund zwei Jahre später bewältigt hätten.

31. Des weiteren machte der Beschwerdeführer I geltend, daß noch keine EPA-Instanz eine Patentanmeldung, in der die Chymosin-Herstellung durch rekombinante DNA-Techniken offenbart worden sei, für nicht erfinderisch befunden habe. Andere gentechnische Entscheidungen zu damals anhängigen Fällen belegten die Auffassung, daß Klonieren und Expressieren 1981 erfinderisch gewesen seien (z. B. T 158/91 vom 30. Juli 1991, nicht im ABI. EPA veröffentlicht; Entscheidung der Einspruchsabteilung im Fall EP-B 0 148 605). Schließlich werde selbst in einem so zuverlässigen Lehrbuch wie Maniatis (Entgegenhaltung 17, erschienen 1982) eindeutig festgestellt, daß molekulares Klonieren schwer in die Praxis umzusetzen sei, auch wenn es auf dem Papier einfach aussehe.

32. Der Beschwerdeführer III vertritt dagegen den Standpunkt, daß keine der Gruppen, denen die Expression von Chymosin oder seinen Vorstufen gelungen sei, auf Schwierigkeiten gestoßen sei. Ausgehend von der Entgegenhaltung 87 sei es naheliegend gewesen, das Klonieren zum Abschluß zu bringen, da lediglich abgewandelte Techniken hätten angewandt werden müssen, die zum Standardrepertoire zählten. Die Expression von Fremdproteinen - ob in fusionierter Form oder nicht - sei in der Literatur gut belegt.

33. Wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt zwei Gruppen dasselbe Projekt in Angriff nähmen, könne es sein, daß sie einfach auf Erfolg hofften. Wenn aber vier Gruppen gleichzeitig dasselbe Projekt angingen, müßten angesichts des vorhandenen Wissensstands gute Erfolgsaussichten bestehen. Im vorliegenden Fall handle es sich bei einer dieser Gruppen sogar um ein Forscherteam einer Hochschule, dem es offenbar möglich erschien, das Projekt mit den einem solchen Institut zur Verfügung stehenden Mitteln zu realisieren. Ein Erfolg sei also alles andere als unwahrscheinlich gewesen.

34. Des weiteren unterstrich der Beschwerdeführer III, daß es ganz und gar nicht angebracht wäre, die am 17. Juni 1981 und am 16. Januar

years before all other groups had achieved the task.

31. Appellant I further argued that none of the instances of the EPO which had to assess patent applications disclosing chymosin production by recombinant DNA techniques came to a conclusion of lack of inventive step. Decisions dealing with other genetic engineering cases filed in the same period supported the view that cloning and expression were inventive in 1981 (e.g. T 158/91 dated 30 July 1991, not published in the OJ EPO; decision of the opposition division in case EP-B 0 148 605). Finally, it was stressed that such a reliable text book as Maniatis (document (17), published in 1982), clearly stated that molecular cloning was difficult to put into practice although it seemed straightforward on paper.

32. In contrast, appellant's III position is that none of the groups which achieved the expression of chymosin or its precursors experienced any difficulties. Starting from document (87), it would have been an obvious step to complete the cloning work which would only require the use of variations of techniques which had become standard. Expression of foreign proteins, whether it be in a fused or unfused state, was well documented.

33. Furthermore, it was argued that if, at a given point in time, two groups started on the same project, it might be that both were driven by the hope to succeed. If, however, as many as four groups simultaneously started on the same project, it must be that, in view of the existing knowledge, there was a reasonable expectation of success. In the present case, moreover, one of the groups was a team of researchers from a university, who must have thought possible to achieve the project with the kind of means at the disposal of such institutions. Success, therefore, could not have been considered as unattainable, all to the contrary.

34. Appellant III also stressed that even if the priority documents of documents (1) and (2) filed on 17 June 1981 and 16 January 1981

d'activité inventive pour que ses travaux aboutissent aussi rapidement alors que les autres équipes ont mis deux ans pour y parvenir.

31. Le requérant I a fait valoir par ailleurs qu'aucune des instances de l'OEB qui se sont penchées sur des demandes de brevet divulguant la production de la chymosine par l'ADN recombinant n'a conclu à une absence d'activité inventive. Les décisions traitant d'autres affaires dans le domaine du génie génétique déposées à la même époque ont suggéré que le clonage et l'expression impliquaient une activité inventive en 1981 (p. ex. T 158/91 en date du 30 juillet 1991, non publiée au JO OEB; décision de la Division d'opposition dans l'affaire EP-B 0 148 605). Enfin, il a été insisté sur le fait que des traités fiables tels que le Maniatis (document (17), publié en 1982) indiquent clairement que le clonage moléculaire est difficile à mettre en pratique même s'il paraît simple sur le papier.

32. En revanche, le requérant III affirme qu'aucune des équipes qui ont mené à bien l'expression de la chymosine ou de ses précurseurs n'a rencontré de difficultés. A partir du document (87), il aurait été facile d'achever le clonage, lequel nécessiterait seulement d'avoir recours à des variantes de techniques devenues courantes. L'expression de protéines étrangères, que ce soit à l'état fusionné ou non fusionné, était bien documentée.

33. En outre, il a été affirmé que si, à un moment donné, deux équipes entamaient des travaux sur le même projet, on pouvait supposer qu'elles ont l'une comme l'autre quelqu'espoir de réussir. Si toutefois non moins de quatre équipes se sont attelées simultanément au même projet, c'est sans aucun doute qu'elles avaient des chances raisonnables de réussir compte tenu des connaissances existantes. Dans la présente espèce, au surplus, une des équipes était constituée de chercheurs d'une université, lesquels doivent avoir considéré qu'ils pouvaient réussir avec les moyens dont disposent de telles institutions. Par conséquent, la réussite n'était pas considérée comme inaccessible, au contraire.

34. Le requérant III a également fait valoir que, même si les documents de priorité des documents (1) et (2) déposés le 17 juin 1981 et le 16 jan-

1981 eingereichten Prioritätsunterlagen der Entgegenhaltungen 1 und 2 als Fehlschlag zu bezeichnen, auch wenn sie nicht das Klonieren des vollständigen Präprochymosin-DNA-Moleküls offenbarten. Diese frühzeitigen Anmeldungen zeigten ganz einfach die Patentstrategien der betreffenden Unternehmen auf, die schrittweise bereits vor dem endgültigen Erfolg anmeldeten. Der Erfolg habe sich am 11. Juni 1981 und am 8. Januar 1982 auch tatsächlich eingestellt, d. h. einige Monate später als beim Beschwerdeführer I und nicht Jahre danach, wie dieser behauptet habe.

35. Abschließend wurde erwähnt, daß zur Herstellung von Chymosin gar nicht die vollständige Präprochymosin-DNA benötigt werde.

36. Nach Ansicht der Kammer waren 1981 alle Schritte der Synthese und des Klonierens von cDNA potentiell noch problematisch (Entgegenhaltung 68). Die Gewinnung von mRNA in großen Mengen war recht schwierig, wenn sie in der Natur nur in geringen Mengen zur Verfügung stand. Die Polymerisierungseigenschaften der reversen Transkriptase waren nicht so optimiert, daß sich lange mRNAs ohne weiteres vollständig transkribieren ließen. Ob wirksame Methoden für das Screening positiver Klone gefunden werden konnten, hing sehr stark von der cDNA ab, die untersucht werden sollte.

37. Bevor sich der Fachmann an das Klonieren und die Expression der für Chymosin codierenden DNA begibt, würde er also sorgfältig bedenken, ob mit solchen Problemen zu rechnen wäre.

38. Die Antworten darauf gibt der nächstliegende Stand der Technik, d. h. die Entgegenhaltung 87. Darin wird offenbart, daß die Prochymosin-mRNA in 90%iger Reinheit in großen Mengen (30 Mikrogramm sind zur Klonierung verfügbar) aus dem Magen neugeborener Kälber isoliert werden kann. Es wird die Größe der für Prochymosin codierenden mRNA festgestellt (1500 bp) und als mit der Größe von mRNAs, die vollständig in cDNAs transkribiert werden können, vergleichbar bezeichnet. Ferner wird das erfolgreiche Screenen positiver Klone durch differentielle Kolonie-Hybridisierung an zwei mRNA-Populationen beschrieben, von denen eine die Prochymosin-mRNA aufweist und die andere nicht. Darüber hinaus wird ein für 80 % des Prochymosins

did not disclose the cloning of the full length preprochymosin DNA molecule, it would be totally unjustified to describe them as failures. These early filings were simply the reflection of the patenting strategies of the firms involved, who filed applications on their way to success. And success was, in fact, reached on 11 June 1981 and 8 January 1982, that is a few months after appellant I, and not a few years as appellant I has alleged.

35. Finally, it was remarked that in order to produce chymosin, the full length preprochymosin DNA was not required.

36. The board considers that in 1981 each step in the synthesis and cloning of cDNA could still be fraught with difficulties (document (68)). Obtaining large amounts of mRNA was quite difficult when the mRNA was naturally produced in low abundance. The polymerising capacities of reverse transcriptase were not so optimized that mRNAs with big sizes were easily transcribed in full. The feasibility of devising efficient methods for the screening of the positive clones very much depended on the cDNA to be screened.

37. Thus, before embarking on the cloning and expression of the chymosin encoding DNA, the skilled person would carefully consider if any of these problems can be expected to occur.

38. The closest prior art, i.e. document (87) provides the relevant answers. It discloses that the prochymosin mRNA is isolatable from the newborn calf stomach in 90% pure form and in high amounts (30 micrograms are available for the cloning). The size of the prochymosin encoding mRNA is determined (1500bp) and found commensurate with the size of mRNAs which can be fully transcribed into cDNAs. The successful screening of positive clones by differential colony hybridization to two mRNA populations respectively containing and lacking prochymosin mRNA is also described. A DNA molecule encoding 80% of prochymosin is, moreover, isolated, which indicates that the cloning of the full DNA sequences encoding prochymosin, pseudo-chymosin and chymosin

vier 1981 ne divulguaient pas le clonage de la molécule d'ADN codant la préprochymosine dans toute sa longueur, il serait totalement injustifié d'y voir des échecs. Ces dépôts précoces ne font que refléter la stratégie suivie en matière de prise de brevets par les sociétés concernées, qui déposaient des demandes en cours de route avant l'aboutissement final. Et celui-ci a en fait eu lieu le 11 juin 1981 et le 8 janvier 1982, c'est-à-dire quelques mois après le requérant I et non pas quelques années comme ce dernier l'a affirmé.

35. Enfin, l'argument a été avancé selon lequel l'ADN complet de la préprochymosine n'est pas indispensable pour produire la chymosine.

36. De l'avis de la Chambre, chaque étape de la synthèse et du clonage de l'ADNc pouvait encore comporter en 1981 des difficultés considérables (document (68)). L'obtention d'ARNm en grandes quantités était très difficile, alors que l'ARNm était produit naturellement en petites quantités. Les capacités polymérisantes de la transcriptase inverse n'étaient pas assez optimisées pour permettre de transcrire intégralement les séquences d'ARNm de grande dimension. La mise au point de procédés efficaces de criblage des clones positifs dépendait dans une très large mesure de l'ADNc à cribler.

37. Par conséquent, avant de se lancer dans le clonage et l'expression de l'ADN codant la chymosine, l'homme du métier se poserait sérieusement la question de savoir si un de ces problèmes était susceptible de surgir.

38. L'état de la technique le plus proche, à savoir le document (87), apporte les réponses pertinentes. On y apprend que l'ARNm de la prochymosine peut être isolée de l'estomac du veau nouveau-né sous une forme pure à 90% et en grandes quantités (30 microgrammes sont disponibles pour le clonage). La taille de l'ARNm codant la prochymosine est déterminée (1500pb) et jugée compatible avec la taille des séquences d'ARNm pouvant être intégralement transcrites en ADNc. Est également décrit dans le document précité une manière efficace de cribler les clones positifs en les différenciant par hybridation sur colonie en vue d'obtenir deux populations d'ARNm, l'une contenant la prochymosine, l'autre dépourvue de prochymosine. Il est en outre fait état de l'obtention d'une

codierendes DNA-Molekül isoliert, was darauf hindeutet, daß das Klonieren der für Prochymosin, Pseudo-chymosin und Chymosin codierenden vollständigen DNA-Sequenzen machbar sein dürfte, zumal was die beiden letzteren Moleküle betrifft, die kleiner sind als die Prochymosin-DNA.

39. Den Lehren der Entgegenhaltung 87 ist also zu entnehmen, daß keine der Schwierigkeiten auftritt, die nach dem vorhandenen Wissen über cDNA-Klonierung zu erwarten gewesen wären. Demnach würde der Fachmann zu Beginn des Projekts zuversichtlich damit rechnen, daß die Kombination dieser Lehren mit dem Standardwissen über biotechnologische Protokolle, wie es aus den Entgegenhaltungen 15 oder 17 hervorgeht, zur erfolgreichen Klonierung der Gene führen würde, die für Präprochymosin und seine Reifungsformen codieren.

40. Darüber hinaus beschreibt die Entgegenhaltung 15 eine potentiell einfachere Alternative für das Screening der positiven Klone, wenn die Proteinsequenz - wie im vorliegenden Fall - bekannt ist (Entgegenhaltung 7), sowie Methoden zur Expression rekombinanter DNA-Sequenzen.

41. Auf die Frage der Kammer, ob die Ausführung der Erfindung unerwartete Schwierigkeiten bereitet habe, erwiderte der Beschwerdeführer I, sie sei ohne Hindernisse vorstatten gegangen.

42. Wie es scheint, waren also das Klonieren und die Expression der Chymosin-DNA am Prioritätstag als erfolgversprechendes Vorhaben anzusehen, wobei die Bewerksstellung der Klonierung keine Probleme aufwarf, die diese Vermutung widerlegt hätten. Die Kammer muß also schon von daher auf mangelnde erfinderische Tätigkeit des Hauptantrags erkennen.

43. Nach Meinung der Kammer ändern die beiden weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers I (s.o. Nrn. 30 und 31) an dieser Schlußfolgerung nichts. Das Argument unter Nr. 30 hält sie aufgrund des zeitlichen Abstands (eineinhalb Monate bei Collaborative Res.) für nicht stichhaltig. Es scheint vielmehr, als hätten alle Gruppen parallel dieselbe Erfindung gemacht und als käme in den engen zeitlichen Abständen der Anmeldungen eher eine Anmeldestrategie zum Ausdruck als die erfin-

should be feasible, especially that of both the latter molecules which are of a smaller size than the pro-chymosin DNA.

39. Thus, the teachings of document (87) lead to the conclusion that none of the difficulties expected from the prevailing knowledge on cDNA cloning would be encountered. Accordingly, the person skilled in the art would be fairly confident at the onset of the project that the combination of these teachings and such standard knowledge on biotechnological protocols as gathered in documents (15) or (17) would lead to the successful cloning of the genes encoding preprochymosin and its maturation forms.

40. Moreover, document (15) also describes an alternative, potentially simpler means for the screening of the positive clones when, as in the present case, the sequence of the protein is known (document (7)), as well as methods for the expression of recombinant DNA sequences.

41. To the question by the board of whether reducing the invention to practice had brought unexpected difficulties, appellant I replied that the invention had been performed in a fairly straightforward manner.

42. It would, thus, appear that, at the date of priority, the cloning and expression of the chymosin DNA would have been perceived as an endeavour likely to succeed and that achieving this cloning did not pose such problems as to prove that this assumption was wrong. Therefore the board must already conclude on this basis that the main request lacks inventive step.

43. In the board's view, the two further considerations submitted by appellant I (see points 30 and 31, supra) have no bearing on this conclusion. The board does not find the argument of point 30 relevant because of the time scale involved (one and a half months for Collaborative Res.). It would rather seem that all groups performed the invention in parallel and that the narrow time differences observed in filing the invention are more representative of a filing strategy than of a level

molécule d'ADN codant 80% de la prochymosine, ce qui laisse à penser que le clonage des séquences intégrales de l'ADN encodant la prochymosine, la pseudo-chymosine et la chymosine était faisable; ceci est particulièrement vrai des deux dernières molécules citées, dont l'ADN est moins long que celui de la prochymosine.

39. Ainsi, on peut conclure des enseignements du document (87) qu'il ne surgirait aucune des difficultés attendues, compte tenu de l'état des connaissances en matière de clonage de l'ADNc. Par conséquent, l'homme du métier serait pratiquement assuré au début du projet qu'en combinant ces enseignements avec les connaissances courantes concernant les protocoles de génie génétique rassemblés dans les documents (15) ou (17), il parviendrait à cloner les gènes codant la préprochymosine et ses formes de maturation.

40. Au surplus, le document (15) décrit aussi une autre solution pouvant se révéler plus simple afin de cribler les clones positifs lorsque, comme c'est le cas dans la présente espèce, la séquence protéique est connue (document (7)) ainsi que les méthodes d'expression des séquences d'ADN recombinant.

41. A la question posée par la Chambre de savoir si la mise en oeuvre de l'invention avait comporté des difficultés inattendues, le requérant I a répondu que l'invention avait été réalisée de façon relativement simple.

42. Il semblerait donc qu'à la date de priorité, le clonage et l'expression de l'ADN de la chymosine apparaissait comme une entreprise ayant toutes les chances de réussir et que l'exécution dudit clonage ne posait pas de problèmes qui auraient pu laisser supposer le contraire. Etant donné ce qui précède, la Chambre se voit d'ores et déjà obligée de conclure que la requête principale fait preuve d'absence d'activité inventive.

43. De l'avis de la Chambre, les deux autres arguments présentés par le requérant I (cf. points 30 et 31 supra) n'ont aucune incidence sur cette conclusion. La Chambre ne trouve pas pertinent l'argument du point 30, vu les laps de temps en jeu (un mois et demi dans le cas de Collaborative Res.). Il semble plutôt que toutes les équipes ont réalisé l'invention parallèlement et que les différences de temps mineures entre les dépôts dénotent plus des stratégies de dépôt différentes que des écarts

derische Tätigkeit. Was das Argument unter Nr. 31 betrifft, so handelt es sich nach Auffassung der Kammer jeweils um Einzelfallentscheidungen, die sich nicht ohne weiteres auf andere Fälle übertragen lassen.

44. Die Kammer weist daher den Hauptantrag zurück, weil er die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ nicht erfüllt.

45. Diese Entscheidung steht nicht im Widerspruch zu Beschwerdeentscheidungen, die zu einigen Fällen aus demselben Zeitraum ergangen sind und in denen das Klonieren anderer spezifischer cDNA-Moleküle als erfinderisch anerkannt wurde (T 923/92 (Gewebeplasminogenaktivator), ABl. EPA 1996, 564, T 412/93 (Erythropoietin) vom 21. November 1994, T 223/92 (IFN-gamma) vom 20. Juli 1993 und T 128/92 vom 30. November 1994 (Interleukin-II), alle nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

46. In den genannten Fällen kamen die zuständigen Beschwerdekammern allerdings zu dem Schluß, daß die Isolierung der cDNAs nur gelingen könnte, wenn eine oder mehrere der unter Nr. 36 genannten Schwierigkeiten überwunden würden. Die mRNA war jeweils nur in geringen Mengen verfügbar und die Sequenz des zu exprimierenden Proteins entweder ganz oder teilweise unbekannt. Im Falle des Gewebeplasminogenaktivators war die mRNA außerdem sehr lang. In der Erythropoietin-Sache stand keine zuverlässige Quelle für mRNA zur Verfügung.

47. In der vorliegenden Entscheidung kommt somit der insbesondere in T 158/91 (s. o.) ausgedrückte allgemeine Grundsatz zum Tragen, daß jeweils nach Sachlage des Einzelfalls zu befinden ist.

Hilfsantrag I

48. Der Hilfsantrag I unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, daß vor dem Wort **Präprochymosin** im ersten Satz des Anspruchs 1 die Worte "natürlich vorkommendem" eingefügt wurden: "1. Verfahren zur Herstellung von natürlich vorkommendem **Präprochymosin** oder einer seiner Reifungsformen ...".

49. Die Kammer bezweifelt, daß die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ durch einen solchen Anspruch erfüllt werden, denn es ist nicht bewiesen, daß das von den Mikroorganismen erzeugte Protein unbedingt dasselbe ist wie natürlich vorkommendes Präprochymosin, zumal

of inventive step. As to the argument of point 31, the board believes that each of these cases has been assessed on its own merits which obviously cannot be decisive for any other cases.

44. For the above reasons, the board decides to reject the main request as not fulfilling the requirements of Article 56 EPC.

45. This decision is not in contradiction with other appeal decisions in some cases of the same time period, which acknowledged the cloning of other specific cDNA molecules as involving an inventive step (T 923/92, (tissue plasminogen activator), OJ EPO 1996, 564, T 412/93 (erythropoietin) dated 21 November 1994, T 223/92 (IFN-gamma) dated 20 July 1993 and T 128/92 dated 30 November 1994, (interleukin-II), all not published in OJ EPO).

46. In all of these earlier cases, however, it was concluded by the competent boards of appeal that the isolation of the cDNAs would only be successful if one or more of the difficulties enumerated in point 36 supra could be solved. In each case, the mRNA was present in low abundance and the sequence of the protein to be expressed was either unknown or ambiguous. In the case of tissue plasminogen activator, the mRNA was, moreover, of a very large size. As for erythropoietin, no reliable source of mRNA was available.

47. Thus, the present decision is an illustration of the general principle expressed in particular in decision T 158/91 (supra) that each case must be assessed on its own merits.

Auxiliary request I

48. Auxiliary request I differs from the main request in that the expression "naturally occurring" has been added in front of the word **preprochymosin** in the first sentence of claim 1: "1. A process for producing naturally occurring **preprochymosin** or any of its maturation forms...".

49. The board remains in doubt whether the requirements of Article 123(2) are fulfilled by such a claim as there is no evidence that the protein made by the microorganisms would necessarily be the same as naturally occurring preprochymosin, especially since it is

entre les niveaux inventifs. Quant à l'argument du point 31, la Chambre estime que chacune des affaires a été appréciée sur le fond, lequel ne peut évidemment pas être transposé d'une affaire à l'autre.

44. Pour les raisons précitées, la Chambre décide de rejeter la requête principale comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 56 CBE.

45. Cette décision n'est pas en contradiction avec d'autres décisions rendues pendant la même période suite à des recours, celles-ci reconnaissant que le clonage d'autres molécules spécifiques d'ADNc impliquait une activité inventive (T 923/92, (activateur de plasminogène tissulaire), (JO OEB 1996, 564), T 0412/93, (érythropoéitine) en date du 21 novembre 1994, T 223/92 (IFN-gamma) en date du 20 juillet 1993 et T 128/92 en date du 30 novembre 1994 (interleukine-II), non publiées au JO OEB).

46. Dans toutes ces affaires antérieures, la Chambre compétente a cependant conclu que l'obtention des ADNc ne réussirait qu'à condition de surmonter une ou plusieurs des difficultés énumérées au point 36 supra. Dans chaque cas, l'ARNm était présent en petites quantités et la séquence de la protéine à exprimer était soit inconnue, soit ambiguë. Dans le cas de l'activateur de plasminogène tissulaire, l'ARNm était en outre de très grande taille. Quant à l'érythropoéitine, aucune source fiable d'ARNm n'était disponible.

47. Par conséquent, la présente décision illustre le principe général exprimé notamment dans la décision T 158/91 (supra), selon lequel chaque affaire doit être appréciée sur le fond.

Requête subsidiaire I

48. La requête subsidiaire I se distingue de la requête principale en ce que le qualificatif "naturel" a été adjoint au mot **préprochymosine** à la première phrase de la revendication 1: "1. Procédé de production de la **préprochymosine** naturelle ou l'une quelconque de ses formes de maturation ...".

49. La Chambre continue à se demander si une telle revendication satisfait aux exigences de l'article 123(2), car rien ne prouve que la protéine synthétisée par les microorganismes serait forcément identique à la préprochymosine naturelle, d'autant plus qu'il est difficile de sai-

es schwer ist, die genaue Bedeutung von "natürlich vorkommend" zu umreißen. Angesichts dessen, was die Kammer zur erfinderischen Tätigkeit feststellen wird (s. unten Nr. 50), braucht sie hierüber aber keine Entscheidung zu treffen.

50. Der Beschwerdeführer I ist den Beweis dafür schuldig geblieben, daß sich ein Verfahren zur Herstellung **natürlich vorkommenden** Präprochymosins mittels Rekombination in irgendeiner Weise von dem im Hauptantrag offenbarten Verfahren unterscheidet. In der mündlichen Verhandlung räumte er sogar ein, daß die Argumente, die die erfinderische Tätigkeit des letztgenannten Verfahrens belegen sollten, ebenso auf das frühere Verfahren zuträfen. Diese Argumente hatten die Kammer jedoch nicht überzeugt (s.o. Nrn. 36 - 44). Die Hinzufügung der Worte "natürlich vorkommendem" im ersten Anspruch ändern somit den beanspruchten Gegenstand nicht so, daß man in der Frage der erfinderischen Tätigkeit zu einem anderen Ergebnis kommen könnte als beim Hauptantrag. Infolgedessen ist der Hilfsantrag I ebenfalls zurückzuweisen.

Hilfsantrag II

51. Der Hilfsantrag II unterscheidet sich vom Hauptantrag dadurch, daß die ds-rDNA in Anspruch 1 auf diejenige beschränkt ist, die für Präprochymosin codiert, Anspruch 2 entspricht Abschnitt (i) (a) in Anspruch 3 des Hauptantrags. Für seine Zulässigkeit im Hinblick auf die Artikel 123 (2) und (3), 83, 84 und 54 EPÜ gelten dieselben Gründe wie im Falle des Hauptantrags, d. h. sein Gegenstand erfüllt die diesbezüglichen Erfordernisse. Somit bleibt zu prüfen, ob er auch erfinderisch ist.

52. Nächstliegender Stand der Technik ist auch hier die Entgegenhaltung 87. Sie lehrt, daß Chymosin natürlich synthetisiert wird in Form einer Vorstufe, Prochymosin, das aus den Zellen, die es produzieren, ausgeschieden wird. Sie beschreibt das Klonieren einer DNA, die groß genug ist, um für 80 % des Prochymosin-Moleküls zu codieren.

53. In Anbetracht der Entgegenhaltung 87 läßt sich die zu lösende Aufgabe formulieren als Ermittlung eines rekombinanten DNA-Verfahrens zur Herstellung von Chymosin oder einer seiner Vorstufen.

54. Die Lösung besteht in der Klonierung der für das bislang unbekannte

difficult to grasp the precise meaning of "naturally occurring". However, in view of the findings on inventive step (see point 50, *infra*), the board does not need to decide on this issue.

50. No evidence has been provided by appellant I that a process for recombinantly producing **naturally occurring** preprochymosin would be in any way different from the process disclosed in the main request. In fact, during oral proceedings, appellant I agreed that the arguments presented in favour of the inventive step of the latter process equally applied to the earlier. These arguments, however, have not been found convincing by the board (see points 36 to 44, *supra*). Thus, the addition of the expression "naturally occurring" to the first claim does not alter the claimed subject-matter in a way which would justify a different finding on inventive step than given for the main request. Accordingly, auxiliary request I must be rejected.

Auxiliary request II

51. Auxiliary request II differs from the main request in that, in claim 1, the ds-rDNA is restricted to the one encoding preprochymosin claim 2 corresponds to part (i)(a) of claim 3 of the main request. The same reasons given for the allowability of the main request with regard to Articles 123(2)(3), 83, 84 and 54 EPC apply here and, thus, the subject-matter covered by auxiliary request II fulfils the requirements of these articles. There remains to evaluate inventive step.

52. The closest prior art is still document (87). It conveys the information that chymosin is naturally synthesized as a precursor, prochymosin, which is excreted from the cells which produces it. It describes the cloning of a DNA of a sufficient size to encode 80% of the prochymosin molecule.

53. In the light of document (87), the problem to be solved can be seen as devising a recombinant DNA process for producing chymosin or any of its precursors.

54. The solution consists in cloning the DNA encoding the hitherto

sir la signification précise de "naturelle". Toutefois, compte tenu des conclusions auxquelles elle est arrivée au sujet de l'activité inventive (cf. point 50 *infra*), la Chambre n'a pas besoin de se prononcer sur cette question.

50. Le requérant I n'a apporté aucun élément prouvant qu'un procédé de production par recombinaison de la préprochymosine **naturelle** serait d'une façon ou d'une autre différent du procédé selon la requête principale. En fait, pendant la procédure orale, le requérant I a concédé que les arguments présentés à l'appui de l'activité inventive de ce dernier procédé s'appliquaient également au premier. La Chambre n'a cependant pas été convaincue par ces arguments (cf. point 36 à 44 *supra*). Dès lors, l'adjonction du qualificatif "naturel" à la première revendication ne modifie pas l'objet revendiqué au point qu'il soit justifié de donner de l'activité inventive une appréciation différente de celle donnée pour la requête principale. La requête subsidiaire doit donc être rejetée.

Requête subsidiaire II

51. La requête subsidiaire II se distingue de la requête principale en ce que dans la revendication 1 l'ADNrds est limité à celui qui code la préprochymosine, la revendication 2 correspondant à la partie (i)(a) de la revendication 3 de la requête principale. Les mêmes raisons données pour la recevabilité de la requête principale eu égard aux articles 123(2)(3), 83, 84 et 54 CBE sont applicables ici, de sorte que l'objet couvert par la requête subsidiaire II satisfait aux exigences énoncées à ces articles. Il reste à apprécier l'activité inventive.

52. L'état de la technique le plus proche reste le document (87), d'où il ressort que la chymosine est synthétisée naturellement sous forme de précurseur, la prochymosine, sécrétée par les cellules qui la produisent. Le document décrit le clonage d'une séquence d'ADN de taille suffisante pour encoder 80% de la molécule de prochymosine.

53. D'après le document (87), le problème à résoudre peut consister à mettre au point un procédé d'ADN recombinant en vue de produire la chymosine ou n'importe lequel de ses précurseurs.

54. La solution consiste à cloner l'ADN codant la préprochymosine,

Protein Präprochymosin codierenden DNA unter Hinzufügung der für die rekombinante Expression notwendigen Regulationselemente, der Expression und der Durchführung der post-translationalen Modifizierungen, die zur Herstellung von Chymosin oder seinen Vorstufen erforderlich sind.

55. In bezug auf die erfinderische Tätigkeit ist zu fragen, ob der Fachmann zu Beginn des Projekts hätte erwarten können, daß die DNA, die die Prochymosin-Synthese steuert, größer ist als zur Codierung für Prochymosin notwendig, und wenn ja, ob die Klonierung und die Expression eines solchen größeren Moleküls mit guter Aussicht auf Erfolg möglich schienen.

56. Nach Darstellung des Beschwerdeführers I hat keiner der sehr zahlreichen mit dem Chymosin-Molekül beschäftigten Forscher jemals Mutmaßungen über die Existenz von Präprochymosin angestellt. Daß es überhaupt isoliert worden sei, sei daher als unerwartet zu betrachten. Im übrigen trafen alle Argumente, die zuvor für die erfinderische Tätigkeit im Falle von Pro- und Pseudo-chymosin bzw. Chymosin angeführt worden seien, auch hier zu.

57. Der Beschwerdeführer III hält dagegen, die Existenz von Präprochymosin könne nicht unerwartet gewesen sein, weil nachgewiesen sei, daß im wesentlichen alle bis 1981 erforschten sekretorischen Säugerproteine aus präsekretorischen Proteinen synthetisiert worden seien. In der Fachwelt habe kein Vorurteil dagegen bestanden, daß Prochymosin auf dieselbe Art und Weise synthetisierbar sei. Die Klonierung der für Präprochymosin codierenden cDNA sei aus denselben Gründen naheliegend gewesen wie im Falle von Chymosin und seiner anderen Vorstufen. Der Beschwerdeführer habe die Existenz des "Prä"-Anteils der für Prochymosin codierenden DNA zwangsläufig bemerken müssen, weil die cDNA-Synthese nicht an dem Codon aufgehört hätte, das für die erste Aminosäure des Prochymosins codiere.

58. Nach dem Verständnis der Kammer offenbart die Entgegenhaltung 87 eindeutig, daß Prochymosin ein exkretorisches Protein ist. Was am Prioritätstag des Streitpatents über exkretorische Säugerproteine bekannt war, ist in der Entgegenhaltung 63 zusammengefaßt. Darin heißt es, daß sekretorische Proteine am NH₂-terminalen Ende eine Erwei-

unknown protein, preprochymosin, adding such regulatory elements as necessary for recombinant expression, expressing and performing the post-translational modifications necessary to obtain chymosin or its precursors.

55. The question to be asked with regard to inventive step is whether, at the onset of the project, the person skilled in the art might have expected the DNA directing the synthesis of prochymosin to be bigger than that necessary to encode prochymosin and, if so, whether a reasonable expectation of success might have existed for the cloning and expression of such a bigger molecule.

56. Appellant's I position is that none of the very many research workers who studied the chymosin molecule ever hypothesized the existence of preprochymosin. That preprochymosin was ever isolated should, thus, be considered unexpected. Furthermore, all of the arguments raised earlier on in favour of inventive step in the case of pro-, pseudo-chymosin and chymosin also applied.

57. In contrast, appellant's III position is that the existence of preprochymosin could not have been unexpected as essentially all secreted mammalian proteins studied up until 1981 had been shown to be synthesized as pre-secretory proteins. There was no prejudice in the art against the fact that prochymosin might also be synthesized in the same manner. Cloning the cDNA encoding preprochymosin was obvious for the same reasons as presented in the case of chymosin and its other precursors. The appellant was bound to find out the existence of the "pre" portion of the prochymosin encoding DNA because the cDNA synthesis would not have stopped at the codon encoding the first amino acid of prochymosin.

58. The board considers that document (87) unambiguously discloses that prochymosin is an excreted protein. What was known at the priority date of the patent in suit about excreted mammalian proteins is summarized in document (63). This document teaches that secreted proteins carry an NH₂-terminal extension of about 15 to 29 amino acid

protéine jusque là inconnue, en ajoutant les éléments régulateurs indispensables à l'expression recombinante, puis à réaliser et à exprimer les modifications postérieures à la traduction nécessaires à l'obtention de la chymosine ou de ses précurseurs.

55. En ce qui concerne l'activité inventive, il faut répondre à la question de savoir si, au début du projet, l'homme du métier se serait attendu à ce que l'ADN dirigeant la synthèse de la prochymosine soit plus grand que celui nécessaire à l'encodage de la prochymosine et si, dans l'affirmative, on pouvait raisonnablement espérer parvenir à cloner et à exprimer cette molécule plus grande.

56. Selon le requérant I, aucun des très nombreux chercheurs qui ont étudié la molécule de chymosine n'a jamais supposé l'existence de la préprochymosine. L'obtention de la préprochymosine doit donc être considérée comme inattendue. D'autre part, tous les arguments avancés précédemment à l'appui de l'activité inventive pour la prochymosine, la pseudo-chymosine et la chymosine sont également d'application.

57. Le requérant III, en revanche, maintient que l'existence de la préprochymosine ne pouvait pas être inattendue puisqu'il était démontré que la quasi-totalité des protéines mammaliennes étudiées jusqu'en 1981 étaient synthétisées sous forme de protéine pré-sécrétoire. L'état de la technique ne s'opposait pas à ce que la prochymosine soit aussi synthétisée de la même façon. Le clonage de l'ADNc codant la préprochymosine était évident pour les mêmes raisons que celles présentées dans le cas de la chymosine et de ses autres précurseurs. Le requérant était censé découvrir l'existence du fragment "pré" de l'ADN encodant la prochymosine puisque la synthèse de l'ADNc ne se serait pas arrêtée au codon qui code le premier acide aminé de la prochymosine.

58. La Chambre estime qu'il ressort sans ambiguïté du document (87) que la prochymosine est une protéine sécrétée. Les connaissances à la date du brevet litigieux concernant les protéines sécrétoires mammaliennes sont résumées dans le document (63). Ce document indique que les protéines sécrétées portent un segment terminal NH₂ long de quel-

terung von etwa 15 - 29 Aminosäureresten tragen, die der direkten Translokation dienen. Von den 26 in der Entgegenhaltung 63 aufgeführten exkretorischen Säugerproteinen werden 25 als größere prä-sekretorische Proteine synthetisiert. Das sechsundzwanzigste, Hühner-Ovalbumin, wird nicht von einer Vorstufe mit höherem Molekulargewicht abgespalten. Dennoch trägt es an seinem NH₂-terminalen Ende einen Fortsatz, der als nicht abgespaltene Signalsequenz zu erkennen ist.

59. Nach Ansicht der Kammer hätte der Fachmann bei gleichzeitiger Betrachtung der Lehren der Entgegenhaltungen 87 und 63 erwartet, daß Prochymosin als präsekretorisches Protein synthetisiert wird, das höchstwahrscheinlich um 15 - 29 Aminosäuren länger ist als Prochymosin. Mit anderen Worten: Es war zu erwarten, daß die für das exkretorische Prochymosin codierende DNA um rund 45 - 87 Basenpaare länger ist als die Prochymosin-DNA. Die Kammer ist der Auffassung, daß die zu erwartende Differenz von unter 100 Basenpaaren den Fachmann nicht davon abgehalten hätte zu glauben, daß das Klonieren und die Expression mit guten Erfolgsaussichten möglich sind.

60. In der mündlichen Verhandlung erklärte der Beschwerdeführer I, daß das Klonieren und die Expression von Präprochymosin-DNA ohne Hindernisse vonstatten gegangen seien.

61. Die Kammer ist der Auffassung, daß hier dieselbe Sachlage gegeben ist wie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Klonieren von Pro- und Pseudochymosin bzw. Chymosin. Die ausführliche Begründung für die mangelnde erfinderische Tätigkeit des Hauptantrags (s.o. Nrn. 36 - 44) gilt somit auch für die in Anspruch 1 des Hilfsantrags II beanspruchte Herstellung von Präprochymosin mit rekombinanter DNA.

62. Der Hilfsantrag II wird daher wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen.

Wesentlicher Verfahrensmangel

63. Der Beschwerdeführer III trägt vor, das Einspruchsverfahren sei insofern mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet gewesen, als die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung, daß erfinderische Tätigkeit vorliege, aufgrund der Annahme einer unbewiesenen Tatsache getroffen habe, nämlich daß die

residues which serves to direct translocation. Of 26 excreted mammalian proteins cited in document (63), 25 are synthesized as larger pre-secretory proteins. The twenty-sixth, chicken ovalbumin is not cleaved off a higher molecular weight precursor. Yet, it still carries what is recognizable as an uncleaved signal sequence at the NH₂ terminal end.

59. In the board's opinion, the person skilled in the art simultaneously considering the teachings of documents (87) and (63) would have expected that prochymosin was synthesized as a pre-secretory protein, most probably larger than prochymosin by 15 to 29 amino acids. Otherwise stated, it would have been expected that the DNA encoding the excreted prochymosin would be some 45 to 87 base pairs longer than the prochymosin DNA. In the board's view, this expected difference of no more than one hundred base pairs would not have deterred the person skilled in the art from believing that the cloning and expression were possible with a reasonable expectation of success.

60. During oral proceedings, appellant I stated that the cloning and expression of preprochymosin DNA proceeded without any hurdles.

61. The board considers that the situation is identical to that encountered when assessing inventive step in relation with the cloning of pro-, pseudochymosin or chymosin. Thus, the detailed reasoning given for lack of inventive step (points 36 to 44 supra) with regard to the main request also applies to the recombinant DNA preparation of preprochymosin as claimed in claim 1 of auxiliary request II.

62. Auxiliary request II is, thus, rejected for lack of inventive step.

Substantial procedural violation

63. Appellant III argues that a substantial procedural violation occurred during opposition proceedings in that the opposition division based its findings in favour of inventive step on an assumption as to fact which has no basis in the evidence, namely that natural allelic or other DNA variation in the chymosin

que 15 à 29 résidus amino-acides servant à diriger la translocation. Sur les 26 protéines sécrétoires mammaiennes citées dans le document (63), 25 sont synthétisées sous forme de grandes protéines pré-sécrétoires. La vingt-sixième, l'ovalbumine de poule, n'est pas produite par clivage d'un précurseur à poids moléculaire plus élevé, mais elle porte de façon reconnaissable une séquence signal non scindée à l'extrémité NH₂.

59. De l'avis de la Chambre, l'homme du métier prenant conjointement en considération les enseignements des documents (87) et (63) se serait attendu à ce que la prochymosine soit synthétisée sous forme de protéine pré-sécrétoire, possédant vraisemblablement 15 à 29 acides aminés en plus. En d'autres termes, on se serait attendu à ce que l'ADN codant la prochymosine sécrétée comporte entre 45 et 87 paires de bases de plus que l'ADN de la prochymosine. La Chambre estime que cette différence ne dépassant pas une centaine de paires de bases n'aurait pas fait perdre à l'homme du métier l'espoir de mener à bien le clonage et l'expression avec des chances raisonnables de réussir.

60. Lors de la procédure orale, le requérant I a affirmé que le clonage et l'expression de l'ADN de la préprochymosine s'effectuait sans problème.

61. La Chambre juge la situation identique à celle rencontrée lors de l'appréciation de l'activité inventive eu égard au clonage de la prochymosine, de la pseudochymosine ou de la chymosine. Par conséquent, l'argumentation détaillée concernant l'absence d'activité inventive (points 36 à 44 supra) au niveau de la requête principale s'applique aussi à la préparation par l'ADN recombinant de la préprochymosine selon la revendication 1 de la requête subsidiaire II.

62. La requête subsidiaire II est donc rejetée pour absence d'activité inventive.

Vice substantiel de procédure

63. Le requérant III invoque un vice substantiel de procédure dans la procédure orale en ce sens que la Division d'opposition a appuyé ses conclusions en faveur de l'activité inventive sur un élément ne reposant pas sur les moyens avancés, à savoir que le génome de la chymosine dans la population bovine présente des

natürlichen Allele oder andere DNA-Abwandlungen im Chymosin-Genom der Rinderpopulation so gängig und vielfältig seien, daß die im Patent offenbarte spezifische DNA-Sequenz praktisch nicht nochmals hergestellt werden könnte. Aus diesem Grund beantragt der Beschwerdeführer III die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

64. Die Kammer ist der Ansicht, daß alle in einer Entscheidungsbegründung der Einspruchsabteilung enthaltenen Annahmen von Tatsachen stets durch die Lehre in der Literatur untermauert werden sollten. Die Argumentation zur Beurteilung der Patentfähigkeit ist jedoch materiellrechtlicher und nicht verfahrensrechtlicher Natur. Daher liegt kein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne des Artikels 67 EPÜ vor; der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

genome in the bovine population is so widespread and varied that it is inherently impossible that the specific DNA sequence disclosed in the patent would be obtained again. For this reason, appellant III requests a refund of the appeal fee.

64. In the board's opinion, all assumptions as to facts in the reasons for a decision by the opposition division should always be backed up by the teachings of some documents. Nonetheless, the reasoning used in the assessment of patentability is of a substantive rather than a procedural nature. Thus, no procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC has occurred and the request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The patent is revoked.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

variations naturelles à ce point répandues et diverses au niveau de l'ADN ou des allèles, qu'il est en soi impossible que la séquence d'ADN spécifique exposée dans le brevet soit obtenue à nouveau. Le requérant III demande à ce titre le remboursement de la taxe de recours.

64. La Chambre estime que les éléments participant aux motifs des décisions rendues par la Division d'opposition doivent toujours être sous-tendus par les enseignements tirés de documents. Néanmoins, le raisonnement suivi dans l'appréciation de la brevetabilité porte sur le fond et non pas sur la procédure. Il n'y a donc pas eu de vice de procédure au sens de la règle 67 CBE, et la demande de remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.
3. La demande de remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 26. März 1996
T 840/94 - 3.3.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J. A. Nuss
 Mitglieder: R. E. Teschemacher
 R. K. Spangenberg

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Union Camp Corporation
Einsprechender/Beschwerdegegner:
Akzo N. V.

Stichwort: Widerruf/UNION CAMP
Artikel: 108, 122 (2) EPÜ
Regel: 81 (1) EPÜ

Schlagwort: "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand" - "Wegfall des Hindernisses" - "Anweisung, Informationen zu anhängigen Verfahren nicht weiterzuleiten"

Leitsatz

Wenn ein Beteiligter den bevollmächtigten Vertreter anweist, weitere Mitteilungen des EPA nicht weiterzuleiten, kann er sich nicht darauf berufen, ihm hätten dem bevollmächtigten Vertreter zugestellte und für die Fortsetzung des Verfahrens erforderliche Informationen gefehlt.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Einspruchsabteilung widerrief das europäische Patent Nr. 0 270 774 mit Entscheidung vom 10. Februar 1994, da der Patentinhaber erklärt hatte, er sei mit der Fassung, in der das Patent erteilt worden sei, nicht mehr einverstanden.

II. Am 14. Oktober 1994 stellte der Patentinhaber einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und legte Beschwerde ein. Die Beschwerde- und die Wiedereinsetzungsgebühr wurden am selben Tag entrichtet.

III. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) machte geltend, er habe den Verlust des Patents am 22. August 1994 bemerkt, nachdem er seinen amerikanischen Vertreter angewiesen habe, die Jahresgebühren für die nach dem Verzicht auf den deutschen Teil verbleibenden benannten Staaten des europäischen Patents zu entrichten. Die Anweisung, das europäische Patent fallenzulassen, sei von Herrn W., dem für diesen Fall zuständigen firmeninternen Anwalt des Beschwerdeführers, erteilt worden. Herr W. sei jedoch nicht befugt

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1
dated 26 March 1996
T 840/94 - 3.3.1
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: J. A. Nuss
 Members: R. E. Teschemacher
 R. K. Spangenberg

Patent proprietor/Appellant:
Union Camp Corporation
Opponent/Respondent: Akzo N.V.

Headword: Revocation/UNION CAMP
Article: 108, 122(2) EPC
Rule: 81(1) EPC

Keyword: "Re-establishment of rights" - "Removal of cause of non-compliance" - "Instruction not to pass on information on pending proceedings"

Headnote

If a party instructs the authorised representative not to pass on any further communication from the EPO it cannot then rely on the fact that information notified to the authorised representative and necessary for continuing the proceedings was lacking.

Summary of facts and submissions

I. The opposition division revoked European patent No. 0 270 774 by a decision dated 10 February 1994, as the proprietors of the patent had declared that they no longer approved the text in which the patent had been granted.

II. The proprietors filed a request for re-establishment of rights and a notice of appeal on 14 October 1994. The appeal fee and the fee for re-establishment of rights were paid on the same date.

III. The appellants (proprietors of the patent) submitted that they became aware of the loss of the patent on 22 August 1994 after they had instructed their US representative to pay the renewal fees for the designated states of the European patent remaining after abandonment of the German part. The instructions to abandon the European patent had been given by Mr W., the appellants' in-house attorney responsible for the handling of this case. Mr W., however, had no authority to take this decision himself, but only in accor-

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 26 mars 1996
T 840/94 - 3.3.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J. A. Nuss
 Membres : R. E. Teschemacher
 R. K. Spangenberg

Titulaire du brevet/requérant :
Union Camp Corporation
Opposant/intimé : Akzo N.V.

Référence: Révocation/UNION CAMP
Article : 108, 122(2) CBE
Règle : 81(1) CBE

Mot-clé: "Restitutio in integrum" - "Cessation de l'empêchement" - "Instructions de ne pas transmettre les informations sur les procédures en instance"

Sommaire

Si une partie donne au mandataire agréé pour instructions de ne pas transmettre les notifications ultérieures de l'OEB, elle ne peut se prévaloir de ce qu'elle n'a pas eu connaissance des informations communiquées au mandataire agréé et nécessaires pour poursuivre la procédure.

Exposé des faits et conclusions

I. La division d'opposition a révoqué le brevet n° 0 270 774 par décision en date du 10 février 1994, le titulaire du brevet ayant déclaré qu'il n'était plus d'accord sur le texte dans lequel le brevet avait été délivré.

II. Le titulaire du brevet a présenté une requête en restitutio in integrum et formé un recours le 14 octobre 1994, en acquittant le même jour les taxes correspondantes.

III. Le requérant (titulaire du brevet) a allégué qu'il s'était rendu compte de la perte du brevet le 22 août 1994, après avoir chargé son représentant américain de payer les taxes annuelles pour les Etats restant désignés dans le brevet européen après l'abandon de la partie allemande. Les instructions selon lesquelles le brevet européen devait être abandonné avaient été données par M. W., le conseil en brevets interne du requérant, qui était compétent pour cette affaire. Or, M. W. n'était pas habilité à prendre cette décision lui-même, mais

gewesen, diese Entscheidung eigenmächtig zu treffen, sondern hätte sich mit dem Leiter der Abteilung Chemische Produkte des Beschwerdeführers absprechen müssen, der beschlossen habe, nur für Deutschland auf das Patent zu verzichten. Zur Untermauerung dieses Tatbestands wurden am 7. November 1994 insbesondere eidesstattliche Versicherungen des amerikanischen Vertreters sowie des Firmenpatent-anwalts des Beschwerdeführers eingereicht.

IV. Auf Anfrage der Geschäftsstelle erklärte der Beschwerdeführer mit Fax vom 2. November 1994 sein Einverständnis mit der ihm gemäß Regel 58 (4) EPÜ von der Einspruchsabteilung übermittelten Fassung.

V. In seiner Erwiderung auf einen Bescheid des Berichterstatters sowie in der mündlichen Verhandlung am 26. März 1996 machte der Beschwerdeführer ergänzende Ausführungen und reichte eine weitere eidesstattliche Versicherung seines amerikanischen Vertreters ein.

VI. Bezüglich der Frist für die Stellung des Wiedereinsetzungsantrags behauptete der Beschwerdeführer, es sei ihm nicht möglich gewesen, den Antrag früher einzureichen. Aufgrund der sich später als falsch erwiesenen Anweisung, das europäische Patent fallenzulassen und keine weiteren Kosten entstehen zu lassen, habe der bevollmächtigte europäische Vertreter weder die Widerrufsentscheidung noch weitere Informationen des EPA an den Beschwerdeführer weitergeleitet. Nachdem der bevollmächtigte Vertreter vom amerikanischen Vertreter die Erklärung des Beschwerdeführers über den Verzicht auf das europäische Patent für Deutschland erhalten habe, habe er sich beim amerikanischen Vertreter erkundigt, ob alle nationalen Teile des Patents fallengelassen werden sollten. Der amerikanische Vertreter habe Herrn W. telefonisch um Anweisungen gebeten, worauf dieser den Sachverhalt bestätigt habe. Der amerikanische Vertreter habe diese Anweisung schriftlich an den bevollmächtigten Vertreter weitergeleitet.

VII. Der amerikanische Vertreter sei davon ausgegangen, daß die Anweisung mit dem Einverständnis des Leiters der Abteilung Chemische Produkte des Beschwerdeführers erteilt worden sei. Seines Wissens habe Herr W. noch nie den Verzicht auf eine Patentanmeldung veranlaßt, ohne vorher das Einverständnis des zuständigen Geschäftsführers des

dance with the decisions of the appellants' Director of Chemical Products, who had decided to abandon the patent for Germany only. Confirmation of these facts was provided in particular in the form of affidavits by the appellants' US representative and the appellants' corporate intellectual property counsel, submitted on 7 November 1994.

IV. Following an enquiry by the registry, the appellants approved, by a fax dated 2 November 1994, the text communicated to them under Rule 58(4) EPC by the opposition division.

V. In reply to a communication from the Rapporteur and in the oral proceedings which took place on 26 March 1996, the appellants made additional submissions and filed a further affidavit by the appellants' US representative.

VI. In respect of the time limit for requesting re-establishment of rights, it was alleged that it was not possible for the appellants to file the request earlier. The European authorised representative had not forwarded to the appellants either the decision on revocation or further information from the EPO on the basis of the instructions, which later turned out to be wrong, to abandon the European patent and not to incur any further costs. After the authorised representative had received from the US representative the applicants' declaration referring to the abandonment of the European patent for Germany, he enquired of the US representative whether all national parts of the patent were to be abandoned. The US representative telephoned Mr W. for instructions and the latter replied in the affirmative. The US representative sent these instructions in a letter to the authorised representative.

VII. On receipt of these instructions, the US representative assumed that they had been given with the approval of the appellants' Director of Chemical Products. To his knowledge, Mr W. had not previously acted in abandoning patent applications without the prior approval of the appellants' proper manager. Since Mr W. had acted without

devoir se conformer aux décisions du directeur du service Produits chimiques du requérant, qui avait décidé d'abandonner le brevet uniquement pour l'Allemagne. Cela a été confirmé en particulier par la production, le 7 novembre 1994, de déclarations faites sous serment par le représentant américain du requérant et le conseil en propriété intellectuelle employé par le requérant.

IV. Répondant au greffe, le requérant a marqué son accord, par télécopie en date du 2 novembre 1994, sur le texte que la division d'opposition lui avait notifié conformément à la règle 58 (4) CBE.

V. En réponse à une notification du rapporteur et au cours de la procédure orale qui a eu lieu le 26 mars 1996, le requérant a invoqué de nouveaux moyens et produit une nouvelle déclaration sous serment, faite par son représentant américain.

VI. En ce qui concerne le délai de présentation de la requête en restitution in integrum, il a été soutenu que le requérant n'avait pas été en mesure de présenter cette requête plus tôt. En effet, le mandataire agréé européen, se fondant sur les instructions qui se sont par la suite révélées erronées, selon lesquelles il devait abandonner le brevet européen et ne pas encourir d'autres frais, ne lui avait transmis ni la décision de révocation ni aucune autre information de la part de l'OEB. Après avoir reçu du représentant américain la déclaration du demandeur relative à l'abandon du brevet européen pour l'Allemagne, le mandataire agréé s'est enquis auprès du représentant américain si toutes les désignations nationales du brevet devaient être abandonnées. Le représentant américain a ensuite téléphoné à M. W. pour prendre ses instructions, et celui-ci lui a répondu par l'affirmative. Le représentant américain a transmis ces instructions par lettre au mandataire agréé.

VII. En recevant ces instructions, le représentant américain avait supposé qu'elles avaient été données avec l'accord du directeur du service Produits chimiques du requérant. A sa connaissance, M. W. n'avait auparavant jamais abandonné une demande de brevet sans l'accord préalable du gestionnaire compétent du requérant. M. W. ayant agi sans y être

Beschwerdeführers einzuholen. Da Herr W. in Überschreitung seiner Befugnisse gehandelt habe, könne seine Erklärung für den Beschwerdeführer nicht rechtsverbindlich sein. In den Geschäftsbeziehungen zwischen dem amerikanischen Vertreter und dem Beschwerdeführer habe stets Einvernehmen darüber geherrscht, daß der Vertreter nach den mündlichen Anweisungen des Herrn W. zu handeln habe und alle nachträglich schriftlichen Bestätigungen nur zur Dokumentierung dienten.

VIII. Der bevollmächtigte Vertreter erklärte, nicht ausdrücklich angewiesen worden zu sein, weitere Mitteilungen des EPA nicht weiterzuleiten. Erfahrungsgemäß sei es ihm jedoch aufgrund der Anweisungen des Beschwerdeführers klar gewesen, daß der Beschwerdeführer an diesem Fall nicht mehr interessiert sei und keine weitere Korrespondenz in dieser Sache zu erhalten wünsche.

IX. Der Beschwerdeführer beantragte die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und die Aufhebung der Entscheidung über den Widerruf des Patents.

Hilfsweise beantragte er, daß seine am 3. Februar 1994 eingegangene Erklärung über sein Nichtverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung in eine Einverständniserklärung berichtigt werde.

X. Der Beschwerdegegner (Einsprechende) brachte ohne förmlichen Antrag vor, daß der Beschwerde nicht stattgegeben werden sollte, da die angefochtene Entscheidung dem Antrag des Beschwerdeführers entsprochen habe.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde wurde nach Ablauf der Frist von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung eingelegt. Daher kann die Kammer über die Beschwerde nur dann in der Sache entscheiden, wenn der Beschwerdeführer in die Frist nach Artikel 108 Satz 1 EPÜ wiedereingesezt werden kann.

2. Ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen (Art. 122 (2) Satz 1 EPÜ). Liegt bezüglich der zu beachtenden Frist ein Irrtum über die Tatsachen vor, so fällt nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekamern das Hindernis an dem Tag weg, an dem der Anmelde- oder sein Vertreter den Irrtum hätte bemerken müssen (J 27/90,

authorisation and ultra vires his declaration could not legally bind the appellants. In the US representative's dealings with the appellants the common understanding had always been that he had to act on Mr W.'s oral instructions and that any later written confirmation was only for the purpose of record-keeping.

VIII. The authorised representative declared that he had not been expressly directed not to pass on further communications from the EPO. On the basis of his previous experience, however, the appellants' instructions had made it clear to him that the appellants had no further interest in the case and did not wish to receive further correspondence in the matter.

IX. The appellants requested that their rights be re-established and that the decision to revoke the patent be set aside.

Alternatively, they requested that their statement of disapproval, received on 3 February 1994, be corrected to the effect that they approve the proposed text.

X. The respondents (opponents) argued, without formally making a request, that the appeal should not be admitted since the decision under appeal had been taken in accordance with the appellants' request.

Reasons for the decision

1. The appeal was filed after expiry of the time limit of two months after the notification of the decision under appeal. Therefore the board can only decide in substance on the appeal if the appellants can be re-established in their rights in respect of the time limit pursuant to Article 108, first sentence, EPC.

2. A request for re-establishment of rights has to be filed within two months from the removal of the cause of non-compliance with the time limit (Article 122(2), first sentence, EPC). If there is an error of fact in respect of the time limit to be complied with, then according to the established case law of the boards of appeal, the removal of the cause of non-compliance occurs on the date on which the applicant or his repre-

habilité et en outrepassant ses pouvoirs, sa déclaration ne pouvait engager juridiquement le requérant. Dans les relations du représentant américain avec le requérant, il était de règle que le représentant agisse sur instructions orales de M. W. et que toute confirmation écrite ultérieure n'était donnée qu'aux seules fins d'archivage.

VIII. Le mandataire agréé a déclaré qu'il ne lui avait pas été expressément demandé de ne pas transmettre les notifications ultérieures de l'OEB. Toutefois, vu son expérience antérieure, il ressortait clairement des instructions du requérant que le brevet n'intéressait plus ce dernier et qu'il ne souhaitait plus recevoir de correspondance à ce sujet.

IX. Le requérant a demandé à être rétabli dans ses droits et que la décision de révocation du brevet soit annulée.

A titre subsidiaire, il a demandé que la déclaration reçue le 3 février 1994, par laquelle il avait marqué son désaccord, soit corrigée en ce sens qu'il approuve le texte proposé.

X. L'intimé (opposant) a soutenu, sans présenter formellement de requête, que le recours était irrecevable, au motif que la décision attaquée était conforme à ce que le requérant avait demandé.

Motifs de la décision

1. Le recours a été formé après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. La Chambre ne peut donc statuer sur le fond que si le requérant peut être rétabli dans ses droits quant au délai en vertu de l'article 108, première phrase CBE.

2. La requête en restitutio in integrum doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement (art. 122 (2), première phrase CBE). Dans le cas d'une erreur de fait concernant le délai devant être observé, l'empêchement cesse, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, à partir de la date à laquelle le demandeur ou son représentant aurait dû découvrir l'erreur (J 27/90,

ABI. EPA 1993, 422, Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe).

3. Gemäß dem Vorbringen im vorliegenden Fall wußte der bevollmächtigte europäische Vertreter nicht, daß das europäische Patent nicht fallengelassen werden sollte, während dem Beschwerdeführer seinerseits nicht bekannt war, daß das Patent widerrufen worden war. Daraus schließt der Beschwerdeführer, daß das Hindernis erst am 22. August 1994 weggefallen sei, dem Tag nämlich, an dem er den Verlust des Patents tatsächlich bemerkt habe.

Die Kammer kann sich diesem Standpunkt nicht anschließen. Das Fehlen der Information seitens des Beschwerdeführers war die Folge einer Abmachung zwischen ihm und seinen Vertretern. Durch Zustellung an den bevollmächtigten Vertreter gemäß Regel 81 (1) EPÜ hat das EPA dem Beschwerdeführer die erforderliche Information vorschriftsmäßig zukommen lassen. Wird eine Information über den Verfahrensverlauf ordnungsgemäß zugestellt, so steht es der betroffenen Partei frei, diese zur Kenntnis zu nehmen. Bei absichtlicher Mißachtung dieser Information, kann sie sich im nachhinein nicht darauf berufen, ihr seien die für die Fortsetzung des Verfahrens erforderlichen Informationen nicht bekannt gewesen.

4. Die Kammer hat keinen Grund, daran zu zweifeln, daß der bevollmächtigte Vertreter die Anweisung des Beschwerdeführers, keine weiteren Kosten entstehen zu lassen, so aufgefaßt hat, wie sie gemeint war (siehe oben Nr. VI bis VIII). Der Frage, ob der bevollmächtigte Vertreter die Instruktionen seines Mandanten richtig verstanden hat, braucht jedoch nicht weiter nachgegangen zu werden. Denn selbst wenn der bevollmächtigte Vertreter die Instruktionen mißverstanden hätte, so würde dies dem Beschwerdeführer nichts nützen. Im Zweifelsfall wäre es die Pflicht des bevollmächtigten Vertreters gewesen klarzustellen, ob alle weiteren Mitteilungen des EPA tatsächlich zurückgehalten werden sollten.

5. Die Behauptung des Beschwerdeführers, Herr W. sei nicht befugt gewesen, das Patent fallenzulassen, kann rechtlich nicht zur Folge haben, daß seine über den amerikanischen Vertreter an den bevollmächtigten Vertreter ergangenen Anweisungen irrelevant und daher nicht verbindlich waren. Der amerikanische Vertreter war befugt, nach Herrn W.'s

sentative should have discovered the error (J 27/90, OJ EPO, 1993, 422, pt. 2.4 of the reasons).

3. According to the submissions in the present case, the European authorised representative did not know that the European patent was not to be abandoned whereas the appellants did not know that the patent had been revoked. The appellants conclude from these facts that the cause of non-compliance was not removed until they actually became aware of the loss of the patent on 22 August 1994.

The board cannot share this view. The lack of information on the part of the appellants was the consequence of the arrangement between the appellants and their representatives. The EPO gave the necessary information to the appellants by notifying their authorised representative as prescribed in Rule 81(1) EPC. If information on the course of the proceedings is duly notified, the party may or may not take notice of it. If it decides deliberately not to take notice of it, it cannot rely thereafter on the fact that it had no knowledge of matters necessary for continuing the proceedings.

4. The board has no reason to doubt that the authorised representative's understanding of the appellants' instructions not to incur any further costs corresponded to the intentions on which these instructions were based (see points VI to VIII above). It is, however, not necessary to pursue the question whether the authorised representative interpreted his client's instructions correctly. Even if the authorised representative had misinterpreted the instructions, this would not help the appellants' case. If there was any doubt at all whether the authorised representative should or should not withhold any further communication from the EPO, it was his responsibility to clarify the matter.

5. The appellants' allegation that Mr W. did not have the authority to abandon the patent cannot have the legal consequence that his instructions to the authorised representative via the US representative were irrelevant and thus not binding. The US representative was entitled to act on Mr W.'s instructions and to pass them on to the authorised represen-

JO OEB 1993, 422, point 2.4 des motifs).

3. Selon les moyens invoqués en l'espèce, le mandataire agréé européen ignorait que le brevet européen ne devait pas être abandonné, alors que le requérant ignorait que le brevet avait été révoqué. Le requérant en a conclu que l'empêchement n'avait cessé que lorsqu'il s'était aperçu effectivement de la perte du brevet le 22 août 1994.

La Chambre ne saurait partager ce point de vue. Le fait que le requérant n'ait pas disposé des informations résultait d'un arrangement entre lui et ses représentants. L'OEB a communiqué les informations nécessaires au requérant par voie de significations faites à son mandataire agréé, conformément à la règle 81 (1) CBE. Si l'information sur le cours de la procédure est dûment communiquée, la partie peut ou non en prendre note. Si elle décide délibérément de ne pas en prendre note, elle ne peut faire valoir par la suite qu'elle n'avait pas eu connaissance de certains éléments nécessaires à la poursuite de la procédure.

4. La Chambre n'a pas de raison de douter que la façon dont le mandataire agréé avait compris les instructions du requérant, selon lesquelles il ne devait pas encourir d'autres frais, ait été conforme à l'intention sous-tendant ces instructions (voir points VI à VIII supra). Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant la question de savoir si le mandataire agréé avait correctement interprété les instructions de son client. Même s'il les avait mal interprétées, cela ne servirait en rien la cause du requérant. S'il y avait le moindre doute quant à la question de savoir si le mandataire agréé devait ou ne devait pas retenir les notifications ultérieures de l'OEB, c'est au requérant qu'il incombait de le lever.

5. L'allégation du requérant, selon laquelle M.W. n'était pas habilité à abandonner le brevet, ne peut avoir pour conséquence juridique que les instructions qu'il a données au mandataire agréé par l'intermédiaire du représentant américain n'étaient pas pertinentes et qu'elles ne l'engageaient donc pas. Le représentant américain était autorisé à agir sur

Anweisungen zu handeln und sie an den bevollmächtigten Vertreter weiterzugeben. Es bestand für den amerikanischen Vertreter keine Notwendigkeit, sich zu vergewissern, daß Herr W. mit dem Einverständnis der zuständigen Geschäftsführer in seinem Unternehmen handelte. Von Herrn W. wurde vielmehr erwartet, daß er das Patent nicht ohne Anweisung oder Genehmigung des zuständigen Geschäftsführers fallenlassen würde. Dieses Erfordernis berührt jedoch nicht die Beziehung zwischen dem Beschwerdeführer und Herrn W. einerseits und den Vertretern andererseits. Da der Beschwerdeführer seinen Vertretern im allgemeinen gestattete, uneingeschränkt nach Herrn W.'s Anweisungen zu handeln, ist ihnen dies auch im vorliegenden Fall zugute zu halten.

6. Zusammenfassend ist festzustellen, daß der Beschwerdeführer die Mitteilung über den Widerruf des Patents infolge seiner eigenen Anweisungen nicht erhielt. Aufgrund der an ihn gerichteten Information hätte er in der Lage sein müssen, den Verlust des Patents nach der Widerrufsentscheidung zu bemerken. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist deshalb nicht innerhalb der Frist nach Artikel 122 (2) Satz 1 EPU eingereicht und folglich auch die Beschwerde nicht innerhalb der Frist nach Artikel 108 Satz 1 EPU eingelegt worden. Da die Beschwerde somit unzulässig ist, kann dahingestellt bleiben, ob der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung, die dem Antrag seines Vertreters entsprach, gemäß Artikel 107 Satz 1 EPU beschwert war.

7. Da eine zulässige Beschwerde nicht vorliegt, ist auch kein Verfahren anhängig, in dem die Kammer den Berichtigungsantrag in der Sache prüfen könnte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird als unzulässig verworfen.
2. Die Beschwerde wird als unzulässig zurückgewiesen.

tative. There was no need for the US representative to make sure that Mr W. acted with the approval of the responsible managers in his company. Rather, Mr W. was expected not to abandon the patent without the instruction or the approval of his corporate manager. This requirement did not, however, affect the appellants' and Mr W.'s relationship with the representatives. Since the appellants generally allowed their representatives to act on Mr W.'s instructions without restriction, his instructions in the present case are also to be attributed to them.

6. In summary, it was as a direct consequence of the appellants' own instructions that they did not receive the information on the revocation of the patent. On the basis of the information addressed to them, they were in a position to detect the loss of the patent after the decision to revoke. Therefore the request for re-establishment was not filed within the time limit pursuant to Article 122(2), first sentence, EPC. It follows from this that the notice of appeal was not filed within the time limit pursuant to Article 108, first sentence, EPC. Since the appeal is inadmissible for this reason, the question may be left unanswered whether the appellants were adversely affected under Article 107, first sentence, EPC by the decision under appeal, which was in accordance with the request made by their representative.

7. In the absence of an admissible appeal, there are no proceedings pending in which the board can deal in substance with the request for correction.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The request for re-establishment of rights is refused as inadmissible.
2. The appeal is rejected as inadmissible.

instructions de M. W. et de transmettre ces instructions au mandataire agréé. Il n'était pas nécessaire que le représentant américain s'assure que M. W. avait agi avec l'accord des dirigeants compétents dans son entreprise. Au contraire, M. W. était censé ne pas abandonner le brevet sans avoir reçu d'instructions à cet effet ou sans l'accord du directeur compétent. Cette exigence n'a cependant pas affecté les relations du requérant et de M. W. avec les représentants. Etant donné que le requérant a, de manière générale, autorisé ses représentants à agir sans restriction sur instructions de M. W., les instructions données parce dernier doivent en l'espèce être également attribuées au requérant.

6. En résumé, le fait que le requérant n'ait pas été informé de la révocation du brevet est une conséquence directe de ses propres instructions. Les informations qui lui avaient été adressées auraient dû lui permettre de se rendre compte de la perte du brevet après la décision de révocation. Aussi la requête en restitutio in integrum n'a-t-elle pas été présentée dans le délai visé à l'article 122(2), première phrase CBE. Il s'ensuit que le recours n'a pas été formé dans le délai visé à l'article 108, première phrase CBE. Le recours étant irrecevable pour cette raison, il n'y a pas lieu d'examiner si la décision attaquée, qui était conforme à ce que le représentant du requérant avait demandé, n'avait pas fait droit aux prétentions de ce dernier, conformément à l'article 107, première phrase CBE.

7. En l'absence de recours recevable, il n'y a pas de procédure en instance dans laquelle la Chambre peut examiner au fond la requête en rectification.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La requête en restitutio in integrum est rejetée comme irrecevable.
2. Le recours est rejeté comme irrecevable.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENT- TAMTS

Hinweis auf Trainingskurse für die Benutzung des EPIDOS Informationsregister-Online

In Zusammenarbeit mit einigen nationalen Patentbehörden bietet das Europäische Patentamt Trainingskurse für die Benutzung des neuen Online-Dienstes an. Diese Kurse sind für alle Interessenten gedacht, die mit elektronischen Recherchemitteln online den Datenbestand des europäischen Patentregisters und des EPIDOS Informationsregisters nutzen wollen.

Die nächsten Kurse finden

am 20.1.1997 (in deutscher Sprache),
am 18.2.1997 (in englischer Sprache)
und
am 17.3.1997 (in deutscher Sprache)

in Wien und

am 25.2.1997 (in deutscher Sprache),
am 26.2.1997 (in deutscher Sprache),
am 16.4.1997 (in deutscher Sprache),
am 17.4.1997 (in deutscher Sprache)

in München (EPA-Isar) statt.

Wegen der großen Nachfrage werden weitere Kurse in Wien und an anderen Orten abgehalten werden. Nähere Informationen hierüber werden zu gegebener Zeit im Amtsblatt des EPA veröffentlicht werden und können beim Europäischen Patentamt, Dienststelle Wien

Tel.: (+43-1) 521 26 30 82
Fax: (+43-1) 521 26 32 92 oder
INTERNET: janebrown@epo.
e-mail.com.

erfragt werden.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice concerning training courses in the use of EPIDOS Information Register on-line

In co-operation with a number of national patent offices the European Patent Office offers training courses for users of the new on-line service. These courses are designed for those wishing to access the database of the Register of European Patents and the EPIDOS Information Register on-line using electronic search tools.

The following courses will be held in Vienna:

on 20.1.1997 (in German),
on 18.2.1997 (in English) and

on 17.3.1997 (in German),

and in Munich (EPO, Isar building):

on 25.2.1997 (in German),
on 26.2.1997 (in German),
on 16.4.1997 (in German),
on 17.4.1997 (in German).

Due to the high level of demand, further training courses will be offered in Vienna or at other locations. For further information please consult the Official Journal of the EPO or contact the EPO's Vienna sub-office.

Tel.: (+43-1) 521 26 30 82
Fax: (+43-1) 521 26 32 92 or
INTERNET: janebrown@epo.
e-mail.com.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

Communiqué relatif aux cours de formation portant sur l'utili- sation du registre d'informa- tion en ligne EPIDOS

L'office européen des brevets propose, en coopération avec quelques offices de brevets nationaux, des cours de formation portant sur l'utilisation du nouveau service en ligne. Ces cours s'adressent à toutes les personnes désireuses d'utiliser avec des moyens de recherche électroniques en ligne le stock des données du Registre européen des brevets et du registre d'information EPIDOS.

Les prochains cours auront lieu à Vienne :

le 20.1.1997 (en langue allemande),
le 18.2.1997 (en langue anglaise) et

le 17.3.1997 (en langue allemande)

et à Munich (bâtiment Isar de l'OEB) :

le 25.2.1997 (en langue allemande),
le 26.2.1997 (en langue allemande),
le 16.4.1997 (en langue allemande),
le 17.4.1997 (en langue allemande).

En raison de la forte demande, des cours supplémentaires seront organisés ultérieurement. De plus amples renseignements seront publiés en temps utiles dans le Journal officiel de l'OEB et pourront être obtenus auprès de l'Office européen des brevets, Agence de Vienne.

tél. : (+43-1) 521 26 30 82
fax : (+43-1) 521 26 32 92 ou
INTERNET : janebrown@epo.
e-mail.com.

VERTRETUNG**Europäische Eignungsprüfung****1. Ernennung von Mitgliedern der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse****Mitglieder der Prüfungskommission**

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat nach Ablauf ihrer Amtszeit am 30. November 1996 folgende Mitglieder der Prüfungskommission mit Wirkung vom 1. Dezember 1996 für einen Zeitraum von vier Jahren wiederernannt:

- L. Dybdahl (DK) und B. Günzel (DE);
- J.-F. Léger (CH) und I. Muir (GB) auf Vorschlag des Präsidenten des Rates des Instituts der zugelassenen Vertreter.

B. Molac (FR) ist mit Wirkung vom 31. Oktober 1996 vorzeitig aus der Prüfungskommission ausgeschieden. Für ihre verbleibende Amtszeit hat der Präsident des Europäischen Patentamts, auf Vorschlag des Präsidenten des Rates des Instituts der zugelassenen Vertreter, P. Weinhold (DE) zum Mitglied der Prüfungskommission berufen. Seine Amtszeit hat am 1. November 1996 begonnen und endet am 30. November 1998.

Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Die Amtszeit von J. Combeau (FR), B. Molac und I. Muir als Mitglieder und Vorsitzende der Prüfungsausschüsse I, II bzw. III endete am 31. Oktober 1996. Die Prüfungskommission hat J. Combeau und I. Muir erneut zum Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse I bzw. III ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1998.

B. Molac ist seit dem 31. Oktober 1996 nicht mehr Vorsitzende und Mitglied des Prüfungsausschusses II. Die Prüfungskommission hat P. Weinhold mit Wirkung vom 1. November 1996 zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses II ernannt; seine Amtszeit endet am 31. Oktober 1998.

Die Amtszeit der nachfolgenden Mitglieder eines der drei Prüfungsausschüsse endete am 31. Oktober 1996: J. Barthl-Wagner (AT), M. Bergzoll (FR), J. Boff (GB), E. Christiansen (DK), D. David (FR), A. Däweritz (DE),

REPRESENTATION**European qualifying examination****1. Appointment of members of the Examination Board and Examination Committees****Members of the Examination Board**

The President of the European Patent Office has reappointed the following members of the Examination Board for four years with effect from 1 December 1996 after expiry of their term of office on 30 November 1996:

- L. Dybdahl (DK) and B. Günzel (DE);
- J.-F. Léger (CH) and I. Muir (GB) on a proposal from the President of the Council of the Institute of Professional Representatives.

B. Molac (FR) ceased to be a member of the Examination Board with effect from 31 October 1996 before expiry of her term of office. For the remainder of her term of office the President of the European Patent Office appointed P. Weinhold (DE) on a proposal from the President of the Council of the Institute of Professional Representatives as a member of the Examination Board with effect from 1 November 1996. His term of office will expire on 30 November 1998.

Members of the Examination Committees

The term of office of J. Combeau (FR), B. Molac and I. Muir as members and chairmen of Examination Committees I, II and III respectively ended on 31 October 1996. The Examination Board reappointed J. Combeau and I. Muir as chairmen of Examination Committees I and III; their term of office will expire on 31 October 1998.

B. Molac is no longer Chairman and member of Examination Committee II with effect from 31 October 1996. The Examination Board appointed P. Weinhold with effect from 1 November 1996 as Chairman of Examination Committee II; his term of office will expire on 31 October 1998.

The term of office of the following members of one of the three examination committees expired on 31 October 1996: J. Barthl-Wagner (AT), M. Bergzoll (FR), J. Boff (GB), E. Christiansen (DK), D. David (FR),

REPRÉSENTATION**Examen européen de qualification****1. Nomination de membres du jury d'examen et des commissions d'examen****Membres du jury d'examen**

Après expiration de leur mandat au 30 novembre 1996, le Président de l'Office européen des brevets a reconduit dans leurs fonctions les membres suivants du jury d'examen pour une période de quatre ans à compter du 1^{er} décembre 1996 :

- L. Dybdahl (DK) et B. Günzel (DE);
- J.-F. Léger (CH) et I. Muir (GB) sur proposition du président du Conseil de l'Institut des mandataires agréés.

B. Molac (FR) a démissionné de ses fonctions au sein du jury d'examen le 31 octobre 1996, avant la fin de son mandat. Pour la durée restante de son mandat, le Président de l'Office européen des brevets a nommé, sur proposition du président du Conseil de l'Institut des mandataires agréés, P. Weinhold (DE) membre du jury d'examen. Son mandat a pris effet le 1^{er} novembre 1996 et se terminera le 30 novembre 1998.

Membres des commissions d'examen

Le mandat de J. Combeau (FR), B. Molac et I. Muir en tant que membres et présidents des commissions d'examen I, II et III respectivement, a pris fin au 31 octobre 1996. Le jury d'examen a reconduit J. Combeau et I. Muir dans leurs fonctions de président des commissions d'examen I et III; leur mandat prendra fin au 31 octobre 1998.

B. Molac n'est plus ni membre ni présidente de la commission d'examen II depuis le 31 octobre 1996. Le jury d'examen a nommé P. Weinhold à compter du 1^{er} novembre 1996 président de la commission d'examen II. Son mandat prendra fin au 31 octobre 1998.

Le mandat des membres suivants de l'une des trois commissions d'examen a pris fin au 31 octobre 1996 : J. Barthl-Wagner (AT), M. Bergzoll (FR), J. Boff (GB), E. Christiansen (DK), D. David (FR), A. Däweritz (DE),

A. Gerbino (IT), T. Godemeyer (DE), I. Harris (GB), A. Hugot (FR), F. Ibañez (ES), T. Karamanli (GR), G. Kern (DE), E. Krause (AT), F. Mercey (GB), P. Michel (GB), O. Münch (CH), I. Pielka (GB), M. Radke (DE), P. Rostovanyi (SE), M. Ruggiu (IT), M. Seehof (CH), J. van Geyt (BE), S. White (GB). Die Prüfungskommission hat sie mit Wirkung vom 1. November 1996 erneut zum Mitglied eines Prüfungsausschusses ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1998.

G. Brock-Nannestad (DK), A. Denham (GB), E. Kossonakou (GR), K. Lederer (DE), M. Linderoth (SE) und G. Meier (DE) sind seit dem 31. Oktober 1996 nicht mehr Mitglieder eines Prüfungsausschusses.

Außerdem hat die Prüfungskommission F. Bosch (FR), S. Dack (GB), C. Jönsson (SE) und F. Ketterl (DE) mit Wirkung vom 1. November 1996 zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt; ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 1998.

Die Prüfungskommission gibt mit tiefem Bedauern bekannt, daß G. O'Sullivan (IE) am 20. Oktober 1996 verstorben ist.

2. Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung

Prüfungsergebnisse

Die europäische Eignungsprüfung 1996 ist nach Artikel 17(2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) von dem folgenden Bewerber bestanden worden:

SAAM, Christophe

3. Mitteilung des Prüfungssekretariats

"Compendium" der Aufgaben für die europäische Eignungsprüfung

Das europäische Patentamt veröffentlicht das jährliche "Compendium" für 1996. Es ist als Ausbildungsgrundlage für die Bewerber zur europäischen Eignungsprüfung und ihre Tutoren gedacht und ab Dezember 1996 erhältlich.

Das "Compendium" 1996, besteht wie die vorigen Ausgaben - aus vier Broschüren, die einzeln oder zusammen bestellt werden können:

A. Däweritz (DE), A. Gerbino (IT), T. Godemeyer (DE), I. Harris (GB), A. Hugot (FR), F. Ibañez (ES), T. Karamanli (GR), G. Kern (DE), E. Krause (AT), F. Mercey (GB), P. Michel (GB), O. Münch (CH), I. Pielka (GB), M. Radke (DE), P. Rostovanyi (SE), M. Ruggiu (IT), M. Seehof (CH), J. van Geyt (BE), S. White (GB). The Examination Board reappointed them as members of an examination committee with effect from 1 November 1996; their term of office will expire on 31 October 1998.

G. Brock-Nannestad (DK), A. Denham (GB), E. Kossonakou (GR), K. Lederer (DE), M. Linderoth (SE) and G. Meier (DE) ceased to be members of an examination committee with effect from 31 October 1996.

Furthermore the Examination Board appointed F. Bosch (FR), S. Dack (GB), C. Jönsson (SE) and F. Ketterl (DE) with effect from 1 November 1996 as members of one of the three examination committees; their term of office will expire on 31 October 1998.

The Examination Board deeply regrets to announce the death of G. O'Sullivan (IE) on 20 October 1996.

2. Examination Board for the European qualifying examination

Examination results

In accordance with Article 17(2) of the Regulation on the European qualifying examination for Professional Representatives (REE) the following candidate was successful in the European qualifying examination 1996:

SAAM, Christophe

3. Notice from the Examination Secretariat

Compendium of the papers of the European qualifying examination

The European Patent Office is to publish the 1996 edition of the annual Compendium. It will be published with the aim of providing candidates for the European qualifying examination and their tutors with a good basis for training. It will be available from December 1996.

The 1996 Compendium, like the previous editions, will consist of four booklets which may be ordered together or separately:

A. Gerbino (IT), T. Godemeyer (DE), I. Harris (GB), A. Hugot (FR), F. Ibañez (ES), T. Karamanli (GR), G. Kern (DE), E. Krause (AT), F. Mercey (GB), P. Michel (GB), O. Münch (CH), I. Pielka (GB), M. Radke (DE), P. Rostovanyi (SE), M. Ruggiu (IT), M. Seehof (CH), J. van Geyt (BE), S. White (GB). Le jury d'examen les a reconduits dans leurs fonctions à compter du 1^{er} novembre 1996; leur mandat prendra fin au 31 octobre 1998.

G. Brock-Nannestad (DK), A. Denham (GB), E. Kossonakou (GR), K. Lederer (DE), M. Linderoth (SE) et G. Meier (DE) ne sont plus membres d'une des trois commissions d'examen depuis le 31 octobre 1996.

D'autre part, le jury d'examen a nommé F. Bosch (FR), S. Dack (GB), C. Jönsson (SE) et F. Ketterl (DE) à compter du 1^{er} novembre 1996 membres d'une des trois commissions d'examen; leur mandat prendra fin au 31 octobre 1998.

Le jury d'examen a le profond regret part du décès de G. O'Sullivan (IE) survenu le 20 octobre 1996.

2. Jury d'examen pour l'examen européen de qualification

Résultats de l'examen

En vertu de l'article 17(2) du Règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), le candidat suivant a été reçu à la session de 1996 de l'examen européen de qualification:

SAAM, Christophe

3. Communiqué du Secrétariat d'examen

Compendium des épreuves de l'examen européen de qualification

L'Office européen des brevets va publier l'édition 1996 du compendium annuel destiné à donner aux candidats à l'examen européen de qualification et à leurs tuteurs une bonne base pour la formation. Il sera disponible à partir de décembre 1996.

Comme pour les éditions précédentes, le "Compendium" 1996 se composera de quatre brochures qui pourront être commandées ensemble ou séparément:

- Aufgaben A & B Chemie
- Aufgaben A & B Elektrotechnik/
Mechanik
- Aufgabe C
- Aufgabe D

Darin sind die Prüfungsaufgabe(n) der europäischen Eignungsprüfung 1996 in den drei Amtssprachen, die entsprechenden Prüferberichte in der Originalsprache sowie - wiederum in den drei Amtssprachen - Antwortbeispiele von Bewerbern enthalten.

Die Broschüren 1996 kosten je 25 DEM zuzüglich Versandkosten.

Die im ABI. EPA 1995, 844 erwähnten Ausgaben für die Jahre 1990-1992, 1993, 1994 und 1995 sind weiterhin erhältlich.

Das "Compendium" kann mit dem beiliegenden Bestellformular bei der Dienststelle Wien des Europäischen Patentamtes angefordert werden.

- Papers A & B Chemistry
- Papers A & B Electricity/
Mechanics
- Paper C
- Paper D

Each booklet contains the paper(s) from the 1996 European qualifying examination in the three official languages, the examiners' reports in the original language and examples of answers written by candidates, again in the three official languages.

The booklets cost DEM 25 each excluding postage and packing.

The previous editions for the years 1990-1992, 1993, 1994 and 1995 mentioned in OJ EPO 1995, 844, are still available.

The Compendium can be ordered from the European Patent Office's sub-office in Vienna using the attached order form.

- Epreuves A & B Chimie
- Epreuves A & B Electricité/
Mécanique
- Epreuve C
- Epreuve D

Chaque brochure comprend les textes des épreuves de la session 1996 de l'examen européen de qualification, comme indiqué ci-dessus - dans chacune des trois langues officielles, les rapports des correcteurs dans la langue d'origine et des réponses de candidats, également dans les trois langues officielles.

Chaque brochure 1996 coûte 25 DEM, frais de port en sus.

Les éditions des années 1990-1992, 1993, 1994 et 1995 mentionnées au JO OEB 1995, 844 sont toujours disponibles.

Pour passer commande du compendium, veuillez utiliser le bon de commande ci-joint et le retourner à l'agence de Vienne de l'Office européen des brevets.

Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter*

List of professional representatives before the European Patent Office*

Liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets*

AT Österreich / Austria / Autriche

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Ellmeyer, Wolfgang (AT)
c/o Patentanwalt F. Gibler
Dorotheegasse 7
A-1010 Wien

Änderungen / Amendments / Modifications

Peham, Alois (AT)
Siemens AG Österreich
Siemensstraße 92
A-1210 Wien

BE Belgien / Belgium / Belgique

Eintragungen / Entries / Inscriptions

De Corte, Filip Alois Julia (BE)
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse

Destryker, Elise Martine (BE)
Solvay (Société Anonyme)
DCR - PI
rue de Ransbeek, 310
B-1120 Bruxelles

Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI).
Anschrift:
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI).
Address:
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tel. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI).
Adresse:
Secrétariat général EPI
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

Narmon, Gisèle Marie Thérèse (BE)
Alcatel Bell N.V.
Francis Wellesplein 1
B-2018 Antwerpen

Löschungen / Deletions/ Radiations

Duchâteau, Willy (BE) - R. 102(1)
99, Avenue Montgolfier
B-1150 Bruxelles

Änderungen / Amendments / Modifications

Leherte, Georges M.L.M. (BE)
Bureau Vander Haeghen K.O.B. S.A.
Pres. Kennedypark 31 C
B-8500 Kortrijk

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Balsters, Robert (NL)
I C B
Ingénieurs Conseils en Brevets S.A.
7, rue de Sors
CH-2074 Marin

Graf, Werner (CH)
Patentanwälte
Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
Postfach
CH-8034 Zürich

Hasler, Erich (LI)
Patentanwaltbüro
Dr. Conrad A. Riederer
Bahnhofstrasse 10
CH-7310 Bad Ragaz

Holman, Timothy Peter Laverton (GB)
Sandoz Technology Ltd.
Patents and Trademarks Division
Lichtstrasse 35
CH-4002 Basel

Jansen, Götz (DE)
Schneider (Europe) AG
Ackerstrasse 6
CH-8180 Bülach

Klein, Friedrich Jürgen (DE)
Egli Patentanwälte
Horneggstrasse 4
Postfach 473
CH-8034 Zürich

Martin, Björn (SE)
A. Kerr AG
Finkelerweg 44
CH-4144 Arlesheim

Micheli, Bertrand François (CH)
Micheli & Cie
Rue de Genève 122
Case Postale 61
CH-1226 Genève-Thônex

Ravenel, Thierry Gérard Louis (FR)
I C B
Ingénieurs Conseils en Brevets
7, rue des Sors
CH-2074 Marin

Scheuzger, Beat Otto (CH)
Bovard AG
Patentanwälte VSP
Optingenstrasse 16
CH-3000 Bern 25

Sutter, Kurt (CH)
E. Blum & Co
Vorderberg 11
CH-8044 Zürich

Tomov-Grisogono, Nenad (CH)
Bracco Research S.A.
7, route de Drize
CH-1227 Carouge-Genève

Ulrich, Jürg (CH)
Alcatel Alsthom
Intellectual Property Department
Friesenbergstrasse 75
Postfach 960
CH-8055 Zürich

Änderungen / Amendments / Modifications

Bertschinger, Christoph (CH)
Starenstrasse 17
CH-4059 Basel

Hetzer, Hans Jürgen (CH)
ABB Management AG
Immaterialgüterrecht (TEI)
Haselstrasse 16/699
CH-5401 Baden

Kaiser, Helmut (DE)
ABB Management AG
Immaterialgüterrecht (TEI)
Haselstrasse 16/699
CH-5401 Baden

Klein, Ernest (LU)
ABB Management AG
Immaterialgüterrecht (TEI)
Haselstrasse 16/699
CH-5401 Baden

Liebe, Rainer (DE)
ABB Management AG
Immaterialgüterrecht (TEI)
Haselstrasse 16/699
CH-5401 Baden

Pöpper, Evamaria (DE)
ABB Management AG
Immaterialgüterrecht (TEI)
Haselstrasse 16/699
CH-5401 Baden

Weibel, Beat (CH)
ABB Management AG
Immaterialgüterrecht (TEI)
Haselstrasse 16/699
CH-5401 Baden

Rzehak, Herbert (DE)
ABB Management AG
Immaterialgüterrecht (TEI)
Haselstrasse 16/699
CH-5401 Baden

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Albrecht, Thomas (DE)
Kraus, Weisert & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Thomas-Wimmer-Ring 15
D-80539 München

Banzer, Hans-Jörg (DE)
Mitscherlich & Partner
Patentanwälte
Postfach 33 06 09
D-80066 München

Barth, Stephan Manuel (DE)
Wallingner & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Zweibrückenstraße 2
D-80331 München

Bausch, Thorsten (DE)
Hoffmann, Eitle & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Arabellastraße 4
D-81925 München

Beck, Josef (DE)
Siemens AG
ZT PA 5
Postfach 22 16 34
D-80506 München

Blaumeier, Jörg (DE)
Matschkur - Götz - Lindner
Patent- und Rechtsanwälte
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 23
D-90402 Nürnberg

Blumenröhr, Dietrich (DE)
Lemcke, Brommer & Partner
Patentanwälte
Bismarckstraße 16
D-76133 Karlsruhe

Bonn, Roman Klemens (DE)
Siemens AG
ZT PA 3
Postfach 32 20
D-91050 Erlangen

Branzka, Thomas (DE)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
D-70442 Stuttgart

Breuer, Markus (DE)
Siriusstraße 22 a
D-82205 Gilching

Castell, Klaus (DE)
Patentanwaltskanzlei
Liermann - Castell
Schillingstraße 335
D-52355 Düren

Daniel, Ulrich W.P. (DE)
Adam Opel AG
Patentwesen 80-34
D-65423 Rüsselsheim

Duschl, Edgar Johannes (DE)
Giesecke & Devrient GmbH
Postfach 80 07 29
D-81607 München

Engel, Christoph Klaus (DE)
Engel & Wehrauch
Patent- und Rechtsanwälte
Marktplatz 6
D-98527 Suhl/Thüringen

Féaux de Lacroix, Stefan (DE)
Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-
Frohwitter-Geissler & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Theodor-Heuss-Anlage 12
D-68165 Mannheim

Feldhues, Michael L.F. (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Werk Kalle-Albert
D-65174 Wiesbaden

Fleischer, Sabine (DE)
Patentanwälte Dr. Sternagel,
Dr. Fleischer, Dr. Dörries
Sander Aue 30
D-51465 Bergisch Gladbach

Freischem, Stephan (DE)
Patentanwälte Freischem
An Groß St. Martin 2
D-50667 Köln

Gagel, Roland (DE)
Patentstelle für die
Deutsche Forschung der
Fraunhofer-Gesellschaft
Leonrodstraße 68
D-80636 München

Hager, Thomas Johannes (DE)
Hoefler - Schmitz - Weber
Patentanwälte
Ludwig-Ganghofer-Straße 20
D-82031 Grünwald bei München

- Haverkamp, Jens (DE)
Im Tückwinkel 22
D-58636 Iserlohn
- Hennicke, Ernst Rüdiger (DE)
Patentanwälte
Buschhof Hennicke Vollbach
Kaiser-Wilhelm-Ring 24
D-50672 Köln
- Hörschler, Wolfram Johannes (DE)
Heidelberger Druckmaschinen AG
Patentabteilung
Kurfürstenanlage 52-60
D-69115 Heidelberg
- Hössle, Markus (DE)
Patentanwälte Raeck & Hössle
Moserstraße 8
D-70182 Stuttgart
- Hüsener, Annemarie Susanne (DE)
BASFLacke+ Farben AG
Patente/Lizenzen/Dokumentation
Glasuritstraße 1
D-48165 Münster
- Kohol, Sonia (GB)
Procter & Gamble
European Service GmbH
Sulzbacher Straße 40-50
D-65823 Schwalbach am Taunus
- Körfer, Thomas (DE)
c/o Mitscherlich & Partner
Patentanwälte
Sonnenstraße 33
D-80331 München
- Kujath, Eckard (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K801
D-65926 Frankfurt am Main
- Lange, Thomas (DE)
Patent- und Rechtsanwälte
Bardhele-Pagenberg-Dost-Altenburg-
Frohwitter-Geissler & Partner
Galileiplatz 1
D-81679 München
- Mammel, Ulrike (DE)
Kinkelin, Mammel und Maser
Patentanwälte
Weimarer Straße 32/34
D-71065 Sindelfingen
- Meel, Thomas (DE)
Dornier GmbH
L H G
D-88039 Friedrichshafen
- Mende, Dirk (DE)
Alcatel Kabel Beteiligungs-AG
Postfach 260
D-30002 Hannover
- Metzger, Christa Anna Maria (DE)
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner
Patentanwälte
Bavariaring 4
D-80336 München
- Mohsler, Gabriele (DE)
Alcatel SELAG
Zentralbereich Patente und Lizenzen
Schwieberdinger Straße 9
D-70435 Stuttgart
- Müller, Gottfried (DE)
Rechtsanwälte Dr. Müller und Hommel
Pfarrstraße 24
D-73033 Göppingen
- Muth, Heinz-Peter (DE)
Uexküll & Stolberg
Patentanwälte
Beselerstraße 4
D-22607 Hamburg
- Niederkofler, Oswald (IT)
Samson & Partner
Widenmayerstraße 5
D-80538 München
- Nunnenkamp, Jörg (DE)
Andrejewski, Honke & Partner
Patentanwälte
Theaterplatz 3
D-45127 Essen
- Pfau, Anton Konrad (DE)
Patentanwalt Dr. Anton Pfau
Maximilianstraße 58
D-80538 München
- Pfiz, Thomas (DE)
Patentanwälte Wolf & Lutz
Hauptmannsreute 93
D-70193 Stuttgart
- Philipp, Matthias (DE)
Boehmert & Boehmert
Anwaltssozietät
Hollerallee 32
D-28209 Bremen
- Pielken, Petra (DE)
Mauerkircherstraße 170
D-81925 München
- Poredda, Andreas (DE)
Boehringer Mannheim GmbH
Patentabteilung
Sandhofer Straße 116
D-68305 Mannheim
- Richter, Harald (DE)
Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH
Patentabteilung
Abt. ZTP
Hochstraße 17
D-81669 München
- Rox, Thomas (DE)
Patentanwälte Dropmann & Rox
Maarweg 139
D-50825 Köln
- Ruttensperger, Bernhard (DE)
Patentanwalt B. Ruttensperger
Heubergstraße 30
D-85560 Ebersberg

- Rüttgers, Joachim (DE)
Patentanwalt Dipl.-Phys.
Dr.rer.nat. J. Rüttgers
Kaiser-Joseph-Straße 179
D-79098 Freiburg
- Sawodny, Michael-Wolfgang (DE)
Patentanwalt Dr. Michael Sawodny
Friedenstraße 10
D-89522 Heidenheim
- Schmitz, Martina Rosemarie (DE)
BASF Aktiengesellschaft
Abt. Patente, Marken und Lizenzen
ZDX-C6
D-67056 Ludwigshafen
- Schneider, Karl Peter (DE)
Meissner, Bolte & Partner
Widenmayerstraße 48
D-80538 München
- Schüll, Gottfried Hubert (DE)
Gesthuysen & von Rohr
Patentanwälte
Postfach 10 13 54
D-45013 Essen
- Seranski, Klaus (DE)
c/o Leinweber & Zimmermann
Patentanwälte
Rosental 7
D-80331 München
- Söllner, Udo (DE)
Patentanwälte Reinhardt & Söllner
Hausen 5 b
D-85551 Kirchheim
- Staudt, Armin Walter (DE)
Heraeus Quarzglas GmbH
Schutzrechte
Quarzstraße
D-63450 Hanau
- Störle, Christian (DE)
Truderinger Straße 246
D-81825 München
- Struck, Norbert (DE)
Forschungszentrum Jülich GmbH
RPA-PT
D-52425 Jülich
- Strych, Werner Maximilian Josef (DE)
Hansmann & Vogeser
Patent- und Rechtsanwälte
Albert-Roßhaupter-Straße 65
D-81369 München
- Thallinger, Wolfgang (DE)
c/o Carl Zeiss
Patentabteilung
D-73446 Oberkochen
- Then, Johann (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Gebäude K801
D-65926 Frankfurt am Main
- Tiesmeyer, Johannes (DE)
Weickmann & Partner Patentanwälte
Kopernikusstraße 9
D-81679 München
- Ungerer, Olaf (DE)
Goldene Weide
D-86856 Hiltenfingen
- von Ahsen, Erwin-Detlef (DE)
Anwaltsbüro von Ahsen
Rechts- und Patentanwälte
Hans-Böckler-Straße 1
D-28217 Bremen
- Wachenfeld, Joachim (DE)
Vossius & Partner
Siebertstraße 4
D-81675 München
- Weber-Bruls, Dorothée (DE)
Boehmert & Boehmert
Anwaltssozietät
Franz-Joseph-Straße 38
D-80801 München
- Weigelt, Udo Volker (DE)
c/o Grünecker, Kinkeldey
Stockmair & Schwannhäuser
Maximilianstraße 58
D-80538 München
- Wenning, Ekkehard (DE)
Adalbert-Stifter-Straße 6
D-85757 Karlsfeld
- Wiedemann, Albert (DE)
Siemens AG
ZFEGR PA
Postfach 22 16 34
D-80506 München
- Wilhelm, Ludwig (DE)
Patentstelle für die
Deutsche Forschung der
Fraunhofer-Gesellschaft
Leonrodstraße 68
D-80636 München
- Winter, Martina (DE)
Dreiss, Fuhlendorf & Steimle
Patentanwälte
Gerokstraße 6
D-70188 Stuttgart
- Zinsinger, Norbert (DE)
Alcatel SEL AG
Zentralbereich Patente und Lizenzen
Schwieberdinger Straße 9
D-70435 Stuttgart

Änderungen / Amendments / Modifications

- Erbacher, Alfons (DE)
EHG Elektroholding GmbH
Patenté
Theodor-Stern-Kai 1
D-60596 Frankfurt

Fleuchaus, Leo (DE)
Schroeter, Fleuchaus,
Lehmann & Gallo Patentanwälte
Melchiorstraße 42
D-81479 München

Forstmeyer, Dietmar (DE)
Patentanwaltskanzlei
Dr. Dietmar Forstmeyer
Erhardtstraße 12
D-80469 München

Gemünden, Bernd (DE)
Siemens AG
ZT PAZ
Postfach 22 16 34
D-80506 München

Haarmann, Helga (DE)
- cf. Neidlein, Helga

Jürgen (DE)
Deutsche Waggonbau AG, Werk Görlitz
Patentbüro
Brunnenstraße 11
D-02826 Görlitz

Kloiber, Thomas (DE)
Dr. Vonnemann & Partner
An der Alster 84
D-20099 Hamburg

Madgwick, Paul Roland (GB)
Matterhornstraße 62
D-81825 München

Neidlein, Helga (DE)
Himmelgeister Landstraße 100
D-40589 Düsseldorf

Ruhtz, Eva (DE)
Markt 5
D-25813 Husum

Ruschke, Olaf (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Olaf Ruschke
Franziskanerstraße 38
D-81669 München

Schröer, Gernot (DE)
AEG Hausgeräte GmbH
Patente, Marken & Lizenzen
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg

Weigt, Jürgen (DE)
Thalmanstraße 37 a
D-39291 Möser

Wirtz, Heinrich (DE)
Im Holze 11
D-38444 Wolfsburg

Löschungen / Deletions / Radiations

Bruse, Willy Hans Heinrich (DE) - R. 102(2)a
Edisonstraße 14
D-28357 Bremen

Held, Martin (DE) - R. 102(2)a
Patentanwälte Phys. H. Bartels,
Dipl.-Ing. H. Fink, Dr.-Ing. M. Held
Dipl.-Ing. M. Bartels
Lange Straße 51
D-70174 Stuttgart

Schall, Irmtraud (DE) - R. 102(1)
Achter Lüttmoor 41
D-22559 Hamburg

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Halberg, Kristian (DK)
Hofman-Bang & Boutard,
Lehmann & Ree A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup

Sigh, Erik (DK)
Hofman-Bang & Boutard,
Lehmann & Ree A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup

Simonsen, Jan Lyngberg (DK)
Plougmann, Vingtoft & Partners A/S
Sankt Annae Plads 11
P.O. Box 3007
DK-1021 Copenhagen K

Änderungen / Amendments / Modifications

Kjerrumgaard, Bent (DK)
Ostenfeld Patentbureau A/S
P.O. Box 1183
DK-1011 Copenhagen K

Kyed, Iver (DK)
c/o Hofman-Bang & Boutard,
Lehmann & Ree A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup

FI Finland / Finland / Finlande**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Gustafsson, Helmer (FI)
Yhtyneet Paperitehtaat Oy
Walkisoft Engineering
P.O. Box 40
FIN-37600 Valkeakoski

Änderungen / Amendments / Modifications

Ansala, Jyrki Matti (FI)
Ahlstrom Machinery Corporation
Patent Department
P.O. Box 18
FIN-48601 Karhula

Haapaniemi, Jukka Ilmari (FI)
Ahlstrom Machinery Corporation
Patent Department
P.O. Box 18
FIN-48601 Karhula

Rönkkö, Taina Mirjam (FI)
Kvaerner Pulping Oy
P.O. Box 109
Kelloportinkatu 1 D
FIN-33101 Tampere

Sorvari, Marjut Riitta Tuulikki (FI)
Ahlstrom Machinery Corporation
Patent Department
P.O. Box 18
FIN-48601 Karhula

Löschungen / Deletions/ Radiations

Söderman, Päivi Karin Lisbeth (FI) - R. 102(1)
Kasabergsvägen 14 G 34J
FIN-02700 Grankulla

FR Frankreich / France**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Arbousse-Bastide, Jean-Claude Philippe (FR)
Cabinet Arbousse-Bastide
5, place du Corbeau
F-67000 Strasbourg

Archimbeaud, Nathalie Christiane (FR)
Cabinet Hirsch s.e.p.
34, rue de Bassano
F-75008 Paris

Conan, Philippe Claude (FR)
L'Air Liquide
D.S.P.I.
75, quai d'Orsay
F-75321 Paris Cedex 07

de Roquemaurel, Bruno (FR)
Cabinet Moutard
35, Avenue Victor Hugo
B.P. 11
F-78960 Voisins-le-Bretonneux

Dequire, Philippe Jean-Marie Denis (FR)
Michelin & Cie
Service SGD/LG/PI
F-63040 Clermont Ferrand Cedex 1

Godineau, Valérie (FR)
Cabinet Dawidowicz
9, rue A. Kastler
B.P. 70745
F-44307 Nantes Cedex 3

Lamoureux, Bernard (FR)
Alcatel Alsthom
Département Propriété Industrielle
30, avenue Kléber
F-75166 Paris

Larcher, Dominique (FR)
Cabinet Patrice Vidon Consultants
Immeuble Germanium
80, avenue des Buttes de Coësmes
F-35700 Rennes

Le Cam, Véronique Marie Christine (FR)
Bureau D.A. Casalunga- Josse
8, avenue Percier
F-75008 Paris

Matkowska, Franck (FR)
Cabinet Beaude Loménie
37, rue du Vieux Faubourg
F-59800 Lille

Nevant, Marc (FR)
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F-75340 Paris Cedex 07

Riege, Christian (DE)
Cabinet CAPRI
94, avenue Mozart
F-75016 Paris

Änderungen / Amendments / Modifications

Albert, Claude (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
13, Avenue Prés. Salvador Allende
F-94117 Arcueil Cedex

Benoit, Monique (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
13, Avenue Prés. Salvador Allende
F-94117 Arcueil Cedex

Beylot, Jacques (FR)
Thomson-CSFS.C.P.I.
13, Avenue Prés. Salvador Allende
F-94117 Arcueil Cedex

Bourgouin, André (FR)
Beaufour Ipsen (S.C.A.F.)
24, rue Erlanger
F-75781 Paris Cedex 16

Boutin, Antoine (FR)
Cabinet Tony-Durand
78, avenue Raymond Poincaré
F-75116 Paris

Chaverneff, Vladimir (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
13, Avenue Prés. Salvador Allende
F-94117 Arcueil Cedex

Courtellemont, Alain (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
13, Avenue Prés. Salvador Allende
F-94117 Arcueil Cedex

Desperrier, Jean-Louis (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
13, Avenue Prés. Salvador Allende
F-94117 Arcueil Cedex

Guérin, Michel (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
13, Avenue Prés. Salvador Allende
F-94117 Arcueil Cedex

Kaspar, Jean-Georges (FR)
Cabinet Loyer,
Cabinet Tony-Durand
78, avenue Raymond Poincaré
F-75116 Paris

Laget, Jean-Loup (FR)
Cabinet Loyer
78, avenue Raymond Poincaré
F-75116 Paris

Lincot, Georges (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
13, Avenue Prés. Salvador Allende
F-94117 Arcueil Cedex

Loyer, Bertrand (FR)
Cabinet Loyer
78, avenue Raymond Poincaré
F-75116 Paris

Peuscet, Jacques (FR)
Cabinet Peuscet et Autres
78, avenue Raymond Poincaré
F-75116 Paris

Prugneau, Philippe (FR)
Cabinet Philippe Prugneau-
Bernard Schaub
50/64, Avenue François Arago
F-92000 Nanterre

Quinot-Busigny, Françoise (FR)
Alcatel - CIT
Centre de Villarceaux à Nozay
F-91625 La Ville du Bois

Schaub, Bernard (FR)
Cabinet Philippe Prugneau -
Bernard Schaub
50/64, Avenue François Arago
F-92000 Nanterre

Serin, Jean-Pierre (FR)
Cabinet Loyer
78, avenue Raymond Poincaré
F-75116 Paris

Simonnet, Christine (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
13, Avenue Prés. Salvador Allende
F-94117 Arcueil Cedex

Thierr, Françoise (FR)
Thomson-CSF-S.C.P.I.
13, Avenue Prés. Salvador Allende
F-94117 Arcueil Cedex

Löschungen / Deletions / Radiations

Vaillant, Jeanne (FR) - R. 102(1)
Bureau D.A. Casalonga- Josse
8, Avenue Percier
F-75008 Paris

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Adams, Nicola (GB)
Abel & Imray
Northumberland House
303-306 High Holborn
GB-London WC1V 7LH

Atkinson, Jonathan David Mark (GB)
Haseltine Lake & Co.
Park House
Park Square
GB-leeds LS1 2PS

Blakey, Alison Jane (GB)
ZENECA Agrochemicals
Jealott's Hill Research Station
GB-Bracknell, Berkshire RG42 6ET

Boden, Keith McMurray (GB)
Page White & Farrer
54 Doughty Street
GB-London WC1N 2LS

Brand, Thomas Louis (GB)
W.P. Thompson & Co.
Celcon House
289-293 High Holborn
GB-London WC1V 7HU

Chapman, Helga Claire (GB)
Rolls-Royce plc
Patents Department
Moor Lane
P.O. Box 31
GB-Derby DE24 8BJ

Croston, David (GB)
Withers & Rogers
60 Holly Walk
GB-Leamington Spa, Warks. CV32 4JE

Dearling, Bruce Clive (GB)
Motorola European Intellectual
Property Operations
Jays Close
Viabes Industrial Estate
GB-Basingstoke, Hants. RG22 4PD

- Doble, Richard George Vivian (GB)
212 Radnor House
93/97 Regent Street
GB-London W1R 7TD
- Duckett, Anthony Joseph (GB)
J.A. Kemp & Co.
14 South Square
Gray's Inn
GB-London WC1R 5LX
- Evens, Paul Jonathan (GB)
Maguire & Co.
5 Crown Street
GB-St. Ives, Cambridge PE17 4EB
- Farmer, Guy Dominic (GB)
Murgitroyd & Company
373 Scotland Street
GB-Glasgow G5 8QA
- Fitchett, Stuart Paul (GB)
GEC Patent Department
Waterhouse Lane
GB-Chelmsford, Essex CM1 2QX
- Gibson, Sara Hillary Margaret (GB)
Smith & Nephew
Group Research Center
York Science Park
GB-Heslington, York YO1 5DF
- Griffiths, Helen Sarah (GB)
Unilever Research
Port Sunlight Laboratory
Quarry Road East
Bebington
GB-Wirral, Merseyside L63 3JW
- Hammett, Audrey Grace Campbell (GB)
Glaxo Wellcome plc
Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN
- Hanson, William Bennett (GB)
JY & GW Johnson
Kingsbourne House
229-231 High Holborn
GB-London WC1V 7DP
- Hartwell, Ian Peter (GB)
Xaar Limited
Science Park
GB-Cambridge CB4 4FD
- Hilton, Charles Paul (GB)
Procurement Executive
Ministry of Defence
Poplar 2 a
MoD Abbey Wood#19
P.O. Box 702
GB-Bristol BS12 7DU
- Johnstone, Douglas Ian (GB)
Baron & Warren
18 South End
Kensington
GB-London W8 5BU
- Kent, Lindsey Ruth (GB)
ZENECA Agrochemicals
Jealott's Hill Research Station
GB-Bracknell, Berkshire RG42 6ET
- Kerr, Sheila Agnes Fife (GB)
Cruikshank & Fairweather
12 Castle Terrace
GB-Edinburgh EH1 2DP
- Kirkham, Nicholas Andrew (GB)
Graham Watt & Co.
Riverhead
GB-Sevenoaks, Kent TN13 2BN
- Kremer, Simon Mark (GB)
Procurement Executive
Ministry of Defence
Poplar 2a
MoD Abbey Wood#19
P.O. Box 702
GB-Bristol BS12 7DU
- Lawman, Matthew John Mitchell (GB)
BT Group Legal Services
Intellectual Property Department
8th Floor, Holborn Centre
120 Holborn
GB-London EC1N 2TE
- Mattheizing, Robert Maarten (NL)
Shell International Ltd
Intellectual Property Services
P.O. Box 662
GB-London SE17NE
- McNeeney, Stephen Phillip (GB)
Eric Potter Clarkson
St. Mary's Court
St. Mary's Gate
GB-Nottingham NG1 1LE
- Melnick, Geoffrey Lionel (GB)
Haseltine Lake & Co.
Park House
Park Square
GB-Leeds LS1 2PS
- Merrifield, Sarah Elizabeth (GB)
Boulton Wade Tennant
27 Furnival Street
GB-London EC4A 1PQ
- Merryweather, Colin Henry (GB)
J.A. Kemp & Co.
14 South Square
Gray's Inn
GB-London WC1R 5LX
- Newell, Campbell (GB)
Cruikshank & Fairweather
12 Castle Terrace
GB-Edinburgh EH1 2DP
- Roberts, Nia (GB)
Thermo Instrument Systems
Intellectual Property Department
St. George's Court
Hannover Business Park
GB-Altrincham, Cheshire WA14 5TP

- | | |
|---|--|
| <p>Simons, Elisabeth Anne (GB)
Abel & Imray
3 Chapel Row
Queen Square
GB-Bath BA1 1HN</p> <p>Tansley, Sally Elizabeth (GB)
Unilever Research
Port Sunlight Laboratory
Quarry Road East
Bebington
GB-Wirral, Merseyside L63 3JW</p> <p>Vleck, Jan Montagu (GB)
Reddie & Grose
16 Theobalds Road
GB-London WC1X8PL</p> <p>Waldner, Philip (GB)
IBM United Kingdom Limited
Intellectual Property Department
Hursley Park
GB-Winchester, Hampshire S021 2JN</p> <p>Walsh, David Patrick (GB)
Dibb Lupton Alsop
117 The Headrow
GB-Leeds LS1 5JX</p> <p>Watkins, Rosalind Philippa (GB)
Serjeants
25 The Crescent
King Street
GB-Leicester LE1 6RX</p> <p>Webber, Philip Michael (GB)
Frank B. Dehn & Co.
39 Old Steine
GB-Brighton, East Sussex BN1 1NH</p> <p>Williams, Paul Edwin (GB)
Dow Corning Limited
Cardiff Road
Barry
GB-South Glamorgan, Wales CF632YL</p> <p>Williamson, Brian (GB)
Baron & Warren
18 South End
Kensington
GB-London W8 5BU</p> <p>Woof, Victoria (GB)
(Health & Beauty Care) Limited
Rusham Park
Whitehall Lane
Patent Department
GB-Egham, Surrey TW20 9NW</p> <p>Wotherspoon, Hugh Robert (GB)
Langner Parry
52/54 High Holborn
GB-London WC1V6RR</p> <p>Wright, Howard Hugh Burnby (GB)
Withers & Rogers
4 Dyers Buildings
Holborn
GB-London EC1N 2JT</p> | <p>Änderungen / Amendments / Modifications</p> <p>Atchley, Martin John Waldegrave (GB)
60 A Christchurch Road
GB-Winchester, Hampshire S023 9SY</p> <p>Berkson, Michael David (GB)
Nortel Patents
London Road
GB-Harlow, Essex CM17 9NA</p> <p>Brown, Angela Mary (GB)
Digi-Media Vision Ltd
Gamma House
Enterprise Road
GB-Chilworth, Hampshire S016 7NS</p> <p>Claisse, John Anthony (GB)
97 Portway
GB-Wells, Somerset BA52BR</p> <p>Cutforth, Peter Nicholas (GB)
Nortel Patents
London Road
GB-Harlow, Essex CM17 9NA</p> <p>Dennis, Mark Charles (GB)
Nortel Patents
London Road
GB-Harlow, Essex CM17 9NA</p> <p>Laurence, Simon French (GB)
Nortel Patents
London Road
GB-Harlow, Essex CM17 9NA</p> <p>Lunt, Mark George Francis (GB)
Dibb Lupton Alsop
Fountain Precinct
Balm Green
GB-Sheffield S1 1RZ</p> <p>Nott, Robert Michael Charles (GB)
McKenna & Co
Mitre House
160 Aldersgate Street
GB-London EC1A 4DD</p> <p>Pike, Christopher Gerard (GB)
Rank Xerox Ltd.
Patent Department
Parkway
GB-Marlow, Bucks. SL7 1YL</p> <p>Ryan, John Peter William (GB)
Nortel Patents
London Road
GB-Harlow, Essex CM17 9NA</p> <p>Walters, Stephen Terrey (GB)
Bramhall Lane South
Bramhall
GB-Stockport SK72EG</p> <p>Löschungen / Deletions / Radiations</p> <p>Hasler, Christopher (GB) - R. 102(1)
54 Park Road
GB-Oxted, Surrey RH80AW</p> |
|---|--|

IT Italien / Italy / Italie**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Barchielli, Giovanna (IT)
Ufficio Internazionale Brevetti
Ing. C. Gregorj S.p.A.
Via Dogana 1
I-20123 Milano

Colucci, Giuseppe (IT)
Spherilene S.p.A.
Via Taramelli 26
I-20124 Milano

De Ros, Alberto (IT)
SGS-Thomson Microelectronics S.r.l.
Via C. Olivetti 2
I-20041 Agrate Brianza (Milano)

Ferreccio, Rinaldo (IT)
Jacobacci & Perani S.p.A.
Via Visconti di Modrone 7
I-20122 Milano

Ferroni, Filippo (IT)
Jacobacci & Perani S.p.A.
Via Visconti di Modrone 7
I-20122 Milano

Orsi, Alessandro (IT)
Pirelli S.p.A.
Industrial Property Department
Viale Sarca 222
I-20126 Milano

Pezzoli, Ennio (IT)
Jacobacci & Perani S.p.A.
Via Visconti di Modrone 7
I-20122 Milano

Robba, Pierpaolo (IT)
Interpatent
Via Caboto 35
I-10129 Torino

Spadaro, Marco (IT)
Studio Consulenza Brevettuale Srl
Via Rossini 8
I-20122 Milano

Sutto, Luca (IT)
Bugnion S.p.A.
Via Carlo Farini 81
I-20159 Milano

Trupiano, Federica (IT)
Brevetti Europa S.r.l.
Piazza Bernini 6
I-20133 Milano

Änderungen / Amendments / Modifications

Ferrario, Vittorino (IT)
Pharmacia & Upjohn S.p.A.
Patent and Trademark Department
Viale Pasteur 10
I-20014 Nerviano (Milano)

Lettieri, Fabrizio (IT)
IBM Semea S.p.A.
MI SEG322
Circonvallazione Idroscalo
I-20090 Segrate (Milano)

Mittler, Enrico (IT)
c/o Mittler & C. s.r.l.
Viale Lombardia 20
I-20131 Milano

LI Liechtenstein**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Wegmann, Urs (CH)
Balzers Aktiengesellschaft
Patentabteilung
FL-9496 Balzers

LU Luxemburg / Luxembourg**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Kihn, Pierre Emile Joseph (LU)
Office de Brevets
Ernest T. Freylinger
321, route d'Arlon
B.P. 48
L-8001 Strassen

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

de Jong, Durk Jan (NL)
Internationaal Octrooibureau B.V.
Prof. Holstlaan 6
NL-5656 AA Eindhoven

den Braber, Gerard Paul (NL)
Internationaal Octrooibureau B.V.
Prof. Holstlaan 6
NL-5656 AA Eindhoven

Hesselink, Dinah Elisabeth (NL)
Akzo Nobel N.V.
Patent Department
Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem

Hojtink, Wouter (NL)
Wavin Marketing & Technology B.V.
P.O. Box 110
NL-7700 AC Dedemsvaart

van Hoef, Antonius Joseph Marie (NL)
Hunter Douglas Industries B.V.
Patent & Trademark Department
Piekstraat 2
NL-3071 EL Rotterdam

Van den Heuvel, Henricus Theodorus (NL)
Arnold & Siedsma
Sweelinckplein 1
NL-2517 GK The Hague

Änderungen / Amendments / Modifications

Quelle-Fontijn, Monique (NL)
Akzo Nobel N.V.
Patent Department
P.O. Box 9300
NL-6800 SB Arnhem

Löschungen / Deletions / Radiations

de Jongh, Cornelis Dominicus (NL) - R. 102(1)
Van Egmondlaan 36
NL-5583 VB Aalst

Matthezing, Robert Maarten (NL) - cf. GB
Shell International B.V.
P.O. Box 384
NL-2501 CJ The Hague

PT Portugal

Änderungen / Amendments / Modifications

Ferreira, Maria Silvina (PT)
Rua Castilho, 201, 3.o Esq.
P-1070 Lisboa

Silva Carvalho, Américo (da) (PT)
Rua Castilho, 201-3.o Esq.
P-1070 Lisboa

SE Schweden / Sweden / Suède

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Andersson, Per Rune (SE)
Albihn West AB
P.O. Box 142
S-401 22 Göteborg

Bengtsson, Peggy Katrin (SE)
Awapatent AB
P.O. Box 11394
S-404 28 Göteborg

Hytting, Kerstin Cecilia (SE)
CUNAB
Carminger, Uusitalo & Nyberg
Patentbyrå AB
P.O. Box 7274
S-103 89 Stockholm

Vaughan, Jennifer Ann (GB, IE)
Astra AB
Patent Department
S-151 85 Södertälje

Änderungen / Amendments / Modifications

Johansson, Lars E. (SE)
H. Albihns Patentbyrå AB
P.O. Box 3137
S-103 62 Stockholm

Jönsson, Christer (SE)
Eka Chemicals AB
Patent Department
Box 11556
S-100 61 Stockholm

Karisson, Roger Mikael (SE)
- cf. Samzelius

Olsson, Gunnar (SE)
Nobel Biocare AB
Box 5190
S-402 26 Göteborg

Samzelius, Roger Mikael (SE)
Siemens-Elema AB
Patentbyrå Siemens
S-171 95 Solna

Schöld, Zaid (SE)
Eka Chemicals AB
Patent Department
Box 11556
S-100 61 Stockholm

Serlui-Koerts, Dorathea H. (NL)
Näsby Allé 53a
S-183 55 Täby

Tannerfeldt, Sigrid Agneta (SE)
Pharmacia & Upjohn AB
Patent Department
S-112 87 Stockholm

Wahlström, Stig Christer Gunnar (SE)
Pharmacia & Upjohn AB
Patent Department
S-112 87 Stockholm

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

FI Finnland

Auswirkungen des Europäischen Patentüberein- kommens auf das nationale Recht

Seit 1. März 1996 ist Finnland der 18. Vertragsstaat des EPÜ. Das finnische Patentgesetz Nr. 550/67 vom 15. Dezember 1967 wurde durch das Gesetz Nr. 1695/95 vom 22. Dezember 1995 geändert, um die zur Durchführung des EPÜ in Finnland erforderlichen Vorschriften darin aufzunehmen. Das materielle Patentrecht war bereits vorher an das EPÜ angeglichen worden.

A. Nationale Rechtsgrundlagen

1. Patentgesetz Nr. 550/67 vom 15. Dezember 1967, geändert durch die Gesetze Nr. 407/80, 387/85, 801/91, 577/92, 1034/92, 1409/92, 593/94, 717/95 und 1695/95
2. Patentverordnung Nr. 669/80 vom 26. September 1980, geändert durch die Verordnungen Nr. 505/85, 583/92, 71/94, 595/94 und 104/96
3. Gesetz Nr. 551/67 vom 15. Dezember 1967 über für die Landesverteidigung wichtige Erfindungen, geändert durch die Gesetze Nr. 795/89, 599/95 und 1697/95
4. Patentamtsverordnung, zuletzt geändert am 16. Februar 1996
5. Beschluß Nr. 1782 vom 28. Dezember 1995 des Handels- und Industrieministeriums über die Erhebung von Gebühren durch das finnische Patentamt, zuletzt geändert durch den Beschluß Nr. 123/96

B. Durchführung des EPÜ in Finnland

Nachstehend sind die wichtigsten Bestimmungen über die Durchführung des EPÜ in Finnland zusammengefaßt:

Die Übersicht ist nach demselben Schema aufgebaut wie die vom EPA herausgegebene Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ". Sie kann daher bis zu einer Neuauflage der Informationsbroschüre Anfang 1997 als Beilage verwendet werden.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

FI Finland

Impact of the European Patent Convention on national law

Finland became the 18th contracting state to the EPC on 1 March 1996. The Finnish Patents Act No. 550/67 of 15 December 1967 was amended by Act No. 1695/95 of 22 December 1995 to include provisions implementing the EPC in Finland. Substantive patent law had already been harmonised with the EPC before the latter entered into force in Finland.

A. National legal bases

1. Patents Act No. 550/67 of 15 December 1967, as amended by Acts Nos. 407/80, 387/85, 801/91, 577/92, 1034/92, 1409/92, 593/94, 717/95 and 1695/95.
2. Patents Decree No. 669/80 of 26 September 1980, as amended by Decrees Nos. 505/85, 583/92, 71/94, 595/94 and 104/96.
3. Act on Inventions of Importance to the Defence of the Country No. 551/67 of 15 December 1967, as amended by Acts Nos. 795/89, 599/95 and 1697/95.
4. Patent Office Regulations, as last amended on 16 February 1996.
5. Decision No. 1782 of 28 December 1995 of the Ministry of Trade and Industry on fees chargeable by the National Board of Patents and Registration, as amended by Decision No. 123/96.

B. Application of the EPC in Finland

The main provisions relating to the application of the EPC in Finland are summarised below:

The information is structured in the same way as in the EPO brochure "National Law relating to the EPC". This summary may therefore be used as a supplement to the brochure until a revised edition is published around the beginning of 1997.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

FI Finlande

Incidences sur le droit national de la Convention sur le brevet européen

Depuis le 1^{er} mars 1996, la Finlande est le 18^e Etat partie à la CBE. La Loi finlandaise sur les brevets N° 550/67 du 15 décembre 1967 a été modifiée par la Loi N° 1695/95 du 22 décembre 1995, afin d'inclure les dispositions relatives à l'application de la CBE en Finlande. Le droit matériel des brevets avait déjà été harmonisé avec la CBE avant que celle-ci n'entre en vigueur en Finlande.

A. Bases juridiques nationales

1. Loi sur les brevets n° 550/67 du 15 décembre 1967, telle que modifiée par les Lois N° 407/80, 387/85, 801/91, 577/92, 1034/92, 1409/92, 593/94, 717/95 et 1695/95.
2. Décret sur les brevets n° 669/80 du 26 septembre 1980, tel que modifié par les décrets n° 505/85, 583/92, 71/94, 595/94 et 104/96.
3. Loi sur les inventions relative à la défense du pays n° 551/67, en date du 15 décembre 1967, telle que modifiée par les lois n° 795/89, 599/95 et 1697/95.
4. Règlement de l'Office des brevets, tel que modifié en dernier lieu le 16 février 1996.
5. Décision n° 1782 du 28 décembre 1995 du Ministère du Commerce et de l'Industrie concernant la fixation des taxes de l'Office finlandais des brevets, telle que modifiée par décision n° 123/96.

B. Application de la CBE en Finlande

On trouvera ci-après un résumé des principales dispositions relatives à l'application de la CBE en Finlande.

Le présent résumé suit le même plan que la brochure de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" et peut donc être utilisé comme supplément à cette brochure jusqu'à la publication d'une édition révisée début 1997.

I. Einreichung europäischer Patentanmeldungen (Art. 75 EPÜ- § 70 f) PatG)

Europäische Patentanmeldungen können beim EPA oder beim finnischen Patentamt (FPA) eingereicht werden¹:

The National Board of Patents and Registration
PO Box 1140
FIN-00101 Helsinki
Finland

Anmeldungen, die die Landesverteidigung betreffen, müssen beim finnischen Patentamt eingereicht werden. Beim FPA eingereichte europäische Patentanmeldungen können in allen in Artikel 14 (1) und (2) EPÜ vorgesehenen Sprachen eingereicht werden.

II.A. Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung (Art. 67 und 93 EPÜ- § 70 n) PatG)

Nach § 70 n) PatG genießt eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung, in der Finnland benannt ist, ab dem Zeitpunkt Schutz, zu dem das FPA bekanntmacht, daß eine finnische Übersetzung der Patentansprüche der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Ist die Sprache des Anmelders Schwedisch, dann kann die Übersetzung auch in Schwedisch eingereicht werden. Wer danach den Gegenstand der Anmeldung ohne Erlaubnis kommerziell verwertet, hat eine Entschädigung und Schadenersatz in angemessener Höhe zu leisten (§ 58 PatG), sofern auf die Anmeldung ein europäisches Patent für Finnland erteilt wird.

II.B. Einreichung einer Übersetzung der Patentansprüche (Art. 67 (3) EPÜ - § 70 n) PatG; § 52 u) bis y) PatVO)

Die vom Anmelder oder seinem Vertreter bestätigte Übersetzung der Patentansprüche ist beim FPA einzureichen. Ihr ist die Nummer der europäischen Patentanmeldung sowie Name und Anschrift des Anmelders beizufügen; andernfalls gilt die Übersetzung als nicht eingereicht. Ein Inlandsvertreter braucht nicht bestellt zu werden.

I. Filing of European patent applications (Article 75 EPC- Section 70(f) Patents Act)

European patent applications may be filed either with the EPO or with the Finnish Patent Authority (FPA)¹:

The National Board of Patents and Registration
PO Box 1140
FIN-00101 Helsinki
Finland

Applications with defence implications must be filed with the Finnish Patent Authority. European patent applications filed with the FPA may be drawn up in any of the languages mentioned in Article 14(1) and (2) EPC.

II.A. Rights conferred by a European patent application after publication (Articles 67 and 93 EPC- Section 70(n) Patents Act)

Under Section 70(n) Patents Act, a published European patent application designating Finland enjoys protection from such time as a notice is published by the FPA to the effect that a Finnish translation of the claims has been made available to the public. If the applicant's own language is Swedish the translation may be filed in Swedish. Anyone who then commercially uses the subject-matter of the application without permission is liable to pay such compensation and damages as may be found reasonable (Section 58 Patents Act), provided that the application results in a European patent for Finland.

II.B. Filing a translation of the claims (Article 67(3) EPC- Section 70(n) Patents Act; Section 52(u)-(y) Patents Decree)

The translation of the claims certified by the applicant or his representative must be filed at the FPA and be accompanied by the European patent application number and the name and address of the applicant, failing which the translation is deemed not to have been filed. The appointment of a domestic representative is not mandatory.

I. Dépôt de demandes de brevet européen (article 75 CBE- article 701f) de la Loi sur les brevets)

Les demandes de brevet européen peuvent être déposées auprès de l'OEB ou de l'Administration finlandaise des brevets (AFB)¹:

The National Board of Patents and Registration
PO Box 1140
FIN-00101 Helsinki
Finland

Les demandes ayant une incidence sur la défense doivent être déposées auprès de l'Administration finlandaise des brevets. Les demandes de brevet européen déposées auprès de l'AFB peuvent être rédigées dans l'une quelconque des langues mentionnées à l'article 14(1) et (2) CBE.

II.A. Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication (articles 67 et 93 CBE- article 70(n) de la Loi sur les brevets)

En vertu de l'article 70(n) de la Loi sur les brevets, une demande de brevet européen publiée et désignant la Finlande confère une protection à compter de la date de publication par l'AFB d'un avis signalant que la traduction des revendications en finnois a été rendue accessible au public. Si la langue du demandeur est le suédois, la traduction peut être produite en suédois. Quiconque exploite ensuite à des fins commerciales et sans autorisation l'objet de la demande est tenu de verser une indemnité et des dommages-intérêts jugés raisonnables (article 58 de la Loi sur les brevets), sous réserve que la demande donne lieu à un brevet européen pour la Finlande.

II.B. Production de la traduction des revendications (article 67(3) CBE- article 70(n) de la Loi sur les brevets, article 52(u) à (y) du Décret sur les brevets)

La traduction des revendications, certifiée conforme par le demandeur ou son mandataire, doit être produite auprès de l'AFB et accompagnée du numéro de la demande de brevet européen, ainsi que des nom et adresse du demandeur, faute de quoi la traduction est réputée ne pas avoir été produite. La désignation d'un mandataire national n'est pas obligatoire.

¹ Europäische Teilanmeldungen sind stets unmittelbar beim EPA einzureichen (Art. 76(1) EPÜ).

¹ European divisional applications must always be filed direct with the EPO (Article 76(1) EPC).

¹ Les demandes divisionnaires européennes doivent invariablement être déposées directement auprès de l'OEB (article 76(1) CBE).

Das FPA nimmt Unterlagen an, die den Formerfordernissen nach Regel 35 (3) bis (14) EPÜ entsprechen. Eine Berichtigung der Übersetzung ist zulässig, ohne daß dafür eine besondere Gebühr zu entrichten ist; doch müssen die Nummer der europäischen Patentanmeldung sowie Name und Anschrift des Anmelders beigelegt werden, da andernfalls die berichtigte Übersetzung als nicht eingereicht gilt.

Das FPA weist in finnischer und schwedischer Sprache darauf hin, daß eine Übersetzung bzw. eine berichtigte Übersetzung eingereicht worden ist. Die Übersetzung kann im FPA eingesehen werden; Kopien der gedruckten Fassung können angefordert werden.

III. Einreichung einer Übersetzung der Patentschrift (Art. 65 EPÜ- § 70 h), q) PatG, § 52 u), v), y) PatVO)

Ein europäisches Patent, in dem Finnland benannt ist, wird nur dann wirksam, wenn beim FPA eine vom Anmelder oder seinem Vertreter bestätigte finnische Übersetzung der Fassung eingereicht wird, in der das EPA das Patent zu erteilen beabsichtigt oder in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten beschließt. Ist die Sprache des Anmelders oder Patentinhabers Schwedisch, dann kann die Übersetzung auch in Schwedisch eingereicht werden.

Ein Inlandsvertreter braucht nicht bestellt zu werden.

Die Übersetzung ist innerhalb von drei Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung bzw. die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung im Europäischen Patentblatt einzureichen. Innerhalb derselben Frist ist eine Druckkostengebühr (derzeit 500 FIM zuzüglich 60 FIM für jede über vier Seiten hinausgehende Seite) zu entrichten. Wird eines dieser Erfordernisse nicht erfüllt, so tritt die Wirkung des europäischen Patents in Finnland nicht ein. Die Bestimmungen über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sind anwendbar (§ 71 a) PatG).

Das FPA nimmt Übersetzungen an, die den Formerfordernissen nach den Regeln 32 und 35 (3) bis (14) EPÜ entsprechen. Der Übersetzung sind die Nummer der europäischen Patentanmeldung sowie Name und Anschrift des Patentinhabers beizufügen. Wenn das EPA das Patent in geänderter Fassung aufrechterhält,

The FPA accepts documents meeting the formal requirements of Rule 35(3)-(14) EPC. The translation may be corrected without incurring any special fee, but the European patent application number and the applicant's name and address must be supplied, failing which the corrected translation may be considered not to have been filed.

The fact that a translation or a corrected translation has been filed is announced by the FPA in Finnish and Swedish. The translation is available for consultation at the FPA and copies of the printed document are available.

III. Filing a translation of the patent specification (Article 65 EPC- Section 70(h) and (q) Patents Act, Section 52(u), (v) and (y) Patents Decree)

A European patent designating Finland has effect only if a Finnish translation, certified by the applicant or his representative, of the text in which the EPO intends to grant the patent or decides to maintain it as amended is filed with the FPA. If the applicant or patent holder's own language is Swedish then the translation may be in Swedish.

The appointment of a domestic representative is not required.

The translation must be filed within three months of the date on which the mention of grant or the decision to maintain the patent as amended is published in the European Patent Bulletin. Within the same time limit a printing fee (currently FIM 500 plus FIM 60 for each page in excess of four) has to be paid. Failing compliance with either requirement, the European patent will have no effect in Finland. The provisions on restitution in integrum apply (Section 71(a) Patents Act).

The FPA accepts translations meeting the formal requirements of Rules 32 and 35(3)-(14) EPC. The number of the European patent application and the name and address of the patent holder must accompany the translation. If the EPO maintains the patent in an amended form, the number of the European patent and the name

L'AFB accepte les documents qui satisfont aux exigences de forme visées à la règle 35(3) à (14) CBE. La traduction peut être corrigée, sans que cela donne lieu au paiement d'une taxe spéciale, mais le numéro de la demande de brevet européen, ainsi que les nom et adresse du demandeur doivent être fournis, faute de quoi la traduction corrigée peut être réputée ne pas avoir été produite.

L'AFB publie un avis en finnois et en suédois signalant que la traduction ou la traduction corrigée a été produite. Il est possible de consulter la traduction auprès de l'AFB et d'obtenir une copie du document imprimé.

III. Production de la traduction du fascicule du brevet (article 65 CBE- article 70(h) et (q) de la Loi sur les brevets, article 52(u), (v) et (y) du Décret sur les brevets)

Un brevet européen désignant la Finlande ne produit ses effets que si la traduction en finnois, certifiée conforme par le demandeur ou son mandataire, du texte dans lequel l'OEB envisage de délivrer le brevet ou décide de le maintenir sous sa forme modifiée, est produite auprès de l'AFB. Si la langue du demandeur ou du titulaire du brevet est le suédois, la traduction peut être produite en suédois.

Il n'est pas exigé de désigner un mandataire national.

La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance ou de la décision de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié. Une taxe d'impression (qui est actuellement de 500 FIM, plus 60 FIM pour chaque page au-delà de la quatrième) doit être acquittée dans le même délai. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le brevet européen est sans effet en Finlande. Les dispositions relatives à la restitution in integrum (article 71(a) de la Loi sur les brevets) s'appliquent.

L'AFB accepte les traductions qui satisfont aux exigences de forme visées aux règles 32 et 35(3) à (14) CBE. La traduction doit être accompagnée du numéro de la demande de brevet européen, ainsi que des nom et adresse du titulaire du brevet. Si l'OEB maintient le brevet sous une forme modifiée, la traduction du

sind der Übersetzung der geänderten Fassung die Nummer des europäischen Patents sowie Name und Anschrift des Patentinhabers beizufügen. Ferner ist ihr eine Kopie der in der europäischen Patentschrift enthaltenen Zeichnungen beizufügen, auch wenn diese keinen Text enthalten (§ 52 u, v) PatVO).

Die Übersetzung kann berichtigt werden, indem ein neues Dokument eingereicht wird, in dem die Berichtigung deutlich gekennzeichnet ist; der berichtigten Fassung ist die Nummer der europäischen Patentanmeldung/des europäischen Patents sowie Name und Anschrift des Anmelders/Patentinhabers und die entsprechende Gebühr beizufügen (§ 70 q) PatG, § 52 y) PatVO).

Auf die Einreichung der Übersetzung bzw. der berichtigten Übersetzung wird im finnischen Patentblatt hingewiesen; Kopien können angefordert werden (§ 70 h) und q) PatG).

IV. Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (Art. 70 EPÜ- § 70 p) PatG)

Die Übersetzung stellt die verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents dar, falls ihr Schutzbereich enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache. Dies gilt jedoch nicht für das Nichtigkeitsverfahren. Bei Berichtigung einer Übersetzung sieht § 70 q) PatG für die Rechte von Vorbenutzern Absicherungen vor, die den in Artikel 70 (4) b) EPÜ genannten entsprechen.

V. Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patente (Art. 141 EPÜ- §§ 40, 41, 51, 70 l) und 71 a) PatG)

Die Jahresgebühren sind an das FPA für die Jahre zu entrichten, die auf das Jahr folgen, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist. Bei Nichtzahlung der Jahresgebühr erlischt das Patent mit Beginn des Gebührenjahrs, für das die Gebühr nicht entrichtet worden ist.

Die Jahresgebühren werden jeweils am letzten Tag des Monats fällig, in dem der Anmeldetag liegt, erstmals jedoch frühestens zwei Monate nach dem Tag der Patenterteilung. Sie können noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit gezahlt werden, sofern eine

and address of the patent holder must accompany the translation of the amended text. The translation must be accompanied by a copy of the drawings in the European patent specification, even where there is no text (Section 52(u) and (v) Patents Decree).

The translation may be corrected by filing a new document clearly indicating the correction and this must be accompanied by the number of the European patent application/patent and the name and address of the applicant/patent holder, together with the appropriate fee (Section 70(q) Patents Act, Section 52(y) Patents Decree).

Mention of the fact that a translation or a corrected translation has been filed is announced in the Finnish Patents Bulletin and copies are available for consultation (Section 70(h) and (q) Patents Act).

IV. Authentic text of a European patent application or European patent (Article 70 EPC- Section 70(p) Patents Act)

The translation is the authentic text of the European patent application or patent if the scope of protection is narrower than in the language of proceedings. This does not apply, however, in revocation proceedings. Regarding the rights of a prior user where a translation is corrected, Section 70(q) Patents Act provides for the safeguards mentioned in Article 70(4)(b) EPC.

V. Payment of renewal fees for European patents (Article 141 EPC- Sections 40, 41, 51, 70(l) and 71(a) Patents Act)

Renewal fees are payable to the FPA for the years following that in which the European Patent Bulletin mentions grant of the European patent. Failure to pay the renewal fee will result in the lapse of the patent as from the start of the fee year for which the fee has not been paid.

Renewal fees fall due on the last day of the month in which the date of filing occurred. The first such fee shall not fall due until two months after the date on which the patent is granted. There is a grace period for payment of renewal fees of up to six months after the due date, subject to

texte modifié doit être accompagnée du numéro du brevet européen, ainsi que des nom et adresse du titulaire du brevet. Une copie des dessins figurant dans le fascicule du brevet européen doit être jointe à la traduction, même s'ils ne comportent pas de texte (article 52(u) et (v) du Décret sur les brevets).

La traduction peut être corrigée. Pour ce faire, il convient de produire un nouveau document indiquant clairement la correction et impérativement accompagné du numéro de la demande de brevet européen/du brevet européen, ainsi que des nom et adresse du demandeur/titulaire du brevet, et d'acquitter la taxe appropriée (article 70(q) de la Loi sur les brevets, article 52(y) du Décret sur les brevets).

La mention selon laquelle la traduction a été produite ou corrigée est publiée au Bulletin finlandais des brevets. Il est possible de consulter la traduction (article 70(h) et (q) de la Loi sur les brevets).

IV. Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 de la CBE- article 70 (p) de la Loi sur les brevets)

La traduction constitue le texte faisant foi de la demande de brevet européen ou du brevet, si l'étendue de la protection est plus étroite que dans la langue de la procédure. Ceci ne s'applique cependant pas aux actions en nullité. Eu égard aux droits d'un utilisateur antérieur lorsqu'une traduction est corrigée, l'article 70 (q) de la Loi sur les brevets prévoit les garanties mentionnées à l'article 70 (4)(b) CBE.

V. Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens (article 141 CBE- article 40, 41, 51, 70 (l), 71 (a) de la Loi sur les brevets)

Les taxes annuelles sont dues à l'AFB pour les années suivant celle au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets. Le non-paiement de la taxe annuelle entraîne l'extinction du brevet à compter du début de l'année pour laquelle la taxe n'a pas été acquittée.

Les taxes annuelles viennent à échéance le dernier jour du mois où le dépôt a été effectué. La première taxe annuelle n'est due que deux mois au plus tôt après la date à laquelle le brevet est délivré. Il est accordé pour le paiement des taxes annuelles un délai supplémentaire

Zuschlagsgebühr von 20 % entrichtet wird. Jahresgebühren können frühestens sechs Monate vor dem Fälligkeitstag entrichtet werden.

Für die Entrichtung der Jahresgebühren braucht kein Inlandsvertreter bestellt zu werden.

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist möglich, sofern der Wiedereinsetzungsantrag innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses, aber keinesfalls später als sechs Monate nach Ablauf der Nachfrist gestellt wird. Hierfür ist die Bestellung eines Inlandsvertreters vorgeschrieben.

Das Erlöschen eines Patents wegen Nichtzahlung der Jahresgebühren wird im finnischen Patentblatt bekanntgemacht und in das Patentregister eingetragen.

Bei Nichtzahlung versendet das FPA in der Regel einen Monat vor Ablauf der Nachfrist eine Zahlungserinnerung; es ist hierzu aber nicht verpflichtet. Zahlungserinnerungen werden nicht ins Ausland versandt.

Derzeit gelten folgende Jahresgebührensätze:

Für das	FIM
3. Jahr	750
4. Jahr	550
5. Jahr	650
6. Jahr	800
7. Jahr	950
8. Jahr	1 150
9. Jahr	1 350
10. Jahr	1 550
11. Jahr	1 800
12. Jahr	2 100
13. Jahr	2 400
14. Jahr	2 700
15. Jahr	3 050
16. Jahr	3 400
17. Jahr	3 750
18. Jahr	4 100
19. Jahr	4 400
20. Jahr	4 700

VI. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen in nationale Patentanmeldungen (Art. 135 bis 137 EPÜ - § 70 s) PatG, § 52 s) PatVO)

Nach finnischem Recht ist bei Eintritt der Rücknahmefiktion entweder nach Artikel 77 (5) EPÜ oder nach Artikel 90 (3) EPÜ (wenn die Übersetzung in der Verfahrenssprache nicht rechtzeitig eingereicht worden ist) eine Umwandlung möglich.

a 20% surcharge. Renewal fees may not be paid more than six months in advance of the due date.

A domestic representative need not be appointed for payment of renewal fees.

Restitutio in integrum is possible, provided the request is submitted within two months of removal of the obstacle, and in any event not later than six months after expiry of the grace period. Appointment of a domestic representative is mandatory for this purpose.

The lapse of a patent due to non-payment of renewal fees is published in the Finnish Patent Bulletin and entered in the Register of Patents.

A reminder in case of non-payment will normally be sent one month before expiry of the grace period, though the FPA is under no obligation to do so. Reminders will not be sent abroad.

Renewal fees are currently as follows:

Year	FIM
3rd	750
4th	550
5th	650
6th	800
7th	950
8th	1 150
9th	1 350
10th	1 550
11th	1 800
12th	2 100
13th	2 400
14th	2 700
15th	3 050
16th	3 400
17th	3 750
18th	4 100
19th	4 400
20th	4 700

VI. Conversion of European patent applications into national patent applications (Articles 135-137 EPC-Section 70(s) Patents Act, Section 52(s) Patents Decree)

Finnish Law makes provision for conversion in the case of deemed withdrawal under Article 77(5) EPC or under Article 90(3) EPC (where the translation in the language of proceedings was not filed in time).

de six mois maximum à compter de l'échéance, moyennant une surtaxe de 20%. Les taxes annuelles ne peuvent pas être acquittées plus de six mois avant l'échéance.

Il n'est pas nécessaire de désigner un mandataire national pour le paiement des taxes annuelles.

La restitutio in integrum est possible, pour autant que la requête en soit faite dans un délai de deux mois après la cessation de l'empêchement, et en tout cas pas plus de six mois après l'expiration du délai supplémentaire. A cette fin, la désignation d'un mandataire national est obligatoire.

La mention de l'extinction d'un brevet par suite du non-paiement de taxes annuelles est publiée dans le Bulletin finlandais des brevets et inscrite au Registre des brevets.

En cas de non-paiement, un rappel est normalement envoyé un mois avant l'expiration du délai supplémentaire, bien que l'AFB n'y soit nullement tenue. Les rappels ne sont pas envoyés à l'étranger.

Les montants des taxes annuelles sont actuellement les suivants :

Année	FIM
3 ^e	750
4 ^e	550
5 ^e	650
6 ^e	800
7 ^e	950
8 ^e	1 150
9 ^e	1 350
10 ^e	1 550
11 ^e	1 800
12 ^e	2 100
13 ^e	2 400
14 ^e	2 700
15 ^e	3 050
16 ^e	3 400
17 ^e	3 750
18 ^e	4 100
19 ^e	4 400
20 ^e	4 700

VI. Transformation de demandes de brevet européen en demandes de brevet national (article 135 à 137 CBE- article 70(s) de la Loi sur les brevets, article 52(s) du Décret sur les brevets)

La loi finlandaise prévoit la transformation lorsque la demande est réputée retirée en vertu de l'article 77(5) CBE ou de l'article 90(3) CBE (lorsque la traduction dans la langue de la procédure n'a pas été produite dans les délais).

Der Umwandlungsantrag muß innerhalb von drei Monaten nach dem Tag eingereicht werden, an dem die Mitteilung des EPA, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, zugestellt worden ist (Art. 135 (2) EPU, § 70 s) PatG). Der Anmelder hat innerhalb von drei Monaten nach dem Tag, an dem ihm das FPA den Eingang seines Umwandlungsantrags bestätigt hat, die Anmeldegebühr (derzeit 1 200 FIM + 120 FIM für den 11. und jeden weiteren Anspruch) zu entrichten und eine finnische Übersetzung der Anmeldung in dreifacher Ausfertigung einzureichen.

Die vorstehend genannten Handlungen können vom Anmelder selbst oder von seinem Vertreter vor dem EPA vorgenommen werden. Hat der Anmelder in Finnland weder Sitz noch Wohnsitz, so müssen alle weiteren Verfahrensschritte von einem Inlandsvertreter vorgenommen werden.

VII. Zahlung von Gebühren

Zahlungen können an das FPA durch Barzahlung, Postanweisung, auf eine finnische Bank gezogenen und an die Order des finnischen Patentamts lautenden Scheck in finnischer Währung oder durch (telegraphische) Überweisung an eine finnische Bank zugunsten des folgenden Girokontos vorgenommen werden:

Patentti- ja rekisterihallitus
POSTIPANKKI BANK LTD
Finland 800015-47908

VIII. Verschiedenes

1. Zustellanschrift (§ 71 PatG)

Patentinhaber, die in Finnland weder Sitz noch Wohnsitz haben, müssen einen Inlandsvertreter bestellen, der bevollmächtigt ist, das Patent betreffende Schriftstücke entgegenzunehmen; ausgenommen hiervon sind Strafsachen betreffende Schriftstücke und Ladungen zum persönlichen Erscheinen vor Gericht. Der Name des Vertreters wird im Patentregister eingetragen. Ist kein Vertreter bestellt worden, so kann die Zustellung eines Schriftstücks als bewirkt angesehen werden, sobald es dem Patentinhaber durch eingeschriebenen Brief an die im Register eingetragene Anschrift übermittelt oder, wenn keine Anschrift eingetragen ist, im Amtsblatt bekanntgemacht worden ist.

The request for conversion must be filed within three months of the EPO's notifying the applicant that the application is deemed withdrawn (Article 135(2) EPC, Section 70(s) Patents Act). The applicant must pay the application fee (currently FIM 1200 + FIM 120 for the 11th and each subsequent claim) and file a Finnish translation of the application in triplicate within three months of the notification by the FPA that it has received the request for conversion.

The above steps may be taken by the applicant himself or his representative before the EPO. If the applicant is not domiciled in Finland, all subsequent procedural steps must be taken by a domestic representative.

VII. Payment of fees

Payment may be made to the FPA either in cash, by postal money order or by cheque drawn on a Finnish bank and made payable to the Finnish Patent Authority in Finnish currency, or by (cabled) transfer to a Finnish bank in favour of the giro account:

Patentti- ja rekisterihallitus
POSTIPANKKI BANK LTD
Finland 800015-47908

VIII. Miscellaneous

1. Address for service (Section 71 Patents Act)

The owner of a patent who is not domiciled in Finland must authorise a domestic representative to accept service of any proceedings concerning the patent except proceedings concerning penal matters or summonses to appear in person before a court. The name of the representative is recorded in the Register of Patents. If no representative is appointed, then any document may be deemed to have been served by being sent to the patent holder by pre-paid registered mail to the address recorded in the Register, or, where no such address has been recorded, by announcement in the official Gazette.

La requête en transformation doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'OEB a signifié au demandeur que la demande est réputée retirée (article 135(2) CBE, article 70(s) de la Loi sur les brevets). Le demandeur doit acquitter la taxe de dépôt (actuellement de 1200 FIM + 120 FIM pour chaque revendication à partir de la 11^e, et déposer en trois exemplaires une traduction de la demande en finnois de la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'AFB a signifié au demandeur qu'il a reçu la requête en transformation.

Les actes précités peuvent être effectués par le demandeur en personne ou par son mandataire près l'OEB. Toutes les démarches de procédure ultérieures doivent être entreprises par le mandataire national, si le demandeur n'est pas domicilié en Finlande.

VII. Paiement de taxes

Les paiements à l'AFB peuvent être effectués en espèces, par mandat postal ou par chèque tiré sur une banque finlandaise et à l'ordre de l'Administration finlandaise des brevets en monnaie finlandaise, ou par virement (télégraphique) à une banque finlandaise au profit du compte-chèque postal suivant :

Patentti- ja rekisterihallitus
POSTIPANKKI BANK LTD
Finland 800015-47908

VIII. Divers

1. Adresse pour la correspondance (article 71 de la Loi sur les brevets)

Le titulaire d'un brevet non domicilié en Finlande doit y constituer un mandataire habilité à recevoir toute pièce de procédure afférente au brevet, à l'exception des pièces concernant des affaires pénales ou des citations à comparaître personnellement devant un tribunal. L'identité du mandataire est consignée dans le Registre des brevets. S'il n'est pas constitué de mandataire, tout document sera réputé avoir été signifié dès lors qu'il a été envoyé au titulaire du brevet sous pli recommandé à l'adresse consignée dans le Registre ou, si aucune adresse n'a été consignée, dès lors qu'il a été annoncé dans le Journal officiel.

2. Doppelschutz (Art. 139 (3) EPÜ)

Der gleichzeitige Schutz durch eine europäische Patentanmeldung bzw. ein europäisches Patent und eine finnische nationale Patentanmeldung bzw. ein finnisches nationales Patent ist nicht ausgeschlossen.

3. Räumlicher Anwendungsbereich des EPÜ (Art. 168 EPÜ)

Das EPÜ gilt im Hoheitsgebiet der Republik Finnland.

C. Änderung des finnischen Patentrechts**1. Patentierbarkeit**

Die Patentierbarkeitsvoraussetzungen (Erfindungsbegriff, Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit) stimmen mit den entsprechenden Voraussetzungen des EPÜ (Art. 52 bis 57 EPÜ) völlig überein.

2. Laufzeit des Patents

Ein Patent wird für eine Laufzeit von 20 Jahren ab dem Anmeldetag erteilt.

3. Rechte aus dem Patent

Die Rechte aus dem Patent entsprechen den Bestimmungen des Gemeinschaftspatentübereinkommens (Art. 25 ff. GPÜ 1989).

4. Schutzbereich

Der Schutzbereich eines Patents wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung kann zur Auslegung der Ansprüche herangezogen werden.

D. Andere internationale Verträge

Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens ist für Finnland am 1. Oktober 1980 in Kraft getreten. Seit dem Inkrafttreten des EPÜ für Finnland besteht auch die Möglichkeit, durch Einreichung einer Euro-PCT-Anmeldung ein europäisches Patent für Finnland zu erlangen.

Finnland ist seit dem 1. September 1985 Vertragsstaat des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen. Die finnischen Rechtsvorschriften über Patentanmeldungen, die sich auf Mikroorganismen beziehen, stimmen mit den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ überein.

2. Simultaneous protection (Article 139(3) EPC)

Simultaneous protection by a European patent application or patent and a Finnish national patent application or patent is not excluded.

3. Territorial field of application of the EPC (Article 168 EPC)

The EPC applies in the territory of the Republic of Finland.

C. Amendment of Finnish patent law**1. Patentability**

The patentability criteria (concept of invention, novelty, inventive step, industrial application) are fully consistent with those of the EPC (Articles 52-57 EPC).

2. Term of the patent

A patent is granted for a term of 20 years, as from the date of filing the application.

3. Rights conferred by the patent

The rights conferred by the patent reflect the provisions of the Community Patent Convention (see Article 25 ff. CPC 1989).

4. Extent of protection

The extent of protection conferred by the patent is determined by the claims. The description may serve as a guide to interpreting the claims.

D. Other international treaties

The Patent Cooperation Treaty took effect in Finland on 1 October 1980. Since the EPC entered into force in Finland it has also been possible to obtain a European patent for Finland by filing a Euro-PCT application.

Finland became a party to the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms on 1 September 1985. The provisions of Finnish Law on patent applications relating to microorganisms are in line with those of the EPC.

2. Protections cumulées (article 139 (3) CBE)

La protection simultanée par une demande de brevet ou un brevet européen et une demande de brevet ou un brevet finlandais n'est pas exclue.

3. Champ d'application territorial de la CBE (article 168 CBE)

La CBE est applicable sur le territoire de la République de Finlande.

C. Modification du droit finlandais des brevets**1. Brevetabilité**

Les critères de brevetabilité (notion d'invention, nouveauté, activité inventive, applicabilité industrielle) sont les mêmes que ceux de la CBE (articles 52 à 57 CBE).

2. Durée du brevet

Un brevet est délivré pour une période de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

3. Droits conférés par le brevet

Les droits conférés par le brevet reflètent les dispositions de la Convention sur le brevet communautaire (cf. article 25 s. CBC 1989).

4. Etendue de la protection

L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. La description peut servir à interpréter les revendications.

D. Autres traités internationaux

Le Traité de coopération en matière de brevets a pris effet en Finlande le 1^{er} octobre 1980. Depuis l'entrée en vigueur de la CBE en Finlande, il est aussi possible d'obtenir un brevet européen pour la Finlande en déposant une demande euro-PCT.

La Finlande est devenue partie au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes le 1^{er} septembre 1985. Les dispositions de la législation finlandaise concernant les demandes de brevet portant sur des micro-organismes sont alignées sur celles de la CBE.

GEBÜHREN**PCT-Gebühren****GB Vereinigtes Königreich**

Der Generaldirektor der WIPO hat gemäß Regel 15.2 d) und 57.2 e) PCT die nachstehend genannten Gebührenbeträge in **Pfund Sterling (GBP)** mit Wirkung vom 15. Januar 1997 neu festgesetzt¹.

Grundgebühr:	372 GBP
Zuschlagsgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt:	7 GBP
Bestimmungsgebühr:	90 GBP
Bearbeitungsgebühr:	114 GBP

IE Irland

Der Generaldirektor der WIPO hat gemäß Regel 15.2 d) und 57.2 e) PCT die nachstehend genannten Gebührenbeträge in **Irishen Pfund (IEP)** mit Wirkung vom 1. Januar 1997 neu festgesetzt².

Grundgebühr:	378 IEP
Zuschlagsgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt:	7 IEP
Bestimmungsgebühr:	92 IEP
Bearbeitungsgebühr:	115 IEP

FEES**Fees payable under the PCT****GB United Kingdom**

The Director General of WIPO has, pursuant to Rules 15.2(d) and 57.2(e) PCT, established new amounts of fees in **Pounds sterling (GBP)**, as specified below. The new amounts are applicable as from 15 January 1997¹.

Basic fee:	GBP 372
Supplement per sheet over 30:	GBP 7
Designation fee:	GBP 90
Handling fee:	GBP 114

IE Ireland

The Director General of WIPO has, pursuant to Rules 15.2(d) and 57.2(e) PCT, established new amounts of fees in **Irish pounds (IEP)**, as specified below. The new amounts are applicable as from 1 January 1997².

Basic fee:	IEP 378
Supplement per sheet over 30:	IEP 7
Designation fee:	IEP 92
Handling fee:	IEP 115

TAXES**Taxes payables en vertu du PCT****GB Royaume-Uni**

En vertu de la règle 15.2 d) et 57.2 e) PCT, le Directeur général de l'OMPI a établi de nouveaux montants, exprimés en **livres sterling (GBP)**, tels qu'ils sont précisés ci-dessous. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 15 janvier 1997¹.

Taxe de base :	372 GBP
Supplément par feuille à compter de la 31 ^e :	7 GBP
Taxe de désignation :	90 GBP
Taxe de traitement :	114 GBP

IE Irlande

En vertu de la règle 15.2 d) et 57.2 e) PCT, le Directeur général de l'OMPI a établi de nouveaux montants, exprimés en **livres irlandaises (IEP)**, tels qu'ils sont précisés ci-dessous. Les nouveaux montants sont applicables à compter du 1^{er} janvier 1997².

Taxe de base :	378 IEP
Supplément par feuille à compter de la 31 ^e :	7 IEP
Taxe de désignation :	92 IEP
Taxe de traitement :	115 IEP

¹ Siehe PCT Gazette bzw. Gazette du PCT vom 5. Dezember 1996.

² Siehe PCT Gazette 1996, 22286 bzw. Gazette du PCT 1996, 22348.

¹ See PCT Gazette of 5 December 1996.

² See PCT Gazette 1996, 22286.

¹ Cf. Gazette du PCT du 5 décembre 1996.

² Cf. Gazette du PCT 1996, 22348.

Wichtiger Hinweis

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die Gegenwerte aller Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in Schweizer Franken (CHF), Dänischen Kronen (DKK), Französischen Franken (FRF), Pfund Sterling (GBP), Griechischen Drachmen (GRD), Irischen Pfund (IEP), Italienischen Lire (ITL), Portugiesischen Escudos (PTE) und Schwedischen Kronen (SEK), mit Wirkung vom 3. Januar 1997 neu festgesetzt.

Das ab 3. Januar 1997 geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABl. EPA Nr. 12/1996.

Important notice

With effect from 3 January 1997 the President of the European Patent Office has revised the equivalents of all the fees, costs and prices in Swiss francs (CHF), Danish kroner (DKK), French francs (FRF), Pounds sterling (GBP), Greek drachmae (GRD), Irish pounds (IEP), Italian lire (ITL), Portuguese escudos (PTE) and Swedish kronor (SEK).

The schedule of fees, costs and prices of the EPO effective as from 3 January 1997 is set out in the Supplement to OJ EPO No. 12/1996.

Avis important

Avec effet au 3 janvier 1997 le Président de l'Office européen des brevets a révisé les contre-valeurs de la totalité des taxes, frais et tarifs de vente en francs suisses (CHF), couronnes danoises (DKK), francs français (FRF), livres sterling (GBP), drachmes grecques (GRD), livres irlandaises (IEP), liras italiennes (ITL), escudos portugais (PTE) et couronnes suédoises (SEK).

Le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 3 janvier 1997 est celui qui découle du supplément au JO OEB n° 12/1996.