



**Amtsblatt des  
Europäischen  
Patentamts**

**Official Journal  
of the European  
Patent Office**

**Journal officiel  
de l'Office  
européen des  
brevets**

30. April 1986  
Jahrgang 9/Heft 4  
Seiten 95-117

30 April 1986  
Year 9/Number 4  
Pages 95-117

30 avril 1986  
9<sup>e</sup> année/numéro 4  
Pages 95-117

**ENTSCHEIDUNGEN DER  
BESCHWERDEKAMMERN**

**DECISIONS OF THE BOARDS  
OF APPEAL**

**DECISIONS DES CHAMBRES  
DE RECOURS**

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 24. Oktober 1985  
T 171/84\***

**Decision of the Technical  
Board of Appeal 3.3.1  
dated 24 October 1985  
T 171/84\***

**Décision de la Chambre  
de recours technique 3.3.1  
du 24 octobre 1985  
T 171/84\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: G. Szabo  
F. Benussi

**Patentinhaberin/Beschwerdeführerin:  
Air Products & Chemicals Inc.**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: G. Szabo  
F. Benussi

**Patent proprietor/Appellant:  
Air Products and Chemicals Inc.**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: G. Szabo  
F. Benussi

**Titulaire du brevet/Requérante:  
Air Products and Chemicals Inc.**

**Einsprechende/Beschwerdegegnerin:  
Hoechst AG**

**Stichwort:  
"Redox-Katalysator/AIR  
PRODUCTS"**

**Artikel 83 und Regel 27 (1) f) EPÜ**

**"Ausreichende Offenbarung" —  
"Wiederholbarkeit des  
Ausführungsbeispiels" —  
"allgemeiner Wissensstand"**

**Opponent/Respondent:  
Hoechst AG**

**Headword:  
"Redox Catalyst/AIR PRODUCTS"**

**EPC Article 83 Rule 27 (1) (f)**

**"Sufficiency of disclosure" —  
"Reproducibility of example" —  
"Common general knowledge"**

**Opposante/Intimée:  
Hoechst AG**

**Référence: "Catalyseur redox/AIR  
PRODUCTS"**

**Article 83 et règle 27 (1) f) de la CBE**

**"Exposé suffisant de l'invention" —  
"Reproductibilité d'un exemple" —  
"Connaissances générales de base"**

*Leitsatz*

*Ein Fehler in der Beschreibung (im vorliegenden Fall ein falscher Zahlenwert in dem einzigen Ausführungsbeispiel) beeinträchtigt die Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung nicht, wenn der Fachmann ihn aufgrund seines allgemeinen Fachwissens erkennen und berichtigen kann.*

*Headnote*

*An error in the description (in the present case, an incorrect numerical value in the only example) is immaterial to the sufficiency of the disclosure if the skilled person could recognise and rectify it using his common general knowledge.*

*Sommaire*

*L'exposé de l'invention demeure suffisant quoique la description comporte une erreur (en l'occurrence, une valeur numérique inexacte dans le seul exemple proposé), si l'homme du métier peut la déceler et la corriger grâce à ses connaissances générales de base.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 3870 wurde am 14. Oktober 1981 mit drei Ansprüchen auf die europäische Pa-

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 3870 was granted on 14 October 1981 with three claims in response to the European

**Exposé des faits et conclusions**

I. A la suite du dépôt le 29 janvier 1979 de la demande de brevet européen n° 79 300 136.3, revendiquant la prio-

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

tentanmeldung Nr. 79 300 136.3 erteilt, die am 29. Januar 1979 eingereicht worden war und die Priorität einer Voranmeldung vom 31. Januar 1978 in den USA in Anspruch genommen hatte. Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Wäßrige Polymerharzemulsion für Farben und Überzüge auf wäßriger Basis, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein Polymerharz umfaßt, das durch Polymerisation eines Gemisches gebildet ist, das Allylharnstoff und/oder Methallylharnstoff enthält."

II. Die Einsprechende legte am 5. Juli 1982 gegen das europäische Patent Einspruch ein und beantragte seinen Widerruf wegen mangelnder Patentfähigkeit aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit und unzureichender Offenbarung.

III. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent mit Entscheidung vom 16. Mai 1984. Der Widerruf wurde damit begründet, daß die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart worden sei, daß ein Fachmann sie ausführen könne. Die Einsprechende habe Beweismittel dafür vorgelegt, daß das einzige Beispiel in diesem Fall nicht wiederholbar sei. Anstatt der erwarteten Ausbeute von 56% seien nur 17% Polymer bei etwa 40% Restmonomer erzielt worden. Außerdem sei das Produkt für den vorgeschlagenen Zweck ungeeignet. Obwohl die in Gegenwart eines Redox-Katalysatorsystems durch freie Radikale in Gang gesetzte Emulsionspolymerisation allgemein bekannt sei, gehe aus den Beweismitteln der Einsprechenden sowie aus einigen allgemeinen Untersuchungen (vgl. *Encyclopedia of Polymer Science and Technology*, Bd. 1, S. 757 (4) und *Methoden der organischen Chemie*, Bd. XIV/1, S. 1133 und 1134 (5)) hervor, daß die Herstellung von Copolymeren, die Allyl- oder Methallylmonomere enthalten, wegen der verminderten Reaktivität nicht ohne weiteres möglich sei. Diese Ansicht sei nicht widerlegt worden. In dem Auszug aus Ullmanns Enzyklopädie, Bd. 14, 1963 (vgl. (6), S. 115) seien diese Monomere nicht erwähnt; er sei daher unerheblich. Da tatsächlich eine viel größere Menge des Reduktionskatalysators als in dem Beispiel empfohlen für einen erfolgreichen Verlauf nötig gewesen wäre, sei die Patentinhaberin ihrer Pflicht, in dem Patent ausreichende Informationen zu liefern, nicht nachgekommen. Da keine Angaben über die tatsächlich erforderliche Menge gemacht worden seien, könne dem Mangel nicht abgeholfen werden, und das Patent sei ungültig. Es erübrige sich somit, auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit einzugehen.

IV. Die Patentinhaberin legte unter Zahlung der entsprechenden Gebühr am 6. Juli 1984 Beschwerde ein und reichte am 26. September 1984 eine Begründung nach. Die Beschwerdegegnerin reichte eine Erwiderung ein;

patent application No. 79 300 136.3 filed on 29 January 1979 claiming priority of the earlier application in the US of 31 January 1978. Claim 1 was worded as follows:

"An aqueous polymer resin emulsion for use in water-based paints and coatings characterised in that it comprises polymer resin formed by the polymerisation of a mixture which incorporates allyl urea and/or methallyl urea".

II. The opponent filed opposition against the European patent on 5 July 1982 requesting that it be revoked on grounds of non-patentability for lack of inventive step and also for insufficient disclosure.

III. The Opposition Division revoked the patent in a decision of 16 May 1984. The reason for the revocation was that the invention had not been disclosed sufficiently clearly and completely for it to be carried out by a person skilled in the art. The opponent submitted evidence suggesting that the only example in this case was irreproducible. Instead of obtaining a 56% yield, as expected, the amount of polymer obtained was only 17%, with about 40% unreacted monomer. In addition the product was unsuitable for the suggested purpose. Although emulsion polymerisation initiated by free radicals in the presence of a redox catalyst system had generally been known, the evidence of the opponent and some general studies (cf. *Encyclopedia of Polymer Science and Technology*, vol. 1, page 757 (4) and *Methoden der Organischen Chemie*, vol. XIV/1, pages 1133 and 1134 (5)) suggested that the preparation of copolymers containing allyl or methallyl monomers might not be quite straightforward, in view of reduced reactivity. No evidence to the contrary had been provided. The extract from Ullmann's Encyclopaedia vol. 14, 1963 (cf. (6), page 115) had not mentioned such monomers and was therefore irrelevant. Since in fact, much more of the reducing catalyst would have been required for success than what had been recommended in the Example, the patentee had not discharged the onus to provide sufficient information in the specification. In the absence of any submission as to the real requirement, the deficiency could not be remedied and the patent was invalid. There was therefore no need to decide the issue of the inventive step.

IV. The proprietor of the patent filed an appeal with the payment of the fee on 6 July 1984 and submitted a Statement of Grounds on 26 September 1984. The respondent filed a reply and an oral hearing was held on 24 October

rité d'une demande déposée aux Etats-Unis le 31 janvier 1978, un brevet européen n° 3870 comportant trois revendications a été délivré le 14 octobre 1981. La revendication 1 s'énonçait comme suit:

"Emulsion aqueuse de résine polymère destinée à être utilisée dans des peintures et enduits à base d'eau, caractérisée en ce qu'elle comprend de la résine polymère formée par polymérisation d'un mélange qui comprend de l'allylurée et/ou de la méthallylurée."

II. Le 5 juillet 1982, l'opposante a formé opposition contre le brevet européen et demandé sa révocation en alléguant que l'objet de celui-ci n'était pas brevetable, pour absence d'activité inventive et insuffisance de l'exposé de l'invention.

III. Le brevet a été révoqué par décision de la Division d'opposition, en date du 16 mai 1984, au motif que l'invention n'avait pas été exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. L'opposante a apporté la preuve que le seul exemple proposé dans le cas présent était impossible à reproduire. Au lieu des 56% de rendement attendus, la quantité de polymère obtenue n'était que de 17%, environ 40% de monomère n'ayant pas réagi. En outre, le produit obtenu ne convenait pas à l'usage indiqué. Bien que la polymérisation en émulsion amorcée par des radicaux libres en présence d'un système catalytique redox fût généralement connue, la preuve apportée par l'opposante ainsi que plusieurs études générales (cf. *Encyclopedia of Polymer Science and Technology*, vol. 1, p. 757 document (4) et *Methoden der Organischen Chemie*, vol. XIV/1, p. 1133 et 1134 document (5)) montraient que la préparation de copolymères contenant des monomères allyliques ou méthallyliques pouvait ne pas être tout à fait simple, compte tenu de la baisse de réactivité. Aucune preuve du contraire n'avait été fournie. Les indications extraites de l'Encyclopédie Ullmann, vol. 14, 1963 (cf. document (6), p. 115) ne mentionnaient pas de tels monomères et étaient en conséquence dépourvues d'intérêt. Puisqu'en fait il aurait fallu, pour obtenir un résultat satisfaisant, une quantité d'agent catalytique réducteur beaucoup plus importante que celle recommandée dans l'exemple, la titulaire du brevet ne s'était pas acquittée de l'obligation de fournir des données suffisantes dans la description. En l'absence de toute indication concernant les réelles proportions nécessaires, on ne pouvait remédier à cette insuffisance et le brevet n'était plus valide. Il était donc superflu de statuer sur la question de l'activité inventive.

IV. Le 6 juillet 1984, la titulaire du brevet a introduit un recours et elle a simultanément acquitté la taxe correspondante; le 26 septembre 1984, elle a déposé un mémoire exposant les motifs du recours. L'intimée a déposé un

am 24. Oktober 1985 fand eine mündliche Verhandlung statt. Obwohl die Beschwerdegegnerin dazu in aller Form geladen worden war, zog sie es vor, in der Verhandlung nicht vertreten zu sein.

V. Die Beschwerdeführerin brachte im Beschwerdeverfahren und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgende Argumente vor:

a) Die Polymerisationsreaktion ähnele der des nächstliegenden Stands der Technik, der Druckschrift BE-A-856 911, Beispiel 5 (1). Der Fachmann hätte ohne weiteres erkennen können, was an dem Verfahren falsch sei, und hätte dies während des Verfahrens berichtigen können. Bei dem Verfahren selbst handle es sich um ein bekanntes Polymerisationsverfahren mit freien Radikalen in Gegenwart eines Redox-Katalysatorsystems. In den Druckschriften US-A-4 035 329 (7), 3 954 687 (8), 4 044 197 (9) und 4 073 779 (10) sei die allgemeine Anwendung des Verfahrens auf Vinylester- und Acrylatpolymere in Gegenwart von Allylverbindungen beschrieben. Außerdem würden in dem allgemeinen Nachschlagewerk (6) in etwa äquivalente Mengen für die Oxidations- und Reduktionskomponenten des Redox-Systems empfohlen.

b) Daraus gehe hervor, daß der Gewichtsanteil des Reduktionsmittels größer sein müsse als der der Oxidationskomponente. Ersterer könne mindestens 1,2mal größer als letzterer sein. In dem Bericht, der zum Nachweis der Wiederholbarkeit des Verfahrens vorgelegt worden sei, betrage er das 1,6fache. Es habe sich gezeigt, daß das auf diese Weise hergestellte Produkt eine Naßhaftung der Farbe ermögliche, obwohl in dem Bericht keine diesbezüglichen Versuchsergebnisse vorgelegt worden seien.

c) Die Einsprechende habe bei ihren Versuchen nicht gutgläubig gehandelt, da sie den Warnsignalen keinerlei Beachtung geschenkt habe. Der Fachmann hätte erkannt, daß die für das Reduktionsmittel angegebene Zahl zu niedrig sei, und hätte spätestens nach Anlaufen des Versuchs die entsprechenden Korrekturen vorgenommen.

VI. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) erwiderte darauf im wesentlichen folgendes:

a) Wie aus den vorgelegten Beweismitteln hervorgehe, hätten die wiederholten, sehr sorgfältigen Versuche zum Nacharbeiten des einzigen Ausführungsbeispiels in der Patentschrift nicht das gewünschte Ergebnis gezeitigt. Man habe nur eine geringe Ausbeute an qualitativ unbefriedigenden Feststoffen erzielt, wobei der größte Teil des Monomers als Rest im Medium verblieben sei.

b) Die Patentinhaberin habe nahezu zwei Jahre gebraucht, um herauszufinden, wie der Fehler korrigiert

1985. Although duly invited, the respondent elected not to be represented at the oral proceedings.

V. The appellant submitted during the proceedings and the oral hearing substantially the following arguments:

a) The reaction for polymerisation was similar to that of the cited closest art, BE-A-856911, Example 5 (1). The skilled person would have had no difficulty in recognising what went wrong with the process and should have corrected the same en route. The technique itself was a well-known polymerisation method with free radicals in the presence of a redox catalyst system. Specifications US-A-4 035 329 (7), 3 954 687 (8), 4 044 197 (9) and 4 073 779 (10), illustrated the general application of the method to vinyl ester and acrylate polymers in the presence of allyl compounds. Moreover, the general textbook (6) recommended about equivalent amounts for the oxidising and reducing components of the redox system.

b) This implied that the amount of the reducing agent should, in weight, be more than that of the oxidising component. The former could be at least 1.2-times the latter. It was 1.6-times in the report submitted to show the reproducibility of the method. The product so prepared was found to provide wet-adhesion in the paint, although no test results to that effect had been submitted in the report.

c) The opponent's experiments were not *bona fide*, since all warning signals were disregarded. The skilled person would have recognised the low figure for the reducing agent and would have taken the appropriate corrective measures at the latest when the experiment was in progress.

VI. The respondent (opponent) argued in his submissions substantially as follows:

a) According to the evidence submitted, very carefully conducted repeated attempts to reproduce the sole Example in the specification had failed to provide the desired result. A low yield of a solid product of unacceptable quality had been obtained with most of the monomer left in the medium unreacted.

b) It took about two years for the patentee to find out how to correct the mistake. There was no general gui-

mémoire en réponse, et il a été décidé qu'une procédure orale aurait lieu le 24 octobre 1985. Bien qu'ayant été régulièrement citée à la procédure orale, l'intimée a choisi de ne pas y être représentée.

V. La requérante a présenté au cours de la procédure et des débats oraux essentiellement les arguments suivants:

a) La réaction de polymérisation était semblable à celle de l'antériorité la plus proche, à savoir le document BE-A-856911, exemples (document (1)). L'homme du métier aurait dû n'avoir aucune difficulté à déceler l'anomalie dans le procédé, ce qui l'aurait conduit à effectuer par la même occasion la correction nécessaire. La technique opératoire proprement dite consistait en une méthode de polymérisation bien connue où des radicaux libres sont en présence d'un système catalytique redox. Les publications US-A-4 035 329 (document (7)), 3 954 687 (document (8)), 4 044 197 (document (9)) et 4 073 779 (document (10)) illustraient l'application générale de la méthode aux polymères d'esters vinyliques et acryliques en présence de composés allyliques. De plus, le manuel général (document (6)) recommandait d'utiliser dans le système redox des composants oxydant et réducteur en proportions à peu près équivalentes.

b) Ceci impliquait que la quantité en poids d'agent réducteur devait être supérieure à celle du composant oxydant. La première quantité pouvait atteindre au moins 1,2 fois la seconde. La requérante, en voulant prouver la reproductibilité de la méthode, a utilisé ces composants selon des quantités de 1,6 pour 1. Le produit ainsi préparé conférait à la peinture une bonne adhérence en présence d'humidité, bien qu'aucun résultat d'essai n'ait été présenté à ce sujet dans son rapport.

c) Dans les essais effectués par l'opposante, celle-ci n'agissait pas de bonne foi, du fait qu'elle avait feint d'ignorer tous les indices d'anomalie. L'homme du métier n'aurait pas manqué de s'apercevoir que la quantité d'agent réducteur était trop faible et aurait pris les mesures correctives appropriées, au plus tard au cours de la réalisation de l'essai.

VI. Les arguments avancés par l'intimée (l'opposante) sont essentiellement les suivants:

a) La preuve a été fournie que, malgré des tentatives répétées, menées avec beaucoup de soin, pour reproduire le seul exemple de la demande, loin d'arriver au résultat souhaité on a obtenu une faible quantité de produit solide de qualité inacceptable, le milieu réactionnel contenant encore la majeure partie du monomère qui n'avait pas réagi.

b) Deux années environ se sont écoulées avant que la titulaire du brevet trouve le moyen de corriger l'erreur. La

werden könne. Der einführende Teil der Patentschrift habe keine allgemeine Anleitung enthalten, wie die Copolymerisation der Allylkomponeute zu bewerkstelligen sei. Es sei keineswegs naheliegend, das 3- bis 5fache der vorgeschriebenen Katalysatormenge zu verwenden, um den Mangel zu beheben. Da dies nicht Teil des allgemeinen Wissensstandes gewesen sei, habe der Fachmann erfinderisch tätig werden müssen, um das Verfahren erfolgreich nacharbeiten zu können. Dies müsse als unzumutbar angesehen werden.

VII. Die Beschwerdeführerin hat beantragt, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent in unveränderter Form aufrechterhalten wird. Hilfsweise beantragt sie, daß ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen wird, um zu klären, ob das Verfahren anhand des Ausführungsbeispiels erfolgreich durchgeführt werden kann und zu dem gewünschten Produkt führt. Die Beschwerdegegnerin hat die Zurückweisung der Beschwerde beantragt.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 und 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Im vorliegenden Fall geht es um die in Artikel 83 EPÜ geforderte ausreichende Offenbarung, die im Einspruchsverfahren unter Berufung auf Artikel 100 b) EPÜ formgerecht bestritten worden war. Aus den von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) vorgelegten Beweismitteln (vgl. Bericht vom 1. Juli 1982) ging hervor, daß die genaue Einhaltung der Mengenvorschriften des einzigen Ausführungsbeispiels der Patentschrift nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat. Es wurde eine wesentlich geringere Ausbeute an Feststoffen erzielt, wobei nach Beendigung der Reaktion das nicht umgesetzte Vinylacetatmonomer nicht in 0,5%iger, sondern in 40%iger Konzentration vorlag. Außerdem wies die Emulsion nicht die geforderten Naßhaftungseigenschaften auf.

3. Es ist allgemein anerkannt, daß die Offenbarung so deutlich und vollständig sein muß, daß ein Fachmann die Erfindung ausführen kann (Art. 83 EPÜ). Im vorliegenden Fall ist der Fachmann, an den sich die Patentschrift wendet, der auf dem Gebiet der Polymere praktisch tätige Chemiker, der über Sachkenntnis und Erfahrung im Umgang mit Polymerisationen verfügt, die durch freie Radikale, z. B. mittels Redox-Katalysatoren, ausgelöst werden. Das wesentliche Merkmal der Erfindung ist die Einpolymerisierung von Allyl- oder Methallylharnstoff (vgl. Anspruch 1 und S. 2, Zeile 9) in ein Copolymer bekannter Art, um dessen Naßhaftungseigenschaften zu verbessern. Die Menge dieses Additivs soll relativ klein sein; im Ausführungsbeispiel ist von 0,75 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Monomers, die Rede. Wird die sich ergebende Copolymeremulsion, wie auf den Seiten 3 und

dance in the introductory part of the specification to explain how the copolymerisation of the allyl component must be achieved. It was not obvious to apply 3 to 5 times the amount of the catalyst prescribed in order to rectify the deficiency. In the absence of general knowledge, the skilled man was required to make an invention in order to reproduce the process successfully. This should be seen as an unacceptable burden.

VII. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained in an unamended form. As a subsidiary request he requested that an independent expert be called in to clarify the question whether or not the process according to the example could be successfully carried out in order to obtain the desired product. The respondent requests that the appeal be rejected.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 and 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. The case is concerned with the sufficiency of the disclosure under Article 83 EPC, raised appropriately in opposition proceedings with reference to Article 100 (b) EPC. The evidence submitted by the respondent (opponent) (cf. Report dated 1 July 1982), suggested that strict adherence to the quantitative prescriptions of the sole Example of the patent specification had not led to the desired result. A substantially lower yield of a solid product was obtained with the unreacted vinyl acetate monomer being present at a 40% concentration, instead of 0.5%, at the end of the reaction. The emulsion did not show the required wet-adhesion properties either.

3. It is generally recognised that the disclosure must be clear and complete so as to be sufficient for the skilled person to carry out the invention (Article 83 EPC). In the present case the skilled person to whom the specification is addressed is the applied chemist in the field of polymers who has knowledge and experience in polymerisations initiated by free radicals, e.g. with the aid of redox catalysts. The characteristic feature of the invention is the incorporation of allyl or methallylurea as an additive (cf. Claim 1 and page 2, line 9) in a copolymer of a known type in order to improve its wet-adhesion properties. The amount of such additions was to be fairly small, the Example refers to 0.75% by weight on the total amount of monomers. If, indeed, the resulting copolymer emulsion is significantly improved, as suggested on page 3 and 4 of the specification on the basis of

partie introductive de la description ne contenait aucune indication générale sur la façon dont la copolymérisation du composant allylique devait être effectuée. Pour remédier au défaut, il n'était pas évident d'utiliser de trois à cinq fois la quantité de catalyseur prescrite. Ne pouvant s'appuyer sur des connaissances générales, l'homme du métier devait nécessairement exercer une activité inventive pour reproduire le procédé avec succès, ce qui représentait une exigence excessive.

VII. La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sans modification. A titre subsidiaire, elle a demandé que soit désigné un expert indépendant, chargé de déterminer si oui ou non le procédé selon l'exemple pouvait être exécuté avec succès pour obtenir le produit voulu. L'intimée a conclu au rejet du recours.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. Il concerne la question de l'exposé de l'invention, qui doit être suffisamment clair et complet, conformément à l'article 83 de la CBE, question déjà régulièrement soulevée dans la procédure d'opposition, en application de l'article 100 b) de la CBE. Les preuves fournies par l'intimée (l'opposante) (cf. le rapport en date du 1<sup>er</sup> juillet 1982) montrent que la stricte observation des quantités prescrites dans le seul exemple contenu dans le brevet n'a pas conduit au résultat souhaité. On a obtenu une quantité nettement inférieure de produit solide, la concentration d'acétate de vinyle monomère n'ayant pas réagi étant de 40% au lieu de 0,5% à la fin de la réaction. L'émulsion ne présentait pas non plus les propriétés requises d'adhérence en présence d'humidité.

3. Il est généralement prescrit que l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (art. 83 CBE). Dans le cas du présent brevet, l'homme du métier compétent est le spécialiste de chimie appliquée dans le domaine des polymères, qui possède des connaissances théoriques et pratiques sur les polymérisations amorcées par des radicaux libres, par exemple à l'aide de catalyseurs redox. L'invention est caractérisée par l'incorporation d'allylurée ou de méthallylurée comme additif (cf. revendication 1 et page 2, ligne 9) dans un copolymère d'un type connu, de façon à améliorer ses propriétés d'adhérence en présence d'humidité. Cette quantité d'additif devait être très faible; la valeur de 0,75% en poids par rapport à la quantité totale de monomères est indiquée dans l'exemple. Si effectivement l'amélioration de l'émulsion copoly-

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

4 der Patentschrift anhand entsprechender Testergebnisse behauptet, dadurch tatsächlich erheblich verbessert, so läge kaum ein Grund vor, den Anteil des Additivs auch nur geringfügig zu erhöhen.

4. Die Kammer geht deshalb davon aus, daß es sich bei dem betreffenden Erzeugnis im wesentlichen um ein typisches Copolymer z. B. auf der Grundlage von Vinyl- oder Acrylestern handelt, das kleine Mengen einer Allyl- oder Methallylarnstoffkomponente enthält. Somit sind die Entgegenhaltungen (4) und (5), die auf Schwierigkeiten bei der Copolymerisation hinweisen, wenn die Allylkomponente einen Großteil des Reaktionsproduktes ausmacht, nicht maßgebend, da die Reaktion erwartungsgemäß in der für die bekannten Copolymere typischen Art und Weise hätte ablaufen müssen. Nachdem der Einpolymerisierungsgrad in diesen unteren Bereichen nicht kritisch ist, solange wenigstens ein Teil des Additivs von dem Produkt aufgenommen wird, waren in dieser Hinsicht keine nennenswerten Probleme zu erwarten.

5. Die maßgebende Frage ist demnach, welches Redox-System für die Copolymerisation von Vinylacetat und n-Butylacrylat in dem Ausführungsbeispiel verwendet werden soll. Die Beschwerdeführerin führte als Reaktionsmodell zunächst den nächstliegenden Stand der Technik (1) an. Diese Druckschrift ist jedoch weder in der Patentschrift zur Stützung der Offenbarung genannt (vgl. auch "Änderung der Ansprüche/MOBIL", T 6/84, ABI. EPA 1985, 238), noch ist sie Teil des allgemeinen Wissensstandes, z. B. durch Erwähnung in einem der gängigen Nachschlagewerke. Andere Patentschriften können in der Regel nicht zur Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung beitragen, es sei denn, daß der fachmännische Leser des fraglichen Patents sie gerade zur Hand hätte; dies gilt auch für die von der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift genannten Druckschriften, die somit außer Betracht bleiben müssen.

6. Anders ist es hingegen mit Ullmann (6), einem maßgebenden technischen Nachschlagewerk, das für Polymerisationen der genannten Art Redox-Katalysatorsysteme empfiehlt, die z. B. für den vorliegenden Zweck Derivate der schwefeligen Säure als Reduktionskomponenten und Peroxide als Oxidationsmittel zu etwa gleichen Teilen enthalten (vgl. S. 115). In diesem Werk sind auch die beiden im vorliegenden Fall benutzten Mittel ausdrücklich genannt. Die Einspruchsabteilung hat diese Quelle als unerheblich zurückgewiesen, da sie nicht speziell auf Allyl- und Methallylmonomere eingehe. Angesichts der obigen Ausführungen ist diese Offenbarung jedoch gerade wegen ihres allgemeinen Charakters für den vorliegenden Fall bedeutsam, da der Fachmann gar nicht auf den Gedanken käme, daß bei einer Zugabe

appropriate test results, there would hardly be any justification to increase the proportion of the additive by any significant amount.

4. The Board is therefore satisfied that the product in question is basically a typical copolymer, based for instance on vinyl or acrylic esters, with small amounts of allyl or methallyl urea component therein. Thus the cited reference (4) and (5), which hinted at difficulties with copolymerisation, when the allyl component is a major part of the product are irrelevant since the reaction would have been expected to follow the typical pattern for copolymers of the known types. In view of the fact that the degree of incorporation was not critical at those lower levels as long as some of the additive was taken up by the product, no significant problems were to be expected on that account.

5. The relevant question is, therefore, what kind of redox system was to be applied for the copolymerisation of vinyl acetate and n-butyl acrylate in the Example. The appellant first referred to the closest state of the art (1) as the model for the reaction. This document is, however, neither cited in the patent specification in support of the disclosure (cf. also "Amendment of claims/MOBIL", T 6/64, OJ 8/1985, 238), nor has it become part of common general knowledge, e.g. through appreciation in a standard textbook. Unless being available to the skilled reader of the patent in question, other specifications cannot normally contribute to the sufficiency of the disclosure and this now also applies to those cited by the appellant in the Statement of Appeal and must be dismissed from consideration.

6. It is, on the other hand, different with Ullmann (6), an authoritative reference book on technology, which recommends redox catalytic systems for such kinds of polymerisations, for instance comprising sulphurous acid derivatives as reducing components and peroxides as oxidising agents in about equivalent proportions for the purpose (cf. page 115). The reference also specifically mentions both agents which are used in the present case. The Opposition Division dismissed this as irrelevant, since the proposal was not specifically concerned with allyl and methallyl monomers. In view of the above, however, exactly the general character of the disclosure should make the information relevant to the case, since the skilled person would not consider a less than 1% addition of allyl monomers, as upsetting the gener-

mère obtenue est importante, comme l'indiquent les pages 3 et 4 de la description en s'appuyant sur des résultats d'essais appropriés, on ne voit guère de raison d'augmenter de façon substantielle la quantité d'additif.

4. Aussi, la Chambre est-elle convaincue que le produit en question est fondamentalement un copolymère typique, par exemple à base d'esters vinyliques ou acryliques, renfermant de petites quantités d'allylurée ou de méthallylurée. Les documents (4) et (5), qui font allusion à des difficultés de copolymérisation lorsque le composant allylique est une partie essentielle du produit, se révèlent donc ici sans intérêt puisqu'on s'attend à ce que la réaction suive le schéma typique pour ces types connus de copolymères. Etant donné que le taux d'incorporation n'était pas critique à ces faibles niveaux tant qu'une partie de l'additif était fixée par le produit, aucun problème important ne devait surgir.

5. La question était donc de savoir quel type de système redox devait être utilisé pour la copolymérisation de l'acétate de vinyle et de l'acrylate de n-butyle dans l'exemple. La requérante se réfère tout d'abord à l'état de la technique le plus proche (document (1)), qui donne le modèle de la réaction. Ce document n'est toutefois ni cité dans la description du brevet pour servir à exposer l'invention (cf. également la décision T 6/84 "Modification de revendications/MOBIL", JO n° 8/1985, p. 238), ni entré dans le cadre des connaissances générales de base, par exemple dans un ouvrage de référence qui y ferait allusion. A moins d'avoir été portés à la connaissance du spécialiste qui lit le brevet en question, d'autres documents de brevets ne peuvent normalement pas rendre l'exposé de l'invention suffisant, et ceci vaut aussi, précisément, pour les documents cités par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours, dont il convient par conséquent de ne pas tenir compte.

6. Il en va tout autrement de l'encyclopédie Ullmann (document (6)), ouvrage de référence faisant autorité en matière de technologie, qui recommande, pour ce genre de polymérisations, des systèmes catalytiques redox comprenant par exemple des dérivés de l'acide sulfureux comme composants réducteurs et des peroxydes comme agents oxydants en proportions à peu près équivalentes pour le but fixé (cf. p. 115). Cet ouvrage mentionne également de façon précise les deux agents utilisés dans le cas présent. La Division d'opposition a rejeté ce fait comme étant sans intérêt, car, selon elle, les monomères allyliques et méthallyliques n'étaient pas spécifiquement concernés. Toutefois, eu égard à ce qui précède, c'est justement le caractère général de la divulgation qui devrait rendre l'information pertinente pour le cas

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

von weniger als 1% Allylmonomer die herkömmlichen Verfahren nicht mehr allgemein anwendbar sein könnten.

7. In der Anleitung zu dem Ausführungsbeispiel ist von 1,4 Teilen 70% iges t-Butylperoxid, d. h. etwa 1 Teil dieses Mittels als Oxidationsmittel und 0,4 Teilen Discolite PEA, d. h. Natriumformaldehydsulfoxylat (vgl. S. 5, Zeile 9), als Reduktionskomponente, die Rede. Die Beschwerdeführerin hat unwidersprochen behauptet, daß die Menge des Reduktionsmittels gerade bei dieser Komponentenverbindung größer sein müsse als die des Oxidationsmittels (vgl. Beschwerdebeurteilung S. 13). So seien diese beiden Mittel z. B. in den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Beweismitteln in einem Gewichtsverhältnis von 1,6:1 verwendet worden (vgl. Vorbringen vom 11. Januar 1985, S. 4, erster Absatz). Die Beschwerdeführerin hat dazu angegeben, daß dies der Empfehlung im Nachschlagewerk (6) entspreche, wonach in etwa gleiche Mengen zu verwenden seien.

8. In Anbetracht dessen hätte der aufmerksame Leser der Patentschrift sofort erkennen können, daß hier entgegen dem allgemeinen Fachwissen die vorgeschriebene Menge des Reduktionsmittels nur einen Bruchteil der Menge des Oxidationsmittels beträgt, anstatt größer als diese zu sein. Auch wenn die tatsächlichen Mengenverhältnisse in der Praxis um den empfohlenen Wert als annäherndes Mittel schwanken können, hätte der Fachmann keinesfalls davon ausgehen dürfen, daß ein Verhältnis von nur 0,4 Teilen des Reduktionsmittels zu 1 Teil der Oxidationskomponente den normalen Erfordernissen auch nur annähernd entspricht. Diese Diskrepanz zwischen der vorgeschlagenen und der üblichen Menge hätte ihn in die Lage versetzen müssen, die Zahl zu korrigieren oder im nachhinein die Ursache für das Fehlschlagen der Reaktion klar zu erkennen.

9. Auch wenn der Fachmann nicht erkannt hätte, daß die in dem Ausführungsbeispiel angegebene Zahl nicht der Norm entspricht, und den Versuch begonnen hätte, ohne die Menge des Reduktionsmittels zu korrigieren, hätte er bemerken müssen, daß sich die innere Reaktionstemperatur bei Zugabe des Gemisches 3 nicht aufrechterhalten läßt (vgl. S. 3, Zeilen 9 und 10 der Patentschrift). Das Gemisch wäre nämlich bereits zugesetzt und aufgebraucht gewesen, als die Gefäße, aus denen die anderen beiden Gemische gleichzeitig zugegeben werden, noch zu zwei Dritteln voll gewesen waren. Mit anderen Worten, die Exothermieaktion wäre sichtlich zum Erliegen gekommen.

10. Selbst wenn der Fachmann auch dies nicht erkannt hätte, hätte er unab-

al applicability of standard techniques to any significant extent.

7. The instructions of the Example refer to 1.4 parts of a 70% t-butyl peroxide, i.e. about 1 part of this as an oxidising agent, and 0.4 part of Discolite PEA i.e. sodium formaldehyde sulfoxylate (cf. page 5, line 9), as the reducing component. The appellant stated, and this was uncontested, that the amount of reducing agent would have to exceed that of the oxidising agent in this particular pair (cf. Statement of Grounds page 13). For instance, the two were used in a weight ratio of 1.6 to 1 in the evidence submitted on the appellant's behalf (cf. submissions on 11 January 1985, page 4, top paragraph). It has been stated by the appellant that this complies with the textbook recommendation in (6) that about equivalent quantities were to be used.

8. In view of the above, it could immediately be apparent to the attentive reader of the specification, that contrary to common general knowledge, the prescribed amount of the reducing agent is only a fraction of that of the oxidising one, instead of exceeding the same in quantity. Whilst the actual proportions may in practice vary around the recommended equivalent as an approximate mean value, in no case should he have had reason to consider only 0.4 part of the reducing agent on 1 part of oxidising component as being anywhere near to a normal requirement. This discrepancy between the suggested and usual amount should have enabled him to correct the figure or to know exactly later on what was missing when something went wrong with the reaction.

9. Even if the skilled person had missed noticing the anomalous figure in the Example, and commenced the experiment without attempting to correct the amount of the reducing component, he would have, in all likelihood, observed that the effort to maintain the internal reaction temperature with the addition of Mixture 3 was unsuccessful (cf. page 3, lines 9 and 10 of the specification). In fact this mixture would have been added and consumed whilst the vessels supplying the other two mixtures simultaneously would have been still two-thirds full. In other words, the exothermic reaction must have been dying out visibly.

10. Should the skilled man have again been unable to recognise this

présent, étant donné que, pour l'homme du métier, une addition de monomères allyliques inférieure à 1% ne serait pas censée modifier de façon notable l'applicabilité générale des techniques courantes.

7. Il est indiqué dans l'exemple que l'on utilise 1,4 partie d'un peroxyde t-butyle à 70%, c'est-à-dire environ 1 partie de ce composé comme agent oxydant, et 0,4 partie de Discolite PEA, c'est-à-dire de formaldéhyde sulfoxy-late de sodium (cf. page 5, ligne 9), comme composant réducteur. La requérante a déclaré, et ceci n'a pas été contesté, que la quantité d'agent réducteur devait être supérieure à celle de l'agent oxydant dans cette paire particulière (cf. exposé des motifs du recours, page 13). Par exemple, ces deux composants étaient utilisés selon un rapport en poids de 1,6 pour 1, ainsi qu'il a été indiqué comme moyen de preuve au nom de la requérante (cf. conclusions en date du 11 janvier 1985, page 4, paragraphe du haut). La requérante a déclaré que ceci était conforme aux recommandations de l'ouvrage (document (6)), selon lesquelles des proportions à peu près équivalentes devaient être utilisées.

8. Vu ce qui précède, tout lecteur attentif de la description pouvait immédiatement se rendre compte que, contrairement à ce qu'enseignent les connaissances générales de base, la quantité prescrite d'agent réducteur n'était qu'une fraction de celle de l'agent oxydant, au lieu de la dépasser. Bien que le rapport réel de quantités puisse en pratique varier de part et d'autre d'une valeur moyenne approximative recommandée, correspondant à des proportions équivalentes des composés, en aucun cas ledit lecteur n'aurait eu un motif de considérer 0,4 partie seulement d'agent réducteur pour 1 partie de composant oxydant comme un rapport proche de ce qui est normalement requis. Cet écart entre la quantité proposée et la quantité usuelle aurait dû l'amener à corriger le rapport ou encore, à un stade ultérieur, lorsque la réaction se serait mal déroulée, à savoir exactement ce qui manquait dans le mélange.

9. A supposer même que l'homme du métier n'ait pas remarqué le rapport anormal dans l'exemple et ait commencé l'expérience sans essayer de corriger la quantité de composant réducteur, il aurait selon toute vraisemblance observé que ses efforts pour maintenir la température du milieu réactionnel à la valeur donnée, par addition du mélange 3, restaient vains (cf. page 3, lignes 9 et 10 de la description). En fait, ce mélange aurait été ajouté et consommé alors que les récipients fournissant simultanément les deux autres mélanges auraient été encore pleins aux deux tiers. En d'autres termes, il aurait été visible que la réaction exothermique cessait.

10. Si, là encore, l'homme du métier n'avait pas remarqué ce phénomène, il

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

hängig davon feststellen müssen, daß der Monomerspiegel im Reaktionsgefäß ganz beträchtlich über den empfohlenen Wert von 3 bis 5% ansteigt. Selbst wenn er entgegen der üblichen Verfahrensweise die Reaktion in dieser Hinsicht nicht überwacht hätte, so hätte ihm schließlich die Tatsache, daß plötzlich keine Kühlung mehr erforderlich war, also die innere Temperatur gegenüber der Manteltemperatur abgesunken war, unmißverständlich anzeigen müssen, daß die Reaktion tatsächlich zum Erliegen gekommen war.

11. Die Kammer ist ferner davon überzeugt, daß der Fachmann in jedem Fall aufgrund seines allgemeinen Fachwissens hätte erkennen müssen, daß dies die einzig mögliche Ursache für das mangelnde Funktionieren der Reaktion war. Es liegen auch keinerlei Anzeichen dafür vor, daß die übrigen Reaktanten oder die angegebenen Reaktionsbedingungen aus dem Rahmen des Üblichen fallen. Die Ablaufgeschwindigkeit katalytischer Reaktionen hängt in erster Linie davon ab, daß der Katalysator in ausreichender Menge vorhanden ist. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn der Katalysator sich nicht von selbst völlig regeneriert. Die Mengenverhältnisse innerhalb des Redoxsystems in dem Ausführungsbeispiel deuten zwangsläufig darauf hin, daß der ständige Nachschub an Reduktionsmittel unterbrochen war und somit eine einzige Zugabe dieses Mittels genügt hätte, um den Mangel ohne langes Herumprobieren zu beheben.

12. Im vorliegenden Fall lag kein Vorurteil vor, das den Fachmann davon abgehalten hätte, von seinem allgemeinen Fachwissen über die ungefähr erforderlichen Mengenverhältnisse bei der Katalysatorkomponente Gebrauch zu machen; auch hätte ihn die Frage, wie die Reaktion wieder ins rechte Lot gebracht werden könne, vor keinerlei Probleme oder verwirrende Wahlmöglichkeiten gestellt. Außerdem haben die Nachforschungen und das möglicherweise damit verbundene Herumexperimentieren vom Fachmann keinen unzumutbaren Aufwand, geschweige denn eine erfinderische Tätigkeit verlangt. Abgesehen von der auffälligen Abweichung eines Merkmals des Ausführungsbeispiels von der Norm hätte die Praxis noch drei andere Warnsignale bereitgehalten, die den Experimentator zu Korrekturmaßnahmen veranlaßt hätten. Das unflexible Verhalten der Beschwerdeführerin ist nicht das, was man von Fachleuten erwartet, die ihr Gebiet beherrschen und ihre Versuche deshalb mit professionellem Können durchführen; dazu gehört auch die Fähigkeit, offensichtliche Abweichungen von der Norm zu erkennen und entsprechend zu reagieren.

13. Die Kammer ist deshalb zu der Auffassung gelangt, daß der Fehler in dem einzigen Ausführungsbeispiel im vorliegenden Fall keinen Mangel dar-

happening, he could have noticed independently from the above that the monomer level in the reaction vessel was dramatically rising above the recommended level of 3 to 5%. Finally, even if he failed to monitor the reaction in this respect, a standard procedure in this art, the sudden absence of any need for cooling, i.e. the drop of internal temperatures in relation to the jacket temperatures should have been an unmistakable sign of the fact that the reaction has actually stopped.

11. The Board is also satisfied that the common general knowledge of the skilled person would have, in any case, pointed to the above-mentioned only possible cause of the inadequate function of the reaction. There has been no suggestion that the other reactants or the stated conditions for the reaction are out of proportion or are unusual. The speed of catalytic reactions is primarily dependent on the presence and availability of catalyst. This is particularly so in cases where the catalyst is not fully regenerating itself. The proportions within the redox system in the Example can only mean a deficiency in the continuous supply of the reducing component, consequently a single addition of this would have rectified the defect without the need of further experimentation.

12. In the circumstances there were no prejudices to prevent the skilled man from applying the common general knowledge about the desired approximate proportions of the catalyst component, nor would he have encountered any difficulty or confusing choices when considering how to steer the reaction back to normality. In addition to this, no undue effort was expected from the skilled man either in way of such search or experimentation, let alone in any necessity to exercise his inventive skill. Apart from the apparent strangeness of one feature in the Example, practice would have provided three red lights forcing the experimenter to take corrective measures. The opponent's approach to the problem in a blindfolded manner is not what is expected from persons who are skilled in the art and are therefore carrying out experiments with a professional skill, which includes the ability of recognising obvious deviations from the normal and of acting accordingly.

13. In view of the above facts, the Board has come to the conclusion that the error in the sole example represents no insufficiency in the present case, in

aurait pu s'apercevoir, indépendamment de ce qui précède, que le niveau de monomère dans le réacteur augmentait considérablement, pour dépasser le niveau recommandé, soit 3 à 5%. Enfin, même s'il n'avait pas cru bon de surveiller la réaction à ce sujet, méthode usuelle dans ce domaine, la soudaine absence d'un quelconque besoin de refroidir, c'est-à-dire la baisse des températures internes par rapport aux températures de l'enveloppe, aurait dû être un signe évident de l'arrêt de la réaction.

11. La Chambre est également convaincue que les connaissances générales de base de l'homme du métier auraient dans tous les cas amené celui-ci à la conclusion que le mauvais fonctionnement de la réaction ne pouvait provenir que de ce qui a été dit précédemment. Rien ne laisse supposer que les proportions des autres partenaires de la réaction puissent ne pas être correctes ou que les conditions mentionnées pour la réaction puissent être inhabituelles. La vitesse des réactions catalytiques dépend principalement de la présence et de la disponibilité du catalyseur. Ceci est particulièrement vrai dans les cas où le catalyseur ne se régénère pas complètement. Les proportions indiquées pour le système redox dans l'exemple ne peuvent pas être comprises autrement que comme entraînant un défaut d'alimentation continue en agent réducteur; une simple addition d'une quantité de ce dernier aurait donc remédié à ce défaut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des essais supplémentaires.

12. Dans ces circonstances, rien ne retenait l'homme du métier d'appliquer les connaissances générales de base dans le choix des proportions approximatives désirées des composants du catalyseur, et il n'aurait pas eu à surmonter d'obstacle ou à prendre de décision difficile pour ramener la réaction à des conditions normales. En outre, aucun effort excessif de recherche ou d'expérimentation, encore moins aucune activité inventive n'étaient en l'occurrence attendus de l'homme du métier. En dehors de l'anomalie évidente que recelait une caractéristique dans l'exemple, l'expérience aurait fourni trois indices flagrants forçant l'homme du métier à prendre des mesures correctives. L'attitude de l'opposante, qui aborde le problème aveuglément, n'est pas celle qui correspond à la démarche de l'homme du métier; celui-ci, par définition, doit mener les essais avec l'habileté d'un spécialiste, en étant entre autres capable de déceler les écarts évidents par rapport aux conditions normales et d'y remédier.

13. Considérant ce qui précède, la Chambre a conclu que l'erreur existant dans le seul exemple proposé ne constituait pas une insuffisance dans

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

stellt, auch wenn das gewünschte Produkt nicht anhand der gegebenen Informationen nachgearbeitet werden kann.

Die Kammer ist daher der Ansicht, daß ein Fehler in der Beschreibung die Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung nicht beeinträchtigt, wenn der Fachmann ihn aufgrund seines allgemeinen Fachwissens erkennen und berichtigen kann.

Da die Behebbarkeit eines solchen Mangels von der Sachlage im Einzelfalle abhängt, ist nach Ansicht der Kammer ein warnender Hinweis angebracht. Die Anmelder sollten sich durch ihre große Erfahrung auf dem erfindungsgemäßen Gebiet nicht dazu verleiten lassen, in der Anmeldung nicht alles anzugeben, was für die problemlose Ausführung der Erfindung erforderlich ist; sie sollten sich außerdem nicht allzusehr darauf verlassen, daß in der Offenbarung enthaltene Lücken und Mängel mit Hilfe des allgemeinen Wissens beseitigt werden können.

14. Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit hatte die Einspruchsabteilung absichtlich keine Entscheidung getroffen. Die Kammer hält es nicht für angezeigt, diese Frage zu entscheiden, und macht von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

spite of the irreproducibility of the desired product on the basis of the given information.

The Board is, therefore, of the opinion that an error in the description is immaterial to the sufficiency of the disclosure if the skilled person could recognise and rectify it using his common general knowledge.

Since the remedy of such deficiency depends on the particular facts of the case, a warning is, in the opinion of the Board, justified. Applicants are well advised not to be unduly influenced by their excessive experience in the field to which the invention relates, so as to neglect providing all the detailed instructions in the specification which are necessary for carrying out the invention without difficulties and to rely immoderately on the possibility of using common general knowledge to fill gaps and to rectify any deficiency in the disclosure.

14. The issue of the inventive step was deliberately left undecided by the Opposition Division. The Board finds it inappropriate to decide the issue and makes use of its power under Article 111 (1) EPC to remit the case to the Opposition Division for further prosecution.

la présente espèce, malgré l'impossibilité de reproduire le résultat recherché à partir des renseignements fournis.

En conséquence, la Chambre estime que l'exposé de l'invention demeure suffisant quoique la description comporte une erreur, si l'homme du métier peut la déceler et la corriger grâce à ses connaissances générales de base.

Etant donné que le remède à un défaut de cette nature dépend des faits particuliers de la cause, la Chambre estime qu'une mise en garde est justifiée. Les demandeurs veilleront à ne pas se laisser abusivement influencer par leur grande expérience dans le domaine dont relève l'invention, en vue de dûment fournir dans la description toutes les instructions détaillées permettant d'exécuter l'invention sans difficultés et de ne pas s'en remettre inconsidérément à la possibilité d'utiliser les connaissances générales de base pour combler les insuffisances et rectifier toute erreur qu'ils commettraient dans l'exposé de l'invention.

14. La Division d'opposition s'était délibérément abstenue d'aborder la question de l'activité inventive. La Chambre estime qu'il n'est pas opportun de statuer elle-même à ce sujet et décide, conformément à l'article 111 (1) de la CBE, de renvoyer l'affaire à la Division d'opposition pour la poursuite de la procédure.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der Ansprüche in der erteilten Fassung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

#### ORDER

For these reasons,

It is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division for further prosecution on the basis of the claims as granted.

#### DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la Division d'opposition pour la poursuite de la procédure sur la base des revendications qui ont donné lieu à la délivrance du brevet.



**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 14. Januar 1986  
T 149/85\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: R. Schulte  
P. Lançon

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Verenigde Bedrijven Bredero N.V.**

**Beschwerdeführer/Einsprechender:  
Bundesverband Naturstein Industrie,  
e.V.**

**Stichwort:  
"Unzulässige Sprache  
des Einspruchs/BREDERO"**

**EPÜ Artikel 14 (2) und (4); Regel 1.(1)**

**"Unzulässige Sprache des  
Einspruchs"**

*Leitsatz*

*Der Einspruch eines deutschen Einsprechenden in niederländischer Sprache ist auch dann unzulässig, wenn der deutsche Einsprechende durch einen niederländischen Anwalt vertreten ist.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Gegen das europäische Patent mit der Veröffentlichungsnummer 0043172, auf dessen Erteilung im Europäischen Patentblatt am 21. September 1983 hingewiesen worden ist, legte die deutsche Beschwerdeführerin durch einen holländischen Patentanwalt mit Schreiben vom 20. Juni 1984, das am 21. Juni 1984 bei der Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag einging, unter Zahlung der Gebühr, Einspruch ein. Die Einspruchsschrift war in holländischer Sprache abgefaßt. Mit Schreiben vom 18. Juli 1984, eingegangen am 19. Juli 1984 reichte der Vertreter eine Übersetzung in deutscher Sprache ein.

II. Mit Entscheidung vom 28. März 1985 wurde der Einspruch aufgrund der Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig verworfen, weil der Einspruch innerhalb der Einspruchsfrist nicht in einer zugelassenen Amtssprache eingereicht worden sei.

III. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 21. Mai 1985, eingegangen am 22. Mai 1985 Beschwerde ein, die sie mit Schriftsatz vom 15. Juli 1985, eingegangen am 17. Juli 1985 des näheren begründete. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, daß ihr Einspruch den Bestimmungen des Artikels 99 (1) und der Regel 1 (1) EPÜ entspreche, denn nach Regel 1 (1) EPÜ könnten Einsprechende Schriftstücke in jeder Amtssprache des Europäischen Patentamts einreichen, eine Verpflichtung dazu bestehe aber nicht; denn sonst

**Decision of the Technical  
Board of Appeal 3.3.1 dated  
14 January 1986  
T 149/85\***

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: R. Schulte  
P. Lançon

**Patent proprietors/respondents:  
Verenigde Bedrijven Bredero N.V.**

**Opponents/appellants:  
Bundesverband Natursteinindustrie,  
e.V.**

**Headword:  
"Inadmissible language  
of opposition/BREDERO"**

**EPC Article 14 (2) and (4); Rule 1 (1)**

**"Inadmissible language of  
opposition"**

*Headnote*

*It is inadmissible for a German opponent to file an opposition in the Dutch language even if represented by a Dutch patent attorney.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The German appellants filed opposition to European patent No. 0043172, grant of which was mentioned in the European Patent Bulletin on 21 September 1983, through a Dutch patent attorney by letter dated 20 June 1984 received at the European Patent Office's Branch at The Hague on 21 June 1984. The fee was paid at the same time. The notice of opposition was in Dutch and the representative filed a German translation with covering note dated 18 July 1984, which was received on 19 July 1984.

II. In a decision delivered on 28 March 1985 the opposition was rejected as inadmissible under Rule 56 (1) EPC because it had not been filed in one of the official languages within the period for opposition.

III. The appellants appealed against this decision in a letter dated 21 May 1985 and received on 22 May 1985, giving further reasons for the appeal in a document dated 15 July 1985 and received on 17 July 1985. The appellants hold that their opposition complied with the provisions of Article 99 (1) and Rule 1 (1) EPC because the latter allows opponents to file documents in any of the official languages of the European Patent Office but does not oblige them to do so; otherwise, patent attorneys from the Netherlands, Italy, Sweden, the Italian-speaking part

**Décision de la Chambre  
de recours technique 3.3.1 du  
14 janvier 1986  
T 149/85\***

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: R. Schulte  
P. Lançon

**Titulaire du brevet/intimée:  
Verenigde Bedrijven Bredero N.V.**

**Opposante/requérante:  
Bundesverband Naturstein industrie,  
e.V.**

**Référence:  
"Acte d'opposition rédigé  
dans une langue non autorisée/  
BREDERO"**

**Article 14 (2) et (4) ; règle 1 (1) de la  
CBE**

**"Acte d'opposition rédigé dans une  
langue non autorisée"**

*Sommaire*

*Une opposante allemande ne peut déposer son acte d'opposition en néerlandais même si elle est représentée par un conseil en brevets néerlandais.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le 20.6.1984, par une lettre qui est parvenue le 21.6.1984 au département de l'Office européen des brevets à La Haye, la requérante, une société allemande, représentée par un conseil en brevets néerlandais, a fait opposition au brevet européen publié sous le numéro 0 043 172, dont la délivrance avait été mentionnée le 21.9.1983 dans le Bulletin européen des brevets, et a acquitté la taxe correspondante. L'acte d'opposition était rédigé en néerlandais. Par lettre en date du 18.7.1984, reçue le 19.7.1984, le mandataire de la requérante en a produit une traduction en allemand.

II. Par décision du 28.3.1985, l'opposition a été rejetée comme irrecevable en application de la règle 56 (1) de la CBE, au motif qu'elle n'avait pas été formée en temps voulu dans l'une des langues officielles autorisées.

III. Par lettre du 21.5.1985, parvenue à l'Office le 22.5.1985, la requérante a formé un recours contre cette décision, et le 15.7.1985 elle a adressé à l'Office un mémoire, reçu le 17.7.1985, exposant en détail les motifs du recours. La requérante estime que son opposition est conforme aux dispositions de l'article 99 (1) et de la règle 1 (1) de la CBE; elle considère en effet que d'après cette règle 1 (1), les personnes faisant opposition peuvent produire les documents dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, sans en avoir pour autant l'obligation; si tel

\* Amtlicher Text.

\* Translation.

\* Traduction.

wären Patentanwälte aus Holland, Italien, Schweden, aus dem italienisch sprechenden Teil der Schweiz und dem holländisch sprechenden Teil von Belgien im Nachteil gegenüber Patentanwälten aus anderen Vertragsstaaten.

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Einspruchsverfahren fortzuführen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß, die Beschwerde zurückzuweisen.

of Switzerland and the Dutch-speaking part of Belgium would be at a disadvantage vis-à-vis patent attorneys from other Contracting States.

The appellants request that the contested decision be set aside and the opposition proceedings continued.

The respondents request that the appeal be dismissed.

n'était pas le cas, les conseils en brevets des Pays-Bas, d'Italie, de Suède, de la partie de la Suisse d'expression italienne et de la partie de la Belgique d'expression néerlandaise seraient désavantagés par rapport aux conseils en brevets originaires d'autres Etats contractants.

La requérante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la poursuite de la procédure d'opposition.

L'intimée pour sa part a demandé en substance le rejet du recours.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Der Einspruch ist am letzten Tag der Einspruchsfrist schriftlich eingereicht und begründet worden. Die Einsprechende und Beschwerdeführerin hat auch die vorgeschriebene Einspruchsgebühr entrichtet. Die Voraussetzungen des Artikels 99 (1) EPÜ sind somit erfüllt. Der Einspruch ist jedoch unzulässig, da er in holländischer Sprache abgefaßt und die Übersetzung in die deutsche Sprache erst nach Ablauf der 9-Monats-Frist des Artikels 99 (1) EPÜ eingegangen ist.

3. Die maßgebende Verfahrenssprache der vorliegenden Patentanmeldung ist Deutsch. Die holländische Patentinhaberin hatte ihre Anmeldung ursprünglich in holländischer Sprache und später in Einklang mit Artikel 14 (2) Satz 2 EPÜ eine Übersetzung in die deutsche Sprache eingereicht. Nach Artikel 14 (3) EPÜ ist daher die deutsche Sprache in allen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, die diese Anmeldung oder das darauf erteilte Patent betreffen, als Verfahrenssprache zu verwenden, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

4. Die Ausführungsordnung enthält in Regel 1 (1) EPÜ eine Ausnahme von den Vorschriften über die Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren zugunsten der Einsprechenden. Danach können Einsprechende Schriftstücke in jeder Amtssprache des Europäischen Patentamts einreichen. Das bedeutet, daß im vorliegenden Fall die deutsche Einsprechende ihren Einspruch außer in deutscher Sprache auch in englischer oder französischer Sprache hätte einreichen können. Aus dem Charakter der Ausnahmeregelung der Regel 1 (1) EPÜ zugunsten des Einsprechenden folgt eindeutig, daß der Einsprechende die Wahl hat, in welcher Amtssprache des Europäischen Patentamts er seine Schriftstücke ein-

### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. The opposition was filed in writing, together with a reasoned statement and the prescribed opposition fee duly paid, on the last day of the period for opposition. The requirements set out in Article 99 (1) EPC are thus met. However, the opposition is inadmissible since it was written in Dutch and the German translation was received only after the nine-month period laid down in Article 99 (1) EPC had expired.

3. The language of the proceedings in the present case is German. The Dutch patent proprietor originally filed his application in Dutch, followed later by a translation into German in accordance with Article 14 (2), second sentence, EPC. Under Article 14 (3) EPC, therefore, German must be used as the language of the proceedings in all proceedings before the European Patent Office concerning the application or the resulting patent, unless otherwise provided in the Implementing Regulations.

4. Rule 1 (1) of the Implementing Regulations to the EPC contains a derogation from the provisions concerning the language of the proceedings in written proceedings in favour of opponents by allowing them to file documents in any of the official languages of the European Patent Office. This means that in the present case the German opponents could have filed their opposition in English or French instead of in German. The clear implication of Rule 1 (1) EPC is that an opponent may choose the official language of the European Patent Office in which he files his documents. The appellants' interpretation of the word "may" in Rule 1 (1) EPC, namely "may" in the sense of "do not have to", is supported

### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. L'opposition a été formée par écrit et motivée le dernier jour du délai imparti pour former opposition. La taxe d'opposition prescrite a également été acquittée par l'opposante. Les conditions requises à l'article 99 (1) de la CBE sont de ce fait remplies. Toutefois, l'opposition est irrecevable dans la mesure où l'acte d'opposition a été rédigé en néerlandais et où la traduction en allemand n'a été reçue qu'après l'expiration du délai de neuf mois visé à l'article 99 (1) de la CBE.

3. Pour la demande de brevet en cause, la langue de la procédure est l'allemand. La titulaire du brevet, une société néerlandaise, avait à l'origine déposé sa demande en néerlandais, et produit ultérieurement une traduction en allemand en application de l'article 14 (2), deuxième phrase de la CBE. Conformément à l'article 14 (3) de la CBE, c'est donc l'allemand qu'il convient d'utiliser, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande.

4. La règle 1 (1) du règlement d'exécution de la CBE prévoit en faveur des opposants une dérogation aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure écrite: elle précise en effet que les personnes faisant opposition peuvent produire les documents dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets\*. Autrement dit, l'opposante allemande aurait pu, en l'espèce, former opposition non seulement en allemand, mais également en anglais ou en français. De toute évidence, il résulte du caractère propre de la dérogation prévue par la règle 1 (1) de la CBE en faveur de l'opposant que ce dernier peut choisir la langue officielle de l'Office européen des brevets dans

\* Amtlicher Text.

\* Translation.

\* N.d.t.: La version allemande (in jeder Amtssprache) et la version anglaise (in any of the official languages) = mot à mot: « dans l'une quelconque des langues officielles sont plus explicites que la version française « dans l'une des langues officielles » ».

reichen will. Die Auslegung, die die Beschwerdeführerin dem Wort "können" in Regel 1 (1) EPÜ gibt, nämlich "können" im Sinne von "nicht müssen", findet weder im Wortlaut noch im Sinn des Textes eine Stütze.

5. Die Einreichung des Einspruchs in holländischer Sprache wäre nur dann zulässig, wenn die Einsprechende nicht eine juristische Person mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, sondern in den Niederlanden wäre; denn eine niederländische Einsprechende könnte nach Artikel 14 (4) in Verbindung mit Artikel 14 (2) EPÜ ihren fristgebundenen Einspruch auch in holländischer Sprache wirksam einreichen. Diese Voraussetzung liegt hier jedoch nicht vor, da die Einsprechende und Beschwerdeführerin ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland hat.

6. An der Tatsache, daß der Einspruch der deutschen Einsprechenden unzulässigerweise in holländischer Sprache eingereicht worden ist, ändert sich auch nichts dadurch, daß die deutsche Einsprechende durch einen holländischen Patentanwalt vertreten ist. Artikel 14 (4) in Verbindung mit 14 (2) EPÜ gilt ausdrücklich nur für die dort genannten Personen, die sich an einem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt beteiligen wollen. Das geht aus Regel 1 (1) EPÜ deutlich hervor, die die günstige Sprachenregelung ausdrücklich nur für die Einsprechenden und die einem Einspruchsverfahren beitretenden Dritten vorsieht. Diese Regelung gilt dagegen nicht für Personen, die Verfahrensbeeteiligte lediglich vertreten wollen, also selbst nicht Verfahrensbeeteiligte sein wollen. Eine ausdehnende Auslegung zugunsten von Vertretern, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, kommt daher nicht in Betracht. Ein Vertreter kann daher nur die Vergünstigungen wahrnehmen, die das EPÜ dem Verfahrensbeteiligten einräumt, den er vertritt. Ein eigenes Wahlrecht hinsichtlich der Sprache räumt das Europäische Patentübereinkommen dem Vertreter nicht ein; er hat daher insoweit nicht mehr Rechte als der von ihm vertretene Einsprechende.

7. Eine unzumutbare Benachteiligung des Vertreters des Einsprechenden vermag die Kammer in der Sprachenregelung nicht zu sehen. Er hat die gleichen Rechte wie jeder andere Vertreter in vergleichbarer Lage. Richtig ist allerdings, daß ein berufsmäßiger Vertreter mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, einen Verfahrensbeteiligten mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats mit Deutsch, Englisch oder Französisch als Amtssprache nicht in seiner Mutter-

by neither the letter nor the spirit of the text.

5. Filing an opposition in Dutch would be admissible only if the opponent were a legal person having his principal place of business not in the Federal Republic of Germany but in the Netherlands, since under Article 14 (4) in conjunction with Article 14 (2) EPC a Dutch opponent may also validly file in Dutch an opposition which has to be filed within a time limit. This, however, is not true in the present case, since the opponents/appellants have their principal place of business in the Federal Republic of Germany.

6. The circumstance of the German opponents' being represented by a Dutch patent attorney does not in any way alter the fact that the filing of the opposition in Dutch was inadmissible. Article 14 (4) in conjunction with Article 14 (2) EPC expressly applies only to the persons specified therein who wish to take part in proceedings before the European Patent Office. This is clearly indicated by Rule 1 (1) EPC, which explicitly makes the favourable provision as to language only for opponents and third parties intervening in opposition proceedings. It does not apply, however, to persons who merely wish to represent parties to proceedings and do not themselves wish to be such parties. There can therefore be no question of a broader interpretation in favour of representatives having their residence or principal place of business within the territory of a Contracting State having an official language other than German, English or French. Accordingly, a representative can avail himself only of those privileges which the EPC accords the party to the proceedings whom he is representing. The European Patent Convention does not allow the representative his own choice with regard to the language used; to that extent, therefore, he has no more rights than the opponent he represents.

7. In the Board's view the opponent's representative is not put at an unacceptable disadvantage by the language rule. In fact he has the same rights as any other representative in a comparable situation. At the same time, it is true that a professional representative having his residence or principal place of business within the territory of a Contracting State in which the official language is one other than German, English or French cannot represent in his mother tongue a party to proceedings having his residence or principal place of business within the territory of a Contracting State whose official lan-

laquelle il souhaite produire ses documents. L'interprétation que la requérante donne au terme "peuvent" figurant dans la règle 1 (1) de la CBE, à savoir le sens de "ne sont pas tenus de" n'est conforme ni à la lettre, ni à l'esprit du texte.

5. L'opposition ne pourrait être formée en néerlandais que si l'opposante était une personne morale ayant son siège non pas en République fédérale d'Allemagne, mais aux Pays-Bas; en effet, aux termes des dispositions combinées des paragraphes 2 et 4 de l'article 14 de la CBE, un opposant néerlandais aurait également la possibilité de déposer valablement en néerlandais l'acte d'opposition qu'il doit produire dans un délai déterminé. Toutefois, cette condition n'est pas remplie en l'espèce, car l'opposante et requérante a son siège en République fédérale d'Allemagne.

6. Que cette opposante allemande soit représentée par un conseil en brevets néerlandais ne change rien par ailleurs à l'irrecevabilité de l'opposition qu'elle a formée en néerlandais. Les dispositions combinées des paragraphes 2 et 4 de l'article 14 de la CBE ne s'appliquent expressément qu'aux personnes visées à cet article qui désirent être parties dans une procédure devant l'Office européen des brevets. Il ressort en effet clairement de la règle 1 (1) de la CBE, très explicite à cet égard, que les dérogations relatives à la langue de la procédure ne valent que pour les personnes faisant opposition et les tiers intervenant dans une procédure d'opposition. En revanche, les personnes qui souhaitent uniquement représenter des parties à la procédure et qui donc ne sont pas elles-mêmes parties à la procédure ne peuvent bénéficier de ces dérogations. Par conséquent, il ne saurait être question, par une interprétation extensive de ces dispositions, de permettre aux mandataires qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant comme langue officielle une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français, de bénéficier également de ces dérogations. Un mandataire ne peut donc bénéficier que des avantages consentis par la CBE à la partie à la procédure qu'il représente. La Convention sur le brevet européen ne lui donne pas le droit de choisir lui-même la langue de la procédure; à cet égard, il n'a donc pas plus de droits que l'opposant qu'il représente.

7. La Chambre ne voit pas en quoi les dispositions relatives à la langue de la procédure pénalisent de façon excessive le mandataire de l'opposant. Celui-ci jouit des mêmes droits que n'importe quel autre mandataire se trouvant dans une situation comparable. Il est toutefois exact qu'un mandataire professionnel ayant son domicile ou son siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant pour langue officielle une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français, ne peut représenter dans sa langue maternelle une partie à la procédure ayant son domicile ou son siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant

sprache vertreten kann. Er muß sich vielmehr der Sprache bedienen, die für den Verfahrensbeteiligten maßgebend ist. Dieses Ergebnis hat aber das Europäische Patentübereinkommen in Kauf genommen. Die Kammer sieht sich nach dem Grundsatz, daß Ausnahmeregelungen einer ausdehnenden Auslegung nicht fähig sind, gehindert, die Sprachenregelung zugunsten der Einsprechenden auch auf ihre Vertreter anzuwenden. Eine solche Regelung könnte nur durch den zuständigen Gesetzgeber erfolgen.

guage is German, English or French. He has no alternative but to use the language laid down for the party to the proceedings. However, the European Patent Convention takes account of this. On the principle that provisions making exceptions are not susceptible of a broader interpretation, the Board sees itself unable to apply the language rule in favour of the opponents to their representatives as well. Only the competent legislators could make such provision.

l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle. Il doit en effet utiliser la langue réputée langue de la procédure pour la partie qu'il représente. Les auteurs de la Convention sur le brevet européen ont toutefois pris leur parti de cette situation. En vertu du principe selon lequel les dérogations ne peuvent faire l'objet d'une interprétation extensive, la Chambre ne s'estime pas en mesure d'étendre aux mandataires le bénéfice des dérogations relatives à la langue de la procédure qui ont été prévues en faveur des opposants. Une telle mesure ne pourrait être prise que par les auteurs de la Convention.

8. Die Zulässigkeit des Einspruchs läßt sich auch nicht damit begründen, daß der Einspruch als im Namen des Vertreters erhoben angesehen wird. Dem steht entgegen, daß der Einspruch ausdrücklich im Auftrag der Beschwerdeführerin, für die auch eine entsprechende Vollmacht eingereicht wurde, erhoben worden ist. Innerhalb der Einspruchsfrist liegt daher kein Einspruch vor, den der Vertreter im eigenen Namen erhoben hätte.

8. Nor can the opposition be regarded as admissible on the grounds that it is regarded as having been filed in the representative's name. On the contrary, the opposition was filed expressly on behalf of the appellants, whose authorisation for this purpose was duly filed. Consequently, no opposition was filed by the representative in his own name within the period for opposition.

8. Il n'est pas possible non plus, pour prouver que l'opposition est recevable, de prétendre qu'elle a été formée au nom du mandataire. En effet, elle a été formée sur ordre exprès de la requérante, et à cet effet, il a été déposé un pouvoir émanant de celle-ci. Par conséquent, pendant le délai prévu pour former opposition, le mandataire n'a pas formé d'opposition en son nom propre.

#### ENTSCHEIDUNGSFORMEL

#### ORDER

#### DISPOSITIF

Aus diesen Gründen

For these reasons,

Par ces motifs,

wird entschieden:

It is decided that:

il est statué comme suit:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

The appeal is dismissed.

Le recours est rejeté.

### MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

**Mitteilung des Europäischen Patentamts über die neue Telefonnummer der Zweigstelle Den Haag ab 2. Juni 1986**

1. Wegen der Einführung eines neuen Telefonsystems erhält die Zweigstelle des EPA in Den Haag ab **2. Juni 1986** folgende neue Telefonnummer:

**(070) 40-2040**

2. Mit dem neuen Telefonsystem können alle Dienststellen des EPA in Den Haag direkt angewählt werden. Das Amt wird in seiner Korrespondenz mit den Anmeldern jeweils die neuen Durchwahlnummern angeben.

3. Die Telexnummer und die Postanschrift des EPA in Den Haag ändern sich nicht.

### INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

**Notice from the European Patent Office concerning a change in the telephone number of the Branch at The Hague as of 2 June 1986**

1. Due to the introduction of a new telephone system at the EPO branch at The Hague, The Hague telephone number of the EPO will change as of **2 June 1986** and from this date will be:

**(070) 40-2040**

2. The new telephone system will allow direct dialling to all EPO departments at The Hague, and applicants will receive notification of these direct-dial numbers in the course of normal correspondence with the Office following the changeover.

3. The EPO telex number at The Hague and the postal address information will be unaffected by these changes and will remain as at present.

### COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

**Communiqué de l'Office européen des brevets relatif à une modification du numéro de téléphone du département de La Haye à compter du 2 juin 1986**

1. En raison de l'installation d'un nouveau système téléphonique au département de l'OEB à La Haye, le numéro de téléphone de ce dernier sera modifié à compter **du 2 juin 1986**. Le nouveau numéro se lit comme suit:

**(070) 40-2040**

2. Le nouveau système permettra d'appeler directement tous les services de l'OEB à La Haye. Les demandeurs seront informés de ces numéros d'appel direct dans le cadre de la correspondance courante avec l'Office lorsque le changement sera intervenu.

3. Le numéro de télex et l'adresse postale de l'OEB à La Haye ne seront pas affectés par ces modifications et demeureront inchangés.

**Verzeichnis  
der nach Regel 28  
Absatz 5 Buchstabe b  
EPÜ anerkannten  
Sachverständigen**

**List  
of experts  
recognised under  
Rule 28 (5) (b) EPC**

**Liste  
des experts agréés  
conformément à la règle 28,  
paragraphe 5,  
lettre b) de la CBE**

**Anschriftsänderung**

1. Es wird auf Nummer 19 der Allgemeinen Bedingungen des Präsidenten des EPA für die Anerkennung von Sachverständigen gemäß Regel 28 Absatz 5 Buchstabe b EPÜ sowie auf das Verzeichnis der gemäß dieser Regel anerkannten Sachverständigen<sup>1)</sup> Bezug genommen.

2. Der nachstehende Sachverständige hat dem EPA eine Anschriftsänderung mitgeteilt. Die neue Anschrift lautet wie folgt:

Prof. Dr. Romano LOCCI  
University of Udine  
Chair of Mycology  
Ple M. Kolbe 4  
I-33100 Udine

**Change of address**

1. Reference is made to point 19 of the General Conditions set by the President of the EPO for the recognition of experts in accordance with Rule 28 (5) (b) EPC and to the list of experts recognised under that Rule<sup>1)</sup>.

2. The expert whose name is indicated hereinafter informed the EPO that he has changed his address. The new address is as follows:

Prof. Dr. Domano LOCCI  
University of Udine  
Chair of Mycology  
Ple M. Kolbe 4  
I-33100 Udine

**Changement d'adresse**

1. Il est fait référence au point 19 des Conditions générales fixées par le Président de l'OEB aux fins de la reconnaissance de la qualité d'expert agréé conformément à la règle 28, paragraphe 5, lettre b) de la CBE ainsi qu'à la liste des experts agréés conformément à cette règle<sup>1)</sup>.

2. L'expert suivant a informé l'OEB avoir changé d'adresse. La nouvelle adresse est indiquée ci-après:

Prof. Dr. Romano LOCCI  
University of Udine  
Chair of Mycology  
Ple M. Kolbe 4  
I-33100 Udine

<sup>1)</sup> Siehe ABI. 9/1981, S. 359 f. und ABI. 12/1985, S. 373.

<sup>1)</sup> Cf. OJ 9/1981, p. 359 et seq. and OJ 12/1985, p. 373.

<sup>1)</sup> Cf. JO n° 9/1981, p. 359 s. et JO n° 12/1985, p. 373.

**VERTRETUNG**

**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter**

**REPRESENTATION**

**List  
of professional  
representatives before the  
European Patent Office**

**REPRESENTATION**

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

**Bundesrepublik Deutschland  
Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Christiansen, Henning (DE)  
Patentanwalt  
Dipl.-Ing. Henning Christiansen  
Dietrich-Schäfter-Weg 21  
D—1000 Berlin 41

Hertel, Walter (DE)  
Untere Hausbreite 26  
D—8000 München 45

Poth, Hartwig (DE)  
Patentabteilung  
Adam Opel AG  
Bahnhofsplatz 1  
D—6090 Rüsselsheim

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Letzgus, Hans (DE)—R. 102(2)a  
Ahornstraße 39  
D—7000 Stuttgart 70

**Frankreich / France**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Boireau, Jacques (FR)  
Office Blétry  
2, Boulevard de Strasbourg  
F—75010 Paris

Gaumont, Robert (FR)  
Rhône-Poulenc Interservices  
Brevets Pharma  
25, Quai Paul Doumer  
F- 92408 Courbevoie Cedex

Le Goff, Yves (FR)  
Rhône-Poulenc Interservices  
Brevets Pharma  
25, Quai Paul Doumer  
F—92408 Courbevoie Cedex

Lhuillier, René (FR)  
Cabinet Lepeudry  
23, Boulevard de Strasbourg  
F—75010 Paris

Pilard, Jacques (FR)  
Rhône-Poulenc Interservices  
Brevets Pharma  
25, Quai Paul Doumer  
F—92408 Courbevoie Cedex

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Chambert, Jean-Paul (FR)—R. 102(1)  
BP CHIMIE — Service Brevets  
Tour Neptune  
Cedex N° 20  
F—92086 Paris La Défense 1

Dupont, Henri (FR)—cf. GB

Eisenbeth, Jacques Pierre (FR)—R. 102(2)a  
18, rue de Sèvres  
F—92100 Boulogne

Sentou, Bernard (FR)—R. 102(1)  
Etablissements Carpano et Pons  
Boîte postale 108 F—74302 Cluses

### Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume Uni

#### Eintragungen / Entries / inscriptions

Dupont, Henri (FR)  
Schlumberger Cambridge Research  
Patent Department  
P.O. Box 153  
GB—Cambridge CB3 OHG

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Ajello, Michael John (GB)  
38a Bramhall Lane South  
GB—Bramhall, Stockport, Cheshire SK7 1AH

Diamond, Christopher Harris (GB)  
8 Mount Court  
Crescent Road  
GB—Kingston-upon-Thames, Surrey KT2 7RQ

Renton, George (GB)  
Patents and Trade Mark Department  
The BOC Group pic  
Chertsey Road  
GB—Windsor, Surrey GU20 6HJ

Stanley, Michael Gordon (GB)  
Michael Stanley & Co.  
The Square  
GB—Swalcliffe, Banbury, Oxfordshire OX15 5EL

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Harry, John (GB)—R. 102(1)  
c/o The British Petroleum Company plc  
Patents Division  
Chertsey Road  
GB—Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7LN

Spencer, Stephen Hugh (GB)—R. 102(1)  
97 Frost Street  
GB—Wolverhampton WV2 2LP

### Schweden / Sweden / Suède

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Svensson, Sven Erik (SE)  
Ström & Gulliksson AB  
Box 4188  
S—203 13 Malmö

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Österreich Rechtsprechung

Entscheidung der  
Beschwerdeabteilung des  
Österreichischen Patentamts  
vom 7. März 1985 (B 52/84)\*

Stichwort: Mikroorganismus

PatG 1970 § 1

Patentrechts-Novelle 1984 §§ 1, 2  
Nr. 3, 87a, 91(1)

EPÜ Art. 53b)

"Patentierbarkeit von Mikroorganismen per se" — "Erfindungsbegriff" — "technischer Charakter" — "gewerbliche Anwendbarkeit" — "Wiederholbarkeit"

#### Leitsatz

*Mikroorganismen als solche sind weder nach dem österreichischen Patentgesetz noch nach dem Europäischen Patentübereinkommen patentierbar.*

#### Sachverhalt und Anträge

Anmeldungsgegenstand ist nach dem in unverändert gebliebener Form aufrechterhaltenen, sieben Patentansprüche umfassenden Schutzbegehren ein neuer Mikroorganismus, der durch jeden dieser Ansprüche, in verschiedenartiger Weise, eine weitere Kennzeichnung erfährt.

Die Technische Abteilung hat hierzu in ihren beiden Vorbescheiden und im angefochtenen Beschluß den Standpunkt eingenommen, ein derartiges, auf einen Mikroorganismus per se, somit auf lebende Materie als solche gerichtetes Schutzbegehren sei im Hinblick auf § 1 PatG nicht patentfähig, da es mangels technischen Charakters keine Erfindung darstelle und mangels eindeutiger Reproduzierbarkeit nicht zweifelsfrei gewerblich anwendbar sei.

Dem hat die Anmelderin und Beschwerdeführerin entgegengehalten, die Neuheit wie die Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes seien in keiner Weise in Frage gestellt worden, der fehlende technische Charakter einer Erfindung auf dem Gebiet der Mikrobiologie sei eine nicht beweisbare und auch nicht bewiesene Tatsachenbehauptung der Technischen Abteilung, die gewerbliche Anwendbarkeit von Mikroorganismen überhaupt werde durch ihren Einsatz

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### Austria Case Law

Decision of the Appeal  
Division of the Austrian  
Patent Office dated 7 March  
1985 (B 52/84)\*

Headword: Micro-organism

1970 Patent Law Section 1

1984 Amending Law to the Patent  
Law Sections 1, 2 point 3, 87a, 91(1)

EPC Article 53b)

"Patentability of micro-organisms per se" — "Concept of invention" — "Technical character" — "Industrial application" — "Repeatability"

#### Headnote

*Neither under Austrian patent law nor under the European Patent Convention are micro-organisms per se patentable.*

#### Summary of Facts and Submissions

According to the seven claims maintained as filed, the subject-matter of the application is a new micro-organism which is further and differently characterised in each of them.

In its two preliminary communications and in the contested decision the Technical Division took the view that claims of this kind relating to a micro-organism *per se* and thus to living matter as such were excluded from patentability by Section 1 of the Patent Law. The reasons given were as follows: the subject-matter did not constitute an invention since it was not of a technical character, and it was not indisputably susceptible of industrial application because there was no guarantee that it could be reproduced.

The applicant and appellant replied that the novelty and inventiveness of the subject-matter of the application had in no way been called into question. Lack of technical character in an invention in the field of microbiology was not something which the Technical Division could prove or indeed had proved; the susceptibility of industrial application of micro-organisms in general was demonstrated by their use in a broad range of industrial fields and, in the particular case of the applicant, by

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉTATS CONTRACTANTS

### Autriche Jurisprudence

Décision de la Division de  
recours de l'Office autrichien  
des brevets du 7 mars 1985  
(B 52/84)\*

Référence: Micro-organisme

Article 1 de la loi sur les brevets de  
1970

Articles 1, 2 point 3, 87a, 91 (1) de la  
loi de 1984 portant modification de la  
loi sur les brevets

Article 53b) de la CBE

"Brevetabilité des micro-organismes en tant que tels" — "Notion de l'invention" — "Caractère technique" — "Application industrielle" — "Reproductibilité"

#### Sommaire

*Les micro-organismes en tant que tels ne sont brevetables ni conformément à la loi autrichienne sur les brevets ni en vertu de la Convention sur le brevet européen.*

#### Exposé des faits et conclusions

L'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée, qui a été maintenu sans changement et comporte sept revendications, est un nouveau micro-organisme caractérisé de façon différente dans chacune de ces revendications.

Dans ses deux notifications émises antérieurement à sa décision, ainsi que dans la décision attaquée, la Division technique a estimé qu'un objet de cette nature, concernant un micro-organisme en tant que tel, et donc la matière vivante en tant que telle, n'est pas brevetable eu égard à l'article 1<sup>er</sup> de la loi sur les brevets; en effet, n'ayant pas de caractère technique, il ne constitue pas une invention, et sa reproductibilité ne pouvant être prouvée de manière certaine, il ne peut sans conteste être considéré comme susceptible d'application industrielle.

En réponse à ces objections, la demanderesse et requérante a fait valoir que la nouveauté de même que le niveau inventif ("Erfindungshöhe") de l'objet de la demande n'ont aucunement été mis en question; selon elle, le bien-fondé de l'objection soulevée par la Division technique, qui avait dénoncé l'absence de caractère technique d'une invention réalisée dans le domaine de la microbiologie, ne peut être prouvé - et la Division technique n'est pas parvenue à la prouver. L'utilisation des

\* Amtlicher, für die Veröffentlichung leicht gekürzter Text. Leitsatz vom EPA abgefaßt. Die Entscheidung ist im Österreichischen Patentblatt 1985, S. 100 veröffentlicht.

\* Translation of official text, slightly abridged for publication. Headnote drawn up by the EPO. The decision is published in *Österreichisches Patentblatt* (Austrian Patent Gazette), 1985, p. 100.

\* Traduction du texte officiel de la décision, légèrement abrégé aux fins de la publication. Sommaire rédigé par l'OEB. La décision est publiée au *Österreichisches Patentblatt* (Gazette autrichienne des brevets), 1985, p. 100.

in breiten industriellen Bereichen belegt und im speziellen Fall des Anmeldegegenstandes durch Offenbarung der Hinterlegungsnummer bei der ATCC gewährleistet. Zur Stützung der Richtigkeit ihres Standpunktes führt die Anmelderin ferner den Artikel von F. Epstein in *GRUR Internationaler Teil*, 1974, S. 271 ff. an, zieht Vergleiche mit dem Europäischen Patentübereinkommen sowie der Erteilungspraxis des Europäischen Patentamtes und zitiert, mit nachfolgender Kommentierung, den Inhalt einschlägiger Paragraphen aus der Patentrechts-Novelle 1984. Schließlich wird, am Ende des Beschwerdeschriftsatzes, beantragt, den Zurückweisungsbeschuß vom 28. Juni 1984 aufzuheben und der Technischen Abteilung die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens aufzutragen...

In der mündlichen Verhandlung wurde vom Vertreter der Beschwerdeführerin unter anderem darauf hingewiesen, daß Mikroorganismen wie in der vorliegenden Anmeldung als Verfahrensprodukte mikrobiologischer Verfahren anzusehen wären und daß sie dem Gebiet der Technik zuzuordnen seien (Hinweis auf die Begriffe "Mikrobiologische Technik" und "Gentechnik"). Die Technik umfasse die Ausnutzung aller Naturkräfte, nicht nur der physikalischen und chemischen Kräfte. Bezüglich der gewerblichen Anwendbarkeit von Mikroorganismen müßte es genügen, wenn für diese so wie im vorliegenden Fall Hinterlegungsnummern angegeben sind, trotz gewisser Bedenken wegen möglicher Veränderungen der Organismen.

#### Entscheidungsgründe

1. Zunächst war für die Beschwerdeabteilung zu prüfen, welche Gesetzeslage ihrer Entscheidung zugrunde zu legen ist. Zum Zeitpunkt der Fassung des angefochtenen Beschlusses, also am 28. Juni 1984, war die Patentrechts-Novelle 1984 bereits ausgegeben, ihre für den Anmeldegegenstand relevanten Bestimmungen sind am 1. Dezember 1984 in Kraft getreten und bilden somit, mangels diesbezüglich entgegenlautender Bestimmungen der erwähnten Novelle, die für die vorliegende Entscheidung maßgebende Gesetzeslage. Gleichwohl hält es die Beschwerdeabteilung für richtig, den angefochtenen Beschuß vorab auf Grund der zum Zeitpunkt seiner Fassung geltenden und erst anschließend auf Grund der nunmehrigen Gesetzeslage zu prüfen: aus dieser Vorgangsweise lassen sich nämlich die Intentionen des Gesetzgebers im Zusammenhang mit der vorliegenden Problemstellung deutlich erschließen...

2. Eine Erfindung im Sinne des § 1 PatG muß, wie von der Technischen Abteilung zu Recht festgestellt, im Sinne ständiger einhelliger Rechtsprechung des Österreichischen Patentamtes eine technische Aufgabe mit technischen Mitteln lösen, das Erfinde-

disclosure of the deposit number with the ATCC. The applicant further cites the article by F. Epstein in *"GRUR Internationaler Teil"*, 1974, p.271 et seq., draws comparisons with the European Patent Convention and the grant practice of the European Patent Office and quotes with subsequent comments the content of relevant paragraphs from the 1984 Amending Law to the Patent Law. Finally, at the end of the notice of appeal, it is requested that the decision of 28 June 1984 to refuse the application be set aside and that the Technical Division be instructed to continue the examination proceedings...

During oral proceedings the appellant's representative pointed out among other things that micro-organisms were to be regarded, as in the present application, as products of microbiological processes and that they belonged to the field of technology reference being made to the terms 'microbiological technology' and 'genetic engineering'). Technology included the exploitation of all natural forces, not only physical and chemical ones. As to whether micro-organisms were susceptible of industrial application it ought surely to suffice if deposit numbers were assigned to them, as in the present case, even though certain doubts existed about the possibility of the organisms undergoing change.

#### Reasons for the Decision

1. The Appeal Division had to begin by establishing the legal basis for their decision. At the time when the contested decision was taken, i. e. on 28 June 1984, the 1984 Amending Law to the Patent Law had already been published; those of its provisions relevant to the subject-matter of the application entered into force on 1 December 1984 and thus, for want of any provisions to the contrary in the said Amending Law, form the legal basis for the present decision. Nonetheless, the Appeal Division considers it right to examine the contested decision initially in the light of the legal situation at the time when it was taken and only then on the basis of that now obtaining. This approach will shed a clear light on the legislator's intentions.

2. As correctly stated by the Technical Division and in accordance with the Austrian Patent Office's unopposed case law, an invention as defined in Section 1 of the Patent Law must solve a technical problem by technical means, the inventive element must con-

micro-organismes dans de vastes secteurs de l'industrie est une preuve de leur applicabilité industrielle, applicabilité garantie, dans le cas particulier de l'objet de la demande, par la divulgation du numéro de dépôt du micro-organisme auprès de l'ATCC. A l'appui de ses affirmations, la demanderesse a en outre cité l'article de F. Epstein paru dans *GRUR Internationaler Teil* 1974, p. 271 s. et établi des comparaisons avec la Convention sur le brevet européen et la pratique suivie par l'Office européen des brevets pour la délivrance des brevets; elle a également cité, en les commentant, les dispositions en la matière de la loi de 1984 portant modification de la loi sur les brevets ("*Patentrechts-Novelle 1984*" - dénommée ci-après "loi de 1984"). Enfin, au terme de son acte de recours, la demanderesse a conclu à l'annulation de la décision de rejet du 28 juin 1984 et au renvoi de l'affaire devant la Division technique pour poursuite de la procédure d'examen...

Au cours de la procédure orale, le mandataire de la requérante a fait observer, entre autres, que les micro-organismes comme ceux dont il est question dans la présente demande doivent être considérés comme des produits de procédés microbiologiques, relevant du domaine de la technique (cf. les expressions "technique microbiologique" et "technologie génétique"). La technique englobe l'utilisation de toutes les forces et pas uniquement celle des forces physiques ou chimiques. Pour permettre l'application industrielle des micro-organismes, il devrait suffire d'indiquer les numéros de dépôt, comme c'est le cas en l'espèce, malgré certaines réserves qu'il convient de faire devant les risques possibles de modification des organismes.

#### Motifs de la décision

1. La Division de recours devait tout d'abord examiner sur quels textes de loi fonder sa propre décision. A la date à laquelle la décision attaquée a été rendue, c'est-à-dire le 28 juin 1984, la loi de 1984 avait déjà été publiée; les dispositions applicables à l'objet de la demande sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> décembre 1984 et ce sont elles par conséquent qui constituent, puisque la loi de 1984 ne comporte pas à ce sujet de dispositions contraires, la législation applicable à la présente demande. Néanmoins, la Division de recours juge bon d'examiner la décision attaquée en se fondant tout d'abord sur le texte de loi en vigueur à la date où cette décision a été rendue, avant de se placer du point de vue du droit actuel, car cette démarche doit lui permettre de mettre en évidence les intentions du législateur, s'agissant de problèmes comme celui qui vient d'être posé...

2. Une invention au sens de l'article 1<sup>er</sup> de la loi sur les brevets doit, comme l'a constaté à juste titre la Division technique, suivant en cela la jurisprudence uniforme et constante de l'Office autrichien des brevets, résoudre un problème technique à



rische muß in technischen Gestaltungen oder Abläufen liegen, nichttechnische Schöpfungen sind patentrechtlich nicht schützbar, vgl. Friebel-Pulitzer: "Österreichisches Patentrecht", 2. Auflage, 1972, S. 18. Es kann nun nicht der geringste Zweifel daran bestehen, daß ein Lebewesen per se, wie es ein Mikroorganismus darstellt, diesen Anforderungen nicht genügt, ja sogar, ähnlich wie z. B. rein geistige oder rein künstlerische Schöpfungen, in konträrem Gegensatz zu ihnen steht. Wenn überhaupt, kommen für die genannten Materien nur andere Schutzrechte, etwa Sortenschutz oder Urheberrecht in Frage, keinesfalls aber (Erfindungs-) Patente.

Die Beschwerdeführerin vermochte kein einziges tragfähiges Argument zur Widerlegung dieses Standpunktes vorzubringen. Ein Großteil ihrer diesbezüglichen Ausführungen bezieht sich nämlich auf die Schützbarkeit von Erfindungen auf dem Gebiete der Mikrobiologie; soweit darunter Verfahren der in den Schriftsätzen der Technischen Abteilung genannten Art gemeint sind, ist eine solche Schützbarkeit ohnehin, gemäß ebenfalls ständiger einschlägiger Rechtsprechung, außer Streit; die Technische Abteilung hat der Anmelderin sogar die Abstellung ihres Schutzbegehrens auf einen derartigen Gegenstand empfohlen. In diesem und nur in diesem Sinne ist auch der hier relevante Tenor des Artikels von Epstein zu verstehen, wie er in der Textstelle, I.C., S. 274, linke Spalte, Eingang des dritten Absatzes zum Ausdruck kommt, wonach das Wesen "mikrobiologischer" Erfindungen darin besteht, daß von einem neuen Mikroorganismus Gebrauch gemacht wird.

Den Schutz von Mikroorganismen selbst lehnt Epstein im genannten Artikel kategorisch ab, "will man nicht fundamentale Prinzipien des Patentrechts preisgeben" (I.C., S.276, linke Spalte, letzter Absatz), u.a. übrigens auch mit dem offenbar für viele Fälle zutreffenden zusätzlichen Argument, es läge hierbei eine — nicht patentierbare — Entdeckung vor.

3. Was den Hinweis der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dem Europäischen Patentübereinkommen (EPU) und der Erteilungspraxis des Europäischen Patentamtes anlangt, so ist nicht nur, wie schon im angefochtenen Beschluß der Technischen Abteilung zutreffend festgestellt, für die Erteilung eines österreichischen Patentes nur die österreichische Gesetzeslage und Erteilungspraxis maßgebend, sondern es ist auch die entsprechende Bestimmung im EPÜ keinesfalls im Sinne einer Schützbarkeit von Mikroorganismen per se auszulegen. Im Art. 53 EPÜ heißt es nämlich:

sist in technical constructions or processes, and non-technical creations cannot be patented (cf. Friebel-Pulitzer: "Österreichisches Patentrecht", 2nd edition, 1972, p.18). There cannot be the slightest doubt that an organism per se such as a micro-organism does not meet these requirements and in fact conflicts with them in a similar way, for example, as purely intellectual or purely artistic creations. Only other types of protective right, if indeed any, could apply to the varieties of matter in question, for example the protection of new plant varieties or copyright, but under no circumstances could patents (for invention) come into consideration.

The appellant was unable to adduce a single sound argument to refute this. A large proportion of his statements relate to the protectability of inventions in the field of microbiology; but where this involves processes of the type referred to in the Technical Division's communications, such protectability has in any case been put beyond dispute by case law. In fact, the Technical Division recommended that the applicant concentrate his claims on just some such subject-matter. This is the one and only possible interpretation of the relevant part of Epstein's article, namely the beginning of the third paragraph, in the left-hand column on p.274, according to which the essence of "microbiological" inventions is that a new micro-organism is used.

In the same article, Epstein categorically rejects the protection of micro-organisms "unless fundamental principles of patent law are to be abandoned" (op. cit. p.276, left-hand column, last paragraph). One of the other arguments he adduces, and one which evidently holds true in many cases, is that a — non-patentable — discovery would be involved.

3. With regard to what the appellant says in connection with the European Patent Convention (EPC) and the grant practice of the European Patent Office, only Austrian law and practice are applicable in the granting of an Austrian patent, as correctly stated by the Technical Division in the contested decision. Furthermore, the relevant provision of the EPC cannot under any circumstances be interpreted as meaning that micro-organisms per se can be protected. Article 53 EPC has the following to say:

l'aide de moyens techniques; l'invention proprement dite doit consister en des réalisations ou des opérations techniques; les créations qui n'ont pas de caractère technique ne peuvent bénéficier de la protection régie par le droit des brevets (cf. Friebel-Pulitzer: "Österreichisches Patentrecht", 2<sup>e</sup> édition, 1972, p. 18). Or il ne fait aucun doute que considéré en lui-même, un être vivant tel qu'un micro-organisme ne satisfait pas à ces exigences, et même est en parfaite opposition avec elles, comme le sont, par exemple, les créations purement intellectuelles ou purement artistiques. Ces créations peuvent bénéficier le cas échéant d'autres protections, au titre de la protection des variétés végétales ou du droit d'auteur par exemple, mais en aucun cas elles ne donneront lieu à la délivrance d'un brevet (d'invention).

La requérante n'a pu trouver d'argument convaincant pour réfuter ce point de vue. La plus grande partie de son argumentation à cet égard concerne en effet la brevetabilité des inventions dans le domaine de la microbiologie; dans la mesure où l'on entend par là des procédés du type de ceux qu'a mentionnés la Division technique dans ses notifications, cette brevetabilité ne fait effectivement aucun doute, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence en la matière, restée elle aussi constante; la Division technique a même recommandé à la demanderesse de faire d'un procédé de ce type l'objet de la protection demandée. C'est également cela et rien d'autre qu'a voulu dire Epstein dans le passage de son article qui nous intéresse ici, celui où il affirme, op. cit. p.274, première colonne, début du troisième alinéa, que le propre des inventions "microbiologiques" est de faire usage d'un nouveau micro-organisme.

Dans l'article en question, Epstein se prononce catégoriquement contre la protection des micro-organismes eux-mêmes "...si l'on ne veut pas trahir des principes fondamentaux du droit des brevets..." (op. cit., p.276, première colonne, dernier alinéa), en faisant du reste valoir un autre argument, valable de toute évidence dans bon nombre de cas, à savoir que l'on a alors affaire en réalité à des découvertes (non brevetables).

3. En ce qui concerne la référence faite par la requérante à la Convention sur le brevet européen (CBE) et à la pratique suivie par l'Office européen des brevets pour la délivrance des brevets, il faut constater que non seulement ce sont la législation autrichienne sur les brevets et la pratique suivie par l'Office autrichien pour la délivrance des brevets et elles seules qui font autorité pour la délivrance d'un brevet autrichien, comme la Division technique l'a déjà affirmé à juste titre dans la décision attaquée, mais encore que la disposition correspondante de la CBE ne doit en aucun cas être interprétée comme admettant la brevetabilité des micro-organismes en tant que tels. Il est dit en effet à l'article 53 de la CBE:

"Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Europäische Patente werden nicht erteilt für...

b) Pflanzensorten oder Tierarten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren; diese Vorschrift ist auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden."

Es erhebt sich nun die Frage, ob unter "Pflanzensorten oder Tierarten" auch Mikroorganismen zu verstehen sind. Nun wird der Begriff "Mikroorganismen" im Schrifttum verschiedenartig definiert; so werden darunter Lebewesen, also Pflanzen oder Tiere, besonderer Kleinheit verstanden, andererseits eine von Pflanzen und Tieren verschiedene, gesonderte Gruppe von Lebewesen, die sich u.a. durch besondere Kleinheit auszeichnen. Keine dieser beiden wesentlichen hier grob skizzierten Definitionsarten vermag offenbar der Fülle des einschlägigen bekannten, rapid zunehmenden Tatsachenmaterials ganz ohne Widersprüche und Abgrenzungsschwierigkeiten gerecht zu werden. Unangefochten bleibt aber in jedem Falle, daß die beiden wesentlichen Kriterien für alle lebenden Organismen, nämlich die Ernährung und die Vermehrung, gleichermaßen für Makro- und Mikroorganismen gültig sind.

Aus dem Wortlaut des zitierten Artikels des EPÜ ergibt sich zwanglos der Schluß, daß "Pflanzensorten oder Tierarten" auch Mikroorganismen einschließt, denn andernfalls, wenn Mikroorganismen etwas anderes als kleine Pflanzen oder kleine Tiere wären, liefen die mit ihrer Hilfe durchgeführten mikrobiologischen Verfahren ohne Mitwirkung von Pflanzen oder Tieren ab, und es bedürfte wohl nicht der Ausnahmebestimmung: "diese Vorschrift ist auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden."

Für die Richtigkeit des so gezogenen Schlusses spricht weiter, daß er mit breit gefächerten Literaturstellen übereinstimmt und auch zweifellos — soweit möglich — im Sinne der Rechtssicherheit gelegen ist. Wenn nämlich "Mikroorganismen" eine von Pflanzen oder Tieren verschiedene, gesonderte Gruppe von Lebewesen bedeuten würde, ergäben sich bedeutende Abgrenzungsschwierigkeiten gegenüber besonders kleinen (Noch-)Tieren oder (Noch-)Pflanzen einerseits und gegenüber — bereits gewisse Eigenschaften von Riesenkristallen aufweisenden — Viren u.ä. andererseits.

Dem EPÜ kann also die Schützbarkeit von Mikroorganismen *per se* in keiner Weise entnommen werden; sein einschlägiger Vortschrittswortlaut geht

"Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:...

b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision does not apply to microbiological processes or the products thereof."

The question now arises as to whether "plant or animal varieties" also include micro-organisms. The term "micro-organisms" is defined in various ways in the literature: for example, it is taken to mean organisms, i. e. plants or animals of particularly small size, or alternatively a group of organisms which are different and separate from plants and animals and distinguished among other things by their particularly small size. Clearly, neither of these two types of definition, outlined here in rough and ready terms, can do justice to the enormous and burgeoning volume of relevant knowledge entirely without contradiction or problems of delimitation. However, it remains beyond dispute that the two essential criteria for all living organisms, namely feeding and reproduction, are equally applicable to both macro- und micro-organisms.

It can easily be concluded from the EPC Article quoted above that "plant or animal varieties" include micro-organisms. Otherwise, if micro-organisms were something other than small plants or small animals, the microbiological processes carried out with their help would take place without the involvement of plants or animals and there would be no need for the exception to the effect that "this provision does not apply to microbiological processes or the products thereof."

The correctness of this conclusion is borne out by the fact that it tallies with a broad range of statements in the literature and also undoubtedly accords — as far as is possible — with the principle of legal certainty. Were "micro-organisms" to mean a group of organisms different and separate from plants or animals, considerable difficulties would arise when it came to differentiating them on the one hand from particularly small animals or plants which could only just still be defined as such and on the other hand from viruses and the like already possessing certain properties of giant crystals.

Thus, the EPC can in no way be said to indicate the patentability of micro-organisms *per se*; in fact, the tenor of the relevant provisions points clearly to

"Exceptions à la brevetabilité"

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour:...

b) Les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés."

Reste maintenant à savoir si par "variétés végétales ou races animales" il convient également d'entendre les micro-organismes. Or la définition du terme "micro-organisme" dans la littérature spécialisée varie selon les auteurs; c'est ainsi que ce terme désigne tantôt des êtres vivants, végétaux ou animaux, de taille extrêmement petite, tantôt un groupe particulier d'êtres vivants, différents des plantes et des animaux, remarquables entre autres par leur taille extrêmement petite. Bien entendu, ni l'un ni l'autre de ces deux types fondamentaux de définition, tels que nous venons sommairement de les présenter, ne saurait rendre compte de la multitude de faits connus dans ce domaine, dont le nombre va croissant à un rythme accéléré, sans s'exposer ce faisant à des contradictions ni se heurter à des problèmes de délimitation. Il n'en demeure pas moins, en tout état de cause, que les deux critères essentiels par lesquels se distinguent tous les organismes vivants, à savoir les phénomènes de nutrition et de reproduction, valent également pour les macro-organismes et pour les micro-organismes.

Il découle tout naturellement de la formulation de l'article de la CBE qui vient d'être cité que les "variétés végétales ou les races animales" comprennent aussi les micro-organismes, car sinon, si les micro-organismes étaient autre chose que de petits organismes végétaux ou animaux, les procédés microbiologiques mis en œuvre grâce à eux ne feraient pas intervenir d'organismes végétaux ou animaux, et il semblerait superflu de prévoir une exception: "..., cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés."

A l'appui de cette thèse, on peut faire valoir également qu'elle est en accord avec les opinions défendues par des auteurs très divers et qu'elle vise sans aucun doute à accroître la sécurité juridique, pour autant que cela soit possible. En effet, si les "micro-organismes" représentaient un groupe particulier d'organismes vivants, distinct de celui des végétaux et des animaux, il serait très difficile de délimiter ce groupe par rapport, d'une part, aux organismes (encore) animaux ou (encore) végétaux extrêmement petits et, d'autre part, par rapport aux virus et autres organismes, présentant déjà certaines caractéristiques des cristaux géants.

La possibilité de protéger les micro-organismes en tant que tels ne peut donc en aucune manière se déduire de la CBE, dont les dispositions en la

vielmehr eindeutig in die entgegengesetzte Richtung.

4. Was die von der Technischen Abteilung des weiteren geltend gemachte mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit des Anmeldegegenstandes, also des Mikroorganismus *per se*, wegen Fehlens einer eindeutigen Reproduzierbarkeit anlangt, so stimmt die Beschwerdeabteilung auch hierin der Ansicht der Technischen Abteilung zu. In Übereinstimmung nämlich mit dem diesbezüglichen Tenor der Entscheidungen des Österreichischen Patentamtes vom 27. Oktober 1967 (Pbl. 1968, S. 36, 37) vom 30. März 1977 (Pbl. 1978, S. 102 ff.) und vom 19. November 1976 (Pbl. 1978, S. 105, 106) und insbesondere auf Grund der dort ausführlich angegebenen und begründeten Unsicherheitsfaktoren ist eine genügend genaue, die einwandfreie Erkennbarkeit und Unterscheidbarkeit bewirkende Charakterisierung eines Mikroorganismus meist nicht einmal durch eine taxonomische Beschreibung (die übrigens im Falle der vorliegenden Anmeldungsunterlagen fehlt) im Verein mit der Angabe einer Hinterlegungsnummer gewährleistet. Dieses dem zu bezeichnenden Lebewesen eben wegen seiner Natur als lebender, d.h. u.a. sich ändernder "Materie", die sich noch dazu in mikroskopisch kleinen Ausmaßen individualisiert und bei ihrer Identifikation wie auch bei ihrer Anwendung allermeistens als Kollektiv mehr oder weniger gleicher Einzelorganismen auftritt, inhärente Manko stellt einen weiteren, in der Regel offenbar unbehebbarer Grund für die Nichtschützbarkeit von Mikroorganismen *per se* dar. Dieses Manko erfährt bei den oben beschriebenen, im wesentlichen technischen Verfahren unter Verwendung eines Mikroorganismus insoweit eine Milderung auf ein die Patentierbarkeit noch zulassendes Maß, als in derartigen Fällen zur Charakterisierung des zu Schützenden neben den Angaben über den Mikroorganismus auch noch weitere Merkmale, nämlich Verfahrensparameter, wie z. B. Ausgangs- und End- bzw. Umwandlungsprodukt, Kultivationsmedium und -bedingungen und Aufarbeitungsmethodik vorliegen.

5. Schließlich hat die Beschwerdeabteilung... noch geprüft, inwieweit ihre bisher gezogenen Schlußfolgerungen mit dem einschlägigen Inhalt der Patentrechts-Novelle 1984 kompatibel sind. Dabei zeigt sich, daß die gemäß der Novelle beibehaltenen und im vorliegenden Zusammenhang maßgebenden Begriffe der Erfindung wie auch der gewerblichen Anwendbarkeit (§1 PatG) weder nach Umfang noch nach Inhalt eine Veränderung erfahren haben. Mit den neuen Gesetzesstellen:

the contrary.

4. The Technical Division further asserts that the subject-matter of the application, i. e. the micro-organism *per se*, is not susceptible of industrial application because it is not indisputably reproducible. Here, too, the Appeal Division goes along with the view of the Technical Division. As indicated in the decisions of the Austrian Patent Office of 27 October 1967 (Patent Gazette 1968, p. 36, 37), of 30 March 1977 (Patent Gazette 1978, p. 102 et seq.) and of 19 November 1976 (Patent Gazette 1978, p. 105, 106) and particularly in view of the uncertainties which they spell out in detail and duly corroborate, a sufficiently precise characterisation of a micro-organism to enable it to be recognised and distinguished beyond any shadow of doubt is not generally guaranteed even by a taxonomic description (absent from this application) together with the deposit number. That shortcoming is inherent in the organism to be designated because of its nature as living — i.e., among other things, changing — "matter", which moreover is individualised on a microscopically small scale and as far as its identification and use are concerned is generally treated as a community of more or less equal individual organisms. This is another reason — and evidently as a general rule an unopposable one — for the non-protectability of micro-organisms *per se*. In the case of mainly technical processes using a micro-organism as described above, this shortcoming is mitigated to a sufficient extent to permit patentability in so far as other characteristics, namely process parameters such as the starting and end product or conversion product, the culture medium and culture conditions and the processing methods, are available in addition to the information on the micro-organism for the characterisation of the subject-matter to be protected.

5. Finally, the Appeal Division further examined to what extent the conclusions it had drawn so far were compatible with the relevant part of the 1984 Amending Law to the Patent Law. It found that the concepts of invention and of susceptibility of industrial application (Section 1 of the Patent Law), which are retained in the Amending Law and apply in the present context, have not been altered in respect of either their scope or content. In the following new passages in the law:

matière, par leur formulation même, s'opposent au contraire nettement à une telle interprétation.

4. En ce qui concerne le défaut d'applicabilité industrielle de l'objet de la demande, c'est-à-dire du micro-organisme en tant que tel, défaut que fait valoir par ailleurs la Division technique, alléguant que la reproductibilité en l'occurrence n'est pas évidente, la Division de recours partage là encore l'avis de la première instance. Dans la plupart des cas en effet, comme le montrent les décisions à ce sujet de l'Office autrichien des brevets en date du 27 octobre 1967, du 30 mars 1977 et du 19 novembre 1976 (respectivement Gazette des brevets 1968, p. 36 et 37, 1978, p. 102 s. et p. 105 et 106), et ainsi qu'il ressort en particulier de l'exposé détaillé et solidement argumenté dans ces textes des facteurs d'incertitude existant en l'occurrence, il n'est même pas possible, à l'aide d'une description taxinomique (qui n'est d'ailleurs pas fournie dans les documents de la demande en cause), complétée par l'indication d'un numéro de dépôt du micro-organisme, de caractériser à coup sûr un micro-organisme de façon suffisamment précise pour qu'on puisse l'identifier et le distinguer sans risque d'erreur. Cette impossibilité, qui tient précisément à ce que l'être vivant qu'il s'agit de définir est une "matière" vivante, c'est-à-dire, entre autres, sujette à des modifications, qui s'individualise de surcroît dans des dimensions microscopiques et se présente la plupart du temps, lors de son identification tout comme lors de son utilisation, comme un ensemble d'organismes plus ou moins identiques, constitue de toute évidence un autre obstacle — infranchissable en règle générale — à la brevetabilité des micro-organismes en tant que tels. Dans le cas des procédés évoqués précédemment, essentiellement techniques, qui utilisent un micro-organisme, cette impossibilité est en quelque sorte atténuée et la brevetabilité peut encore être admise dans la mesure où l'objet à protéger est caractérisé non seulement par des indications relatives au micro-organisme, mais aussi par d'autres éléments, à savoir les paramètres du procédé, tels que le produit de départ et le produit final, ou encore le produit de transformation, le milieu et les conditions de culture ainsi que les méthodes de purification.

5. Enfin, la Division de recours... a également examiné dans quelle mesure les conclusions auxquelles elle est parvenue à ce stade sont compatibles avec les dispositions prévues en la matière par la loi de 1984. Cet examen l'a amenée à constater que les notions d'invention et d'applicabilité industrielle (art. 1<sup>er</sup> de la loi sur les brevets), qui ont été reprises dans la loi de 1984 et sont d'une importance déterminante dans le présent contexte, sont demeurées inchangées, que l'on considère leur portée ou leur contenu. Avec les nouvelles dispositions de la loi, à savoir :

1. "Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. "Exceptions to patentability

1. "Exceptions à la brevetabilité

§ 2. Patente werden nicht erteilt: ...

3. für Pflanzensorten oder Tierarten (Tierrassen) sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren."

2."§ 87a (1) Die Erfindung ist in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß sie ein Fachmann ausführen kann.

(2) Bezieht sich eine Erfindung auf ein mikrobiologisches Verfahren oder ein mit Hilfe eines solchen Verfahrens gewonnenes Erzeugnis, und wird dabei ein Mikroorganismus verwendet, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der Anmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß darnach ein Fachmann die Erfindung ausführen kann, so gilt die Erfindung nur dann als gemäß Abs. 1 geoffenbart, wenn..."

3. §§ 48 und 81 a sowie

4. Beilagen zu den zugehörigen stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP

hat sich der Gesetzgeber, erstmalig in Österreich auf dem Gebiete des Patentrechts, ausdrücklich mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit und unter welchen Bedingungen ein Patentschutz im Zusammenhang mit Lebewesen erlangt und aufrechterhalten werden kann. Weil der im vorliegenden Zusammenhang relevante Inhalt der geltenden Gesetzesstellen und angeführten Beilagen in allem Wesentlichen mit dem oben zitierten und gewürdigten Art. 53 EPU übereinstimmt, ergibt sich in völliger Analogie hiezu und in einer keiner Klarstellung bedürftigen Weise, daß gemäß der genannten Novelle, durch die ausdrückliche Anführung von Pflanzensorten oder Tierarten (Tierrassen) sogar noch deutlicher als nach der bisherigen Gesetzeslage, ein Patentschutz auf Lebewesen, welcher Art und Größe auch immer, per se, so wie bisher nicht zu erteilen ist, wohl aber, ebenso wie bisher, auf die Verwendung von Mikroorganismen im Rahmen mikrobiologischer Verfahren (und übrigens auch, im gesetzlich zulässigen Umfang auf die danach gewonnenen Erzeugnisse).

An die Charakterisierung und Verfügbarkeit derartiger verwendeter, der Öffentlichkeit bisher nicht zugänglicher Mikroorganismen stellt die Novelle, gegenüber der bisherigen Gesetzeslage, neue konkrete Anforderungen. Ganz offenbar resultieren diese Anforderungen aus der bereits dargelegten schwierigen Charakterisierbarkeit von Mikroorganismen und sollen der Erhöhung der Rechtssicherheit dienen.

6. Zusammenfassend ergibt sich demnach, daß der angefochtene Beschluß der Technischen Abteilung der

Section 2. Patents shall not be granted:...

3. in respect of plant varieties or animal varieties (animal breeds) or essentially biological processes for the production of plants or animals."

2. « Section 87a. (1) The patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

(2) If an invention concerns a microbiological process on the product thereof and involves the use of a micro-organism which is not available to the public and which cannot be described in the application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the invention shall only be regarded as being disclosed as prescribed in paragraph 1 if..."

3. Sections 48 and 81 a, and

4. the annexes to the relevant verbatim minutes of the *Nationalrat* (Austrian Parliament), XVIth legislative period,

the legislator, for the first time in Austria in the field of patent law, expressly tackled the question of how far and under what conditions it is possible for patent protection to be obtained and maintained in connection with organisms. Since the relevant substance of the law and of the annexes quoted accords in all essential points with Article 53 EPC as cited and acknowledged above, the following conclusion can be drawn by analogy and without any need for further clarification: according to the Amending Law in question the explicit citation of plant varieties or animal varieties (animal breeds) in terms which are even plainer than in the previous law means that patent protection still cannot be granted in respect of organisms per se, of whatever type and size, but can still be granted in respect of the use of micro-organisms in microbiological processes (and also, as far as the law allows, in respect of the products thereof).

The Amending Law lays down new, specific requirements with regard to the characterisation and availability of micro-organisms used in this way and not up to the present time available to the public. Clearly, these requirements have arisen out of the difficulty in characterising micro-organisms and are intended to increase the degree of legal certainty.

6. To summarise, the contested decision of the Technical Division was fully in accordance with Austrian law as it

Art. 2. Les brevets ne sont pas délivrés...

3. pour les variétés végétales ou les espèces (races) animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux."

2. Art. 87a "(1) l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

(2) lorsqu'une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions du paragraphe 1 que si..."

3. Les articles 48 et 81a et

4. Les suppléments aux comptes rendus sténographiques des débats à ce sujet du *Nationalrat* (Assemblée nationale autrichienne), 16<sup>e</sup> législature,

le législateur a abordé explicitement un problème qui n'avait encore jamais été soulevé en Autriche dans le domaine du droit des brevets, celui des conditions dans lesquelles la protection par brevet peut ou non être accordée ou maintenue dans le cas d'une invention faisant intervenir des êtres vivants. A cet égard, le contenu des articles de la loi actuelle et des suppléments susmentionnés aux comptes rendus sténographiques concordant pour l'essentiel avec l'art. 53 de la CBE auquel il a été fait référence, il y a lieu de conclure, par analogie avec cet article, sans qu'il soit nécessaire d'apporter d'autres éclaircissements, que la loi de 1984 précitée, qui fait explicitement mention des variétés végétales et des espèces (races) animales, exclut par là de la brevetabilité, comme c'était le cas jusqu'à présent, et même de façon encore plus catégorique que dans la loi précédemment en vigueur, les êtres vivants en tant que tels, à quelque espèce qu'ils appartiennent et quelles que soient leurs dimensions, mais que, comme c'était également le cas jusqu'à présent, elle admet la brevetabilité de l'utilisation de micro-organismes dans le cadre de procédés microbiologiques (et également, dans les limites qu'elle précise, la brevetabilité des produits obtenus par ces procédés).

Comparée à l'ancienne loi, la loi de 1984 pose des conditions nouvelles et concrètes en ce qui concerne la caractérisation et l'accessibilité de micro-organismes qui font l'objet de telles utilisations et qui n'étaient jusqu'à présent pas accessibles au public. Ces conditions ont été posées compte tenu bien évidemment de la difficulté déjà évoquée de caractériser les micro-organismes, et elles sont destinées à accroître la sécurité juridique.

6. En résumé, il apparaît donc que la décision de la Division technique contre laquelle s'est pourvue la requé-

durch die Patentrechts-Novelle 1984 gegebenen derzeit geltenden wie auch der früheren zur Zeit der Fassung dieses Beschlusses geltenden österreichischen Gesetzeslage voll entsprach; er stand auch im Einklang mit der bisherigen einschlägigen österreichischen, berechtigten Anmeldeinteressen in durchgehend akzeptiertem Ausmaß Rechnung tragenden Erteilungs- und Spruchpraxis. Wenn die Beschwerdeführerin... die Frage aufwirft, ob eine derartige Auffassung im Hinblick auf die Praxis des Europäischen Patentamtes, europäische Patente auf Mikroorganismen per se zu erteilen, überhaupt noch haltbar sei, so ist dem nach Ansicht der Beschwerdeabteilung entgegenzuhalten, daß eine solche Erteilungspraxis, wie schon früher dargelegt, aus dem Wortlaut des EPÜ keineswegs abzuleiten ist, ja, daß dieser Wortlaut vielmehr viel zwangloser in entgegengesetzter Richtung interpretiert werden kann. Es bleibt damit, umgekehrt, die Frage offen, ob im Falle eines derartigen europäischen Patentes, das seinen Schutz auch auf Österreich erstreckt hat, die entsprechenden Patentansprüche nicht, in Übereinstimmung mit der geltenden europäischen wie österreichischen Gesetzeslage, im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens zu Fall gebracht werden könnten.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. Weil also Mikroorganismen per se nicht patentierbar sind, brauchte auf die Frage, ob die dem Beschluß unterworfenen sieben Patentansprüche auch den sonstigen gesetzlichen Anforderungen Genüge leisten, nicht näher eingegangen zu werden. Gleichwohl stellt die Beschwerdeabteilung fest, daß die Mehrzahl dieser Ansprüche auch wegen ihrer rein aufgabenhaften Formulierung zu wenig genau und unterscheidend angibt, wofür Schutz begehrt wird, und daher im Sinne des § 91 Abs. 1 der Patentrechts-Novelle 1984 ebenso wenig gewährbar ist wie im Sinne des zum Zeitpunkt der Fassung des angefochtenen Beschlusses in Kraft stehenden § 91 Abs. 1 Z 2 PatG 1970.

now stands following the 1984 Amending Law to the Patent Law and also as it stood when this decision was taken; it was also consistent with previous Austrian grant practice and case law, which take account of the applicant's legitimate interests to an extent that has found general acceptance. The appellant raises the question of whether such a standpoint was still tenable in view of the European Patent Office's practice of granting European patents in respect of micro-organisms per se. The answer to this in the Appeal Division's view is that, as already stated, no such grant practice can be inferred in any way from the text of the EPC and indeed that this text can be interpreted much more easily as meaning the very opposite. Thus, conversely, the question remains open as to whether, in the case of a European patent of this kind granted also for Austria, the claims could not be revoked in a nullity procedure in accordance with European and Austrian law.

The appeal therefore had to be rejected. Since micro-organisms per se are not patentable, there was no need to go any further into the question of whether the seven claims covered by the decision also meet the other legal requirements. However, the Appeal Division finds that the majority of these claims are also insufficiently precise and differentiating — because of their purely problem-related formulation — in their indication of the subject-matter for which protection is desired, and consequently are no more grantable under Section 91 (1) of the 1984 Amending Law to the Patent Law than under Section 91 (1) point 2 of the 1970 Patent Law which was in force at the time when the contested decision was taken.

rante est parfaitement conforme tant à la législation autrichienne actuelle (loi de 1984) qu'à l'ancienne loi en vigueur à la date à laquelle cette décision a été rendue; elle est également en accord avec la pratique suivie jusqu'à présent en Autriche en matière de délivrance de brevets et avec la jurisprudence autrichienne dans ce domaine, qui tient compte l'une et l'autre, comme on le reconnaît en général, des intérêts légitimes des demandeurs. Lorsque la requérante... demande si ce point de vue se justifie, alors que l'Office européen des brevets délivre dans la pratique des brevets européens pour des micro-organismes en tant que tels, la Division de recours lui objecte qu'une telle pratique, ainsi qu'il a été exposé plus haut, ne peut en aucune manière se déduire des dispositions de la CBE, et même qu'il est beaucoup plus naturel d'interpréter ces dispositions dans le sens opposé. Dans l'hypothèse inverse, reste encore à savoir, dans le cas où un brevet européen aurait été délivré pour un objet de ce genre et produirait en même temps ses effets en Autriche, si les revendications dudit brevet ne pourraient pas être rejetées dans le cadre d'une action en nullité, conformément aux dispositions du droit européen et autrichien en vigueur en la matière.

Par conséquent, il y avait lieu de rejeter le recours. Les micro-organismes en tant que tels n'étant par conséquent pas brevetables, il est inutile d'examiner si les sept revendications en question satisfont par ailleurs aux autres conditions fixées par le législateur. La Division de recours constate néanmoins que du fait que la plupart de ces revendications se bornent à la formulation d'un problème, elles ne font pas ressortir de manière distinctive et avec suffisamment de précision l'objet pour lequel la protection est demandée, et donc qu'elles ne peuvent être admises, aussi bien conformément à l'article 91 (1) de la loi sur les brevets telle que modifiée par la loi de 1984 qu'au sens de l'article 91 (1), point 2 de la loi sur les brevets de 1970 qui était en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue.

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### Budapester Vertrag

#### Ratifikation durch Italien\*

1. Die Regierung von Italien hat am 23. Dezember 1985 die Ratifikationsurkunde zu dem am 28. April 1977 in Budapest geschlossenen Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren hinterlegt.

2. Infolgedessen ist der Vertrag für Italien am **23. März 1986** in Kraft getreten.

\* Siehe *Industrial Property*, Januar 1986, S. 24.

## INTERNATIONAL TREATIES

### Budapest Treaty

#### Ratification by Italy\*

1. On 23 December 1985, the Government of Italy deposited its instrument of ratification of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977.

2. Consequently, the treaty has entered into force for Italy on **23 March 1986**.

\* See *Industrial Property*, January 1986, p. 24.

## TRAITES INTERNATIONAUX

### Traité de Budapest

#### Ratification par l'Italie\*

1. Le gouvernement de l'Italie a déposé le 23 décembre 1985 son instrument de ratification du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977.

2. En conséquence, ledit traité est entré en vigueur à l'égard de l'Italie le **23 mars 1986**.

\* Cf. *La Propriété industrielle*, janvier 1986, p. 24.

## GEBÜHREN

### Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 3/1986, Seiten i-ix veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

## FEES

### Guidance for the payment of fees, costs and prices

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 3/1986, pages i-ix.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

## TAXES

### Avis concernant le paiement de taxes, frais et tarifs de vente

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel n° 3/1986, pages i-ix.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.