



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

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

29. August 1986
Jahrgang 9/Heft 8
Seiten 247-293

29 August 1986
Year 9/Number 8
Pages 247-293

29 août 1986
9^e année/numéro 8
Pages 247-293

VERWALTUNGSRAT

ADMINISTRATIVE COUNCIL

**CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

**Beschluß des
Verwaltungsrats vom 5. Juni
1986 zur Änderung der
Gebührenordnung***

**Decision of the
Administrative Council of
5 June 1986 amending the
Rules relating to Fees***

**Décision du Conseil
d'administration du 5 juin
1986 modifiant le règlement
relatif aux taxes***

DER VERWALTUNGSRAT DER EURO-
PÄISCHEN PATENTORGANISATION

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF
THE EUROPEAN PATENT ORGANISA-
TION

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ORGANISATION EUROPEENNE DES
BREVETS,

gestützt auf das Europäische Patent-
übereinkommen (nachstehend "Über-
einkommen" genannt), insbesondere
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d,

Having regard to the European Patent
Convention (hereinafter referred to as
the "Convention"), and in particular
Article 33, paragraph 2(d), thereof,

vu la Convention sur le brevet européen
(ci-après dénommée "la Convention"),
et notamment son article 33 paragraphe
2 lettre d),

gestützt auf die Gebührenordnung,

Having regard to the Rules relating to
Fees,

vu le règlement relatif aux taxes,

auf Vorschlag des Präsidenten des
Europäischen Patentamts

on a proposal from the President of the
European Patent Office,

sur proposition du Président de l'Office
européen des brevets,

BESCHLIESST:

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

DECIDE:

Artikel 1

Artikel 2 der Gebührenordnung wird um
eine Nummer 21 mit folgendem Wort-
laut ergänzt:

Article 1

Article 2 of the Rules relating to Fees
shall be supplemented by an item 21
which shall read as follows:

Article premier

L'article 2 du règlement relatif aux
taxes est complété par un point 21 dont
le texte est le suivant:

"Gebühr für ein techni-
sches Gutachten (Artikel
25 des Übereinkommens) DM 6 360"

"Fee for a technical
opinion (Article 25 of the
Convention) DM 6 360"

"Redevance pour déli-
vrance d'un avis technique
(article 25 de la Conven-
tion) 6 360 DM"

Artikel 2

In die Gebührenordnung wird folgender
neuer Artikel 10a aufgenommen:

Article 2

The following new Article 10a shall be
inserted in the Rules relating to Fees:

Un nouvel article 10bis, dont le texte est
le suivant, est inséré dans le règlement
relatif aux taxes:

"Artikel 10a
Rückerstattung der
Gebühr für ein
technisches Gutachten

"Article 10a
Refund of the fee
for a technical opinion

"Article 10bis
Remboursement de la redevance
pour la délivrance
d'un avis technique

* Beschluß CA/D 3/86. Vgl. hierzu auch die
Mitteilung des EPA vom 10. Juli 1986 über die
Änderung der Richtlinien für die Prüfung im
Europäischen Patentamt, ABl. 8/1986, 276

* Decision CA/D 3/86. See also the Notice of the
EPO dated 10 July 1986 concerning amend-
ment to the Guidelines for Examination in the
European Patent Office, OJ 8/1986, 276

* Décision CA/D 3/86. Cf. également le communi-
qué de l'OEB du 10 juillet 1986 concernant la
modification des Directives relatives à
l'examen pratiqué à l'Office européen des
brevets, JO n° 8/1986, 276

Die Gebühr für ein technisches Gutachten nach Artikel 25 des Übereinkommens wird zu 75% zurückerstattet, wenn das Ersuchen um das Gutachten zurückgenommen wird, bevor das Amt mit seiner Erstellung begonnen hat."

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 1. Juli 1986 in Kraft.

Geschehen zu München am 5. Juni 1986.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

O. LEBERL

An amount of 75% of the fee for a technical opinion under Article 25 of the Convention shall be refunded if the request for a technical opinion is withdrawn at a time when the Office has not yet begun to draw up the technical opinion."

Article 3

This Decision shall enter into force on 1 July 1986.

Done at Munich, 5 June 1986.

For the Administrative Council
The Chairman

O. LEBERL

La redevance pour la délivrance d'un avis technique conformément à l'article 25 de la Convention est remboursée à 75% si la demande d'avis technique est retirée avant que l'Office n'ait commencé à établir cet avis."

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1986.

Fait à Munich, le 5 juin 1986.

Par le Conseil d'administration
Le Président

O. LEBERL

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 14. Januar 1986
T 220/83***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: O. Bossung
F. Antony

**Patentinhaberin/Beschwerdeführerin:
HÜLS AG**

**Einsprechende/Beschwerdegegnerin:
BASF AG**

**Stichwort:
"Beschwerdebegründung/HÜLS"
EPÜ Artikel 108, Regel 65
"Beschwerdebegründung -
unzureichender Inhalt —
Unzulässigkeit der Beschwerde"**

Leitsatz

Die Beschwerdebegründung darf sich inhaltlich nicht darin erschöpfen, die Unrichtigkeit der angegriffenen Entscheidung zu behaupten. In ihr ist vielmehr darzulegen, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Entscheidung aufgehoben werden soll. Diesen Anforderungen genügt es nicht, wenn lediglich pauschal auf Stellen aus dem Stand der Technik und den "Richtlinien" verwiesen ist, ohne daß hinreichend ersichtlich wird, was der Beschwerdeführer daraus herleiten will.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 17 051 betreffend ein Verfahren zur Herstellung von Alkylestern wurde durch Entscheidung einer Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 21. Oktober 1983 widerrufen. Dies wurde damit begründet, daß sich die Erfindung nur durch Anwendung eines höheren Drucks von einem nach der US-A-3 507 891 bekannten Verfahren unterscheidet und selbst dort die Anwendung höheren Drucks mit dem dem Fachmann bekannten Vor- und Nachteilen als Stand der Technik erwähnt sei.

II. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin am 15. Dezember 1983 Beschwerde ein und zahlte die Gebühr. Am 18. Februar 1984 reichte sie eine Begründung mit folgendem Wortlaut nach:

"Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens hat die Einspruchsabteilung nach unserer Auffassung die Ausführungen in der US-PS 3 507 891, Spalte 3, Zeilen 40 bis 53, Spalte 6, Beispiel IV, Tabelle 4 und Spalte 7, Beispiel VI, Tabelle 6, nicht gemäß den Ausführungen in den "Richtlinien für

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated 14
January 1986
T 220/83***

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: O. Bossung
F. Antony

**Patent
proprietors/Appellants: HÜLS AG
Opponents/Respondents: BASF AG**

**Headword: "Grounds for
appeal/HÜLS"
Article 108, Rule 65 EPC
"Grounds for appeal - Inadequate
content - Inadmissibility of appeal"**

Headnote

Grounds for appeal may not be confined to an assertion that the contested decision is incorrect but should state the legal or factual reasons why the decision should be set aside. It is not sufficient for the appellants merely to refer in general terms to passages from the literature showing the state of the art and to the Guidelines for Examination in the European Patent Office without making their inferences adequately clear.

Summary of Facts and Submissions

I. European Patent No. 17 051 relating to a process for preparing alkyl esters was revoked by an Opposition Division of the European Patent Office on 21 October 1983. The reason given for the decision was that the invention differed from a process known from US-A-3 507 891 only in the use of a higher pressure and that even that document referred to the use of higher pressure with the various advantages and disadvantages known to the skilled person as belonging to the state of the art.

II. The patent proprietors appealed against this decision on 15 December 1983 and paid the relevant fee. On 18 February 1984 they submitted the following statement of grounds:

"When assessing the inventive step required to arrive at the process of the invention the Opposition Division did not in our view consider the statements made in US Patent No. 3 507 891, column 3, lines 40 to 53; column 6, Example IV, Table 4, and column 7, Example VI, Table 6, as laid down in the Guidelines for Examination in the

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 14 janvier 1986
T 220/83***

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: O. Bossung
F. Antony

**Titulaire du
brevet/requérante: HÜLS AG
Opposante/intimée: BASF AG**

**Référence: "Mémoire exposant les
motifs du recours/HÜLS"
Article 108, règle 65 CBE
"Mémoire exposant les motifs du
recours - Insuffisance du contenu" -
"Irrecevabilité du recours"**

Sommaire

Le contenu du mémoire exposant les motifs du recours ne saurait se réduire à une simple contestation de l'exactitude de la décision attaquée. Il convient bien plutôt d'y exposer les motifs de droit ou de fait qui justifieraient l'annulation de la décision. Le requérant ne satisfait pas à ces exigences s'il se contente de renvoyer globalement à des passages tirés de l'état de la technique et des "Directives", sans faire suffisamment apparaître ce qu'il entend en déduire.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 17 051 concernant un procédé de préparation d'esters alkylés a été révoqué le 21 octobre 1983 par décision d'une division d'opposition de l'Office européen des brevets, au motif que l'invention ne se distinguait d'un procédé décrit dans le document US-A-3 507 891 que par l'application d'une pression plus élevée, et que d'ailleurs ce même document, dans le cadre de l'exposé de l'état de la technique, mentionnait déjà l'application d'une pression plus élevée ainsi que les avantages et les inconvénients connus de l'homme du métier.

II. Le 15 décembre 1983, la titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision, et a acquitté la taxe correspondante. Le 18 février 1984, elle a produit un mémoire exposant les motifs de ce recours, rédigé en ces termes:

"Lorsqu'elle a examiné l'activité inventive impliquée par le procédé selon l'invention, la Division d'opposition ne s'est pas, à notre avis, conformée aux "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets" (partie C IV, point 9.8, C2 et D, pages 47 et 48) pour l'appréciation du document US-PS 3 507 891 (colonne 3, lignes 40 à

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

die Prüfung im Europäischen Patentamt", Kapitel IV, Teil C2) und D), Seiten 47 und 48, bewertet."

III. Der Einsprechenden wurde Gelegenheit zur Erwidrerung gegeben. Sie vertrat die Auffassung, die Beschwerdebegründung sei derart mangelhaft, daß die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen sei. Die Patentinhaberin erwiderte, daß ihre Beschwerdebegründung knapp, aber dennoch verstehbar sei.

IV. Nach eingehender Erörterung dieser Auffassungen in der mündlichen Verhandlung vom 14. Januar 1986 beantragte die Patentinhaberin, die Beschwerde als zulässig zu erachten und die Verhandlung zur Erörterung der von ihr in der Sache gestellten Anträge fortzusetzen. Die Einsprechende beantragte, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht zwar den Zulässigkeitsanforderungen nach Art. 106, 107, 108, Satz 1 und 2 sowie Regel 64 EPÜ. Doch bleibt die Frage, ob die zur Begründung der Beschwerde vorgelegten Ausführungen ihrem Inhalt nach als fristwahrende Begründung im Sinne von Art. 108, Satz 3 EPÜ angesehen werden können oder ob die Beschwerde vielmehr wegen Nichterfüllung dieses Erfordernisses nach Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen ist.

2. Die Kammer ist der Auffassung, daß Stellen des Standes der Technik oder der "Richtlinien", auf die in der Begründung in hinreichend präziser Form Bezug genommen wird, so in diese hineingelesen werden können, als wären sie darin enthalten. Die in der Begründung zitierten Passagen der US-A-3 507 891 sind daher auf ihre technische Aussage hin zu untersuchen. Zunächst werden einzelne Reaktionsbedingungen (Druck, Temperatur) beschrieben, die bei der katalytischen Hydrocarboxylierungsreaktion im allgemeinen und im besonderen einzuhalten sind (Spalte 3, Zeile 40 - 53). Ferner wird der Einfluß der Reaktionstemperatur auf den Umsatz und die Umsatzdauer des 1-Dodecens sowie auf die Selektivität der Esterbildung gezeigt (Seite 6, Beispiel IV, Tabelle 4). Schließlich wird anhand von 1-Dodecen und "internem" Dodecen demonstriert, daß die Hydrocarboxylierung sowohl mit endständigen als auch mit internen Olefinen mit vergleichbarem Ergebnis durchführbar ist (Spalte 7, Beispiel VI, Tabelle 6). Ein technischer Zusammenhang dieses Verfahrens mit dem des Streitpatents ist ohne weiteres erkennbar; denn beide Verfahren betreffen die katalytische Hydrocarboxylierung.

3. Mit dem Hinweis auf die Passagen in den "Richtlinien", die sich mit der er-

European Patent Office, Part C, Chapter IV, 9.8, (C2) and (D), on pages 48 and 49."

III. The opponents were given an opportunity to reply. They took the view that the grounds for appeal were so inadequate that the appeal should be dismissed as inadmissible. The patent proprietors replied that their grounds for appeal, although brief, were comprehensible.

IV. After detailed discussion of these views at oral proceedings on 14 January 1986 the patent proprietors asked that the appeal be considered admissible and that the requests submitted by them in conjunction with it be discussed further. The opponents asked that the appeal be dismissed as inadmissible.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with the requirements as to admissibility set out in Articles 106, 107, 108, first and second sentences, and Rule 64 EPC. However, there still remains the question of whether the grounds advanced in support of the appeal can be regarded in terms of content as having met the time limit laid down in Article 108, third sentence, EPC or whether the appeal should be dismissed in accordance with Rule 65(1) EPC as inadmissible because this was not so.

2. The Board takes the view that any passages either in the literature showing the state of the art or in the Guidelines for Examination to which sufficiently precise reference is made in the grounds for appeal may be considered as much part of the latter as though contained therein. Accordingly, the passages quoted from US-A-3 507 891 have to be looked at with a view to establishing the technical message they convey. First comes a description of individual conditions, such as pressure and temperature that have to be adhered to in catalytic hydrocarboxylation (carbonylation) reactions, both in general and in that particular case (column 3, lines 40 to 53). The influence of the reaction temperature on the degree and duration of 1-dodecene conversion and on the selectivity of the ester formation is demonstrated (column 6, Example IV, Table 4), and finally, it is shown how, using 1-dodecene and internal dodecene, hydrocarboxylation (carbonylation) may be carried out with a comparable result with both terminal and internal olefins (column 7, Example VI, Table 6). A technical relation between this process and the contested patent is readily discernible in that both processes are concerned with catalytic hydrocarboxylation.

3. The references to passages in the Guidelines concerned with inventive

53, colonne 6, exemple IV, tableau 4 et colonne 7, exemple VI, tableau 6)."

III. L'opposante, à qui l'on avait donné la possibilité de répondre, a déclaré que le mémoire exposant les motifs du recours était tellement insuffisant qu'il convenait de rejeter le recours comme irrecevable. La titulaire du brevet a répliqué que pour être bref, ledit mémoire n'en était pas moins compréhensible.

IV. Après discussion approfondie à ce sujet au cours de la procédure orale du 14 janvier 1986, la titulaire du brevet a conclu à la recevabilité du recours et à la poursuite de la procédure, pour examen des requêtes présentées par elle en l'espèce, et l'opposante a conclu au rejet du recours pour irrecevabilité.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions de recevabilité énoncées aux articles 106, 107 et 108, 1re et 2e phrases, ainsi qu'à la règle 64 CBE. Reste cependant à savoir si, vu le contenu des arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours, ce mémoire peut être considéré comme ayant été présenté dans le délai visé à l'article 108, 3e phrase CBE, ou s'il y a lieu au contraire de rejeter le recours comme irrecevable, pour non-conformité à cette exigence, en application de la règle 65(1) CBE.

2. La Chambre est d'avis que si le mémoire exposant les motifs du recours cite avec suffisamment de précision des passages tirés de l'état de la technique ou des "Directives", ces passages peuvent être considérés comme figurant effectivement dans ce mémoire. Il y a donc lieu d'examiner le contenu technique des passages du document US-A-3 507 891 auxquels il est fait référence dans ledit mémoire. Y sont décrites tout d'abord diverses conditions opératoires (pression, température) qui doivent être respectées en général et en particulier (colonne 3, lignes 40 à 53) dans la réaction d'hydrocarboxylation catalytique. Puis est exposé l'effet exercé par la température de réaction sur le taux de conversion et le temps requis pour convertir la moitié du dodécène-1, ainsi que sur la sélectivité de la formation d'esters (colonne 6, exemple IV, tableau 4). Enfin, il est démontré par l'exemple du dodécène-1 et du dodécène contenant des doubles liaisons non terminales que l'hydrocarboxylation peut être obtenue avec des résultats comparables aussi bien avec des alpha-oléfines qu'avec des oléfines contenant des doubles liaisons non terminales (colonne 7, exemple VI, tableau 6). On constate aisément un certain lien du point de vue technique entre ce procédé et celui du brevet contesté; en effet, tous deux portent sur l'hydroxycarboxylation catalytique.

3. En citant des passages des "Directives" (partie C, chapitre IV, point 9.8,

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

finderischen Auswahl und einem Anzeichen für erfinderische Tätigkeit (Vorurteil) befassen (Teil C, Kapitel IV, Abschnitt 9.8, Punkte C2 und D), soll ersichtlich vorgetragen werden, daß das Streitpatent gegenüber der o.g. U.S.-Patentschrift eine Auswählerfindung mit unerwarteten Wirkungen darstellt, zu der man erst durch Überwindung eines technischen Vorurteils gelangen konnte.

4. Es wurde jedoch innerhalb der Beschwerdefrist nicht dargelegt, welcher Art die technischen Auswahlkriterien sind, worin die unerwarteten Wirkungen als Folge der Auswahl gesehen werden und aufgrund welcher Tatsachen ein Vorurteil bestanden haben soll. Die Tatsachen, die eine erfinderische, ein Vorurteil überwindende Auswahl rechtfertigen könnten, drängen sich nach der Auffassung der Kammer auch nicht auf. Allenfalls sind diesbezüglich Mutmaßungen möglich. Es bleibt somit der Kammer und dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten überlassen, die die erfinderische Tätigkeit möglicherweise stützenden Tatsachen selbst zu ermitteln. Dies soll aber gerade durch die gesetzliche Vorschrift der Beschwerdebegründung verhindert werden. Wenn - wie hier - die o.g. U.S.-Patentschrift in der angegriffenen Entscheidung bereits eine entscheidende Rolle gespielt hat, so hat sich der auf diese Druckschrift sich stützende Beschwerdeführer bei der Begründung seiner Beschwerde mit diesem Dokument im einzelnen auseinandersetzen. Er darf sich daher nicht damit begnügen, bloß die Unrichtigkeit der angegriffenen Entscheidung zu behaupten und auf eine erneute Überprüfung des vorinstanzlich negativ bewerteten Patentierungskriteriums hinzuwirken.

Vielmehr ist in der Beschwerdebegründung darzulegen, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll. Damit soll sichergestellt werden, daß eine objektive Überprüfung des Beschwerdevorbringens auf seine Richtigkeit hin möglich ist. Hieran fehlt es im vorliegenden Fall.

5. Die Erstinstanz hat nicht verkannt, daß es bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit darauf ankommt, ob eine Auswählerfindung vorliegt. Sie hat aber in ihren ebenfalls knappen Ausführungen nicht anerkannt, daß im Auswahlbereich ein unerwartetes Ergebnis durch Überwindung eines Vorurteils erreicht wurde. Um die Erstentscheidung in Frage zu stellen, war es daher geboten, in der Beschwerdebegründung näher auszuführen, aus welchen rechtlichen und tatsächlichen Gründen die verteidigte Erfindung die ihr nicht zuerkannte Qualität dennoch

selection and inventive step (prejudice) (Part C, Chapter IV, section 9.8, (C2) and (D)) are intended to demonstrate that the contested patent represents vis-à-vis US-A-3 507 891 a selection invention with unexpected effects which could only be arrived at by overcoming a technical prejudice.

4. However, the appellants gave no explanation within the appeal period of the kind of technical selection criteria involved, of what were to be regarded as the unexpected effects or of the facts giving rise to the alleged prejudice. Nor in the Board's view are facts evidencing an inventive selection that involved overcoming a prejudice at all obvious; they may at most be conjectured. Consequently, it is left to the Board and the parties to the appeal to ascertain for themselves any facts substantiating the claim to inventive step. This, however, is just what the requirement that grounds for appeal be filed is designed to prevent. If, as is here the case, US-A-3 507 891 played a crucial role in the decision under appeal, the appellants invoking this document are obliged to analyse it in detail when setting out the grounds for their appeal and cannot merely content themselves with asserting that the contested decision is incorrect and requesting that the patentability of the subject-matter denied by the department of first instance be reconsidered.

Instead they must state in their grounds the legal or factual reasons why the contested decision should be set aside so as to ensure that the appeal may be assessed objectively. This was not done in the present case.

5. The department of first instance did not ignore the fact that examination as to inventive step has to establish whether a selection invention is involved. However, it did not in its comments - as brief as those of the appellants - accept that the selection of a range involved overcoming a prejudice and achieved an unexpected result. In order effectively to contest the first decision, therefore, the appellants would have had to state in their grounds for appeal the legal or factual reasons why they consider the invention being defended nonetheless to possess the quality not

C2 et D), qui traitent de la sélection, impliquant une activité inventive, parmi un certain nombre de possibilités connues, ainsi que du signe auquel on reconnaît l'existence d'une activité inventive (préjugé vaincu), la requérante entendait manifestement montrer que, par rapport au fascicule de brevet américain susmentionné, le brevet en cause constitue une invention de sélection comportant des effets inattendus, qui n'a pu voir le jour que grâce à la victoire remportée sur un préjugé technique.

4. Toutefois, dans le délai fixé pour la formation du recours, la requérante n'a pas indiqué de quel type étaient les critères techniques de sélection, ni en quoi consistaient selon elle les effets inattendus obtenus grâce à la sélection opérée, et elle n'a pas fait connaître sur quels faits elle se fondait pour affirmer l'existence d'un préjugé. La Chambre estime que les faits qui permettraient en l'occurrence d'affirmer qu'il y a eu sélection impliquant une activité inventive et une victoire sur un préjugé ne sont pas non plus de ceux que l'on pourrait qualifier de manifestes. A cet égard, on peut tout au plus avancer des présomptions. C'est donc à la Chambre et à l'autre partie à la procédure de recours qu'a été laissé le soin de découvrir les faits qui permettraient éventuellement de conclure à l'existence d'une activité inventive. Or, c'est précisément ce que les dispositions concernant la production d'un mémoire exposant les motifs du recours entendent interdire. Du fait qu'en l'occurrence le fascicule de brevet américain susmentionné a déjà joué un rôle déterminant dans la décision attaquée, la requérante, qui se fonde sur ce document, est tenue de le discuter en détail dans son mémoire exposant les motifs du recours. Par conséquent, elle ne peut se borner à contester l'exactitude de la décision qu'elle attaque, pour obtenir que l'on réexamine l'appréciation négative portée par la première instance en ce qui concerne le critère de brevetabilité.

Le mémoire exposant les motifs du recours doit bien plutôt exposer les motifs de droit ou de fait qui justifieraient l'annulation de la décision attaquée. Cette procédure vise à permettre un examen objectif du bien fondé du recours. Elle n'a pas été suivie en l'espèce.

5. La première instance a bien vu qu'il s'agissait, pour l'appréciation de l'activité inventive, de déterminer s'il y avait ou non invention de sélection. Elle n'a toutefois pas admis, dans son argumentation également succincte, qu'un résultat inattendu avait été obtenu dans le domaine qui avait fait l'objet de la sélection, grâce à la victoire remportée sur un préjugé. Pour pouvoir contester la décision de la première instance, la requérante aurait dû par conséquent exposer en détail dans le mémoire les motifs de droit et de fait qui lui auraient permis

aufweist. Hierzu wäre es notwendig gewesen, vergleichend darzulegen, welche Parameter ausgewählt, welche "unerwarteten Wirkungen" erreicht werden und worin das angebliche Vorurteil besteht.

Dies hätte vor allem dadurch geschehen können, daß die in den zitierten Richtlinien enthaltenen Ausführungen in konkreter Weise und unter Angabe der als relevant angesehenen Tatsachen auf die verteidigte Erfindung übertragen werden. Da dies nicht geschehen ist, können die als Beschwerdebegründung vorgelegten Ausführungen, selbst wenn man den technischen Zusammenhang zwischen dem Streitgegenstand und dem Inhalt der zur Entlastung angezogenen Druckschrift zu erkennen vermag, nicht als eine inhaltlich ausreichende Begründung im Sinne von Artikel 108, Satz 3, EPU anerkannt werden.

conceded. This would have required a comparative presentation showing which parameters were selected, what were the unexpected effects it was claimed were achieved and in what the alleged prejudice had consisted.

The best way of doing this would have been to apply the passages quoted from the Guidelines to the invention being defended in specific terms, stating the facts regarded as relevant. Since the appellants did not adopt this approach their statement of grounds for the appeal cannot be accepted as substantively adequate grounds within the meaning of Article 108, third sentence, EPC, despite the recognisable technical relation between the subjectmatter of the revoked patent and the content of the document quoted in its defence.

d'affirmer que l'invention qu'elle entendait défendre impliquait bien une activité inventive, ce que la première instance avait refusé d'admettre. Pour cela, il aurait fallu, en procédant par comparaison, préciser les paramètres retenus, les "effets inattendus" obtenus, et expliquer en quoi consistait le prétendu préjugé.

A cet effet, la requérante aurait pu en particulier montrer concrètement, en citant les faits jugés pertinents, en quoi ce qui est développé dans les passages des Directives qu'elle avait cités s'applique également à l'invention qu'elle entendait défendre. Tel n'ayant pas été le cas, les allégations avancées par la requérante à titre de mémoire exposant les motifs du recours ne sauraient être considérées comme suffisantes du point de vue du fond pour constituer véritablement un mémoire exposant les motifs du recours, au sens où l'entend l'article 108, 3e phrase CBE, même si l'on peut reconnaître qu'il existe d'un point de vue technique un certain lien entre l'objet du litige et le contenu du document cité par la requérante à l'appui de ses dires.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

ORDER

For these reasons

it is decided that:

The appeal is dismissed as inadmissible.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

Il est statué comme suit :

Le recours est rejeté comme irrecevable.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.5.1
vom 15. Mai 1986
T 13/84***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Korsakoff
Mitglieder: J. van Voorthuizen
P. Ford

**Anmelderin: Sperry
Corporation**

**Stichwort: "Neuformulierung der
Aufgabe/SPERRY"**

EPÜ Regel 29 (1)

**"Dem Oberbegriff eines
Patentanspruchs zugrunde zu
liegender Stand der Technik"**

Leitsätze

I. Die Art der durch die Erfindung gelösten technischen Aufgabe ist anhand objektiv festgestellter Sachverhalte zu bestimmen, die sich insbesondere aus dem im Laufe des Verfahrens ermittelten Stand der Technik ergeben, der sich von dem dem Anmelder zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bekannten unterscheiden kann. Eine dadurch bedingte Neuformulierung der Aufgabe wird durch Artikel 123 (2) EPÜ nicht ausgeschlossen, wenn die Aufgabe vom Fachmann unter Berücksichtigung des der Erfindung nächstliegenden Stands der Technik aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden kann.

II. Bei Verwendung der zweiteiligen Anspruchsform ist die Vorrichtung oder das Verfahren, das den der Erfindung nächstliegenden Stand der Technik bildet, entsprechend Regel 29 (1) a) EPÜ in den Oberbegriff des Anspruchs aufzunehmen, in dem die Merkmale bezeichnet werden müssen, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 10.6.1980 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 301 953.8 (Veröffentlichungsnummer 0021714), die eine US-Priorität vom 15.6.1979 in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 25.8.1983 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen der am 27.5.1983 eingereichte Anspruch 1 und die Ansprüche 2 bis 5 in der ursprünglich eingereichten Fassung zugrunde.

II. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Gleichrichterschaltung, mit der die Ausgangsspannung auch bei einem erheblichen kurzzeitigen Abfall der Eingangsspannung konstant gehalten werden kann und die einen Vollweg-Diodenbrückengleichrichter mit einem Ausgangs-Kondensatorfilter umfaßt,

**Decision of the Technical
Board of Appeal 3.5.1 dated
15 May 1986 T 13/84***

Composition of the Board:

Chairman: G. Korsakoff
Members: J. van Voorthuizen
P. Ford

**Applicants: Sperry
Corporation**

**Headword: "Reformulation of the
problem/SPERRY"**

EPC Rule 29(1)

**"Prior art on which to base the
preamble of a claim"**

Headnote

I. The nature of the technical problem solved by the invention has to be determined on the basis of objectively established facts, in particular as appearing in the prior art revealed in the course of the proceedings, which may be different from the prior art of which the Applicant was actually aware at the time the application was filed. A reformulation of the problem which then may become necessary is not precluded by Article 123 (2) EPC if the problem could be deduced by the person skilled in the art from the application as filed when considered in the light of the prior art which is nearest to the invention.

II. Where a two-part form of claim is used the apparatus or process constituting the prior art which is nearest to the invention will in compliance with Rule 29 (1) a) EPC have to figure in the preamble of the claim, stating such features of it as are necessary for the definition of the claimed subject-matter and which are, in combination, already part of this prior art.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 301 953.8 filed on 10.06.80 (publication No. 0021714) claiming a priority of 15.06.79 (US) was refused by a decision of the Examining Division of the EPO of 25.08.83. That decision was based on Claim 1 filed on 27.05.83 and Claims 2-5 as originally filed.

II. Claim 1 reads as follows:

"A rectifier circuit capable of maintaining a constant output voltage, notwithstanding a substantial temporary drop in input voltage, and comprising a full wave diode bridge rectifier with an output capacitor filter characterised in that the output filter comprises two

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.1, en
date du 15 mai 1986
T 13/84***

Composition de la Chambre:

Président: G. Korsakoff
Membres: J. van Voorthuizen
P. Ford

**Demanderesse:
Sperry Corporation**

**Référence: "Nouvelle formulation
du problème/SPERRY"**

Règle 29 (1) de la CBE

**"Etat de la technique sur lequel doit
se fonder le préambule d'une
revendication"**

Sommaire

I. La nature du problème technique résolu par l'invention doit être déterminée sur la base de faits établis objectivement, tels qu'ils apparaissent en particulier dans l'état de la technique dont l'existence a été révélée au cours de la procédure, qui peut être différent de l'état de la technique connu du demandeur au moment du dépôt de la demande. L'article 123 (2) de la CBE n'interdit pas la reformulation du problème, au cas où cela deviendrait nécessaire, à condition que l'homme du métier ait pu déduire le problème ainsi reformulé de la demande que déposée, en la considérant à la lumière de l'état de la technique le plus proche de l'invention.

II. Lorsque la revendication comporte deux parties, le dispositif ou le procédé correspondant à l'état de la technique le plus proche de l'invention devront, en vertu de la règle 29 (1) a) de la CBE, être indiqués dans le préambule, lequel devra mentionner les caractéristiques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font déjà partie de cet état de la technique.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°80 301 953.8, déposée le 10 juin 1980 et publiée sous le n° 0021714, revendiquant la priorité d'une demande déposée aux Etats-Unis le 15 juin 1979, a été rejetée le 25 août 1983 par décision de la Division d'examen de l'OEB. Cette décision a été rendue sur la base de la revendication 1 déposée le 27 mai 1983 et des revendications 2 à 5 telles que déposées à l'origine.

II. La revendication 1 s'énonce comme suit:

"Circuit redresseur, permettant de maintenir une tension de sortie constante, malgré une chute temporaire importante de la tension d'entrée, et comprenant un redresseur à pont de diodes double alternance avec un filtre de sortie à condensateurs, caractérisé

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

dadurch gekennzeichnet, daß dieses Ausgangsfilter zwei in Reihe geschaltete Kondensatoren aufweist, der Verbindungspunkt zwischen den Kondensatoren über ein steuerbares Zweirichtungselement zum mindesten eine Eingangsklemme der Brücke angeschlossen ist und ein Steuerkreis bei einem Abfall der Ausgangsspannung das Zweirichtungselement zumindest für einen Teil jeder Periode einschaltet, wodurch die Schaltung in jeder Periode mindestens teilweise als Spannungsverdoppler arbeitet."

III. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß Anspruch 1 Regel 29 (1) EPÜ nicht entspreche.

IV. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung am 20.10.1983 Beschwerde ein. Die entsprechende Gebühr wurde am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde am 19.12.1983 nachgereicht.

V. In der angefochtenen Entscheidung vertritt die Prüfungsabteilung im wesentlichen die Auffassung, daß der Oberbegriff des Anspruchs 1 entsprechend Regel 29 (1) EPÜ auf der Druckschrift DE-A-2 746 504 aufbauen müsse. In dieser Druckschrift werde eine Gleichrichterschaltung offenbart, die einen Vollweg-Diodenbrückengleichrichter mit einem Ausgangskondensatorfilter aufweise, das sich aus zwei in Reihe geschalteten Kondensatoren zusammensetze, wobei der Verbindungspunkt zwischen den Kondensatoren an mindestens eine Eingangsklemme der Brücke angeschlossen sei. Auch die anmeldungsgemäße Erfindung enthalte zwei in Reihe geschaltete Kondensatoren und eine (allerdings andersgeartete) Verbindung zur Brücke, so daß die DE-Druckschrift der nächstliegende Stand der Technik sei, auch wenn die beiden Kondensatoren und ihre Verbindung zur Brücke bei dieser Vorveröffentlichung nicht zur Lösung derselben Aufgabe wie bei der anmeldungsgemäßen Erfindung dienten.

VI. Die Beschwerdeführerin hingegen brachte in der Beschwerdebegründung im wesentlichen folgendes vor:

Zwar habe die Schaltung nach der deutschen Druckschrift mit der Schaltung nach Anspruch 1 vieles gemeinsam, doch würde ein gegenüber diesem Stand der Technik abgegrenzter Anspruch ein falsches Bild von der erfindnerischen Tätigkeit der vorliegenden Erfindung vermitteln. Vielmehr müsse von dem nächstliegenden Stand der Technik ausgegangen werden, der sich mit derselben Aufgabe wie die vorliegende Erfindung befasse; dies sei ihres Erachtens der bekannte Vollweg-Brückengleichrichter. Die Beschwerdeführerin behauptet, daß der Oberbegriff eines zweiteiligen Anspruchs die maßgebenden Merkmale dieses nächstliegenden Stands der Technik angeben sollte. Im kennzeichnenden Teil würden dann die

capacitors in series, and the common point between the capacitors is connected to at least one input terminal of the bridge through a controllable bidirectional current device, and a control circuit switches on the bidirectional device for at least part of each cycle in response to a drop in output voltage whereby the circuit is caused to function at least partially in each cycle as a voltage doubler rectifier."

III. The reason given for the refusal was that Claim 1 did not comply with the provisions of Rule 29 (1) EPC.

IV. The Appellant lodged an appeal against this decision on 20.10.83. The appeal fee was paid on the same date. The Statement of Grounds was filed on 19.12.83.

V. In the decision under appeal, the Examining Division held essentially that in compliance with Rule 29 (1) EPC the preamble of Claim 1 must be based on DE-A-2 746 504. This document discloses a rectifier circuit comprising a full wave diode bridge rectifier with an output capacitor filter, the output filter comprising two capacitors in series and the common point between the capacitors being connected to at least one input terminal of the bridge. Two series connected capacitors and a connection to the bridge (but of different type) are also present in the rectifier circuit according to the present application, and therefore the DE-document would seem to be the nearest state of the art, even if it is accepted that the two capacitors and their connection to the bridge do not solve identical problems in the state of the art and in the invention.

VI. In the Statement of Grounds, the Appellant, on the other hand, essentially argued as follows:

While it was agreed that the circuit of the German document had a substantial number of features in common with the circuit according to Claim 1 a claim delineated against that prior art would give an unfair picture of the inventive step of the present invention. The proper starting point was the nearest piece of prior art which was concerned with the same problem as the present invention, which prior art is believed to be the well-known full-wave bridge rectifier. The Appellant contends that in a two-part claim the preamble should recite the relevant features of such nearest piece of prior art. The characterising clause then should add those further features which give effect to the inventive step, and thereby enable the

en ce que le filtre de sortie comprend deux condensateurs en série, que le point commun entre les condensateurs est relié à au moins une borne d'entrée du pont par l'intermédiaire d'un dispositif à courant bidirectionnel commandable, et qu'un circuit de commande rend passant le dispositif à courant bidirectionnel pendant au moins une partie de chaque cycle en réponse à une chute de la tension de sortie, le circuit étant ainsi amené à fonctionner pendant au moins une partie de chaque cycle en redresseur doubleur de tension."

III. La demande a été rejetée au motif que la revendication 1 ne répondait pas aux conditions prévues par la règle 29 (1) de la CBE.

IV. Le 20 octobre 1983, la demanderesse a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 décembre 1983.

V. Dans la décision attaquée par la requérante, la Division d'examen a considéré essentiellement qu'en application de la règle 29 (1) de la CBE, le préambule de la revendication 1 devait se fonder sur le document DE-A-2 746 504. Ce document décrit un circuit redresseur comprenant un redresseur à pont de diodes double alternance avec un filtre de sortie à condensateurs, le filtre de sortie comprenant deux condensateurs en série et le point commun entre les condensateurs étant relié à au moins une borne d'entrée du pont. Le circuit redresseur selon la présente demande comporte également deux condensateurs en série et une connexion au pont (mais d'un type différent), et par conséquent le document allemand semblerait être l'état de la technique le plus proche, même si l'on admet que les problèmes résolus dans l'état de la technique par les deux condensateurs et leur connexion au pont ne sont pas les mêmes que ceux que permet de résoudre l'invention.

VI. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la requérante pour sa part a fait valoir essentiellement les arguments suivants:

Même s'il a été admis que le circuit du document allemand avait beaucoup de caractéristiques communes avec le circuit selon la revendication 1, une revendication clairement délimitée par rapport à cet état de la technique ne ferait pas ressortir fidèlement l'activité inventive qu'implique la présente invention. Selon la requérante, il convenait de prendre pour point de départ le document de l'état de la technique le plus proche qui traite du même problème que la présente invention, cet état de la technique lui paraissant être le redresseur à pont double alternance classique. La requérante soutient que dans une revendication en deux parties, le préambule doit exposer les caractéristiques pertinentes de cet état de la techni-

anderen Merkmale hinzugefügt, die die erfinderische Tätigkeit ausmachen und die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe ermöglichen. Wenn aber von einer Veröffentlichung ausgegangen werde, die sich nicht mit derselben Aufgabe beschäftige, sondern nur zufällig mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung vieles gemeinsam habe, dann müßten im kennzeichnenden Teil auch Merkmale aufgeführt werden, die auf keine besondere erfinderische Tätigkeit gerichtet seien, sondern sich nur deshalb ergeben würden, weil sie die Unterschiede zwischen zwei Lösungsvorschlägen für zwei verschiedene Aufgaben ausmachen. Gehe man hingegen vom nächstliegenden Versuch zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe aus, so gebe der kennzeichnende Teil die erfinderische Tätigkeit richtig wieder, und die wahre Natur der Erfindung sei für jedermann erkennbar. Der der vorliegenden Erfindung nächstliegende Stand der Technik sei ihres Erachtens ein konventioneller Diodenbrückengleichrichter, an den sich ein Kondensatorfilter anschließe und der so bemessen sei, daß er einen erheblichen Abfall der Eingangsspannung ausgleichen könne.

Die Beschwerdeführerin verwies zur Stützung ihres Standpunktes auf die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 39/82 (ABI. EPA 1982, 419).

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Zulassung der Anmeldung in der vorliegenden Fassung oder ihre Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung anhand der Entscheidung der Kammer zugrunde liegenden rechtlichen Beurteilung.

Entscheidungsgründe

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

2. Die vorliegende Anmeldung hat einen Brückengleichrichter zur Gleichrichtung einer Netzwechselspannung zum Gegenstand. Solche Schaltungen sind allgemein bekannt. In vielen Fällen schließt sich an den Gleichrichter ein gesteuerter Gleichspannungswandler an, mit dem eine konstante Niedervoltgleichspannung erzielt werden soll; auch dies ist bekannt.

3. Zweck der Anmeldung ist es, die Aufgabe zu lösen, wie die Ausgangsgleichspannung des Gleichrichters ("rohe Gleichspannung") auch bei einem relativ großen Abfall der Netzwechselspannung im wesentlichen konstant gehalten werden kann. Zu diesem Zweck ist die Gleichrichterschaltung

invention to solve the problem to which it is directed. If the starting point were a piece of prior art which was not concerned with the same problem, but happened to have a substantial number of features in common with the invented device, the characterising clause would set out a number of features which were not directed to any particular inventive step, but were merely fortuitous, in the sense that they happened to be differences between two proposals for solving two different problems. If, on the other hand, the starting point of the invention were taken to be the nearest attempt to solve the same problem as the invention, the characterising portion of the claim would quite fairly set out the inventive step, so that the true nature of the invention would be apparent to all. The nearest prior art to the present invention appeared to be a conventional diode-bridge rectifier followed by a capacitor filter, and rated so as to be able to accommodate a substantial drop in the input supply voltage.

The Appellant drew attention to the Decision of the Technical Board of Appeal T 39/82 (OJ 1982/11) which he considered as supporting his views.

VII. The Appellant requested that the application should be allowed in its present form or should be remitted to the Examining Division for further prosecution in the light of such guidance as might be offered by the reasoning of the Board's Decision.

Reasons for the Decision

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

2. The present application relates to a bridge rectifier circuit for direct rectification of an a.c. line voltage. Such circuits are generally known. In many cases such a rectifier circuit is followed by a regulated d.c.-d.c. inverter for obtaining a constant low voltage d.c., as is also well known.

3. The application purports to solve the problem of obtaining a substantially constant d.c. output voltage of the rectifier circuit ("d.c. bulk voltage") in spite of a relatively large drop in the a.c. line voltage. To this end, the rectifier circuit is provided with two series-connected capacitors, the common point of which

que le plus proche. Dans la partie caractérisante de la revendication sont ajoutées les autres caractéristiques qui sont la manifestation de l'activité inventive, et permettent ainsi à l'invention de résoudre le problème sur lequel elle porte. Si l'on prenait pour point de départ un document de l'état de la technique qui ne traite pas du même problème, mais qui présente beaucoup de caractéristiques en commun avec le dispositif selon l'invention, la partie caractérisante exposerait un certain nombre de caractéristiques qui ne seraient pas censées impliquer une activité inventive particulière, mais n'auraient que fortuitement un caractère inventif, en ce sens qu'il se trouverait des différences entre deux dispositifs proposés pour résoudre deux problèmes différents. Si, en revanche, on prenait pour point de départ de l'invention la tentative la plus proche qui ait été faite pour résoudre le même problème que selon l'invention, la partie caractérisante de la revendication ferait ressortir très fidèlement l'activité inventive, de sorte que la vraie nature de l'invention apparaîtrait à tous. L'état de la technique le plus proche de la présente invention semblait être un redresseur à pont de diodes classique suivi d'un filtre à condensateurs, conçu pour permettre de remédier à une chute importante de la tension d'alimentation à l'entrée.

La requérante s'est référée à la décision de la Chambre de recours technique T 39/82, publiée au JO 11/1982, qui lui paraissait aller dans le sens de la thèse qu'elle défendait.

VII. Elle a conclu à l'acceptation de sa demande sous sa forme actuelle ou à son renvoi à la Division d'examen pour poursuite de la procédure, compte tenu de l'enseignement à tirer le cas échéant de l'argumentation que développerait la Chambre dans sa décision.

Motifs de la décision

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

2. La présente demande concerne un circuit redresseur en pont pour le redressement en courant continu du courant alternatif d'une ligne d'alimentation. De tels circuits sont bien connus. Dans de nombreux cas, un circuit redresseur de ce type est suivi d'un inverseur courant continu - courant continu régulé afin d'obtenir une tension continue constante de faible valeur, ce qui est également bien connu.

3. L'invention vise à résoudre le problème du maintien d'une tension de sortie continue sensiblement constante du circuit redresseur ("d.c. bulk voltage": tension continue brute), en dépit d'une chute de tension relativement importante dans la ligne d'alimentation en courant alternatif. A cet effet, le

tung mit zwei in Reihe geschalteten Kondensatoren ausgestattet, deren Verbindungspunkt über ein Schaltteil an eine der Brückeneingangsklemmen angeschlossen ist; dieses Teil besteht aus einem Zweirichtungselement, das durch eine Steuerschaltung gesteuert wird, so daß bei Abfall der Netzspannung die Gleichrichterschaltung in jeder Periode zumindest teilweise als Spannungsverdoppler arbeitet. Liegt die nominale Netzspannung an, dann funktioniert die Schaltung wie ein konventioneller Vollweg-Gleichrichter ohne Spannungsverdopplung.

4. Bei der europäischen Recherche wurde als Stand der Technik die Druckschrift DE-A-2 746 504 ermittelt, die einen Brückengleichrichter zur Gleichrichtung einer Netzwechselspannung offenbart. Diese Druckschrift ist zwar in erster Linie auf eine Verbesserung des Gleichspannungswandlers mit anschließender Gleichrichterschaltung gerichtet, bietet jedoch darüber hinaus eine Lösung für eine zweite Aufgabe, nämlich die Erzielung einer im wesentlichen konstanten "rohen Gleichspannung" bei zwei sehr unterschiedlichen Netzspannungen (120 Volt und 220 Volt). Zu diesem Zweck umfaßt die Gleichrichterschaltung zwei in Reihe geschaltete Kondensatoren, deren Verbindungspunkt an eine Eingangsklemme der Gleichrichterbrücke mittels eines Schaltteils angeschlossen ist, das aus einem Handschalter besteht, so daß bei niedriger Netzspannung die Gleichrichterschaltung als Spannungsverdoppler wirkt.

5. Die Prüfungsabteilung hat die Auffassung vertreten, daß die anmeldungsgemäße Gleichrichterschaltung neu sei und sowohl gegenüber dem allgemein bekannten Stand der Technik (siehe Nr. 2) als auch gegenüber der angeführten DE-Druckschrift eine erfinderische Tätigkeit aufweise. Die Kammer sieht keinen Grund, dieser Auffassung zu widersprechen.

6. Streitpunkt der vorliegenden Beschwerde ist der Stand der Technik, der dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zugrunde zu legen ist.

7. Die Beschwerdeführerin und die Prüfungsabteilung sind sich darin einig gewesen, daß die zweiteilige Anspruchsform hier angebracht sei (obwohl die Prüfungsabteilung zu verstehen gegeben hatte, daß sie einen Anspruch in der einteiligen Form akzeptieren würde). Die Kammer schließt sich dem an. Im allgemeinen ist die zweiteilige Anspruchsform die geeignete, wenn ein klar abgegrenzter Stand der Technik vorliegt, von dem sich der beanspruchte Sachverhalt durch weitere technische Merkmale unterscheidet. Dies ist hier der Fall.

8. Nach Ansicht der Kammer sollte die Beziehung zwischen dem aus der Druckschrift DE-A-2 746 504 bekannten

is connected to one of the bridge input terminals via a switching means consisting of a bi-directional current device which is controlled by a control circuit so that in case of a drop in the line voltage the rectifier circuit functions at least partially in each cycle as a voltage doubler circuit. When the nominal line voltage is present, the circuit functions as a conventional full wave rectifier without any voltage multiplication effect.

4. The European Search Report revealed as prior art DE-A-2 746 504, which discloses a bridge rectifier circuit for direct rectification of an a.c. line voltage. This document, although primarily related to improvements in the d.c.-d.c. inverter following the rectifier circuit, provides additionally a solution to a second problem, namely how to obtain a substantially constant "d.c. bulk voltage" for two widely differing line voltages (120 V and 220 V). For this purpose the rectifier circuit comprises two series-connected capacitors, their common point being connected to an input terminal of the rectifier bridge via a switching means consisting of a manually actuated switch so that in the low line voltage case the rectifier circuit acts as a voltage doubler circuit.

5. The Examining Division was of the opinion that the rectifier circuit according to the present application is novel and involves inventive step both over the generally known prior art (see paragraph 2) and over the cited DE document. The Board sees no reason to disagree with this view.

6. The point at issue in the present appeal is the choice of the prior art to be used as a basis for the preamble of Claim 1.

7. The Appellant and the Examining Division were agreed that a claim in two-part form would be appropriate (although the Examining Division indicated its willingness to accept a claim in one-part form). The Board shares this view. Generally speaking a claim in two-part form must be regarded as appropriate if there exists a clearly defined state of the art from which the claimed subject-matter distinguishes itself by further technical features. Such is the case in the present application.

8. In the judgement of the Board the relation between the prior art known from DE-A-2 746 504 and the present

circuit redresseur comprend deux condensateurs en série, dont le point commun est relié à l'une des bornes d'entrée du pont via un moyen de commutation constitué d'un dispositif à courant bidirectionnel commandé par un circuit de commande de façon qu'en cas de chute de la tension du secteur, le circuit redresseur fonctionne pendant au moins une partie de chaque cycle en circuit doubleur de tension. Lorsque la tension du secteur correspond à la tension nominale, le circuit fonctionne en redresseur classique double alternance, sans effet de multiplication de la tension.

4. Le rapport de recherche européenne cite comme état de la technique le document DE-A-2 746 504, qui décrit un circuit redresseur en pont pour le redressement en courant continu du courant alternatif d'une ligne d'alimentation. Ce document, bien que concernant avant tout des perfectionnements apportés à l'inverseur courant continu - courant continu suivant le circuit redresseur, apporte en plus une solution à un second problème, à savoir celui du maintien d'une "tension continue brute" sensiblement constante pour deux tensions très différentes d'une ligne d'alimentation (120 V et 220 V). Dans ce but, le circuit redresseur comprend deux condensateurs en série, dont le point commun est relié à une borne d'entrée du pont redresseur via un moyen de commutation constitué d'un commutateur actionné manuellement pour permettre au circuit redresseur en cas de sous-tension du secteur de fonctionner en circuit doubleur de tension.

5. La Division d'examen a estimé que le circuit redresseur selon la présente invention était nouveau et impliquait une activité inventive par rapport à l'état de la technique bien connu (voir ci-dessus, point 2), et au document allemand cité dans le rapport de recherche. La Chambre ne voit aucune raison de ne pas suivre la Division d'examen sur ce point.

6. La question soulevée dans le présent recours est celle du choix de l'état de la technique qui devra servir de fondement pour le préambule de la revendication 1.

7. La requérante et la Division d'examen ont considéré d'un commun accord qu'une revendication en deux parties se justifierait (bien que la Division d'examen ait déclaré qu'elle était disposée également à accepter une revendication comportant une seule partie). La Chambre partage ce point de vue. D'une façon générale, la formulation en deux parties d'une revendication se justifie s'il existe un état de la technique nettement défini dont l'objet revendiqué se distingue par d'autres caractéristiques techniques. Tel est le cas pour la présente demande.

8. De l'avis de la Chambre, la relation entre l'état de la technique correspondant au document DE-A-2 746 504 et la

Stand der Technik und der vorliegenden Erfindung wie folgt formuliert werden:

Die Erfindung betrifft eine Gleichrichterschaltung, die einen Vollweg-Diodenbrückengleichrichter mit einem Ausgangs-Kondensatorfilter aufweist. Aus der Druckschrift DE-A-2 746 504 ist eine solche Schaltung bekannt, bei der das Ausgangsfilter zwei in Reihe geschaltete Kondensatoren umfaßt und der Verbindungspunkt zwischen den Kondensatoren über ein Schaltmittel an mindestens eine Eingangsklemme der Brücke angeschlossen ist. In der Gleichrichterschaltung nach der genannten Druckschrift besteht das Schaltmittel aus einem Handschalter, mit dem eine Ausgangsgleichspannung ("rohe Gleichspannung") erzielt werden soll, die auch dann im wesentlichen konstant bleibt, wenn die Gleichrichterschaltung an zwei verschiedene Netzspannungen (z. B. 120 Volt und 220 Volt) angeschlossen wird. Man braucht jedoch (z. B. bei der Stromversorgung von Computern) eine Gleichrichterschaltung, die die rohe Gleichspannung so reguliert, daß bei allen Netzbedingungen, also auch bei einem Stromabfall, eine konstante Nominalspannung vorliegt. Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß das Schaltmittel aus einem steuerbaren Zweirichtungselement besteht, das bei einem Abfall der Ausgangsspannung mit einer Steuerschaltung zumindest für einen Teil jeder Periode eingeschaltet wird, wodurch die Schaltung in jeder Periode zumindest teilweise als Spannungsverdoppler wirkt.

9. Technisch gesehen macht sich die Erfindung einen Grundgedanken zunutze, der bereits bekannt war, nämlich den Übergang vom Vollweg-Brückenbetrieb zur Spannungsverdopplung bei unterschiedlichen Netzspannungen. Der erfinderische Beitrag zum Stand der Technik liegt in der Idee, einen gesteuerten, stufenlosen Übergang zwischen beiden Betriebsarten zu ermöglichen, so daß eine konstante Ausgangsgleichspannung nicht nur bei zwei vorgegebenen Netzspannungen, sondern innerhalb einer ganzen Skala von Netzspannungen erzielt wird. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß der in der Druckschrift DE-A-2 746 504 offenbarte Stand der Technik der Erfindung näher steht als der allgemein bekannte Vollweg-Brückengleichrichter mit herkömmlichem Ausgangskondensatorfilter.

10. Die Kammer ist sich natürlich dessen bewußt, daß die Erfindung in einem etwas anderen Licht als in der Anmeldung in der eingereichten Fassung erscheinen wird, wenn die Aufgabe und ihre Lösung - wie unter Nummer 8 angegeben - gegenüber dem Stand der Technik neu abgegrenzt werden. Das liegt jedoch in der Natur

invention should be formulated as follows.

The invention concerns a rectifier circuit comprising a fullwave diode bridge rectifier with an output capacitor filter. From DE-A-2 746 504, such a circuit is known in which the output filter comprises two capacitors in series and the common point between the capacitors is connected to at least one input terminal of the bridge through a switching means. In the rectifier circuit according to this document the switching means consist of a manually operated switch in order to obtain a d.c. output voltage ("bulk voltage") which remains essentially constant when two different line voltages (e.g. 120 V and 220 V) are applied to the rectifier circuit. There is a need, however, (e.g. in power supplies for computers) for a rectifier circuit which will regulate the bulk voltage to a constant nominal voltage for all line-load conditions e.g. in case of a power brown-out. This problem is solved in that the switching means consists of a controllable bi-directional current device and that a control circuit switches on the bi-directional device for at least part of each cycle in response to a drop in output voltage, whereby the circuit is caused to function at least partially in each cycle as a voltage doubler rectifier.

9. From a technical point of view, the invention can properly be regarded as using a basic idea which was already known, namely the transition from full wave bridge operation to voltage doubler operation in case of differing line voltages. The inventive contribution to the art then lies in the concept of providing a controlled gradual transition between the two types of operation so that a constant d.c. output voltage is not merely obtained for two predetermined line voltages but within a range of line voltages. The Board is therefore of the opinion that the prior art disclosed by DE-A-2 746 504 is nearer to the invention than the generally known full wave bridge rectifier circuit having a conventional output capacitor filter.

10. The Board is of course aware that when the problem to be solved and its solution are formulated in relation to the prior art as indicated in paragraph 8, the invention will appear in a perspective which is somewhat different from that presented in the application as filed. Such a situation is, however, inherent to a patent granting pro-

présente invention doit être définie comme suit :

L'invention concerne un circuit redresseur comprenant un redresseur à pont de diodes double alternance avec un filtre de sortie à condensateurs. Le document DE-A-2 746 504 a fait connaître un tel circuit, dans lequel le filtre de sortie comprend deux condensateurs en série, le point commun entre les condensateurs étant relié à au moins une borne d'entrée du pont par l'intermédiaire d'un moyen de commutation. Dans le circuit redresseur selon ce document, le moyen de commutation est constitué d'un commutateur actionné manuellement de manière à maintenir une tension de sortie continue ("tension brute") sensiblement constante lorsque deux tensions différentes d'une ligne d'alimentation (par exemple 120 V et 220 V) sont appliquées au circuit redresseur. Toutefois, il est parfois nécessaire (par exemple, dans les dispositifs d'alimentation des ordinateurs) d'avoir un circuit redresseur qui maintienne la tension brute à une tension nominale constante quelles que soient les conditions de charge de la ligne, par exemple en cas de chute de puissance. Ce problème est résolu grâce à un moyen de commutation comprenant un dispositif à courant bidirectionnel commandable et à un circuit de commande rendant passant le dispositif bidirectionnel pendant au moins une partie de chaque cycle en réponse à une chute de la tension de sortie, le circuit étant ainsi amené à fonctionner pendant au moins une partie de chaque cycle en redresseur doubleur de tension.

9. D'un point de vue technique, on peut considérer que l'invention reprend une idée de base qui était déjà connue, à savoir le passage d'un mode de fonctionnement en pont double alternance à un mode de fonctionnement en doubleur de tension en cas de variations de la tension de la ligne d'alimentation. L'activité inventive manifestée par rapport à l'état de la technique tient à ce que l'on a réalisé un passage progressif commandé d'un mode de fonctionnement à l'autre, de façon à maintenir constante une tension de sortie continue, non pas simplement pour deux tensions prédéterminées du secteur, mais dans une plage de tensions du secteur. La Chambre pense donc que l'état de la technique correspondant au document DE-A-2 746 504 est plus proche de l'invention que le circuit redresseur bien connu à pont double alternance comportant le filtre de sortie classique à condensateurs.

10. Certes, il est clair pour la Chambre que si l'on se fonde sur l'état de la technique tel qu'indiqué ci-dessus au point 8 pour la formulation du problème à résoudre et de sa solution, l'invention apparaîtra sous un jour quelque peu différent par rapport à l'invention présentée dans la demande telle que déposée. Ceci est cependant

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

des Patenterteilungsverfahrens, weil in der nach der Einreichung vorgenommenen Recherche unter Umständen bekannte Sachverhalte entdeckt werden, die der Erfindung näher stehen.

11. Es gehört deshalb zur ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß die Art der Aufgabe anhand objektiver Tatsachen bestimmt werden muß, die sich insbesondere aus dem im Laufe des Verfahrens ermittelten Stand der Technik ergeben, der sich von dem unterscheiden kann, der dem Anmelder zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung tatsächlich bekannt war. Eine dadurch bedingte Neuformulierung der Aufgabe wird durch Artikel 123 (2) nicht ausgeschlossen, wenn die Aufgabe vom Fachmann unter Berücksichtigung des der Erfindung nächstliegenden Stands der Technik aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden kann.

12. Mit Schreiben vom 23.5.1983 hat die Beschwerdeführerin in den ursprünglich eingereichten Oberbegriff des Anspruchs 1 folgenden Passus aufgenommen: "... mit der die Ausgangsspannung auch bei einem erheblichen kurzzeitigen Abfall der Eingangsspannung konstant gehalten werden kann und". Die Beschwerdeführerin behauptet, daß der so definierte Stand der Technik der Erfindung näher liege und immer noch dieselbe Aufgabe betreffe. Die Prüfungsabteilung hat diese Änderung unter Nummer 23 ihrer Entscheidung beanstandet. Die Kammer schließt sich der Prüfungsabteilung in diesem Punkt an. Anspruch 1 ist also in seiner derzeitigen Fassung nicht gewährbar.

13. Außerdem stellt die Kammer fest, daß sich der eingefügte Passus - soweit aus der Beschreibung (S. 1, Absatz 2) ersichtlich ist - auf eine Stromversorgung bezieht, die den Gleichspannungswandler einschließt, da dieser so bemessen ist, daß er Abweichungen von der nominalen Netzspannung ausgleichen kann. Eine solche Stromversorgung ist jedoch nicht Gegenstand des Anspruchs 1, der eindeutig Schutz für eine Gleichrichterschaltung (20, 21) an sich beansprucht, an die sich ein Gleichspannungswandler anschließen kann, aber nicht muß (vgl. Abb. 3 und den entsprechenden Teil der Beschreibung). Die im Oberbegriff des Anspruchs 1 in der ursprünglichen Fassung definierten herkömmlichen Gleichrichterschaltungen haben nicht den Zweck, bei unterschiedlichen Netzspannungen eine konstante Ausgangsspannung zu liefern. Man kann daher nicht behaupten, daß es sich hierbei um einen Stand der Technik handelt, der der vorliegenden Erfindung näher liegt als der in der Druckschrift DE-A-2 746 504 offenbarte.

14. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, der für den Oberbegriff des Anspruchs herangezogene

cedure in which a search made after filing may reveal prior art which is nearer to the invention.

11. It has consequently been constant jurisprudence of the Boards of Appeal that the nature of the problem has to be determined on the basis of objective facts, in particular as appearing in the prior art revealed in the course of the proceedings, which may be different from the prior art of which the Applicant was actually aware at the time the application was filed. A reformulation of the problem which then may become necessary is not precluded by Article 123(2) EPC if the problem could be deduced by the person skilled in the art from the application as filed when considered in the light of the prior art which is nearest to the invention.

12. In his letter of 27.05.83 the Appellant introduced in the preamble of the originally filed Claim 1 a passage reading: "capable of maintaining a constant output voltage, notwithstanding a substantial temporary drop in output voltage, and". The Appellant contends that the prior art thus defined would be nearer to the invention while addressing the same problem. The Examining Division in paragraph 23 of its Decision formulated objections against this amendment. The Board agrees with the views of the Examining Division on this matter. Consequently Claim 1 in its present form is unallowable.

13. Additionally the Board observes that, so far as can be gathered from the description (page 1, second paragraph), the added passage pertains to power supplies which include the d.c.-d.c. inverter, as it is this latter part which is rated so as to cope with deviations from the nominal line voltage. Such power supplies, however, do not form the subject-matter of Claim 1, but this claim clearly seeks protection for a rectifier circuit (20, 21) itself which may or may not be followed by a d.c.-d.c. inverter (cf. Fig. 3 and the corresponding part of the description). Conventional rectifier circuits as defined in the preamble of Claim 1 as originally filed are not concerned with the problem of delivering a constant output voltage in case of varying line voltages. They cannot be said therefore to represent a state of the art nearer to the present invention than the prior art reflected by DE-A-2 746 504.

14. The Appellant's contention that the piece of prior art used for the preamble of the claim should be concerned with

inévitable dans une procédure de délivrance de brevet, du fait qu'une recherche effectuée après le dépôt peut révéler l'existence d'un état de la technique plus proche de l'invention.

11. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la nature du problème résolu par l'invention doit être déterminée sur la base de faits établis objectivement, tels qu'ils apparaissent en particulier dans l'état de la technique dont l'existence a été révélée au cours de la procédure, qui peut être différent de l'état de la technique connu du demandeur au moment du dépôt de la demande. L'article 123 (2) de la CBE n'interdit pas la reformulation du problème, au cas où cela deviendrait nécessaire, à condition que l'homme du métier ait pu déduire le problème ainsi reformulé de la demande telle que déposée, en la considérant à la lumière de l'état de la technique le plus proche de l'invention.

12. Dans sa lettre du 23 mai 1983, la requérante a introduit dans le préambule de la revendication 1 déposée à l'origine le passage suivant: "permettant de maintenir une tension de sortie constante, malgré une chute temporaire importante de la tension d'entrée, et". La requérante prétend que l'état de la technique ainsi défini serait plus proche de l'invention tout en traitant le même problème. La Division d'examen, dans le point 23 de sa décision, a formulé des objections à l'encontre de cette modification. La Chambre partage sur ce point l'avis de la Division d'examen. Par conséquent, la revendication 1 ne peut être admise sous sa forme actuelle.

13. De plus, la Chambre fait observer qu'il ressort de la description (page 1, second paragraphe), que le passage ajouté concerne des dispositifs d'alimentation comportant l'inverseur courant continu - courant continu, car c'est cet inverseur qui a été conçu pour pallier aux écarts par rapport à la tension nominale du secteur. Toutefois, ce ne sont pas ces dispositifs d'alimentation qui constituent l'objet de la revendication 1, cette revendication visant nettement une protection pour un circuit redresseur (20, 21) lui-même qui peut ou non être suivi d'un inverseur courant continu - courant continu (voir figure 3 et la partie correspondante de la description). Les circuits redresseurs classiques tels que définis dans le préambule de la revendication 1 déposée à l'origine n'ont rien à voir avec le problème du maintien d'une tension de sortie constante en cas de variations de la tension du secteur. On ne peut par conséquent affirmer qu'ils correspondent à un état de la technique plus proche de l'invention que l'état de la technique constitué par le document DE-A-2 746 504.

14. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, il ne peut être posé en règle générale que l'état de la techni-

Stand der Technik sollte sich mit derselben (oder zumindest mit einer ähnlichen) Aufgabe wie die Erfindung befassen, kann nicht als allgemeine Regel gelten, und sei es auch nur deshalb, weil es durchaus vorkommt, daß eine Erfindung eine Aufgabe löst, die vorher nicht erkannt worden war. In der Regel ist die Vorrichtung oder das Verfahren, das den der Erfindung nächstliegenden Stand der Technik bildet, entsprechend Regel 29 (1) a) EPÜ im Oberbegriff des Anspruchs anzugeben, wobei die Merkmale zu bezeichnen sind, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zu diesem Stand der Technik gehören.

15. Zweck der Ansprüche ist es bekanntlich, den Gegenstand (z. B. eine Vorrichtung oder ein Verfahren) anzugeben, für den Schutz begehrt wird (Art. 84 EPÜ). Die Ansprüche müssen entsprechend Regel 29 abgefaßt werden. Weder in diesem Artikel noch in dieser Regel ist davon die Rede, daß es wünschenswert oder gar notwendig ist, daß "im kennzeichnenden Teil des Anspruchs die erfinderische Tätigkeit angemessen dargelegt wird". Diese Behauptung der Beschwerdeführerin dürfte auf der irrigen Vorstellung beruhen, daß sich die erfinderische Tätigkeit aus dem kennzeichnenden Teil der Ansprüche ergibt. Es ist jedoch der Gegenstand des Anspruchs als Ganzes, der die Erfindung und die ihr zugrundeliegende erfinderische Tätigkeit darstellt.

16. Die Beschwerdeführerin behauptet in ihrem Schreiben vom 27.5.1983, auf das in der Beschwerdebegründung Bezug genommen wird, daß durch die zu diesem Zeitpunkt vorgenommene Änderung des Anspruchs 1 ein Sachverhalt entstanden sei, der mit dem der Entscheidung T 39/82 voll und ganz vergleichbar sei. Da jedoch der Anspruch in dieser Fassung nicht gewährbar ist, braucht dieses Argument nicht weiter erörtert zu werden.

17. Die Kammer möchte jedoch darauf hinweisen, daß die betreffende Entscheidung die Würdigung der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ und eigentlich nicht die richtige Anwendung der Regel 29 (1) zum Gegenstand hatte. Nichtsdestoweniger war der Anspruch, der für gewährbar befunden wurde, korrekterweise auf eine Vorrichtung zur Verminderung der Lichtreflexion an Verkehrsleuchten gerichtet und entsprach damit Regel 29 (1) a) EPÜ, die unter anderem vorschreibt, daß der Oberbegriff die Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung enthalten muß.

18. Unter diesen Umständen muß die Kammer die Entscheidung der Prüfungsabteilung insoweit aufrechterhalten, als es darin heißt, daß die europäische Patentanmeldung Regel 29 (1) EPÜ nicht entspricht.

the same (or at least a similar) problem as the invention cannot be accepted as a general rule, if only for the reason that it is quite usual that the invention solves a problem which has not been recognised earlier. Generally, the apparatus or process constituting the prior art which is nearest to the invention will in compliance with Rule 29 (1) (a) EPC have to figure in the preamble of the claim, stating such features of it as are necessary for the definition of the claimed subject-matter and which are in combination already part of this prior art.

15. It has to be remembered that the purpose of the claims is to define the matter (e.g. an apparatus, a process) for which protection is sought (Article 84 EPC). The claims have to be formulated as prescribed by Rule 29 EPC. Neither the Article nor the Rule makes any reference to the necessity or desirability that "the characterising portion of the claim should fairly set out the inventive step". This contention by the Appellant seems to be based on the false conception that the inventive step resides in the characterising portion of the claims. It is, however, the subject-matter of the claim as a whole which embodies the invention and the inventive step involved.

16. The Appellant contends in his letter of 27.05.83, to which reference is made in the Statement of Grounds, that with the Claim 1 as amended on that date the situation appeared to be entirely parallel to that with which the decision T 39/82 was concerned. As, however, the claim in that form is not allowable, this argument need not be discussed.

17. Nevertheless, the Board wishes to observe that the decision in question deals with judgement of inventive step under Article 56 EPC and is not directly concerned with the correct application of Rule 29 (1) EPC. It would seem, however, that the claim which was held allowable was correctly directed to a device for the reduction of light reflection on traffic lights, in compliance with Rule 29 (1) (a) EPC which provides, inter alia, that the preamble has to indicate the designation of the subject-matter of the invention.

18. In all the circumstances the Board must uphold the decision of the Examining Division insofar as it held that the European patent application did not comply with Rule 29 (1) EPC.

que auquel il est fait référence dans le préambule de la revendication doit concerner le même problème que l'invention (ou du moins un problème similaire), ne serait-ce que parce qu'il est assez courant que l'invention résolve un problème dont auparavant l'on ne connaissait pas l'existence. D'une manière générale, le dispositif ou le procédé correspondant à l'état de la technique le plus proche de l'invention devront, en vertu de la règle 29 (1) a) de la CBE, être indiqués dans le préambule de la revendication, lequel devra mentionner les caractéristiques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font déjà partie de cet état de la technique.

15. Il convient de rappeler que les revendications sont destinées à définir l'objet (par exemple un dispositif, un procédé) de la protection demandée (article 84 de la CBE). Elles doivent être formulées conformément aux exigences de la règle 29 de la CBE. Nulle part, dans cet article ou dans cette règle, il n'est précisé qu'il est nécessaire ou souhaitable que "la partie caractéristique de la revendication fasse ressortir fidèlement l'activité inventive". Il semble que cette affirmation de la part de la requérante repose sur une idée erronée selon laquelle ce serait dans la partie caractéristique des revendications que réside l'activité inventive. Or c'est l'objet de la revendication dans son ensemble qui incarne l'invention et l'activité inventive qu'elle implique.

16. La requérante soutient dans sa lettre parvenue à l'OEB le 27 mai 1983, à laquelle il est fait référence dans le mémoire exposant les motifs du recours, qu'avec la revendication 1 telle qu'elle a été modifiée à cette date, la situation semblait tout à fait similaire à celle évoquée dans la décision T 39/82. Toutefois ladite revendication ne pouvant être admise sous cette forme, il n'y a pas lieu d'examiner cet argument.

17. Néanmoins, la Chambre tient à faire observer que la décision en question traite de l'appréciation de l'activité inventive dans le cadre de l'article 56 de la CBE et ne concerne pas directement l'application correcte de la règle 29 (1) de la CBE. Il semble toutefois que la revendication qui a été jugée admissible visait très correctement un dispositif pour diminuer la réflexion de la lumière sur les feux de signalisation, conformément à la règle 29 (1) a) de la CBE, qui stipule, entre autres, que le préambule doit mentionner la désignation de l'objet de l'invention.

18. Quoi qu'il en soit, la Chambre doit confirmer la décision de la Division d'examen, dans la mesure où elle considère que la demande de brevet européen ne répond pas aux conditions prévues par la règle 29 (1) de la CBE.

19. Die Beschwerdeführerin war jedoch berechtigt, die Auffassung der Prüfungsabteilung zu einer Rechtsfrage anzufechten, die bis dahin noch von keiner Beschwerdekammer in vollem Umfang geprüft worden war; billigerweise muß der vorliegende Fall also an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen werden, um der Beschwerdeführerin Gelegenheit zu geben, die Anmeldung so zu ändern, daß sie den Anforderungen dieser Entscheidung entspricht. Insoweit wird die angefochtene Entscheidung geändert.

20. Die Kammer hat ferner festgestellt, daß der einleitende Teil der Beschreibung (Seite 1 und Seite 2, Absatz 1) geändert werden muß, damit er Artikel 84 EPÜ (Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung) und Regel 27 (1) EPÜ, insbesondere Buchstaben c und d, formal entspricht. Nach Auffassung der Kammer verlangen diese Bestimmungen, daß der einleitende Teil der Beschreibung eine Darstellung des Gegenstands des Schutzbegehrens, die zumindest sachlich mit den unabhängigen Ansprüchen übereinstimmt, sowie wenigstens einen Hinweis auf den Stand der Technik enthält, auf dem der Oberbegriff dieser Ansprüche aufbaut. Diese Art der Darstellung erscheint im Hinblick auf Artikel 69(1) Satz 2 EPÜ im Interesse der Öffentlichkeit geboten, denn er schreibt vor, daß die Beschreibung zur Auslegung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents heranzuziehen ist. Dies sollte bei der weiteren Entscheidung über die Anmeldung berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang wird auf Nummer 8 verwiesen.

19. However, the Appellant was entitled to challenge the views of the Examining Division on a point of law which had not previously been considered in its entirety by any Board of Appeal, and it is just that the present case should be referred back to the Examining Division in order for the Appellant to have the opportunity, if he so desires, of submitting amendments to the application to meet the requirements of this decision. To that extent, therefore, the decision under appeal will be amended.

20. It may be added that the Board has noted that the introductory part of the description (page 1 and the first paragraph on page 2) will have to be amended in order to bring it into a form complying with Article 84 EPC (support for the claim in the description) and Rule 27 (1) EPC, in particular (c) and (d) thereof. The Board understands these provisions as requiring that the introductory part of the description comprises a statement of the subject-matter for which protection is sought which corresponds, at least in substance, with the terms of the independent claim or claims and a reference to at least the prior art on which the preamble(s) of this (these) claim(s) is (are) based. Such a presentation is considered necessary in the public interest, having regard to the provision of Article 69 (1) EPC, second sentence, that the description shall be used to interpret the claims of a European patent application or a European patent. This matter ought to be considered during the further prosecution of the application. Reference is made in this context to paragraph 8 above.

19. Toutefois, la requérante était en droit de contester l'avis émis par la Division d'examen sur un point de droit qui jusque-là n'avait pas été examiné à fond par une chambre de recours, et il est équitable de renvoyer la présente affaire à la Division d'examen afin que la requérante ait la possibilité, si elle le souhaite, d'apporter des modifications à sa demande de manière à ce que celle-ci puisse répondre à ce qui était exigé dans cette décision. C'est dans cette mesure que, par conséquent, la décision contestée sera modifiée.

20. La Chambre a signalé par ailleurs que l'introduction de la description (page 1 et premier paragraphe de la page 2) devrait être modifiée de manière à répondre aux exigences posées à l'article 84 de la CBE, qui prévoit que les revendications doivent se fonder sur la description, et à la règle 27 (1) de la CBE (paragraphe c) et d) en particulier). Pour la Chambre, ces dispositions exigent que l'objet pour lequel la protection est demandée soit indiqué dans l'introduction de la description, cette indication devant correspondre, au moins pour l'essentiel, au texte de la ou des revendication(s) indépendante(s), et qu'il soit fait référence dans cette introduction au moins à l'état de la technique sur lequel est (sont) fondé(s) le(s) préambule(s) de cette (ces) revendication(s). Une telle présentation est jugée nécessaire dans l'intérêt du public, eu égard aux dispositions de l'article 69 (1) de la CBE, seconde phrase, qui précisent que la description sert à interpréter les revendications d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen. C'est là une interprétation dont il conviendra de tenir compte pour la poursuite de la procédure relative à la demande. Référence est faite à cet égard à ce qui a été exposé ci-dessus au point 8.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 25.8.1983 wird hiermit wie folgt geändert:

Die europäische Patentanmeldung wird nicht gemäß Artikel 97 (1) EPÜ aus den in der obengenannten Entscheidung dargelegten Gründen zurückgewiesen, sofern die Anmelderin innerhalb der von der Prüfungsabteilung gesetzten Fristen Änderungen zu der Anmeldung vorlegt, die nach Ansicht der Prüfungsabteilung die Einwände in Teil II der genannten Entscheidung ausräumen und auch sonst den Feststellungen der Kammer entsprechen.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

ORDER

For these reasons

it is decided that:

1. The decision of the Examining Division dated 25.08.83 is hereby amended as follows:

The European patent application shall not be refused according to Article 97 (1) EPC on the grounds set out in the said decision provided that within time limits set by the Examining Division the Applicant offers amendments to the application which in the opinion of the Examining Division meet the objections set out in Part II of the said decision and are also otherwise in agreement with the Board's reasoning.

2. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen en date du 25 août 1983 est modifiée comme suit:

La demande de brevet européen ne sera pas rejetée en vertu de l'article 97 (1) de la CBE pour les motifs exposés dans ladite décision, à condition que, dans les délais impartis par la Division d'examen, la requérante apporte à sa demande des modifications qui, de l'avis de la Division d'examen, permettent d'écarter les objections formulées dans la partie II de ladite décision et tiennent compte également de l'argumentation développée par la Chambre.

2. L'affaire est renvoyée à la Division d'examen pour poursuite de la procédure.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 21. Januar 1986
T 248/85* ****

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: P. Lançon
G. Paterson

Anmelderin: BICC PLC

Stichwort:

"Bestrahlungsverfahren/BICC"

EPÜ Artikel 52 (1), 64 (2) und 84

"Product-by-process-Ansprüche"
- "Angabe des nächstliegenden
Standes der Technik"

Leitsätze

I. Die Bestimmungen des Übereinkommens über die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit einerseits und über den Schutzbereich andererseits haben verschiedene Funktionen. Ein Anspruch, der auf einen Gegenstand gerichtet ist, der zwar in den im Übereinkommen vorgesehenen Schutzbereich fällt, aber die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nach den Artikeln 52 bis 57 nicht erfüllt, ist nicht zulässig. Ein bekanntes Erzeugnis erlangt nicht schon durch eine nähere Bezeichnung (als "Verfahrenserzeugnis") Neuheit.

II. Eine vom nächstliegenden Stand der Technik ausgehende objektive Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit setzt voraus, daß dieser Stand der Technik zweifelsfrei angegeben und berücksichtigt worden ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 7. Oktober 1982 eingereichte und unter der Nummer 77620 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 82 305 334.3, die die Priorität einer früheren Anmeldung vom 15. Oktober 1981 (GB 8 131 144) in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 18. Juli 1985 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 13. März 1985 eingegangenen Ansprüche 4 und 5 zugrunde. Die unabhängigen Ansprüche 1, 4 und 5 lauteten wie folgt:

"1. Verfahren zur Bestrahlung eines zumindest teilweise aus sauerstoffempfindlichem vernetzbarem Polymermaterial hergestellten Erzeugnisses, bei dem dieses in einen flexiblen Behälter eingeschlossen und einer Gammastrahlung ausgesetzt wird, wobei das Volumen und die Durchlässigkeit des flexiblen Behälters so beschaffen sind, daß das Verhältnis zwischen der Summe des in dem Behälter enthaltenen und

**Decision of the Technical
Board of Appeal 3.3.1 dated
21 January 1986
T 248/85* ****

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: P. Lançon
G. Paterson

Applicant: BICC PLC

Headword: "Radiation
Processing/BICC"

Articles 52 (1), 64 (2) and 84 EPC

"Product-by-process claims" -
"Identification of the closest prior
art"

Headnote

I. The provisions of the EPC governing the requirements for patentability and those relating to the extent of protection fulfil different functions. A claim directed to subject-matter which, though coming within the extent of protection provided by the EPC, does not meet the requirements for patentability laid down in Articles 52 to 57, is not allowable. A known product is not rendered novel merely by means of further definition (as a "product of process").

II. An objective assessment of inventive step starting from the closest prior art implies that the latter has been positively identified and considered.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No.82 305 334.3 filed on 7 October 1982 and published with publication number 77620 claiming priority of the prior application of 15 October 1981 (GB 8 131 144), was refused by the decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 18 July 1985. The decision was based on Claims 4 and 5 received on 13 July 1985. Independent Claims 1, 4 and 5 were worded as follows:

"1. A method of radiation processing a product made at least in part from an oxygen sensitive cross-linkable polymeric material comprising sealing the product in a flexible container and subjecting it to gamma irradiation therein, the volume and permeability of the flexible container being such that the ratio of the sum of the volume of oxygen contained in it and the volume of oxygen that would diffuse into it during the ir-

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.3.1,
en date du 21 janvier 1986
T 248/85* ****

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: P. Lançon
G. Paterson

Demanderesse: BICC PLC

Référence: "Procédé
d'irradiation/BICC"

Articles 52 (1), 64 (2) et 84 de la CBE

"Revendications de produits
caractérisés par leur procédé
d'obtention" - "Détermination de
l'état de la technique le plus proche"

Sommaire

I. Les dispositions de la CBE régissant les conditions de la brevetabilité et celles concernant l'étendue de la protection poursuivent des objectifs différents. Une revendication portant sur un objet qui, bien que bénéficiant de l'étendue de la protection conférée par la CBE, ne remplit pas les conditions de la brevetabilité énoncées aux articles 52 à 57, ne saurait être admise. Un produit connu ne devient pas nouveau du simple fait qu'il en est donné une nouvelle définition (en tant que produit caractérisé par son procédé d'obtention).

II. Une appréciation portée sur l'activité inventive par rapport à l'état de la technique le plus proche n'est objective que si cet état de la technique a été identifié sans équivoque, et s'il a été vérifié.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 305 334.3, déposée le 7 octobre 1982 et publiée sous le numéro 77620, pour laquelle est revendiquée la priorité de la demande antérieure GB 8 131 144 du 15 octobre 1981, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 18 juillet 1985. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 4 et 5 reçues le 13 mars 1985. Les revendications indépendantes 1, 4 et 5 s'énonçaient comme suit:

"1. Procédé d'irradiation d'un produit composé au moins en partie d'un matériau polymère réticulable sensible à l'oxygène, consistant à enfermer hermétiquement le produit dans un conteneur souple et à l'y soumettre à une irradiation par les rayons gamma, le volume et la perméabilité du conteneur souple étant tels que le rapport de la somme du volume d'oxygène qu'il contient et du volume d'oxygène diffusé au

* Übersetzung.

** Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von DM 1,30 pro Seite erhältlich.

* Official text.

** This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DM 1.30 per page.

* Traduction.

** Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DM par page.

des während der Bestrahlung in ihn diffundierenden Sauerstoffvolumens und der der Bestrahlung ausgesetzten Oberfläche des Polymermaterials unter dem für dieses Material empirisch ermittelten kritischen Wert liegt.

4. Mit vernetztem PVC überzogener Draht, dadurch gekennzeichnet, daß er durch das in Anspruch 2 oder 3 beanspruchte Verfahren tatsächlich hergestellt wird und dessen unmittelbares Erzeugnis ist.

5. Bestrahltes Erzeugnis, dadurch gekennzeichnet, daß es durch das in Anspruch 1 beanspruchte Verfahren tatsächlich hergestellt wird und dessen unmittelbares Erzeugnis ist."

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß das in den Ansprüchen 4 und 5 beanspruchte Erzeugnis nicht neu sei und die Ansprüche somit nach Artikel 52 in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ nicht gewährbar seien. In der Entscheidung heißt es weiter, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 der Anmeldung neu sei (Art. 54 EPU) und eine erfinderische Tätigkeit erkennen lasse (Art. 56 EPÜ). Die Ansprüche 4 und 5 wirkten jedoch patenthindernd.

III. Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, die am 16. August 1985 einging, und entrichtete die entsprechende Gebühr fristgerecht; am 12. September 1985 reichte sie die Beschwerdebegründung nach (Eingang am 16. September 1985).

Die Beschwerdeführerin brachte darin folgendes vor:

In der Beschwerde gehe es nicht um den technischen Gehalt der Anmeldung. Strittig seien vielmehr die Ansprüche 4 bis 5, wie in der angefochtenen Entscheidung richtig dargelegt werde.

Die in den Ansprüchen 4 und 5 beanspruchten Erzeugnisse unterschieden sich an sich nicht von den bekannten (Nr. 2 und 5 der Beschwerdebegründung). Sie beantrage auch keinen Schutz, der über den hinausgehe, der den Verfahrensansprüchen 1 bis 3 durch Artikel 64 (2) EPÜ ohnehin gewährt werde. Sie stehe auf dem Standpunkt, daß die **beanspruchten** Erzeugnisse ihre Neuheit aus dem Verfahren nach den entsprechenden Verfahrensansprüchen bezögen.

Daher begehre sie ein Patent, in dem der durch Artikel 64 (2) EPÜ gewährte Schutz ausdrücklich angegeben sei (Nr. 4 der Beschwerdebegründung).

IV. Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde auf den 21. Januar 1986 eine mündliche Verhandlung anberaumt. In ihrer Ladung bezog sich die Kammer auf ihre frühere Entscheidung T 150/82

radiation period to the exposed surface area of the polymeric material is less than a critical value determined empirically for the particular polymeric material.

4. Cross-linked PVC coated wire characterised in that it was actually made by and is the direct product of the process claimed in any one of Claim 2 or Claim 3.

5. An irradiated product characterised in that it was actually made by and is the direct product of the process claimed in Claim 1."

II. The reason given for the refusal was that the product claimed in Claims 4 and 5 is not novel and that, consequently, these claims are not allowable under Article 52 together with Article 54 EPC. The decision also stated that the subject-matter of Claims 1 to 3 of the application is novel (Art. 54 EPC) and that an inventive step for the subject-matter of Claims 1 to 3 could be appreciated (Art. 56 EPC). Nevertheless, Claims 4 and 5 constituted an obstacle to granting the patent.

III. The Applicant lodged an appeal against the decision received on 16 August 1985, paid the fee within the time limit and filed a statement setting out the grounds of appeal dated 12 September 1985 (received on 16 September 1985).

According to the Appellant:

The technical substance of the application does not enter into the issues in the Appeal. The claims at issue are Claims 4 and 5 as correctly set out in the Decision under Appeal.

The products claimed in Claims 4 and 5 are not per se distinguishable from the products of the prior art (points 2 and 5 of the Statement of Grounds). The appellant submits that he does not claim any protection beyond that already given by Article 64 (2) EPC to the method Claims 1 to 3. He takes the position that novelty is conferred on the products **as claimed** by the process of the relevant method claim.

Consequently, he seeks to secure the grant of a patent in which the protection given by Article 64 (2) EPC is expressly stated (point 4 of the Statement of Grounds).

IV. Oral proceedings were arranged at the request of the Appellants on 21 January 1986. In its summons, the Board referred to its earlier decision T 150/82 "claim categories/IFF", OJ EPO

cours de l'irradiation à la surface du matériau polymère exposée aux radiations est inférieure à une valeur critique déterminée empiriquement pour le matériau polymère utilisé.

4. Un câble revêtu de PVC réticulé, caractérisé en ce qu'il a été effectivement fabriqué et directement obtenu par le procédé revendiqué dans l'une ou l'autre des revendications 2 et 3.

5. Un produit irradié, caractérisé en ce qu'il a été effectivement fabriqué et directement obtenu par le procédé revendiqué dans la revendication 1."

II. La demande a été rejetée au motif que le produit revendiqué dans les revendications 4 et 5 n'était pas nouveau et que, en conséquence, ces revendications ne pouvaient être admises, en vertu de l'article 52 ensemble l'article 54 de la CBE. Il était également déclaré dans la décision que l'objet des revendications 1, 2 et 3 de la demande était nouveau (article 54 de la CBE) et que l'on pouvait considérer qu'il impliquait une activité inventive (article 56 de la CBE). Le brevet ne pouvait néanmoins être délivré, cela en raison des revendications 4 et 5.

III. La demanderesse a formé un recours, reçu le 16 août 1985, contre cette décision, a acquitté la taxe correspondante dans le délai et a produit un mémoire en date du 12 septembre 1985 (reçu le 16 septembre 1985) exposant les motifs du recours.

Selon la requérante, le recours ne vise pas le contenu technique de la demande. Ainsi que l'indique à juste titre la décision attaquée, ce sont les revendications 4 et 5 qui sont en cause.

Les produits revendiqués dans les revendications 4 et 5 ne se distinguent pas en soi de ceux qui sont compris dans l'état de la technique (points 2 et 5 du mémoire exposant les motifs du recours). La requérante allègue qu'elle ne revendique pas de protection s'étendant au-delà de celle qui découle déjà de l'article 64 (2) de la CBE, appliqué aux revendications de procédé 1, 2 et 3. Elle considère que si les produits **tels que revendiqués** sont nouveaux, c'est en raison de la nouveauté du procédé sur lequel porte la revendication de procédé correspondante.

En conséquence, elle cherche à obtenir la délivrance d'un brevet dans lequel la protection découlant de l'article 64 (2) de la CBE soit expressément accordée (point 4 du mémoire exposant les motifs du recours).

IV. A la demande de la requérante, une procédure orale s'est déroulée le 21 janvier 1986. Dans la notification établie à cet effet, la Chambre s'est référée à la décision T 150/82 "Catégo-

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

"Anspruchskategorien/IFF", ABI. EPA 7/1984, 309, bei der es auch um einen "Product-by-process"-Anspruch ging.

7/1984, 309 also concerning a product-by-process claim.

ries de revendications/IFF" (JO de l'OEB n° 7/1984, p. 309), qu'elle a rendue antérieurement et qui concerne également des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention.

V. Die der Kammer von der Beschwerdeführerin vorgetragene Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

V. The arguments submitted to the Board by the Appellants can be summarised as follows:

V. Les arguments développés devant la Chambre par la requérante peuvent se résumer comme suit:

1. Die in den Ansprüchen 4 und 5 beanspruchten Erzeugnisse unterscheiden sich an sich nicht von den bekannten (Nr. 2 und 5 der Beschwerdebegründung).

1. The products claimed in Claims 4 and 5 are not per se distinguishable from the products of the prior art (points 2 and 5 of the Statement of Grounds).

1. Les produits revendiqués dans les revendications 4 et 5 ne se distinguent pas en soi de ceux qui sont compris dans l'état de la technique (points 2 et 5 du mémoire exposant les motifs du recours).

Die Beschwerdeführerin beantragt keinen Schutz, der über den hinausgeht, der den Verfahrensansprüchen 1 bis 3 durch Artikel 64 (2) EPU ohnehin gewährt wird.

The Appellants submit that they do not claim any protection beyond that already given by Article 64 (2) EPC to the method Claims 1 to 3.

La requérante allègue qu'elle ne revendique pas de protection s'étendant au-delà de celle qui découle déjà de l'article 64 (2) de la CBE, appliqué aux revendications de procédé 1, 2 et 3.

2. Die Ansprüche 4 und 5 sollten der Beschwerdeführerin zufolge hauptsächlich aus folgendem Grund zugelassen werden:

2. The main reason why the Appellants submit that Claims 4 and 5 should be allowed are as follows:

2. Si la requérante conclut que les revendications 4 et 5 devraient être admises, c'est essentiellement pour les raisons suivantes :

Mit den zu den Ansprüchen 4 und 5 vorgeschlagenen geringfügigen Änderungen solle auf die deutlich werden, daß sie mit diesen Ansprüchen nur den Schutz anstrebe, der ihr nach Artikel 64 (2) EPU ohnehin ausdrücklich zustehe, da die Gewährbarkeit der Verfahrensansprüche 1 bis 3 feststehe.

According to them, the effect of the minor amendments proposed to Claims 4 and 5 is to make it abundantly clear that the protection which the Applicants seek by these claims is only that to which they are expressly entitled by Article 64 (2) EPC, in view of the agreed allowability of method Claims 1 to 3.

Selon elle, les légères modifications qu'il est proposé d'apporter aux revendications 4 et 5 visent à établir sans équivoque que la protection qu'elle cherche à obtenir par ces revendications n'est autre que celle que l'article 64 (2) de la CBE permet expressément de lui accorder, compte tenu du fait qu'il a été reconnu que les revendications de procédé 1, 2 et 3 pouvaient être admises.

Aus Artikel 64 (2) EPÜ, in dem ausdrücklich festgestellt werde, daß sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse erstreckt, ergebe sich zwangsläufig, daß nach dem EPÜ ein Erzeugnis dadurch neu werde, daß es durch ein neues Verfahren hergestellt werde, auch wenn das Erzeugnis aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften an sich nicht neu sei. Andernfalls stünden die Artikel 52 (1) und 64 (2) EPÜ im Widerspruch zueinander, da "Artikel 64 (2) EPÜ einen Schutz gewähren würde, den Artikel 52 (1) verbietet". Die ausdrückliche Inanspruchnahme des durch Artikel 64 (2) EPÜ verliehenen Rechts werde durch keinen Artikel des Übereinkommens und keine Regel der Ausführungsordnung verboten.

From Article 64 (2) EPC which expressly states that protection shall be granted for the direct product of a patentable process, it necessarily follows that, under the EPC, a product is rendered novel by the fact that it is produced by means of a new process and notwithstanding the fact that such product is not new per se, by virtue of its physical characteristics. Unless this is so, the Appellants submit, Articles 52 (1) and 64 (2) EPC are inconsistent with one another, because "Article 64 (2) EPC would give protection which Article 52 (1) forbids." The express claiming of the right given by Article 64 (2) EPC is not forbidden by any Article of the Convention nor by any Rule of the Implementing Regulations.

En bonne logique, déclare la requérante, il découle de l'article 64 (2) de la CBE, qui dispose expressément que la protection sera conférée au produit obtenu directement par un procédé brevetable, que, dans la Convention, un produit devient nouveau du moment qu'il est obtenu par un procédé nouveau, et cela même si de par ses caractéristiques physiques ledit produit n'est pas nouveau en soi. Autrement, estime la requérante, il y aurait contradiction entre les articles 52 (1) et 64 (2) de la CBE, "l'article 64 (2) de la CBE conférant une protection que l'article 52 (1) exclurait". Dans aucun article de la Convention, ni aucune règle de son règlement d'exécution, il n'est interdit au demandeur de se prévaloir expressément du droit conféré par l'article 64 (2) de la CBE.

Dementsprechend begehre sie die Erteilung eines Patents, in dem der durch Artikel 64 (2) EPÜ gewährte Schutz durch Aufnahme der Ansprüche 4 und 5 ausdrücklich angegeben sei (Nr. 4 und 5 der Beschwerdebegründung).

Consequently, they seek to secure the grant of a patent in which the protection given by Article 64 (2) EPC is expressly stated by virtue of the inclusion of Claims 4 and 5 (points 4 and 5 of the Statement of Grounds).

La requérante cherche donc à obtenir la délivrance d'un brevet dans lequel la protection découlant de l'article 64 (2) de la CBE soit expressément accordée du fait de l'incorporation des revendications 4 et 5 (points 4 et 5 du mémoire exposant les motifs du recours).

Das Fehlen jeglicher "Product-by-process"-Ansprüche könnte dazu führen, daß der Gegenstand, für den Schutz begehrt werde, nicht gemäß Artikel 84 EPÜ angegeben worden sei (Nr. 18 der Beschwerdebegründung).

The absence of any product by process claim could mean that the matter for which the protection is sought according to Article 84 EPC has not been defined (point 18 of the Statement of Grounds).

L'absence de toute revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention pourrait selon elle être considérée comme la preuve que l'objet de la protection demandée au sens de l'article 84 de la CBE n'a pas été défini (point 18 du mémoire).

Als weiteren Grund für die Aufnahme der Ansprüche 4 und 5 führt die Beschwerdeführerin an, daß ein nationales Gericht umgekehrt das Fehlen dieser Ansprüche möglicherweise als einen Verzicht auf den Schutz nach Artikel 64 (2) EPÜ auslegen könnte, da nach Artikel 84 EPÜ die Ansprüche den Gegenstand angeben müßten, für den Schutz begehrt werde.

3. Daneben brachte die Beschwerdeführerin noch folgende Argumente vor:

Man könne nicht erwarten, daß alle potentiellen Verletzer von der Existenz des Artikels 64 (2) EPÜ und seine Wirkung verstünden; es sei sogar anzunehmen, daß er vielen, wenn nicht gar den meisten potentiellen Verletzern völlig unbekannt sei. Ein unerfahrener Verletzer würde z. B. nicht wissen, daß ein europäisches Patent, das nur Ansprüche auf ein Herstellungsverfahren enthalte, die Einfuhr des unmittelbaren Erzeugnisses des patentierten Verfahrens beschränke (Nr. 12 und 13 der Beschwerdebeurteilung).

Bei einer Zulassung der gewünschten Ansprüche würde sich für die Beschwerdeführerin das Risiko verringern, eine kostspielige Klage anstrengen zu müssen, um die Rechte aus dem europäischen Patent gerichtlich feststellen zu lassen (Nr. 29 der Beschwerdebeurteilung).

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der Entscheidung vom 18. Juli 1985 und die Erteilung eines europäischen Patents mit den Ansprüchen 1 bis 5 in der am 13. März 1985 beim Europäischen Patentamt in München eingegangenen Fassung.

Sollte jedoch die Beschwerdekammer die Entscheidung der Prüfungsabteilung nach eingehender Prüfung aufrechterhalten, so wäre die Beschwerdeführerin bereit, die Ansprüche 4 und 5 fallenzulassen und die Erteilung eines Patents mit den Ansprüchen in der am 13. März 1985 eingereichten alternativen Fassung zu beantragen; dazu gehören die seit Einreichung der Anmeldung unveränderten Ansprüche 1, 2 und 3.

Entscheidungsgründe

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

2. Die oben wiedergegebenen Ansprüche 4 und 5 sind Gegenstand dieser Beschwerde. Die Prüfungsabteilung hält die Ansprüche 1 bis 3 aus den in ihrer Entscheidung angegebenen Gründen für gewählbar.

Die Kammer ist zwar weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt, sieht aber keine Veranlassung, diese Ansprüche in die-

Conversely, and in further support for the inclusion of Claims 4 and 5, the Appellants say that unless such claims are included, and having regard to the fact that Article 84 requires the claims to define the matter for which protection is sought, it is possible that a national court would construe the absence of such claims as a waiver of the protection provided by Article 64 (2).

3. Other subsidiary arguments raised by the Appellants are the following:

It cannot be expected that all prospective infringers will be aware of the existence and understand the effect of Article 64 (2) EPC; indeed it can be expected that many if not most prospective infringers will be wholly unaware of it. An inexperienced prospective infringer would not realise that a European patent containing only claims to a method of manufacture would restrict the importation of the direct product of the patented process (points 12 and 13 of the Statement of Grounds).

The allowance of the claims sought would reduce the risk of the (Applicants) having to go to the expense of a court action to establish the rights which the European patent will give (point 29 of the Statement of Grounds).

VI. The Appellants request the cancellation of the decision dated 18 July 1985 and the grant of a European patent containing Claims 1 to 5 in the form received by the European Patent Office in Munich on 13 March 1985.

If however, after all consideration, the Board of Appeal upholds the viewpoint of the Examining Division, then in those circumstances the Appellants would be prepared to cancel Claims 4 and 5 and would request the grant of a patent with Alternative Claims as filed on 13 March 1985; these comprise Claims 1, 2 and 3 in the same form in which they have existed without amendment from the filing of the application.

Reasons for the Decision

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

2. Under the circumstances of the Appeal, the Appellants state that the technical substance of the application does not enter into the issue in the Appeal. They note that it is unnecessary to repeat method Claims 1 to 3 because they are accepted by the Examining Division.

Although it is not restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties, the Board does not see any reason to examine these

Comme autre argument à l'appui de sa requête visant à faire accepter également les revendications 4 et 5, la requérante fait valoir d'autre part que si ces revendications ne sont pas admises elles aussi, il se pourrait, compte tenu du fait que l'article 84 exige que les revendications définissent l'objet de la protection demandée, qu'un tribunal national interprète leur absence comme une renonciation à la protection prévue à l'article 64 (2).

3. La requérante a en outre avancé les arguments suivants:

Il ne faut pas s'attendre à ce que les contrefacteurs qui se manifesteront à l'avenir connaissent tous l'existence de l'article 64 (2) de la CBE, ni qu'ils en comprennent les effets; en réalité, il est probable que pour bon nombre, sinon pour la majorité d'entre eux, cet article sera totalement inconnu. S'ils sont inexpérimentés, ils ne sauront pas qu'un brevet européen qui contient uniquement des revendications portant sur un procédé de fabrication peut limiter l'importation du produit obtenu directement par le procédé breveté (points 12 et 13 du mémoire exposant les motifs du recours).

Si les revendications en question étaient admises comme le demande la requérante, celle-ci risquerait moins d'avoir à engager une action en justice pour faire reconnaître les droits que le brevet européen lui aura conférés (point 29 du mémoire).

VI. La requérante demande l'annulation de la décision du 18 juillet 1985 et la délivrance d'un brevet européen comportant les revendications 1 à 5 telles qu'elles ont été reçues par l'Office européen des brevets à Munich le 13 mars 1985.

Si toutefois, après mûr examen, la Chambre de recours se rallie à l'opinion exprimée par la Division d'examen, la requérante serait disposée dans ces conditions à retirer les revendications 4 et 5, et demanderait la délivrance d'un brevet contenant le jeu de revendications déposées à titre subsidiaire le 13 mars 1985. Ce jeu comprend les revendications 1, 2 et 3 dans le texte déposé à l'origine, et demeuré inchangé depuis.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. Ce sont les revendications 4 et 5 énoncées ci-dessus qui sont en cause dans le présent recours. La Division d'examen a déclaré qu'elle considérait que les revendications 1, 2 et 3 pouvaient être admises pour les raisons qu'elle a exposées dans sa décision.

Bien qu'elle n'ait pas à s'en tenir aux faits, preuves et arguments avancés par les parties, la Chambre estime qu'elle n'a aucune raison d'examiner

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

sem Stadium des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen.

Dementsprechend wird hier, wie von der Beschwerdeführerin beantragt, nur über die "Product-by-process"-Ansprüche 4 und 5 verhandelt.

3. In einer früheren Entscheidung (T 150/82**) hat die Kammer bereits festgestellt, daß Ansprüche für Erzeugnisse, die durch ihr Herstellungsverfahren gekennzeichnet sind (sog. "Product-by-process"-Ansprüche), nur zulässig sind, wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen und die Anmeldung keine anderen Angaben enthält, die es dem Anmelder ermöglichen würden, das Erzeugnis durch seine Zusammensetzung, seine Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter hinreichend zu kennzeichnen.

Dieser Entscheidung lag ein Anspruch zugrunde, der wie folgt lautete:

"Erzeugnisse, die durch das Verfahren nach Anspruch 1 hergestellt sind." In den Entscheidungsgründen hieß es, daß dieser "Product-by-process"-Anspruch die Erzeugnisse definiert, die durch das als erfindetrisch bezeichnete Verfahren hergestellt werden.

4. Um zu betonen, daß nur der nach Artikel 64 (2) EPÜ gewährte Schutz begehrt wird, hat die Beschwerdeführerin ihre "Product-by-process"-Ansprüche entsprechend formuliert und dabei teilweise den Wortlaut des Artikels 64 (2) EPÜ verwendet.

Die beanspruchten Erzeugnisse sind dadurch gekennzeichnet, daß sie durch das in dem jeweiligen Verfahrensanspruch beanspruchte "Verfahren tatsächlich hergestellt" werden und "dessen unmittelbares Erzeugnis" sind.

5. Was die Neuheit des so definierten Erzeugnisses anbelangt, so räumt die Beschwerdeführerin zwar ein, daß die beanspruchten Erzeugnisse sich an sich nicht von denen des Stands der Technik unterscheiden; sie stellt sich jedoch auf den Standpunkt, daß den beanspruchten Erzeugnissen durch das Verfahren nach dem entsprechenden Verfahrensanspruch Neuheit verliehen werde.

Die Kammer kann sich dieser Auslegung nicht anschließen.

6. Das Vorbringen unter Nummer V 2 ist aus folgenden Gründen falsch:

6.1 Nach Artikel 84 EPÜ müssen die Ansprüche "den **Gegenstand** angeben, für den Schutz begehrt wird", und nicht den Schutzbereich. Das erteilte Patent soll dem Patentinhaber dadurch Schutz gewähren, daß es ihm Rechte in

claims of its own motion at this stage of the proceedings.

Consequently the claims at issue are, as requested by the Appellants, "product-by-process" Claims 4 and 5.

3. In the earlier case T 150/82**), the Board has already decided that claims for products defined in terms of processes for their preparation (known as "product-by-process" claims) are admissible only if the products themselves fulfil the requirements for patentability and there is no other information available in the application which could enable the Applicant to define the product satisfactorily by reference to its composition, structure or some other testable parameter.

That decision was based on a claim worded as follows:

"A product whenever produced by the process of Claim 1". In the reasons for the decision, this product-by-process claim was given as representing a definition of the products which are obtained by the use of the allegedly inventive process referred to.

4. In order to emphasise that the protection sought is only that conferred under Article 64 (2), the Appellants have accordingly worded their product-by-process claims, partly using the wording of Article 64 (2).

The claimed products are characterised in that they are "actually made by" and are "the direct product of the process" claimed in any one of the process claims.

5. Concerning the novelty of the product so defined, the Applicants admit that the products claimed are not per se distinguishable from the products of the prior art, but take the position that novelty is conferred on the products as claimed by the process of the relevant method claim.

The Board cannot accept this interpretation.

6. The submissions set out in V(2) above are wrong for the following reasons:

6.1 The function of the claims, according to Article 84 EPC, is to "define the **matter** for which protection is sought", not to define the extent of protection. The function of the patent, when granted, is to confer protection

ces revendications de sa propre initiative à ce stade de la procédure.

Par conséquent, ce qui est en cause, comme l'avait demandé la requérante dans ses conclusions, ce sont les revendications 4 et 5 qui portent sur des produits caractérisés par leur procédé d'obtention.

3. Dans une décision antérieure (T 150/82**), la Chambre avait déjà estimé que les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication (dites "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention": "product-by-process" claims) ne peuvent être acceptées que si les produits en tant que tels satisfont aux conditions requises pour la brevetabilité, et que si la demande ne contient aucune autre information permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par référence à sa composition, à sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé.

La décision a été rendue sur la base d'une revendication qui s'énonçait comme suit:

"Tout produit obtenu par le procédé selon la revendication 1". Dans les motifs de la décision, cette revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention a été considérée comme constituant une définition des produits qui sont obtenus au moyen du procédé qualifié d'inventif dans la demande.

4. Pour bien faire ressortir que la protection demandée n'est autre que celle qui découle de l'application de l'article 64 (2), la requérante a libellé ses revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention en reprenant certains termes figurant dans l'article 64 (2).

Ce qui caractérise les produits revendiqués, c'est qu'ils sont "effectivement fabriqués par" et "directement obtenus par le procédé" revendiqué dans l'une quelconque des revendications de procédé.

5. En ce qui concerne la nouveauté du produit ainsi défini, la demanderesse reconnaît que les produits revendiqués ne se distinguent pas en soi des produits compris dans l'état de la technique, mais considère que si les produits tels qu'ils sont revendiqués sont nouveaux, c'est en raison de la nouveauté du procédé sur lequel porte la revendication de procédé correspondante.

La Chambre ne peut accepter cette interprétation.

6. Les arguments de la requérante exposés ci-dessus au point V.2 doivent être tenus pour erronés, ceci pour les raisons suivantes:

6.1 Aux termes de l'article 84 de la CBE, les revendications doivent "[définir] l'**objet** de la protection demandée", et non l'étendue de la protection. Le brevet qui est délivré vise lui à faire bénéficier son titulaire d'une protection

* Übersetzung.

** ABI. 7/1984, 309

* Official text.

** OJ 7/1984, 309

* Traduction.

** JO n° 7/1984. 309

den benannten Staaten verleiht. Die Art dieses Schutzes wird nach Artikel 69 EPU durch den Inhalt der Ansprüche bestimmt. Die Ansprüche geben aber nicht den Schutzbereich, sondern den Gegenstand an, für den Schutz begehrt wird.

6.2 Gemäß Artikel 52 (1) EPÜ werden "europäische Patente ... für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind".

Mit anderen Worten: Der Schutz kann nur für Erfindungen gewährt werden. Somit muß der "Gegenstand", für den Schutz begehrt wird und der in den einzelnen Ansprüchen angegeben ist, den Erfordernissen des Artikels 52 (1) EPÜ entsprechen. Insbesondere muß der Gegenstand jedes Anspruchs neu sein und damit Artikel 54 (1) EPÜ genügen.

6.3 Der Gegenstand eines Patents, d. h. der in seinen Ansprüchen angegebene Gegenstand, kann in bestimmten Fällen sowohl ein Verfahren als auch das oder die Erzeugnisse dieses Verfahrens beinhalten. In diesen Fällen müssen jedoch sowohl die Ansprüche auf das Verfahren als auch die auf die Erzeugnisse dieses Verfahrens Artikel 52 (1) EPÜ entsprechen.

6.4 Ein Erzeugnis kann gegebenenfalls durch die Verwendung verschiedener Parameter, z. B. seine Struktur, seine Zusammensetzung oder sein Herstellungsverfahren, definiert werden. Die Tatsache, daß zur Definition eines Erzeugnisses ein anderer Parameter verwendet wird, verleiht ihm an sich noch keine Neuheit. Im vorliegenden Fall stimmen, wie die Beschwerdeführerin einräumt, die in den Ansprüchen 4 und 5 genannten Erzeugnisse physikalisch mit den nach bekannten Verfahren hergestellten Erzeugnissen völlig überein, so daß diese Ansprüche dem Erfordernis der Neuheit im Sinne der Artikel 52 (1) und 54 (1) EPÜ nicht genügen können. In den beiden Ansprüchen 4 und 5 wird der "Gegenstand, für den Schutz begehrt wird", d. h. ein Erzeugnis, nur durch Angabe des Verfahrens, nach dem dieses Erzeugnis hergestellt wird, definiert. Diese Art der Definition des Erzeugnisses ist für die Frage der Neuheit ohne Belang, sobald feststeht oder - wie im vorliegenden Fall - zugegeben wird, daß das Erzeugnis im Sinne des Artikels 54 (1) EPÜ zum Stand der Technik gehört. Im EPÜ gibt es für die Neuheit nur ein Kriterium, nämlich das in Artikel 54 (1) EPÜ dargelegte.

6.5 Die Artikel 52 (1) und 64 (2) EPÜ sind nicht widersprüchlich, wie die Beschwerdeführerin behauptet, wenn sie in dieser Weise gesehen werden. Daß bei einem Patent, das ein Verfahren zum Gegenstand hat, Artikel 64 (2) EPÜ einen bestimmten Schutz gewährt, ist für die Beurteilung der Frage unerheblich, ob der in den Ansprüchen

upon the patentee by giving him rights within the designated States. The nature of such protection is determined in accordance with Article 69 EPC by reference to the terms of the claims. But the claims do not define the extent of protection: they define the matter for which protection is sought.

6.2 In accordance with Article 52 (1) EPC, "European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step".

In other words, protection can only be conferred upon inventions. Thus the "matter" for which protection is sought, as defined by each claim, must satisfy the requirements of Article 52 (1) EPC. In particular, the matter defined by each claim must be new and must therefore satisfy Article 54 (1) EPC.

6.3 The subject-matter of a patent, that is, the matter defined in its claims, may in appropriate cases comprise both a process and the product(s) of such process. However, in such cases both the claims to the process and the claims to the product(s) of such process must satisfy the requirements of Article 52 (1) EPC.

6.4 A product can in appropriate cases be defined by the use of various parameters, such as its structure, its composition or its process of preparation. The use of a different parameter by which to define a particular product cannot by itself give the product novelty. In the present case, where as is admitted by the Appellants, the products defined by Claims 4 and 5 are physically the same as the products produced by prior art processes, such claims cannot satisfy the requirement as to novelty set out in Articles 52 (1) EPC and 54 (1) EPC. Each of Claims 4 and 5 defines the "matter for which protection is sought", i.e. a product, solely by reference to the process by which it is produced. Such method of definition of the product is not relevant to the question of novelty, once it is established, or in the present case admitted, that such a product is part of the state of the art for the purpose of Article 54 (1) EPC. There is only one criterion for novelty provided by the EPC, namely that set out in Article 54 (1) EPC.

6.5 There is no inconsistency between Articles 52 (1) EPC and 64 (2) EPC as is alleged by the Appellants, when they are considered as set out above. The fact that Article 64 (2) EPC provides protection as therein set out in respect of a patent whose subject-matter is a process is not relevant to the question whether the matter de-

grâce aux droits qui lui sont conférés dans les Etats désignés. En vertu de l'article 69 de la CBE, la nature de cette protection est déterminée par la teneur des revendications, bien que celles-ci ne définissent pas l'étendue de la protection, mais l'objet de la protection demandée.

6.2 Aux termes de l'article 52 (1) de la CBE, "les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle".

Autrement dit, seules les inventions peuvent être protégées. L'"objet" de la protection demandée, tel qu'il est défini par chacune des revendications, doit donc satisfaire aux exigences de cet article 52 (1). Il doit notamment être nouveau et, en conséquence, satisfaire aux exigences de l'article 54 (1) de la CBE.

6.3 L'objet d'un brevet, c'est-à-dire l'objet défini dans les revendications dudit brevet, peut dans certains cas porter à la fois sur un procédé et sur le(s) produit(s) que ce procédé permet d'obtenir. Toutefois, dans cette hypothèse, aussi bien les revendications de procédé que les revendications de produit(s) obtenu(s) par ce procédé doivent satisfaire aux exigences de l'article 52(1) de la CBE.

6.4 Dans certains cas, un produit peut être défini par référence à divers paramètres, tels que sa structure, sa composition ou son procédé de fabrication. Le fait que l'on ait utilisé un paramètre différent pour définir un produit donné ne peut en soi conférer un caractère de nouveauté à ce produit. Or dans la présente espèce, comme le reconnaît la requérante, les produits définis par les revendications 4 et 5 sont physiquement les mêmes que ceux obtenus par des procédés compris dans l'état de la technique ; les revendications 4 et 5 ne peuvent par conséquent satisfaire aux conditions relatives à la nouveauté prévues aux articles 52 (1) et 54 (1) de la CBE. En effet, chacune des deux revendications définit l'"objet de la protection demandée", c'est-à-dire un produit, uniquement par référence à son procédé de fabrication. Ce mode de définition du produit ne joue aucun rôle pour l'appréciation de la nouveauté, dès lors qu'il est établi, ou qu'il a été reconnu par la requérante, comme c'est le cas dans la présente espèce, qu'un tel produit est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54 (1) de la CBE. La CBE ne prévoit qu'un seul critère de nouveauté, à savoir celui qui est énoncé à l'article 54 (1).

6.5 Contrairement à ce qu'allègue la requérante, il n'y a aucune contradiction entre les articles 52 (1) et 64 (2) de la CBE, si l'on tient compte de ce qui vient d'être exposé à leur propos. Pour apprécier si l'objet défini dans les revendications satisfait aux conditions de la brevetabilité énoncées à l'article 52 (1) de la CBE, il n'y a pas lieu de

angegebene Gegenstand den in Artikel 52 (1) EPÜ genannten Anforderungen an die Patentierbarkeit genügt.

Inbesondere verleiht Artikel 64 (2) EPÜ einem Anspruch, der als "Product-by-process"-Anspruch formuliert ist, keine Neuheit, wenn das Erzeugnis an sich nicht neu ist, und ermächtigt den europäischen Patentanmelder nicht, diese Ansprüche in sein Patent aufzunehmen, wenn sie die Anforderungen an die Patentierbarkeit nach Artikel 52 (1) EPÜ nicht erfüllen.

6.6 In Anbetracht der Ausführungen unter Nummer 6.1 bis 6.5 fallen die Nebenargumente der Beschwerdeführerin nicht ins Gewicht. Insbesondere die von ihr angesprochene Auslegung und die Durchsetzbarkeit europäischer Patente sind im wesentlichen Sache des nationalen Rechts und fallen nicht unter das EPÜ. Außerdem geht aus den genannten Ausführungen klar hervor, daß die genaue Form der "Product-by-process"-Ansprüche, d.h. die vorgeschlagenen geringfügigen Änderungen der Ansprüche 4 und 5, für deren Gewährbarkeit unerheblich ist, da diese unter Zugrundelegung der materiellrechtlichen Anforderungen des Artikels 52 (1) EPÜ zu beurteilen ist.

6.7 Vor der Entstehung des EPÜ mag es durchaus vorgekommen sein, daß nationale Patentämter nach dem nationalen Recht "Product-by-process"-Ansprüche generell zugelassen haben. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die oben dargelegte, richtige Auslegung des durch das EPÜ geschaffenen Rechts.

7. Da die Ansprüche 4 und 5 nicht gewährbar sind, muß die Kammer den Hilfsantrag prüfen und ihre Entscheidung auf der Grundlage der am 13. März 1985 eingereichten Ansprüche 1 bis 3 treffen. Diese Ansprüche sind mit den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 bis 3 identisch.

8. In ihrer Entscheidung vom 18. Juli 1985 hat die Prüfungsabteilung festgestellt, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 neu und eine erfinderische Tätigkeit erkennbar sei.

9. Solche Feststellungen müssen aus Entscheidungen dieser Art zwar nicht generell ausgeschlossen werden, sollten jedoch auf einer objektiven Prüfung des Gegenstands der Ansprüche beruhen. Dies war hier offensichtlich nicht der Fall. Daher ist die Kammer weder bereit, sich der Feststellung der Vorinstanz anzuschließen, noch die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 3 in diesem Stadium des Verfahrens zu beschließen.

finied in the claims satisfies the requirements for patentability set out in Article 52 (1) EPC.

In particular, Article 64 (2) does not confer novelty upon a claim which is formulated as a "product-by-process", when no novelty exists in such product per se, and does not entitle or enable an Applicant for a European patent to include such claims in his patent which do not satisfy the requirements for patentability of Article 52 (1) EPC.

6.6 Having regard to what is set out in 6.1 to 6.5 above, the subsidiary arguments of the Appellants are of minor importance. In particular, insofar as they are concerned with questions concerning interpretation and possible enforcement of European patents such questions are essentially matters of national law and not within the terms of reference of the EPC. Furthermore, it is clear from what has been set out above that the exact form of the "product-by-process" claims, i.e. the minor amendments proposed to Claims 4 and 5, is of no relevance to their allowability, which has to be determined in accordance with the substantive requirements of Article 52 (1) EPC.

6.7 It may be mentioned that prior to the existence of the EPC it may well be that under national patent office practices applying national laws, "product-by-process" claims were commonly allowed. This has no bearing upon the proper interpretation of the law provided by the EPC as set out above.

7. Claims 4 and 5 being not allowed, the Board has to examine the alternative request and to decide on the basis of Claims 1 to 3 filed on 13 March 1985. These claims are identical to Claims 1 to 3 originally filed.

8. In its decision of 18 July 1985, the Examining Division stated that the subject-matter of Claims 1 to 3 was novel and that an inventive step could be appreciated.

9. Such statements are not necessarily to be excluded from decisions of this nature, but they should be the result of an objective examination of the subject-matter of the claims. Such was obviously not the case, here. Consequently, the Board is neither prepared to adopt the conclusions of the first instance nor to decide to grant a patent on the basis of Claims 1 to 3 at this stage of the proceedings.

tenir compte de la protection telle que définie à l'article 64 (2) de la CBE qui est conférée par ledit article aux brevets dont l'objet est un procédé.

Plus particulièrement, l'article 64 (2) ne confère pas de caractère de nouveauté à l'objet d'une revendication rédigée sous la forme d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention lorsque ce produit n'est pas nouveau en soi, et il ne donne pas au demandeur d'un brevet européen le droit ou la possibilité d'introduire dans sa demande de brevet des revendications qui ne satisfont pas aux conditions de la brevetabilité énoncées à l'article 52 (1) de la CBE.

6.6 Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus aux points 6.1 à 6.5, il convient de n'attacher qu'une importance mineure aux autres arguments avancés par la requérante, dans la mesure notamment où ils font intervenir des questions touchant à l'interprétation des brevets européens et à la possibilité de défendre les inventions qu'ils protègent, questions qui relèvent essentiellement du droit national et non de la CBE. En outre, il ressort clairement de ce qui a été exposé ci-dessus que le libellé exact des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, c'est-à-dire les légères modifications qu'il est proposé d'apporter aux revendications 4 et 5, ne peuvent entrer en ligne de compte pour l'appréciation de l'admissibilité desdites revendications, celle-ci devant être appréciée conformément aux conditions de fond posées à l'article 52 (1) de la CBE.

6.7 C'est peut-être le lieu de rappeler qu'il se peut effectivement qu'avant l'entrée en vigueur de la CBE, les offices nationaux, appliquant les législations nationales, aient communément admis dans la pratique les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, mais cette constatation ne change rien pour l'interprétation correcte du droit créé par la CBE, telle qu'elle est exposée ci-dessus.

7. Les revendications 4 et 5 n'étant pas admises, la Chambre doit examiner la requête subsidiaire et statuer sur la base des revendications 1, 2 et 3, déposées le 13 mars 1985 et identiques aux revendications 1, 2 et 3 initiales.

8. Dans sa décision du 18 juillet 1985, la Division d'examen a déclaré que l'objet des revendications 1, 2 et 3 était nouveau et que l'on pouvait considérer qu'il impliquait une activité inventive.

9. Dans les décisions de ce type, de telles déclarations ne sont pas nécessairement à bannir, mais elles devraient être le fruit d'un examen objectif de l'objet des revendications. Or ce n'était manifestement pas le cas en l'espèce. En conséquence, la Chambre n'est pas disposée à faire siennes les conclusions tirées par la première instance, et n'entend pas à ce stade de la procédure prendre la décision de délivrer un brevet sur la base des revendications 1, 2 et 3.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

9.1 Die Kammer hat bereits zu Beginn ihrer Rechtsprechung darauf hingewiesen, daß bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit Objektivität gewahrt werden müsse (s. T 01/80 "Reaktionsdurchschreibepapier", ABl. EPA 1981, 206, insbesondere Leitsatz I). Bei dem von der Kammer zur Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung immer wieder empfohlenen Verfahren (Ermittlung der technischen Aufgabe und ihrer Lösung) wird die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit vor allem dadurch objektiviert, daß man vom objektiv gegebenen Stand der Technik ausgeht und dem gegenüber die Aufgabe ermittelt, die erfindungsgemäß gestellt und gelöst wird (T 24/81 "Metallveredlung/BASF", ABl. EPA 1983, 133).

9.2 Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung zu Recht eingeräumt, daß der in der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung geschilderte Stand der Technik der nächstliegende zu sein scheine. Die entsprechende Druckschrift ist jedoch weder, wie in Regel 27 (1) c) EPÜ empfohlen, angegeben noch überhaupt näher bezeichnet worden. Daraus ist zu schließen, daß dieser nächstliegende Stand der Technik nicht überprüft worden ist und daß sich die Prüfungsabteilung mit der Beschreibung der Beschwerdeführerin begnügt hat. Diese Beurteilung des nächstliegenden Stands der Technik kann nicht als objektiv bezeichnet werden. Da von einem nächstliegenden Stand der Technik ausgegangen wurde, der nicht objektiv angegeben und auch nicht näher bezeichnet worden ist, kann auch die technische Aufgabe keinesfalls objektiv ermittelt worden sein.

Es kann daher gar nicht ordnungsgemäß beurteilt worden sein, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt. Dasselbe gilt für die Neuheit.

10. Somit wird festgestellt, daß noch keine vollständige erstinstanzliche Prüfung auf der Grundlage der von der Kammer entwickelten Grundsätze, d. h. anhand der Ermittlung der technischen Aufgabe und ihrer Lösung, stattgefunden hat. Dies allein hat schon zur Folge, daß die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit ohne Entscheidung zur Sache an die Vorinstanz zurückzuverweisen ist. ...

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen, soweit sie die Ansprüche 4 und 5 betrifft.

2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der am 13. März 1985 eingereichten Ansprüche 1 bis 3 an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

* Übersetzung.

9.1 Very early in its jurisprudence, the Board has emphasised the obligation of objectivity when assessing an inventive step (see T 01/80 "Carbonless copying paper" OJ. EPO 7/1981, 206 - see particularly headnote I). In the problem and solution method consistently recommended by the Board to assess the patentability of an invention, objectivity in the assessment of inventive step is, first of all, achieved by starting out from the objectively ruling state of the art, in the light of which the technical problem is determined which the invention addresses and solves (T 24/81 "Metal refining/BASF" OJ EPO 4/1983, 133).

9.2 In the present case, the Examining Division has correctly admitted that the closest prior art seems to be the one discussed in the description of the present application. However, the corresponding document has neither been cited, as recommended by Rule 27 (1) (c) EPC, nor has it been at least identified. It must be concluded that this alleged closest prior art has not been checked and that the Examining Division has been satisfied with its description given by the Appellant. This assessment of the closest prior art cannot be qualified as objective. Consequently, starting from a non-objectively designated and even uncertain alleged closest state of the art, the determination of the technical problem cannot be certainly objective.

Therefore, the existence of an inventive step cannot have been reasonably assessed. The same applies for novelty.

10. In view of the above, it is observed that a full first instance examination on the basis of the principles developed by this Board i.e. on the basis of the problem and solution method has not yet taken place. This alone must have the consequence that the decision under appeal is to be set aside and the case remitted to the first instance, without decision on the merits of the case. ...

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

1. The appeal concerning Claims 4 and 5 is rejected.

2. However, the decision under appeal is set aside and the case is remitted to the Examining Division for further prosecution on the basis of Claims 1 to 3 filed on 13 March 1985.

* Official text.

9.1 La Chambre a souligné très tôt dans sa jurisprudence la nécessité de faire preuve d'objectivité dans l'appréciation de l'activité inventive (cf. décision T 01/80 "Papier copiant sans carbone", JO de l'OEB n° 7/1981, p. 206, et notamment le point I du sommaire). Dans l'approche par détermination du problème et appréciation de la solution que la Chambre a toujours recommandé de suivre pour apprécier la brevetabilité d'une invention, il faut avant tout, si l'on veut porter un jugement objectif sur l'activité inventive, partir de l'état de la technique considéré objectivement pour ensuite déterminer en conséquence selon des critères objectifs le problème qui est posé et résolu conformément à l'invention (cf. décision T 24/81 "Valorisation des métaux/BASF", JO de l'OEB n° 4/1983, p. 133).

9.2 En l'espèce, la Division d'examen a admis à juste titre que l'état de la technique le plus proche semble être celui exposé dans la description de la présente demande. Toutefois, le document correspondant n'a pas été cité, comme le recommande la règle 27 (1) (c) de la CBE, ni même identifié, d'où l'on doit conclure que cet état de la technique prétendu le plus proche n'a pas été vérifié et que la Division d'examen s'est contentée de la description qu'en a donné la requérante. Cette appréciation de l'état de la technique le plus proche ne peut être considérée comme objective. En bonne logique, si l'on part d'un état de la technique prétendu le plus proche qui n'a pas été identifié de manière objective et est même sujet à caution, la détermination du problème technique ne peut certainement pas être objective.

En conséquence, l'existence d'une activité inventive n'a pu raisonnablement être appréciée. Il en va de même en ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté.

10. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la première instance n'a pas encore effectué d'examen complet sur la base des principes posés par la Chambre, c'est-à-dire en suivant l'approche par détermination du problème et appréciation de la solution. Il s'ensuit de ce seul fait que la décision attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée à la première instance, sans que la Chambre ait au préalable statué sur le fond.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

Il est statué comme suit:

1. Le recours formé contre la décision relative aux revendications 4 et 5 est rejeté.

2. La décision attaquée est néanmoins annulée et l'affaire renvoyée à la Division d'examen, pour poursuite de l'examen sur la base des revendications 1, 2 et 3 déposées le 13 mars 1985.

* Traduction.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 18. Juli 1986 betreffend europäische Patentanmeldungen und Patente, in denen auf Mikroorganismen Bezug genommen wird

I. GEGENSTAND DER MITTEILUNG

1. Wenn in einer europäischen Patentanmeldung bei der Offenbarung der Erfindung auf einen oder mehrere bei Hinterlegungsstellen hinterlegte Mikroorganismen Bezug genommen wird, empfiehlt es sich nachdrücklich, in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung das für die Hinterlegung des Mikroorganismus maßgebende Statut **klar** anzugeben.

Eine solche klare Angabe erspart dem EPA Rückfragen beim Anmelder, wenn es die Offenbarung der Erfindung nach Artikel 83 gegebenenfalls in Verbindung mit Regel 28 (1) und (2) EPÜ prüft. **Sie ist ebenso wichtig, um der Öffentlichkeit Aufschluß über die Bedingungen für den Zugang zu diesen Mikroorganismen zu geben.**

2. Der Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents (EPA Form 1001) enthält einen mit "Mikroorganismen" überschriebenen Teil¹⁾, der auszufüllen ist, wenn sich die Patentanmeldung auf einen nach Regel 28 EPÜ hinterlegten Mikroorganismus bezieht.

Das Kästchen in diesem Teil des Antrags ist anzukreuzen, wenn die Erfindung mindestens einen nach Regel 28 EPÜ hinterlegten Mikroorganismus betrifft; außerdem soll der Anmelder hier angeben, wo die Angabe über die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung in den technischen Unterlagen der europäischen Patentanmeldung zu finden sind²⁾ oder ob diese Angaben später mitgeteilt werden.

¹⁾ Die derzeit gültige Fassung des Antragsformblatts 1001 trägt das Datum "02.82". In dieser Fassung belegt der mit "Mikroorganismen" überschriebene Teil das Feld XII. Demnächst wird eine geänderte Fassung (Form 1001 10.86) herausgegeben; darin umfaßt der mit "Mikroorganismen" überschriebene Teil die Felder 29 bis 33.

²⁾ Für die Zwecke der Regel 28 EPÜ anerkannt sind die internationalen Hinterlegungsstellen nach dem Budapester Vertrag (vgl. ABI. EPA 1980, 380) und die Hinterlegungsstellen, mit denen die Europäische Patentorganisation ein bilaterales Abkommen geschlossen hat (vgl. ABI. EPA 1982, 452 f.; 1983, 203 und 1984, 323). Die Kulturen der Mikroorganismen sind gemäß den rechtlichen Bestimmungen des Budapester Vertrags oder des bilateralen Abkommens zu hinterlegen; wenn sie zunächst nach einer anderen Regelung hinterlegt

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the European Patent Office dated 18 July 1986 concerning European patent applications and European patents in which reference is made to micro-organisms

I. PURPOSE OF THE NOTICE

1. Where, in disclosing the invention, a European patent application refers to one or more micro-organisms deposited with depositary institutions, applicants are strongly advised to indicate clearly in the application as filed the legal status of the micro-organism deposit.

If this is done the EPO, when examining the application for compliance with Article 83 EPC concerning disclosure of the invention in conjunction, where applicable, with Rule 28(1) and (2) EPC, will not need to communicate with applicants on the matter. **Equally important, it will enable the public to determine the procedure for gaining access to the micro-organism.**

2. The form entitled "Request for Grant of a European Patent" (EPO Form 1001) includes a section headed "Micro-organisms"¹⁾ which must be completed when the patent application refers to a micro-organism deposited in accordance with Rule 28 EPC.

This section of the Request for Grant form contains a box which must be crossed if the invention refers to one or more micro-organisms deposited in accordance with Rule 28 EPC and requires the applicant to indicate where in the technical documents of the European patent application particulars of the depositary institution and the file number of the deposit are given²⁾ or to indicate that such particulars will be furnished at a later date.

¹⁾ The current version of the request form (EPO Form 1001) bears the date "02.82"; in this version, the "Micro-organisms" section comes under Part XII. An amended version of the request form (EPO Form 1001 10.86) in which the "Micro-organisms" section will appear under points 29 to 33, will be issued shortly.

²⁾ The following are recognised for the purposes of Rule 28 EPC: the international depositary authorities under the Budapest Treaty (cf. OJ EPO 10/1980, p.380) and the depositary institutions with which the European Patent Organisation has concluded bilateral agreements (cf. OJ EPO 12/1982, p.452 et seq., 5/1983, p.203 and 7/1984, p.323). Cultures of micro-organisms must be deposited in accordance with the provisions of the Budapest Treaty or of a bilateral agreement; if they were originally deposited in accordance with other

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué de l'Office européen des brevets du 18 juillet 1986 concernant les demandes de brevet européen et les brevets européens faisant référence à des micro-organismes

I. OBJET DU COMMUNIQUE

1. Lorsqu'une demande de brevet européen fait référence dans l'exposé de l'invention à un ou plusieurs micro-organismes déposés auprès d'institutions de dépôt, il est hautement recommandé que la demande telle que déposée indique **clairement** le régime juridique du dépôt du micro-organisme.

Cette clarté est nécessaire du point de vue de l'examen par l'OEB de l'exigence de la CBE relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 83 ensemble, le cas échéant, la règle 28 (1) et (2) de la CBE, car elle permet d'éviter des notifications adressées au demandeur à ce sujet de la part de l'Office. **Elle est également primordiale du point de vue de l'identification par le public des modalités d'accès à ces micro-organismes.**

2. Le formulaire de requête en délivrance d'un brevet européen (OEB Form 1001) comporte une partie intitulée "Micro-organismes"¹⁾ destinée à être remplie lorsque la demande de brevet fait référence à un micro-organisme déposé conformément à la règle 28 de la CBE.

Cette partie de la requête contient une case à cocher lorsque l'invention fait référence à au moins un micro-organisme déposé conformément à la règle 28 de la CBE et invite le déposant à localiser les informations relatives à l'autorité de dépôt et au numéro de dépôt figurant dans les pièces techniques de la demande de brevet européen²⁾ ou à indiquer que ces informations seront communiquées ultérieurement.

¹⁾ La version actuellement applicable du formulaire de requête 1001 porte la date "02.82". Dans cette version, la partie intitulée "Micro-organismes" figure à la rubrique XII. Une version modifiée du formulaire de requête (Form 1001 10.86) sera prochainement applicable; dans cette version modifiée la partie intitulée "Micro-organismes" figure aux rubriques 29 à 33.

²⁾ Sont habilitées aux fins de la règle 28 de la CBE les autorités de dépôt internationales, conformément au Traité de Budapest (cf. JO OEB n° 10/1980, p.380), et les autorités de dépôt avec lesquelles l'Organisation européenne des brevets a un accord bilatéral (cf. JO OEB n° 12/1982, p.452 s., n° 5/1983, p.203 et n° 7/1984, p.323). Les cultures des micro-organismes doivent être déposées conformément au statut juridique du Traité de Budapest ou de l'accord bilatéral; si elles ont initialement été déposées conformément à un

Häufig füllen die Anmelder diesen Teil des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents nicht oder nicht richtig aus.

Diese Mitteilung soll dazu dienen, die Anmelder genauer über den Inhalt der Anmeldung und die Benutzung des mit "Mikroorganismen" überschriebenen Teils des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents zu informieren, wenn die europäische Patentanmeldung mindestens einen nach Regel 28 EPÜ hinterlegten Mikroorganismus betrifft (siehe nachstehend Kapitel II).

3. Wenn die europäische Patentanmeldung auf einen nach Regel 28 (1) EPÜ hinterlegten Mikroorganismus Bezug nimmt, unterliegt die Herausgabe einer Probe des Mikroorganismus den Bestimmungen der Regel 28 (3) bis (8) EPÜ und muß beim EPA beantragt werden. Dieser Antrag wird vom EPA bestätigt und an die Hinterlegungsstelle weitergeleitet, die damit zur Herausgabe der Probe ermächtigt ist.

4. Das EPA hält für Antragsteller, die die Herausgabe einer Probe eines nach Regel 28 EPÜ hinterlegten Mikroorganismus beantragen wollen, entsprechende Formblätter bereit.

In dieser Mitteilung sollen auch die Antragsformblätter und das Verfahren zur Herausgabe von Proben erläutert werden (siehe nachstehend Kapitel III).

II. AUSFÜLLEN DES MIT "MIKROORGANISMEN" ÜBERSCHRIEBENEN TEILS DES ANTRAGS AUF ERTEILUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTS

5. Generell können hinterlegte Mikroorganismen, auf die in einer europäischen Patentanmeldung Bezug genommen wird, einer der beiden folgenden, anschließend näher erläuterten Kategorien angehören:

A. Mikroorganismen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind und nicht hinreichend beschrieben werden können;

B. Mikroorganismen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind.

Im Fall A ist der mit "Mikroorganismen" überschriebene Teil des Antragsformblatts auszufüllen, im Fall B jedoch nicht.

Applicants frequently fail to complete this part of the Request for Grant form or do so incorrectly.

The purpose of this notice is to assist applicants with the drafting of their applications and to facilitate completion of the "Micro-organisms" section of the Request for Grant form where the European patent application refers to one or more micro-organisms deposited in accordance with Rule 28 EPC (Chapter II below).

3. Where the European patent application refers to a micro-organism deposited in accordance with Rule 28(1) EPC, the issue of a sample of the micro-organism is governed by Rule 28(3) to (8) which requires submission to the EPO of a request for furnishing of a sample made on the appropriate form. The EPO certifies the request before transmitting it to the depositary institution which is then authorised to issue the sample.

4. Copies of the forms to be used for requesting the furnishing of a sample of a micro-organism deposited in accordance with Rule 28 EPC are available from the EPO.

Another purpose of this Notice is to explain the request form and the sample-issue procedure (Chapter III below).

II. GUIDANCE ON COMPLETING THE "MICRO-ORGANISMS" SECTION OF THE REQUEST FOR GRANT FORM

5. Deposited micro-organisms referred to in a European patent application generally belong to one of the two following categories which will be considered in turn below:

A. Micro-organisms which are not available to the public and which cannot be described sufficiently;

B. Micro-organisms which are available to the public.

In case A, the "Micro-organisms" section of the Request for Grant Form is to be completed, but not in case B.

Il est fréquent que les demandeurs omettent de remplir ou remplissent incorrectement cette partie de la requête en délivrance d'un brevet européen.

Le présent communiqué a pour but d'améliorer l'information des demandeurs relative au contenu de la demande et à l'utilisation de la partie intitulée "Micro-organismes" du formulaire de requête en délivrance d'un brevet européen lorsque la demande de brevet européen fait référence à au moins un micro-organisme déposé conformément à la règle 28 de la CBE (chapitre II ci-après).

3. Lorsque la demande de brevet européen se réfère à un micro-organisme déposé en vertu de la règle 28 (1) de la CBE, l'obtention d'un échantillon du micro-organisme est régie par les dispositions des paragraphes 3 à 8 de la règle 28 et elle exige la production à l'OEB d'une requête en remise d'échantillon. La requête est certifiée par l'OEB et transmise ensuite à l'autorité de dépôt qui est alors autorisée à délivrer l'échantillon.

4. L'OEB met à la disposition des requérants des formulaires de requête en remise d'échantillons de micro-organismes déposés en vertu de la règle 28 de la CBE.

Le présent communiqué a également pour but d'exposer la constitution de ces formulaires de requêtes ainsi que les modalités de la procédure à suivre pour la remise d'échantillons (chapitre III ci-après).

II. UTILISATION DE LA PARTIE "MICRO-ORGANISMES" DU FORMULAIRE DE REQUETE EN DELIVRANCE D'UN BREVET EUROPEEN

5. De façon générale, les micro-organismes déposés auxquels il est fait référence dans une demande de brevet européen peuvent appartenir à l'une des deux catégories suivantes, qui seront examinées successivement ci-après:

A. Micro-organismes non-accessibles au public et ne pouvant pas être décrits de façon suffisante;

B. Micro-organismes accessibles au public.

Dans le cas A, il y a lieu de remplir la partie "Micro-organismes" du formulaire de requête alors que dans le cas B, il n'y a pas lieu de remplir cette partie de la requête.

worden sind, muß spätestens zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Patentanmeldung eine Umwandlung erfolgen (vgl. Nr. 29 des von der Versammlung des Budapester Verbands auf ihrer 2. Tagung vom 12.-20. Januar 1981 in Genf angenommenen Berichts, Dok. BP/A/II/11, und Nr. 15 der bilateralen Abkommen zwischen der EPO und den betreffenden Hinterlegungsstellen). Das Verzeichnis der anerkannten Hinterlegungsstellen sowie der zur Hinterlegung angenommenen Arten von Mikroorganismen wird regelmäßig im Amtsblatt veröffentlicht; es ist ferner in Anhang VI der Informationsbroschüre des EPA "Leitfaden für Anmelder — Der Weg zum europäischen Patent" abgedruckt.

legislation, the deposit must be converted not later than the date of filing of the European patent application (cf. paragraph 29 of the report adopted by the Assembly of the Budapest Union at its second session in Geneva from 12 to 20 January 1981, document BP/A/II/11 and point 15 of the bilateral agreements between the EPO and the institutions concerned). The list of recognised depositary institutions and types of micro-organisms accepted is published periodically in the OJ EPO and is also given in Annex VI to the EPO Information Brochure "How to get a European patent — Guide for applicants".

autre statut, la conversion du statut au plus tard à la date de dépôt de la demande du brevet européen est requise (cf. point 29 du rapport adopté par l'assemblée de l'Union de Budapest lors de sa 2e session, Genève, 12 au 20 janvier 1981, doc. BP/A/II/11 et point 15 des accords bilatéraux entre l'OEB et les autorités concernées). La liste des autorités de dépôt habilitées ainsi que des types de micro-organismes acceptés est publiée périodiquement au JO OEB; elle figure dans l'annexe VI de la brochure d'information de l'OEB "Guide du déposant — comment obtenir un brevet européen".

A. Mikroorganismen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind und nicht hinreichend beschrieben werden können

6. Ein typisches Beispiel für eine europäische Patentanmeldung, die einen Mikroorganismus betrifft, der der Öffentlichkeit zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung nicht zugänglich ist und nicht so beschrieben werden kann, daß die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ in bezug auf die Offenbarung der Erfindung erfüllt sind, ist die Erfindung eines neuen Mikroorganismus, der durch Mutation aus bekannten, der Öffentlichkeit zugänglichen Stämmen gewonnen wird.

7. Damit die Erfordernisse des Artikels 83 in Verbindung mit Regel 28 EPÜ erfüllt sind, **muß eine Kultur dieses neuen Mikroorganismus spätestens am Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle und gemäß dem für diese Hinterlegungsstelle geltenden Statut hinterlegt worden sein**²⁾.

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

— Die Hinterlegung wird direkt nach dem Budapester Vertrag oder gegebenenfalls nach einem bilateralen Abkommen zwischen der EPO und der Hinterlegungsstelle vorgenommen; in diesem Fall entspricht das Hinterlegungsstatut von vornherein der Regel 28 EPÜ.

— Die Hinterlegung ist zunächst nach anderen rechtlichen Bestimmungen als denen des Budapester Vertrags oder eines bilateralen Abkommens vorgenommen worden (zum Beispiel Hinterlegung nach einem bestimmten nationalen Recht); in diesem Fall muß sie **spätestens am Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung** in eine Hinterlegung nach dem Budapester Vertrag oder dem bilateralen Abkommen umgewandelt werden.

Die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung der Kultur müssen dem EPA **spätestens innerhalb der nach Regel 28 (2) EPU maßgebenden Frist** mitgeteilt werden. **Außerdem** muß die Offenbarung der Erfindung in der **ursprünglich eingereichten Fassung** der Anmeldung die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale des Mikroorganismus enthalten³⁾.

8. Wenn für die europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 87 bis 89 EPÜ die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen wird, gelten für den Mikroorganismus die allgemeinen Bedingungen für die Offenbarung der Erfindung in der früheren Anmeldung⁴⁾.

Wenn zusätzlich zur schriftlichen Beschreibung eine Kultur des Mikroorganismus hinterlegt werden muß, um die Erfindung ausreichend zu offenbaren,

A. Micro-organisms not available to the public and which cannot be described sufficiently

6. A typical example of a European patent application referring to a micro-organism not available to the public on the date the application is filed and which cannot be described in such a manner as to meet the requirements of Article 83 EPC (Disclosure of the invention) is where the invention relates to a new micro-organism obtained by mutation from known strains available to the public.

7. To meet the requirements of Article 83 in conjunction with Rule 28 EPC a culture of this new micro-organism **must** have been deposited with a recognised depository institution not later than the date of filing of the European patent application, **in accordance with the legal statute on the basis of which the institution is recognised**²⁾.

Two situations arise here:

— either the deposit is made direct in accordance with the Budapest Treaty or, where appropriate, in accordance with the bilateral agreement between the EPO and the institution concerned, in which case the requirements of Rule 28 EPC are automatically met;

— or the deposit was made previously in accordance with a legal statute other than the Budapest Treaty or bilateral agreement (for example, in accordance with a specific national law), in which case, the deposit must be converted to a deposit in accordance with the Budapest Treaty or the bilateral agreement **not later than the date on which the European patent application is filed**.

The depository institution and the file number of the culture deposit must be submitted to the EPO **within the period applying under Rule 28(2) EPC**. Furthermore, in disclosing the invention the application **as filed** must give such relevant information as is available to the applicant on the characteristics of the micro-organism³⁾.

8. Where a European patent application claims the priority of a previous application in accordance with Articles 87 to 89 EPC, the general conditions covering disclosure of the invention in the previous application apply to the micro-organism⁴⁾.

In particular, if an invention, in order to be sufficiently disclosed, requires the deposit of a micro-organism culture to supplement the written description,

A. Micro-organismes non-accessibles au public et ne pouvant pas être décrits de façon suffisante

6. Un cas typique où la demande de brevet européen se réfère à un micro-organisme non-accessible au public à la date du dépôt de la demande et qui ne peut pas être décrit de façon suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 83 de la CBE relatif à l'exposé de l'invention est celui où l'invention concerne un nouveau micro-organisme obtenu par mutation à partir de souches connues, elles-mêmes accessibles au public.

7. Pour que les exigences de l'article 83 ensemble la règle 28 de la CBE soient satisfaites, **il faut** qu'une culture de ce nouveau micro-organisme ait été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen **auprès** d'une autorité de dépôt habilitée **et conformément au régime juridique sur la base duquel l'autorité est habilitée**²⁾.

Deux situations sont à cet égard courantes:

— ou bien le dépôt est directement effectué conformément au Traité de Budapest ou, le cas échéant, conformément à l'accord bilatéral entre l'OEB et l'autorité; dans ce cas, le régime juridique est d'emblée conforme à celui prévu à la règle 28 de la CBE;

— ou bien le dépôt a été préalablement effectué selon un statut juridique qui n'est pas celui du Traité de Budapest ou de l'accord bilatéral (par exemple, un dépôt effectué conformément à un droit national déterminé); dans ce cas, une conversion en un dépôt selon le Traité de Budapest ou l'accord bilatéral est requis **au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen**.

L'autorité de dépôt et le numéro de dépôt de la culture doivent être communiqués à l'OEB **au plus tard dans le délai applicable en vertu de la règle 28 (2) de la CBE**. De plus, l'exposé de l'invention figurant dans la demande **telle que déposée** doit contenir les informations pertinentes dont le demandeur dispose sur les caractéristiques du micro-organisme³⁾.

8. Lorsque la demande de brevet européen revendique la priorité d'une demande antérieure conformément aux articles 87 à 89 de la CBE, les conditions générales relatives à la divulgation de l'invention dans la demande antérieure sont applicables au micro-organisme⁴⁾.

En particulier, si l'invention exige, pour que son exposé soit suffisant, le dépôt d'une culture du micro-organisme pour compléter la description

³⁾ Weitere Einzelheiten siehe Richtlinien C-II, 6.3 i).

⁴⁾ Weitere Einzelheiten siehe Richtlinien C-V, 2.3 und 2.4.

³⁾ For further details cf. Guidelines C-II, 6.3 (i).

⁴⁾ For further details. cf. Guidelines C-V, 2.3 and 2.4.

³⁾ Pour plus de détails, cf. Directives, C-II, 6.3.i).

⁴⁾ Pour plus de détails, cf. Directives C-V, 2.3 et 2.4.

muß die Kultur spätestens am Tag der Einreichung der früheren Anmeldung hinterlegt worden sein. Die Hinterlegungsstelle und das Statut der Hinterlegung müssen den Erfordernissen des Landes genügen, in dem die frühere Patentanmeldung eingereicht worden ist.

Ferner muß die Bezugnahme auf diese Hinterlegung in der früheren Anmeldung ihre Identifizierung ermöglichen.

Sind die Hinterlegungen des Mikroorganismus, auf die in der europäischen Patentanmeldung und in der früheren Anmeldung Bezug genommen wird, nicht identisch, so muß der Anmelder den Nachweis für die Identität der beiden Mikroorganismen erbringen, wenn das EPA dies für erforderlich hält.

9. Der mit "Mikroorganismen" überschriebene Teil des Antrags (Form 1001) auf Erteilung eines europäischen Patents ist auszufüllen, wenn sich die Anmeldung auf einen Mikroorganismus dieser Kategorie A bezieht.

10. Regel 28 EPÜ verlangt vom Hinterleger ausdrücklich weder die Angabe des Datums der Hinterlegung des Mikroorganismus noch die Vorlage der Empfangsbestätigung der anerkannten Hinterlegungsstelle (gemäß Regel 7 des Budapester Vertrags oder gemäß Nummer 17 der bilateralen Abkommen).

Um bei der Sachprüfung der Anmeldung feststellen zu können, ob der hinterlegte Mikroorganismus gemäß Regel 28 (3) EPÜ zugänglich ist, benötigt das EPA einen Nachweis dafür, daß die Vorschriften der Regel 28 (1) und (2) EPÜ eingehalten worden sind.

Daher empfiehlt das EPA dem Anmelder, bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung oder innerhalb der in Regel 28 (2) EPÜ vorgesehenen Frist die Empfangsbestätigung vorzulegen, die von der internationalen Hinterlegungsstelle oder der nach einem bilateralen Abkommen anerkannten Hinterlegungsstelle ausgestellt wird. Wenn bei Aufnahme der Prüfung der europäischen Patentanmeldung weder die Empfangsbestätigung noch ein gleichwertiger Nachweis vorliegt, wird sie vom Prüfer im Laufe des Prüfungsverfahrens verlangt.

B. Mikroorganismen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind

11. Die zweite Kategorie von Mikroorganismen, auf die sich eine europäische Patentanmeldung beziehen kann, bilden bekannte, der Öffentlichkeit uneingeschränkt zugängliche Mikroorganismen, die in der Regel als Mittel zur Ausführung der beanspruchten Erfindung verwendet werden.

Beispiele hierfür sind Stämme, die in den ständig und uneingeschränkt zugänglichen öffentlichen Sammlungen

the culture must have been deposited not later than the date of filing of the previous application. The depositary institution and the legal statute under which the micro-organism is deposited must comply with the requirements of the country in which the previous application has been filed.

The previous application must also refer to this deposit in a manner enabling it to be identified.

Where the micro-organism deposit referred to in the European patent application is not the same as the deposit referred to in the previous application, it is up to the applicant, if the EPO considers it necessary to provide evidence that the two micro-organisms themselves are identical.

9. The section relating to micro-organisms in the Request for Grant Form (1001) must be completed where the application refers to that category A of micro-organisms.

10. Rule 28 EPC does not expressly require the depositor to indicate the date of deposit of the micro-organism or to produce the deposit receipt issued by the recognised depositary institution in accordance with Rule 7 of the Budapest Treaty or point 17 of the relevant bilateral agreement as the case may be.

To enable the EPO to ascertain, at the time of substantive examination of the application, whether the micro-organism deposited in accordance with Rule 28(3) EPC is available, the Office must have proof that the requirements laid down in Rule 28(1) and (2) have in fact been complied with.

The EPO accordingly recommends the applicant to furnish upon filing of the European patent application or within the time limit referred to in Rule 28(2) EPC the deposit receipt issued by the international depositary institution or, where appropriate, by the depositary institution recognised in accordance with the bilateral agreement. Unless the deposit receipt or equivalent proof has been furnished by the time examination of the European patent application commences, the examiner will ask for it in the course of examination.

B. Micro-organisms available to the public

11. The second category of micro-organisms to which reference may be made in a European patent application is that of known micro-organisms which are accessible to the public without restriction and typically used as a means for carrying out the invention to which the European patent application relates.

Examples are strains held in the public collections of the recognised depositary institutions within the meaning

écrite, il est nécessaire que le dépôt de la culture ait été effectué au plus tard à la date de dépôt de la demande antérieure. En ce qui concerne l'institution de dépôt et le régime juridique du dépôt, il est nécessaire qu'ils satisfassent aux exigences du pays où la demande de brevet antérieure a été déposée.

Il est, en outre, nécessaire que la demande antérieure fasse référence à ce dépôt dans une mesure permettant son identification.

Lorsque les dépôts du micro-organisme auxquels il est fait référence dans la demande de brevet européen et dans la demande antérieure ne sont pas les mêmes, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'identité entre les deux micro-organismes, si l'OEB le juge nécessaire.

9. La partie intitulée "Micro-organismes" du formulaire de requête en délivrance d'un brevet européen (Form 1001) doit être remplie lorsque la demande se réfère à cette catégorie A de micro-organismes.

10. La règle 28 de la CBE n'exige pas expressément du déposant qu'il indique la date du dépôt du micro-organisme ni qu'il produise le récépissé de dépôt fourni par l'autorité de dépôt habilitée (conformément à la règle 7 du Traité de Budapest, ou, selon le cas, au point 17 des accords bilatéraux).

Afin que l'OEB soit en mesure de vérifier lors de l'examen quant au fond de la demande si l'accessibilité au micro-organisme déposé dans les conditions prévues à la règle 28(3) de la CBE est assurée, il est nécessaire que l'Office dispose d'une preuve relative au fait que les prescriptions imposées à la règle 28 (1) et (2) ont bien été observées.

A cette fin l'OEB recommande au demandeur de produire dès le dépôt de la demande de brevet européen ou dans le délai visé à la règle 28(2) de la CBE le récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt internationale ou, le cas échéant, par l'autorité de dépôt habilitée conformément à l'accord bilatéral. Si le récépissé de dépôt ou une preuve équivalente n'est pas produit lorsqu'est engagé l'examen de la demande de brevet européen, il sera exigé par l'examineur au cours de l'examen.

B. Micro-organismes accessibles au public

11. La seconde catégorie de micro-organismes auxquels il peut être fait référence dans une demande de brevet européen est celle des micro-organismes connus et accessibles au public sans restriction, utilisés de façon typique comme moyen pour l'exécution de l'invention faisant l'objet de la demande de brevet.

Peuvent être citées à titre d'exemples les souches figurant dans les collections publiques à accessibilité perma-

der nach Regel 28 (9) EPÜ anerkannten Hinterlegungsstellen aufbewahrt werden.

12. Der mit "Mikroorganismen" überschriebene Teil des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents (Form 1001) ist nicht für hinterlegte Mikroorganismen dieser Kategorie bestimmt.

III. FORMBLÄTTER FÜR DEN ANTRAG AUF HERAUSGABE EINER PROBE EINES GEMÄSS REGEL 28 EPÜ HINTERLEGTEN MIKROORGANISMUS

A. Obligatorische Verwendung eines Antragsformblatts

13. Wenn eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent einen gemäß Regel 28 (1) und (2) EPÜ hinterlegten Mikroorganismus betrifft, kann die Öffentlichkeit unter den in Regel 28 (3) bis (8) EPÜ genannten Bedingungen Proben dieses Mikroorganismus erhalten.

Voraussetzung für die Herausgabe einer Probe ist insbesondere, daß beim EPA ein Antrag gestellt wird, der dann von diesem bestätigt und an die Hinterlegungsstelle weitergeleitet wird (Regel 28 (8) EPÜ und Regel 11.3 Buchstabe a des Budapester Vertrags).

Das EPA hat für den Antrag auf Herausgabe einer Probe Formblätter ausgearbeitet, die kostenlos beim Amt erhältlich sind.

14. Wenn der Mikroorganismus nach dem Budapester Vertrag hinterlegt worden ist, ist das Formblatt mit dem Zeichen "EPA Form 1140a/1141" zu verwenden, und wenn der Mikroorganismus nach einem bilateralen Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und der Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist, das Formblatt "EPA Form 1140/1141".

B. Verfahren

15. Den Antragsformblättern sind Hinweise beigefügt, die den Antragstellern das Ausfüllen erleichtern und sie über das Verfahren informieren sollen. Es wird empfohlen, diese Hinweise aufmerksam zu lesen.

Die Herausgabe von Proben verschiedener Mikroorganismen kann mit einem einzigen Formblatt beantragt werden, wenn auf diese Mikroorganismen in ein und derselben Patentanmeldung oder ein und demselben europäischen Patent Bezug genommen wird.

16. Das Blatt "EPA Form 1140a" bzw. "EPA Form 1140" stellt den eigentlichen Antrag auf Herausgabe einer Probe dar und muß vom Antragsteller in jedem Fall ausgefüllt und unterschrieben werden. Das Formblatt "EPA Form 1140a" entspricht den Vorschriften der Regel 11.4 Buchstabe d in Verbindung mit Regel 11.3 Buchstabe a des Budapester Vertrags über die Abgabe von Proben an Parteien, die hierauf einen Rechtsanspruch haben.

of Rule 28(9) EPC and available without restriction.

12. The section relating to micro-organisms in the Request for Grant Form (1001) does not apply to this category of deposited micro-organisms.

III. FORMS TO BE USED WHEN REQUESTING SAMPLES OF MICRO-ORGANISMS DEPOSITED IN ACCORDANCE WITH RULE 28 EPC

A. Obligation to file a request using the appropriate form

13. Where a European patent application or patent refers to a micro-organism deposited in accordance with Rule 28(1) and (2) EPC, the public may obtain samples subject to the conditions of Rule 28(3) to (8).

In particular, a sample will be issued only when a request has been made to the EPO which, after certification, transmits the request to the depositary institution (Rule 28(8) EPC and Rule 11(3)(a) of the Budapest Treaty).

Copies of the forms to be used when requesting the furnishing of a sample are available free of charge from the EPO.

14. EPO Form 1140a/1141 must be used where the micro-organism has been deposited under the Budapest Treaty and EPO Form 1140/1141 where the micro-organism has been deposited under a bilateral agreement between the European Patent Organisation and the depositary institution.

B. Procedure to be followed

15. Forms are provided with notes, which it is advisable to read carefully, explaining how they are to be completed and the procedure that is to be followed.

Only one form may be used to request samples of different micro-organisms referred to in one and the same European patent application or patent.

16. EPO Forms 1140a and 1140 are the request forms proper which must be completed and signed by the person making the request in all cases. EPO Form 1140a complies with the requirements of Rule 11.4(d) of the Budapest Treaty in conjunction with Rule 11.3(a) relating to the furnishing of samples to parties legally entitled.

nente et non restreinte des autorités de dépôt habilitées au sens de la règle 28 (9).

12. La partie intitulée "Micro-organismes" du formulaire de requête en délivrance d'un brevet européen (Form 1001) ne s'adresse pas à cette catégorie de micro-organismes déposés.

III. FORMULAIRES DE REQUETE EN REMISE D'ECHANTILLON DE MICRO-ORGANISMES DEPOSES CONFORMEMENT A LA REGLE 28 DE LA CBE

A. Obligation d'utilisation d'une requête

13. Lorsqu'une demande de brevet européen ou un brevet européen fait référence à un micro-organisme déposé conformément à la règle 28 (1) et (2) de la CBE, le public peut en obtenir des échantillons dans les conditions prévues au paragraphes 3 à 8 de la règle 28.

En particulier, l'obtention d'un échantillon est subordonnée à la présentation d'une requête à l'OEB qui, après certification, transmet la requête à l'autorité de dépôt, (règle 28(8) de la CBE et règle 11(3)a) du Traité de Budapest).

L'OEB a établi des formulaires de requêtes en remise d'échantillon qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'Office.

14. Le formulaire prescrit est celui portant la référence "OEB Form 1140a/1141" lorsque le micro-organisme a été déposé en vertu du Traité de Budapest et "OEB Form 1140/1141" lorsque le micro-organisme a été déposé en vertu d'un accord bilatéral entre l'Organisation européenne des brevets et l'autorité de dépôt.

B. Procédure à suivre

15. Les formulaires de requêtes en remise d'échantillons sont accompagnés de remarques de nature à assister les requérants en ce qui concerne la manière de remplir les formulaires ainsi que la procédure à suivre. Il est conseillé de les lire attentivement.

Un seul et même formulaire peut être utilisé pour requérir la remise d'échantillons de différents organismes lorsqu'il est fait référence à ces micro-organismes dans une seule et même demande de brevet ou brevet européen.

16. Le volet "OEB Form 1140a", respectivement "OEB Form 1140" représente la requête proprement dite en remise d'échantillons et doit être rempli et signé par le requérant dans chaque cas. En ce qui concerne le formulaire "OEB Form 1140a", il est compatible avec les dispositions prévues à la règle 11.4.d) ensemble la règle 11.3.a) du Traité de Budapest relative à la remise d'échantillons aux parties qui y ont droit.

17. Das Blatt "EPA Form 1141" enthält die Verpflichtungserklärung, die der Antragsteller gemäß Regel 28 (3) EPÜ gegenüber dem Anmelder oder dem Inhaber des europäischen Patents abgeben muß. Es ist zusätzlich zum eigentlichen Antrag auszufüllen und zu unterschreiben, **wenn**

- i) die europäische Patentanmeldung nicht zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder nicht als zurückgenommen gilt,
- ii) das europäische Patent nicht in allen benannten Vertragsstaaten erloschen ist.

18. Wenn der Antragsteller auf Herausgabe einer Probe eines nach Regel 28 EPÜ hinterlegten Mikroorganismus **einen beim EPA zugelassenen Vertreter (Art. 134 EPÜ) mit der Erledigung der Formalitäten beauftragt**, ist folgendes zu beachten:

a) Das Blatt "EPA Form 1140a" bzw. "EPA Form 1140" des eigentlichen Antrags kann vom zugelassenen Vertreter unterschrieben werden; erforderlich ist eine Einzelvollmacht oder die Bezugnahme auf eine allgemeine Vollmacht.

b) Das Blatt "EPA Form 1141" mit der Verpflichtungserklärung, die der Antragsteller gegenüber dem Anmelder oder dem Patentinhaber abzugeben hat, **muß vom Antragsteller selbst unterzeichnet werden**; es kann nicht vom zugelassenen Vertreter unterschrieben werden, da mit der Erklärung keine Verpflichtung gegenüber dem EPA eingegangen wird.

19. Bei Eingang des Antrags auf Herausgabe einer Probe prüft das EPA, ob die entsprechenden Blätter des vorgeschriebenen Formblatts richtig ausgefüllt und unterschrieben sind:

a) Ist dies der Fall, so bestätigt das EPA den Antrag und leitet ihn an die Hinterlegungsstelle weiter; eine Kopie geht an den Anmelder bzw. den Inhaber des europäischen Patents.

b) Ist der Antrag nicht ordnungsgemäß ausgefüllt, so unterrichtet das EPA den Antragsteller hiervon und fordert ihn auf, die Mängel zu beheben.

20. Für die Bestätigung des Antrags erhebt das EPA keine Gebühr. Die von den Hinterlegungsstellen für die Herausgabe einer Probe festgesetzten Gebühren sind direkt an diese Stellen zu entrichten. Die geltenden Gebührenbeträge werden im Amtsblatt des EPA veröffentlicht.

C. Anwendung der In Regel 28 (4) EPÜ vorgesehenen "Sachverständigenlösung"

21. Wenn die Herausgabe einer Probe eines hinterlegten Mikroorganismus vor Erteilung des europäischen Patents beantragt wird und die Anmeldung zu diesem Zeitpunkt weder zurückgewiesen noch zurückgenommen worden ist, noch als zurückgenommen gilt,

17. EPO Form 1141 contains the wording of the undertakings which the requester must enter into vis-à-vis the applicant for or proprietor of the European patent pursuant to Rule 28(3) EPC. It must be completed and signed in addition to the request proper **where:**

- (i) the European patent application has not been refused or withdrawn and is not deemed to be withdrawn;
- (ii) the European patent has not lapsed in all the designated Contracting States.

18. Where the requester of samples of micro-organisms deposited in accordance with Rule 28 EPC **appoints a professional representative before the EPO (Article 134 EPC)** to deal with the formalities associated with the filing of the request for samples, the following should be noted:

(a) the request forms proper - **EPO Forms 1140a or 1140** - may be signed by the professional representative; a specific authorisation or a reference to a general authorisation is required;

(b) **EPO Form 1141** containing the wording of the undertakings which the requester must enter into vis-à-vis the applicant for or proprietor of the European patent **must be signed by the requester personally**; it may not be signed by the professional representative since these undertakings are not entered vis-à-vis the EPO.

19. On receiving a request for the furnishing of samples the EPO checks that the prescribed forms have been correctly completed and signed:

(a) if they have, the EPO certifies the request and transmits it to the depositary institution; a copy is also sent to the applicant for or proprietor of the European patent.

(b) if the request does not fully comply with the requirements, the EPO informs the requester and invites him to remedy matters.

20. The EPO makes no charge for certifying the request. Fees fixed by the depositary institutions for the furnishing of samples must be paid direct to them. The amounts of such fees are published in the Official Journal of the EPO.

C. Application of Rule 28(4) EPC concerning the "expert" option

21. Where a request is made for samples of deposited micro-organisms to be furnished prior to grant of the European patent and provided the application has not been refused or withdrawn or is not deemed to be withdrawn, requesters are advised to check

17. Le volet "OEB Form 1141" contient la formule des engagements devant être souscrits par le requérant vis-à-vis du demandeur ou du titulaire du brevet européen, conformément à la règle 28 (3) de la CBE. Il doit être rempli et signé en plus de la requête proprement dite **lorsque:**

i) la demande de brevet européen n'a pas été rejetée, ou retirée, ou n'est pas réputée retirée;

ii) le brevet européen n'est pas déchu dans tous les Etats contractants désignés.

18. Lorsque le requérant d'échantillons de micro-organismes déposés conformément à la règle 28 de la CBE **fait appel à un mandataire agréé devant l'OEB (art. 134 de la CBE)** pour effectuer les formalités liées à la présentation de la requête en remise d'échantillons, il y a lieu d'observer que:

a) le volet "OEB Form 1140a", respectivement "OEB Form 1140" de la requête proprement dite peut être signée par le mandataire agréé; un pouvoir isolé ou une référence à un pouvoir général est requis;

b) le volet "OEB Form 1141" contenant la formule des engagements que doit souscrire le requérant vis-à-vis du demandeur ou du titulaire du brevet **doit être signé par le requérant en personne**; il ne peut pas être signé par le mandataire agréé étant donné que ces engagements ne visent pas une obligation prise envers l'OEB.

19. A la réception d'une requête en remise d'échantillons, l'OEB vérifie si celle-ci est correctement remplie et signée, compte tenu des volets applicables du formulaire prescrit:

a) dans l'affirmative, l'OEB certifie la requête et la transmet à l'autorité de dépôt; une copie en est transmise au demandeur, ou selon le cas, au titulaire du brevet européen.

b) si la requête présente des irrégularités, l'OEB en informe le requérant et l'invite à y remédier.

20. Aucune taxe n'est perçue par l'OEB pour la certification de la requête. Les taxes prescrites par les autorités de dépôt pour la remise d'échantillons doivent être acquittées directement à ces autorités. Les montants applicables sont publiés au Journal officiel de l'OEB.

C. Application de la règle 28 (4) de la CBE relative à la "solution de l'expert"

21. Lorsque la remise d'échantillons de micro-organismes déposés est requise avant la délivrance du brevet européen **et** pour autant que la demande ne soit pas rejetée, ou retirée, ou réputée retirée, il est recommandé aux requérants de vérifier si le deman-

wird den Antragstellern empfohlen, sich zu vergewissern, ob der Anmelder die in Regel 28 (4) EPÜ vorgesehene Sachverständigenlösung in Anspruch genommen hat.

Ist dies der Fall, so kann der Zugang zu der Kultur des hinterlegten Mikroorganismus bis zum Eintritt eines der oben erwähnten Ereignisse (Erteilung, Zurückweisung, Zurücknahme der Anmeldung) nur durch die Herausgabe einer Probe an einen vom Antragsteller benannten Sachverständigen hergestellt werden. Auf diesen Sachverhalt wird in einem der veröffentlichten europäischen Anmeldung beigefügten Informationsblatt hingewiesen.

22. Als Sachverständiger benannt werden kann gemäß Regel 28 (5) EPÜ jede natürliche Person, sofern der Antragsteller bei der Einreichung des Antrags nachweist, daß die Benennung mit Zustimmung des Anmelders erfolgt, oder einer der vom Präsidenten des EPA anerkannten Sachverständigen, deren Verzeichnis im Amtsblatt des EPA veröffentlicht wird⁵⁾.

23. Wenn die Sachverständigenlösung zur Anwendung kommt, ist zur Benennung des Sachverständigen das Formblatt "EPA Form 1142" mit dem Titel "Antrag auf Zugänglichmachung eines hinterlegten Mikroorganismus durch Herausgabe einer Probe an einen Sachverständigen" zu verwenden. Dieses Formblatt kann kostenlos beim EPA angefordert werden.

24. In diesem Fall muß der Antragsteller nur das Formblatt für die Benennung des Sachverständigen "EPA Form 1142" unterschreiben; die Formblätter "EPA Form 1140" bzw. "EPA Form 1140a" und "EPA Form 1141" (vgl. oben Nummer 14) sind hingegen vom Sachverständigen zu unterzeichnen.

25. Wenn sich der Antragsteller und der anerkannte Sachverständige durch einen beim EPA zugelassenen Vertreter (Art. 134 EPÜ) vertreten lassen wollen, muß jeder der beiden einen gesonderten Vertreter bestellen. Das Formblatt "EPA Form 1141" (Verpflichtungserklärung gegenüber dem Anmelder bzw. dem Inhaber des europäischen Patents) muß jedoch von dem anerkannten Sachverständigen persönlich unterzeichnet werden (vgl. oben Nummer 18).

whether the applicant has availed himself of the "expert" option provided for in Rule 28(4) EPC.

If such is the case, until one of the aforementioned events (grant, refusal or withdrawal of the application) takes place, the availability of the culture of the deposited micro-organism may be effected only by the issue of a sample to an expert nominated by the requester. This fact is made known in the published European patent application on a separate form.

22. Under Rule 28(5) EPC, the following may be nominated as an expert: any natural person provided that the requester furnishes evidence, when submitting the request, that the nomination has the approval of the applicant, or an expert recognised by the President of the EPO (cf. the list of recognised experts published in the Official Journal of the EPO⁵⁾).

23. Where the "expert" option applies, **EPO Form 1142** entitled "Request to make a deposited micro-organism available by issuing a sample to an expert" should be used for the purpose of nominating an expert. The form is available on request from the EPO free of charge.

24. In this case, only **EPO Form 1142** needs to be signed by the requester whereas "**EPO Form 1140**" or "**EPO Form 1140a**" and "**EPO Form 1141**" (see point 14 above) must be signed by the expert.

25. Where the requester and the recognised expert act through a **professional representative before the EPO (Article 134 EPC)**, a separate representative must be appointed for each one of them. However, "**EPO Form 1141**" (Undertakings vis-à-vis the applicant for or the proprietor of the European patent) **must be signed by the recognised expert personally** (see point 18 above).

deur a fait usage de la solution de l'expert prévue à la règle 28 (4) de la CBE.

Si tel est le cas, l'accessibilité à la culture du micro-organisme déposé ne peut, jusqu'à l'avènement de l'une des situations mentionnées ci-dessus (délivrance, rejet ou retrait de la demande), être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert désigné par le requérant. Ce fait est rendu public dans une feuille d'information annexée au fascicule de la demande de brevet européen publiée.

22. Conformément à la règle 28 (5) de la CBE, peut être désigné comme expert soit toute personne physique à condition que le requérant fournisse la preuve, lors de la présentation de la requête, de l'accord du demandeur sur cette désignation, soit l'un des experts agréés par le Président de l'OEB et dont la liste est publiée dans le Journal officiel de l'OEB⁵⁾.

23. Lorsque la solution de l'expert est applicable, il y a lieu d'utiliser aux fins de la désignation de l'expert, le formulaire "**OEB Form 1142**" intitulé "Requête d'accessibilité à un micro-organisme par la remise d'un échantillon à un expert". Ce formulaire peut être obtenu gratuitement sur demande auprès de l'OEB.

24. Dans ce cas, le formulaire de désignation de l'expert "**OEB Form 1142**" seulement doit être signé par le requérant tandis que les formulaires **OEB Form 1140** ou **OEB Form 1140a** (cf. point 14 ci-dessus) doivent être signés par l'expert.

25. Lorsque le requérant et l'expert agréé agissent par l'intermédiaire d'un **mandataire agréé devant l'OEB (art. 134 de la CBE)**, un mandataire distinct doit agir pour chacun d'entre eux. Toutefois le formulaire "**OEB Form 1141**" (Engagements vis-à-vis du demandeur ou du titulaire du brevet européen) **doit être signé par l'expert agréé en personne** (cf. point 18 ci-dessus).

⁵⁾ Vgl. ABI. EPA 1981, 368 f.; 1985, 373 und 1986, 107.

⁵⁾ Cf. OJ EPO 9/1981, p.368 et seq.; 12/1985, p. 373, and 4/1986, p. 107.

⁵⁾ Cf. JO OEB n° 9/1981, p. 368 s.; n° 12/1985, p. 373 et n° 4/1986, p. 107.

Mitteilung des EPA vom 10. Juli 1986 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

1. Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 23. Juni 1986 sind gemäß Artikel 10 (2) EPÜ Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im EPA in Kraft gesetzt worden. Mit dieser Änderung wird in Teil E der Richtlinien ein neues Kapitel XII eingefügt, das Richtlinien für die Erstattung technischer Gutachten durch das EPA auf Ersuchen nationaler Gerichte nach Artikel 25 EPÜ enthält.

Eine die neuen Richtlinien zu Artikel 25 EPÜ umfassende Ergänzungslieferung zur Loseblattausgabe der "Richtlinien für die Prüfung im EPA" wird erst im Zusammenhang mit der nächsten allgemeinen Überarbeitung der Richtlinien für die Prüfung erscheinen. Der Text der Richtlinien zu Artikel 25 EPÜ wird daher nachstehend verlautbart.

2. Wortlaut der Richtlinien zu Artikel 25 EPÜ.

"TEIL E

KAPITEL XII

ERSUCHEN EINES NATIONALEN GERICHTS UM ERSTATTUNG EINES TECHNISCHEN GUTACHTENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENT

1. Allgemeines

1.1 "Auf Ersuchen des mit einer Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage befaßten zuständigen nationalen Gerichts ist das Europäische Patentamt verpflichtet gegen eine angemessene Gebühr ein technisches Gutachten über das europäische Patent zu erstatten, das Gegenstand des Rechtsstreits ist. Für die Erstattung der Gutachten sind die Prüfungsabteilungen zuständig."

Vom EPA werden nur Ersuchen der nationalen Gerichte der Vertragsstaaten angenommen. Es ist jedoch nicht Aufgabe des EPA zu prüfen, ob das ersuchende Gericht für die Klage "zuständig" ist. Die Prüfungsabteilung sollte jedoch prüfen, ob ein europäisches Patent "Gegenstand der Klage" ist.

1.2 Die für das technische Gutachten zuständige Prüfungsabteilung gibt den Parteien Gelegenheit, ihren Standpunkt schriftlich vorzutragen, falls das Gericht dies zuläßt. Die Parteien haben jedoch keinen Anspruch darauf, vor dem Europäischen Patentamt gehört zu werden. Die Prüfungsabteilung kann sie jedoch über das Gericht zu einer Anhörung einladen oder zur Vorlage weiterer Stellungnahmen zu bestimmten von ihr genannten Punkten auffordern, wenn sie dies für erforderlich erachtet und das Gericht dies zuläßt. Eine solche Anhörung der Parteien ist nicht als mündliche Verhandlung im Sinne des Artikels 116 anzusehen.

Notice from the EPO dated 10 July 1986 concerning amendment of the Guidelines for examination in the European Patent Office

1. By order of 23 June 1986 the President of the EPO, in accordance with Article 10(2) EPC, has issued amendments to the Guidelines for examination in the EPO, involving the addition to Part E of a new Chapter XII dealing with technical opinions requested from the EPO by national courts under Article 25 EPC.

As a supplement to the loose-leaf edition of the Guidelines containing the new Chapter on Article 25 will not appear until the next revision of the publication as a whole, the text of that Chapter is now being published below.

2. Text of the Guidelines concerning Article 25 EPC.

"PART E

CHAPTER XII

THE REQUEST FROM A NATIONAL COURT FOR A TECHNICAL OPINION CONCERNING A EUROPEAN PATENT

1. General

1.1 "At the request of the competent national court trying an infringement or revocation action, the European Patent Office shall be obliged, against payment of an appropriate fee, to give a technical opinion concerning the European patent which is the subject of the action. The Examining Divisions shall be responsible for the issue of such opinions."

Only requests from a national court in a Contracting State will be accepted by the EPO. It is not however up to the EPO to check whether the requesting court is "competent" to deal with the action or not. The Examining Division, however, should check whether a European patent is the "subject of the action".

1.2 The Examining Division responsible for the *technical opinion* should give the parties an opportunity to submit arguments in writing if the court so permits. However, the parties have no right to be heard before the EPO. Nevertheless, where the Examining Division considers it necessary, it may invite the parties, via the court and provided that the court so permits, either to be heard before the Examining Division or to submit supplementary observations on specific points identified by the Examining Division. If the parties are heard, such a hearing is not considered to constitute oral proceedings within the meaning of Article 116.

Communiqué de l'OEB en date du 10 juillet 1986 relatif à la modification des Directives pour l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

1. Par décision du Président de l'OEB en date du 23 juin 1986, des modifications aux Directives pour l'examen pratiqué à l'OEB sont entrées en vigueur conformément à l'article 10(2) CBE. Elles comportent l'insertion à la partie E d'un nouveau chapitre XII, qui contient des directives pour l'établissement d'avis techniques par l'OEB à la requête des tribunaux nationaux, conformément à l'article 25 CBE.

Le texte des nouvelles directives relatives à l'article 25 CBE ne devant être publié sous forme de fascicule complémentaire à l'édition complète des Directives relatives à l'examen que lors d'une prochaine révision générale de ces dernières, il est porté ci-après à la connaissance du public.

2. Texte des directives relatives à l'article 25 CBE.

"PARTIE E

CHAPITRE XII

REQUETE D'UN AVIS TECHNIQUE SUR UN BREVET EUROPEEN PRESENTEE PAR UN TRIBUNAL NATIONAL

1. Généralités

1.1 "A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'Office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis."

Seules les requêtes présentées par un tribunal national d'un Etat contractant seront acceptées par l'OEB. Toutefois, ce n'est pas à l'OEB de vérifier si le tribunal qui a présenté la requête est "compétent" ou non pour examiner l'action en contrefaçon ou en nullité. La division d'examen doit s'assurer cependant que "l'objet de l'action" est bien un brevet européen.

1.2 La division d'examen chargée de délivrer l'avis technique donne aux parties la possibilité de soumettre leurs arguments par écrit, si le tribunal l'autorise. Toutefois, les parties n'ont pas un droit à être entendues par l'OEB. Néanmoins, si la division d'examen le juge nécessaire, elle peut inviter les parties, par l'intermédiaire du tribunal et à condition que celui-ci l'autorise, soit à être entendues par la division d'examen, soit à présenter des observations complémentaires sur des points particuliers soulevés par la division d'examen. Si les parties sont entendues, cette audition n'est pas considérée comme constituant une procédure orale au sens de l'article 116.

1.3 Ein technisches Gutachten ist keine "Entscheidung" des EPA. Die Parteien in dem nationalen Verfahren sind daher nicht berechtigt, gegen ein "ungünstiges" Gutachten Beschwerde beim EPA einzulegen.

2. Umfang des technischen Gutachtens

2.1 Die Prüfungsabteilung ist verpflichtet, auf Ersuchen ein "technisches Gutachten" zu erstatten. Das heißt, daß die Abteilung ein Gutachten nur insoweit zu erstatten braucht, als die ihr vorgelegten Fragen technischer Art sind. Die Prüfungsabteilung sollte jedoch in dieser Hinsicht nicht zu restriktiv sein, sondern versuchen, das nationale Gericht nach besten Kräften zu unterstützen; sie sollte dabei aber auch daran denken, daß für die eigentliche Entscheidung über die Verletzung oder die Nichtigerklärung ausschließlich das nationale Gericht zuständig ist.

2.2 Ganz allgemein sollte die Prüfungsabteilung versuchen, zu allen Fragen Stellung zu nehmen, die denen gleichen, die üblicherweise in der europäischen Sachprüfung behandelt werden, auch wenn diese neben dem technischen auch einen rechtlichen Aspekt aufweisen. Andererseits sollte sie zu der speziellen Frage, ob ein Patent gültig ist oder ob es verletzt worden ist, nicht Stellung nehmen. Ebenso wenig sollte sie sich zum Schutzbereich äußern (Artikel 69 und das dazugehörige Protokoll).

2.3 Es ist anzunehmen, daß ein Ersuchen eines nationalen Gerichtes so klar und präzise formuliert ist, daß die Prüfungsabteilung hinsichtlich der Fragen, zu denen das Gericht eine Stellungnahme wünscht, keine Zweifel hat. Da das Gericht für die Klärung der rechtlichen Aspekte der Fragen zuständig ist und die meisten Fragen sowohl rechtliche als auch technische Aspekte aufweisen, ist zu erwarten, daß das Gericht nach Möglichkeit die rechtlichen Aspekte von den technischen, über die es das Gutachten des EPA einholt, klar trennt.

3. Zusammensetzung und Aufgaben der Prüfungsabteilung

3.1 Die Zusammensetzung der Prüfungsabteilung, die mit der Bearbeitung des Ersuchens beauftragt wird, entspricht der in Artikel 18 (2) angegebenen. Die Abteilung setzt sich also aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen; in der Regel wird ein rechtskundiger Prüfer hinzugezogen. Die Hauptverantwortung für die Bearbeitung des Ersuchens bis zum Zeitpunkt der Formulierung des Gutachtens wird einem technischen Prüfer, dem "beauftragten Prüfer", übertragen.

3.2 Um sicherzustellen, daß das Gutachten nicht von einem früher im EPA durchgeführten, dieselbe Anmeldung bzw. dasselbe Patent betreffenden Verfahren beeinflusst wird, sollten die Prüfer, die an dem früheren Verfahren als

1.3 The technical opinion is not a "decision" of the EPO. The parties to the national proceedings therefore have no right of appeal before the EPO against an "unfavourable" opinion.

2. Scope of the technical opinion

2.1 The Examining Division is obliged to give a "technical opinion" upon request. This means that the Division is bound to give an opinion only insofar as the questions put are of a technical character. However, the Examining Division should not be too restrictive in this regard but should attempt to assist the national court as much as is reasonably possible, while remembering that the actual decision on infringement or revocation is exclusively a matter for the national court.

2.2 Generally speaking, the Examining Division should attempt to give a technical opinion on any question which is similar to those normally dealt with in European substantive examination work, even when the question has a legal, as well as a technical, aspect. On the other hand, the Examining Division should decline to make any specific statement on whether a patent is valid or on whether it is infringed. It should also not give any opinion on the extent of protection (Article 69 and the accompanying Protocol).

2.3 It is to be expected that a request from a national court will be clearly and precisely formulated, so that the Examining Division will be in no doubt as to the questions on which the court wishes to have an opinion. Since the court is responsible for deciding the issues of law involved in the questions and since most questions include a mixture of legal and technical aspects, the court is expected where possible to separate clearly the legal aspects from the technical aspects upon which it seeks the opinion of the EPO.

3. Composition and duties of the Examining Division

3.1 The composition of the Examining Division to which the request is referred shall be as defined in Article 18 (2). This means that the Division shall include three technical examiners; normally a legally qualified examiner shall also be included. The main responsibility for dealing with the request up to the time of formulating the opinion shall be entrusted to one technical examiner, hereinafter referred to as the "primary examiner".

3.2 In order to guarantee that the opinion given is not influenced by earlier proceedings within the EPO on the application/patent in question, examiners who have taken part in such earlier proceedings as members of an Examining

1.3 L'avis technique n'est pas une "décision" de l'OEB. Par conséquent, les parties aux procédures nationales ne sont pas admises à former un recours devant l'OEB contre un avis "défavorable".

2. Etendue de l'avis technique

2.1 La division d'examen est tenue de fournir un "avis technique" si une requête lui est présentée. Cela signifie qu'elle ne doit fournir un avis que dans la mesure où les questions posées ont un caractère technique. Toutefois, elle ne doit pas adopter une approche trop restrictive à cet égard, mais s'efforcer au contraire d'apporter son aide au tribunal national dans des limites raisonnables, tout en ayant présent à l'esprit que la décision effective à propos de la nullité ou de la contrefaçon relève exclusivement de la compétence du tribunal national.

2.2 D'une manière générale, la division d'examen doit s'efforcer de donner un avis technique sur toutes questions analogues à celles qui sont normalement traitées au cours de la procédure européenne d'examen quant au fond, même lorsque ces questions revêtent à la fois un aspect juridique et technique. D'autre part, la division d'examen doit s'abstenir de toute déclaration particulière concernant la validité du brevet ou sa contrefaçon éventuelle. De même, elle ne doit formuler aucun avis concernant l'étendue de la protection (article 69 et protocole y afférent).

2.3 La requête présentée par un tribunal national sera vraisemblablement formulée de façon claire et précise, de sorte que la division d'examen n'aura pas de doutes au sujet des questions à propos desquelles le tribunal souhaite avoir un avis. Comme c'est au tribunal de trancher les points de droit soulevés par les questions en cause, et que la plupart de ces questions ont à la fois un caractère juridique et technique, il faut s'attendre à ce que le tribunal fasse, dans la mesure du possible, une distinction claire entre les aspects juridiques et les aspects techniques sur lesquels il requiert l'avis de l'OEB.

3. Composition et attributions de la division d'examen

3.1 La composition de la division d'examen chargée d'examiner la requête d'avis technique est celle prévue à l'article 18 (2). La division d'examen se compose donc de trois examinateurs techniciens; en règle générale, elle comprend également un examinateur juriste. La responsabilité principale du traitement de la requête est confiée, jusqu'à la formulation de l'avis, à un examinateur technicien, ci-après dénommé "premier examinateur".

3.2 Afin de garantir que des procédures antérieures devant l'OEB, relatives à la demande/au brevet en cause, n'aient aucune incidence sur l'avis délivré, les examinateurs qui avaient pris part à ces procédures comme membres d'une divi-

Mitglieder einer Prüfungs- oder Einspruchsabteilung mitgewirkt haben, von der nach Artikel 25 gebildeten Prüfungsabteilung ausgeschlossen sein. Ist dies nicht durchführbar, so sollten das Gericht und die Parteien über die geplante Zusammensetzung der Prüfungsabteilung nach Artikel 25 unterrichtet werden; dabei sind die Mitglieder anzugeben, die im europäischen Prüfungs- oder Einspruchsverfahren in dieser Sache mitgewirkt haben. Das Gericht wird gefragt, ob es das Ersuchen um ein technisches Gutachten unter diesen Umständen aufrechterhält.

3.3 Der beauftragte Prüfer handelt für die Prüfungsabteilung und ist in der Regel für Mitteilungen an das Gericht zuständig. Er erstellt auch den schriftlichen Entwurf des Gutachtens und leitet diesen den übrigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung zur Stellungnahme zu. Wenn Änderungen in dem Entwurf vorgeschlagen werden oder Meinungsverschiedenheiten über Änderungen bestehen, sollte der Vorsitzende eine Sitzung zur Klärung der Angelegenheit abhalten. Die endgültige Fassung des Gutachtens ist von allen Mitgliedern der Abteilung zu unterzeichnen.

4. Sprache

4.1 Grundsätzlich ist das Gutachten in der Verfahrenssprache des europäischen Patents abzufassen; auf Antrag des Gerichtes kann jedoch auch eine andere Amtssprache des EPA verwendet werden. Zumindest das Ersuchen selbst, das Vorbringen der Parteien sowie alle Änderungen an dem Patent sind in dieser Sprache abzufassen oder in sie zu übersetzen. Auch das Gutachten ist in dieser Sprache zu erstellen. Die Prüfungsabteilung hat gegebenenfalls Artikel 70 (2) bis (4) zu berücksichtigen.

4.2 Für die als Beweismittel dienenden Unterlagen gelten die Bestimmungen der Regel 1 (2) (siehe A-VIII, 2.2).

4.3 Für die Beschaffung der Übersetzungen, die gegebenenfalls erforderlich sind, um die vorstehenden Bedingungen zu erfüllen, sind das Gericht oder die Parteien zuständig.

5. Verfahren

Das Verfahren wird in der Regel folgende Schritte umfassen:

5.1 Formalprüfung

Die Formalprüfungsstelle kontrolliert, ob die Gebühr¹⁾ entrichtet worden ist und ob hinsichtlich der Spracherfordernisse offensichtliche Mängel vorliegen. Liegen diesbezüglich Mängel vor, so unterrichtet die Formalprüfungsstelle das nationale Gericht schriftlich davon, daß die eigentliche Arbeit an dem Gutachten erst nach Beseitigung der Mängel in Angriff genommen wird. Dem Gericht kann hierfür jedoch keine Frist gesetzt werden.

ing or Opposition Division should be excluded from the Examining Division set up under Article 25. Where this is not practicable, the national court and the parties should be informed of the proposed members of the Examining Division under Article 25 and of which among these members participated in European examination or opposition proceedings on the case. The court should be asked to state whether, in the circumstances, the request for a technical opinion is maintained.

3.3 The primary examiner will act on behalf of the Examining Division and he will normally be responsible for issuing communications to the court. The primary examiner should also draft the written opinion and should circulate the draft to the other members of the Examining Division for consideration. If any changes are proposed in the draft and there are differences of view on such changes, the Chairman should arrange a meeting to resolve the matter. The final opinion should be signed by all members of the Division.

4. Language to be used

4.1 In principle the language to be used should be the language of the proceedings of the European patent; however, if the court so requests, another official language of the EPO may be used. At least the request itself, any submissions from the parties, and any amendments to the patent should be in that language or translated into that language. The opinion should also be produced in that language. However, where appropriate, the Examining Division should pay regard to the provisions of Article 70, paragraphs 2 to 4.

4.2 Regarding documents to be used as evidence, the provisions of Rule 1, paragraph 2 shall apply (see A-VIII, 2.2).

4.3 The court or the parties shall be responsible for providing any translations which may be required to satisfy the above conditions.

5. Procedure

It is envisaged that the procedure would normally involve the following stages.

5.1 Formalities check

The Formalities Section will check whether the fee¹⁾ has been paid and whether there are any obvious deficiencies as to the language requirements. If there are any deficiencies in these respects, the Formalities Section will write to the national court informing it that no substantive work on the opinion will begin until the deficiencies have been remedied. However no time limit can be imposed on the court.

sion d'examen ou d'opposition, ne devraient pas être membres de la division d'examen instituée en vertu de l'article 25. Si cela s'avère impossible en pratique, les noms des membres proposés pour constituer la division d'examen prévue à l'article 25, et notamment de ceux ayant participé aux procédures européennes d'examen ou d'opposition relatives au cas d'espèce, doivent être portés à la connaissance du tribunal national et des parties. Le tribunal doit être invité à déclarer si, dans ces conditions, il maintient sa demande d'avis technique.

3.3 Le premier examinateur agit au nom de la division d'examen et est chargé, en règle générale, d'établir les notifications destinées au tribunal. Il doit également rédiger un projet d'avis qu'il transmet pour examen aux autres membres de la division. S'il est proposé d'apporter des modifications au projet et si ces modifications donnent lieu à des divergences de vue, le président de la division doit organiser une réunion afin de trouver une solution à ces divergences. L'avis définitif doit être signé par tous les membres de la division.

4. Langue utilisée

4.1 En principe, la langue à utiliser doit être la langue de la procédure dans laquelle est rédigé le brevet européen; toutefois, si le tribunal en fait la demande, une autre langue officielle de l'OEB peut être utilisée. La requête d'avis proprement dite, les pièces produites par les parties et les modifications apportées au brevet doivent au moins être rédigées ou traduites dans cette langue. L'avis doit également être délivré dans cette langue. Toutefois, la division d'examen doit tenir compte, le cas échéant, des dispositions de l'article 70, paragraphes 2 à 4.

4.2 En ce qui concerne les documents utilisés comme preuve, les dispositions de la règle 1, paragraphe 2 s'appliquent (cf. A-VIII, 2.2).

4.3 Le tribunal ou les parties doivent produire toutes les traductions susceptibles d'être requises pour satisfaire aux conditions énoncées ci-dessus.

5. Procédure

La procédure devrait comprendre normalement les étapes suivantes:

5.1 Vérification par la section des formalités.

La section des formalités vérifie si la redevance¹⁾ a bien été acquittée et s'il n'existe aucune irrégularité manifeste en ce qui concerne la langue utilisée. En présence de telles irrégularités, la section des formalités informe le tribunal par écrit, qu'aucun travail de fond sur l'avis à émettre ne peut commencer tant qu'il n'a pas été remédié à ces irrégularités. Toutefois, aucun délai ne peut être imposé au tribunal.

¹⁾ DM 6 360 (Art. 2 Nr. 21 GebO in der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1986, ABl. EPA 8/1986, 247).

¹⁾ DM 6 360 (Art. 2 item 21 of the Rules relating to Fees as amended by Decision of the Administrative Council of 5 June 1986, OJ EPO 8/1986, 247).

¹⁾ DM 6360 (Art. 2 point 21 du Règlement relatif aux taxes tel que modifié par décision du Conseil d'administration du 5 juin 1986, JO OEB n° 8/1986, p. 247).

Geht aus der Akte hervor, daß das Gericht den Parteien gestattet, dem EPA ihren Standpunkt schriftlich vorzutragen, sind aber noch keine Stellungnahmen in der Akte, so setzt sich die Formalprüfungsstelle über das Gericht mit den Parteien schriftlich in Verbindung und setzt ihnen eine Frist (etwa 2 Monate) zur Stellungnahme.

5.2 Erste Prüfung

Sind die Formerfordernisse erfüllt und gegebenenfalls die Stellungnahmen der Parteien eingegangen, so wird die Sache an die für das einschlägige Gebiet der Technik zuständige Direktion verwiesen, damit die Prüfungsabteilung gebildet werden kann. Wenn eine Prüfungsabteilung aus lauter neuen Mitgliedern zusammengestellt werden kann oder, sofern dies nicht möglich ist, das Gericht sein Ersuchen um ein technisches Gutachten aufrechterhält (siehe XII, 3.2), stellt der beauftragte Prüfer in einer ersten Prüfung fest, ob

- a) die Prüfungsabteilung die von dem nationalen Gericht gestellten Fragen zumindest teilweise beantworten kann;
- b) die eingereichten Unterlagen vollständig sind und die erforderlichen Übersetzungen eingereicht worden sind.

Liegen diesbezüglich Mängel vor, so setzt sich der beauftragte Prüfer schriftlich mit dem nationalen Gericht in Verbindung.

5.3 Zurücknahme des Ersuchens

Wird das Ersuchen um ein technisches Gutachten zurückgenommen, bevor die Prüfungsabteilung mit der Erstellung des Gutachtens begonnen hat, kann die Gebühr teilweise zurückerstattet werden (siehe Artikel 10a²⁾ der Gebührenordnung).

5.4 Erstellung und Abgabe des technischen Gutachtens

Nach Beseitigung der unter 5.1 und 5.2 genannten Mängel sollte die Prüfungsabteilung das technische Gutachten möglichst unverzüglich erstatten.

Das Gutachten ist an das nationale Gericht zu senden. Alle von dem Gericht erhaltenen Unterlagen, die sich auf das nationale Verfahren beziehen, sind mit dem Gutachten zurückzugeben.

5.5 Erscheinen vor dem nationalen Gericht

Wird die Prüfungsabteilung nach Erstattung des Gutachtens aufgefordert, vor dem Gericht zu erscheinen, so ist dem Gericht mitzuteilen, daß das Amt bereit ist, ein Mitglied der Abteilung mit der Maßgabe zu entsenden, daß die für das Mitglied entstehenden Kosten übernommen werden und das Mitglied nur zu Fragen, die das technische Gutachten betreffen, nicht aber zu anderen Sachverhalten Stellung zu nehmen braucht, es sei denn, diese Sachverhalte sind der Prüfungsabteilung mindestens einen Monat vor dem Erscheinungstermin schriftlich bekanntgegeben worden."

If the file indicates that the court permits the parties to submit written arguments to the EPO and such arguments are not already on the file, the Formalities Section will write via the court to the parties giving them a time limit (say 2 months) for submitting such arguments.

5.2 Preliminary examination

When the formal requirements have been met, and, where appropriate, the arguments of the parties are on file, the case will be referred to the Directorate responsible for the technical field to the patent in order that the Examining Division may be established. Assuming that an Examining Division consisting entirely of new members can be formed or, where this is not possible, that the court maintains its request for a technical opinion (see XII, 3.2), the primary examiner will make a preliminary examination to determine whether:

- (a) The questions put by the national court are such as the Examining Division is competent to answer, at least in part.
- (b) The papers filed are sufficiently complete and the necessary translations have also been filed.

If there are any deficiencies in these respects, the primary examiner will write to the national court accordingly.

5.3 Withdrawal of the request

If the request for a technical opinion is withdrawn before the Examining Division starts any substantive work on the opinion, a partial refund of the fee may be made (see Article 10a²⁾ of the Rules relating to Fees).

5.4 Establishment and issue of the technical opinion

After any deficiencies as referred to in 5.1 or 5.2 above have been met, the Examining Division should establish the technical opinion as soon as possible.

The opinion should be sent to the national court. Any papers received from the court which belong to the national proceedings should be sent back with the opinion.

5.5 Appearance before the national court

If after the opinion is issued the national court asks the Examining Division to appear before it, the court should be informed that the Office is willing to send one member of the Division provided that his costs are paid and on the understanding that this member will be required only to answer questions on the technical opinion given, and will not be required to give an opinion on additional matters unless notice in writing of these additional matters is given to the Examining Division at least one month before the appearance before the court."

S'il est spécifié dans le dossier que le tribunal autorise les parties à présenter à l'OEB des arguments par écrit, et si ceux-ci ne figurent pas déjà dans le dossier, la section des formalités informe les parties, par écrit et par l'intermédiaire du tribunal, qu'un délai (environ 2 mois) leur est accordé pour présenter ces arguments.

5.2 Examen préliminaire

Lorsque les conditions de forme sont remplies et que, le cas échéant, les arguments présentés par les parties figurent au dossier, l'affaire est transmise à la direction compétente pour le domaine technique dont relève le brevet, en vue de constituer la division d'examen. En supposant qu'une division d'examen composée entièrement de nouveaux membres puisse être formée, ou, si cela n'est pas possible, que le tribunal maintienne sa requête d'avis technique (cf. XII, 3.2), le premier examinateur effectue un examen préliminaire pour déterminer si:

- a) la division d'examen est compétente pour répondre, au moins en partie, aux questions posées par le tribunal national;
- b) les documents déposés sont suffisamment complets et les traductions nécessaires ont été également produites.

Si le premier examinateur constate des irrégularités sur ces points, il en informe par écrit le tribunal national.

5.3 Retrait de la demande

Si la requête d'avis technique est retirée avant que la division d'examen n'entame le travail de fond sur l'avis à émettre, un remboursement partiel de la redevance peut être effectué (cf. article 10bis²⁾ du règlement relatif aux taxes).

5.4 Etablissement et délivrance de l'avis technique

Lorsqu'il a été remédié aux irrégularités visées aux points 5.1 ou 5.2 ci-dessus, la division d'examen doit établir l'avis technique le plus rapidement possible.

Cet avis doit être adressé au tribunal national. Tous les documents faisant partie de la procédure nationale, qui ont été envoyés par le tribunal, doivent lui être retournés avec l'avis.

5.5 Comparution devant le tribunal national

Si, après la délivrance de l'avis, le tribunal national invite la division d'examen à comparaître devant lui, le tribunal doit être informé que l'Office est disposé à envoyer l'un des membres de la division, à condition que ses frais soient remboursés et étant entendu que ce membre ne devra répondre qu'aux questions relatives à l'avis technique délivré, sans qu'il puisse lui être demandé de donner un avis sur des aspects complémentaires, sauf si ceux-ci ont été communiqués par écrit à la division d'examen au moins un mois avant la comparution devant le tribunal."

²⁾ Eingefügt durch Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1986, ABl. EPA 8/1986, 247.

²⁾ Inserted by Decision of the Administrative Council of 5 June 1986, OJ EPO 8/1986, p. 247.

²⁾ Inséré par décision du Conseil d'administration du 5 juin 1986, JO OEB n° 8/1986, p. 247

Mitteilung des Europäischen Patentamts über das Ergebnis des Symposiums "Patentinformation im Zeitalter der Elektronik"

Am 6. und 7. Mai 1986 hat beim EPA in München ein Symposium zum Thema "Patentinformation im Zeitalter der Elektronik" stattgefunden.

Daran haben etwa 120 Vertreter aus allen Bereichen teilgenommen, die in Europa mit Patentinformation zu tun haben:

- Lieferanten/Hersteller von Patentinformationen (z. B. Patentämter, Unternehmen, die Patentszusammenfassungen erstellen),
- On-line-Datenbanken ("Hosts"),
- Benutzer (europäische Industrie, Patentanwälte, Bibliotheken, Dokumentationseinrichtungen).

Auf dieser zweitägigen Veranstaltung wurden von den Sprechern der einzelnen Gruppen Vorträge gehalten; darüber hinaus hatten alle Teilnehmer immer wieder Gelegenheit zu Diskussionen.

Hintergrund

Während die Patentdaten (sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form) von vielen größeren Industrieunternehmen intensiv genutzt werden, liegt für andere Gruppen in Europa, insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen und Privatpersonen, das große Potential der Patentdaten (Zusammenfassungen, Dokumente, bibliographische Daten) als Quelle technischer, kommerzieller und wirtschaftlicher Informationen noch weitgehend brach.

Die Entwicklung der Informationstechnik ermöglicht nun einen besseren Zugriff auf die Patentinformationen. Hierzu seien einige Beispiele genannt:

- Mit dem zunehmenden Einsatz von Computerdruck und Textverarbeitung werden im Patentbereich (z. B. im Rahmen des DATIMTEX-Systems des EPA) in rasch wachsendem Umfang textcodierte elektronische Daten produziert.
- Im EPA, USPTO und JPO laufen Projekte zur Erfassung des Altbestands der Patentdokumentation in Faksimile-Form (Bildform).
- Die Computerverfahren für die Arbeit mit Textdatenbanken werden laufend verbessert; Techniken wie die maschinelle Übersetzung von Dokumenten kommen immer stärker zum Einsatz.
- Die Entwicklung der digitalen Speichertechnik (z. B. optische Platten) ermöglicht inzwischen eine wirtschaftliche Speicherung großer Textdatemengen.

Notice from the European Patent Office concerning the outcome of the Symposium "Patent Information in the Electronic Age"

The Symposium on "Patent Information in the Electronic Age" was held at the EPO, Munich on 6 and 7 May 1986.

Approximately 120 participants took part, consisting of representatives of all sectors having an involvement in the field of patent information in Europe:

- suppliers/producers of patent information (e.g. patent offices, patent abstracting companies),
- on-line "host" databanks,
- users (European industry, patent attorneys, libraries, documentation associations).

Representative speakers of the groups involved presented papers relating to the title topic, and debates open to all participants took place at intervals in the course of the two days.

Background

Despite the intensive use of patent data (in both paper and electronic form) by many larger industrial organisations, for other groups in Europe, notably small and medium sized companies and private individuals, the great potential of patent data (abstracts, documents, bibliographic data) as a source of technical, commercial and economic information, has remained largely untapped.

Developments in information technology are now opening improved possibilities for access to patent information. Examples of relevant developments are:

- With increasing use of computer typesetting and word processing, rapidly increasing quantities of text-coded electronic data are being generated in procedures relating to patents (e.g. the DATIMTEX system of the EPO).
- Projects for capturing backfile patent documentation in facsimile (image-coded) form are under way at the EPO, USPTO and JPO.
- Computer techniques for handling text-based databanks are rapidly improving, and techniques such as machine translation of documents are becoming widespread.
- Developments in digital storage techniques (for example optical disks) now provide economic means for the storage of large quantities of textual data.

Communiqué de l'Office européen des brevets relatif au symposium sur l'information brevets à l'ère électronique

Le symposium sur l'information brevets à l'ère électronique a eu lieu à l'OEB Munich les 6 et 7 mai 1986.

Il comptait environ 120 participants, qui représentaient tous les secteurs d'activité dans le domaine de l'information brevets en Europe, c'est-à-dire:

- les fournisseurs/producteurs d'information brevets (par ex. les offices de brevets, les sociétés productrices d'abstracts),
- les banques de données "serveurs" en ligne,
- les utilisateurs (l'industrie européenne, les conseils en brevets, les bibliothèques, les associations spécialisées en documentation).

Des orateurs représentatifs des groupes concernés ont fait des communications et exposés dont chacun était suivi d'un débat ouvert à tous les participants.

Les données du problème

Malgré une utilisation intensive de l'information brevets (sous forme de document imprimé ou bien informatisée) par bon nombre de sociétés industrielles importantes, le potentiel considérable de l'information brevets (abstracts, documents, données bibliographiques) en tant que source de renseignements techniques, commerciaux et économiques est resté en grande partie lettre morte pour d'autres opérateurs en Europe, notamment les petites et moyennes entreprises et les individus isolés.

L'évolution de la technologie en matière d'information ouvre maintenant la voie à de meilleures possibilités d'accès à l'information brevets. En voici quelques exemples:

- Avec l'emploi de plus en plus généralisé de la composition par ordinateur et du traitement de texte, des quantités toujours croissantes de données textuelles numérisées sont créées en relation avec des procédures concernant les brevets (par ex. le système DATIMTEX de l'OEB).
- Des projets relatifs à la saisie des fonds de documentation brevets en facsimilé sont en cours à l'OEB, à l'USPTO et au JPO.
- Les techniques automatisées pour le traitement de banques de données basées sur les textes s'améliorent rapidement, tandis que se répandent des techniques telles que la traduction automatique de documents.
- L'évolution des techniques de stockage de données (par exemple les disques optiques) permet maintenant de stocker de grandes quantités de données textuelles par des moyens économiques.

— Dank der Entwicklung auf dem Gebiet der Telekommunikation können Daten immer schneller übertragen und die Kosten gesenkt werden.

— Die Umstellung der Arbeitsverfahren in den Patentämtern beschränkt sich nicht auf den Einsatz moderner Technik (Textverarbeitung usw.) zur Organisation der Verfahren, sondern umfaßt auch die Entwicklung neuer Methoden zur Verwaltung und Verwendung der mit dieser Technik gewonnenen digitalen Daten, mit denen sich die Patentinformationen schnell auffinden und analysieren lassen.

In Anbetracht all dessen sollte das Symposium klären, welche Faktoren künftig bei der Koordinierung der Patentinformationsvermittlung innerhalb Europas berücksichtigt werden müssen, um diese Informationen allen derzeitigen und potentiellen Benutzern leichter zugänglich zu machen.

Wichtigste Ergebnisse

Das Symposium hat den Teilnehmern Gelegenheit zu einem umfassenden Meinungsaustausch über die Möglichkeiten und Probleme geboten, die sich aus der obengenannten Entwicklung ergeben. Es wurde herausgearbeitet, in welchen Bereichen die beteiligten Gruppen zusammenarbeiten und welche Rolle sie künftig spielen könnten; dabei ging es insbesondere um

- eine Standardisierung bei der Produktion und Speicherung von Patentinformationen,
- die Entwicklung der Computertechniken,
- eine Verbesserung der Zugänglichkeit der Patentinformationen,
- die Überwindung der Sprachbarrieren,
- die Entwicklung neuer Datenbanken,
- die Förderung des kommerziellen Marktes für Patentinformationen.

Angesichts des Erfolgs dieses Symposiums beabsichtigt das EPA, künftig weitere Symposien zu ähnlichen Entwicklungen als Forum für einen Meinungsaustausch der interessierten Gruppen zu veranstalten.

Ein Bericht über das Symposium mit dem vollständigen Text der Vorträge und einer Zusammenfassung der Diskussionen wird vom EPA im September/Oktober 1986 in den drei Amtssprachen (Deutsch, Englisch und Französisch) veröffentlicht.

Der Bericht wird auf Anforderung unentgeltlich abgegeben, solange der Vorrat reicht. Interessenten, die sich bereits vor der Veröffentlichung ein Exemplar reservieren lassen möchten, werden gebeten, eine Kopie des am Ende dieses Hefts abgedruckten Bestellscheins an das EPA zu senden. (Die Teilnehmer am Symposium erhalten automatisch ein Exemplar.)

— Developments in the field of telecommunications are permitting ever increasing transmission rates, as well as reducing costs.

— Changes in patent office procedures will not only involve use of modern techniques (word processing etc.) for procedural administration, but will develop new methods for handling and using the digital data resulting from such techniques, to permit rapid retrieval and analysis of patent information.

In view of the above situation, the objective of the Symposium was to identify the elements which would have to be taken into account for future coordination within Europe of the diffusion of patent information with the aim of making this more readily available to all present and potential users.

Main results

The Symposium was the venue for a comprehensive exchange of views between the participants on the perspectives and problems raised by the above developments. A number of areas for co-operation between the groups involved and their possible future roles were highlighted, regarding in particular:

- standardisation in the production and storage of patent information,
- development of computer search techniques,
- improving the availability of patent information,
- overcoming language barriers,
- developing new databases,
- stimulating the commercial market for patent information.

Following the success of this Symposium, it is foreseen that the EPO will, from time to time, organise further Symposia regarding related fields of development for interested parties to exchange their views.

The proceedings of the Symposium, including the complete text of papers presented and the essence of the debates will be published by the EPO in September/October 1986 in each of the official languages (English, French and German).

Copies will be available on request free-of-charge while stocks last. In order to reserve a copy prior to publication, interested parties should return a copy of the request form added at the end of this issue (Symposium participants will receive copies automatically).

— Les progrès accomplis dans le domaine des télécommunications donnent lieu à une accélération des rythmes de transmission tout en réduisant les coûts.

— Les changements dans les procédures suivies par les offices de brevets ne se borneront pas à l'application de techniques modernes (traitement de texte etc.) aux travaux administratifs, ils auront également trait au développement de nouvelles méthodes pour le traitement et l'utilisation des données numérisées obtenues au moyen de ces techniques, afin de permettre une recherche et une analyse rapides de l'information brevets.

Compte tenu de la situation précédemment décrite, le symposium avait pour objectif de cerner les éléments à prendre en considération à l'avenir pour la coordination en Europe de la diffusion de l'information brevets, en vue de rendre celle-ci plus facilement accessible à tous les utilisateurs aussi bien actuels que potentiels.

Les principaux résultats obtenus

Le symposium a donné lieu à un large échange de vues sur les perspectives et les problèmes que soulève l'évolution décrite plus haut. Un certain nombre de domaines de coopération entre les groupes concernés et leur rôle éventuel à l'avenir ont été mis en relief, notamment:

- la normalisation de la production et du stockage de l'information brevets,
- le développement des techniques de recherche informatisée,
- l'amélioration de la disponibilité de la documentation brevets,
- la levée de l'obstacle que constitue la diversité des langues,
- le développement de nouvelles bases de données,
- la stimulation du marché commercial de l'information brevets.

A la suite du succès obtenu par ce symposium, l'OEB se propose d'organiser de temps en temps d'autres symposiums concernant des domaines voisins en évolution, afin de donner aux parties intéressées l'occasion d'échanger leurs points de vue.

Un compte rendu du symposium comprenant le texte intégral des communications et exposés présentés, de même qu'un résumé analytique des débats sera publié par l'OEB en septembre/octobre 1986 dans les trois langues officielles (allemand, anglais, français).

Il pourra être obtenu gracieusement, sur demande, jusqu'à épuisement des stocks. Si elles désirent commander un exemplaire avant la publication, les personnes intéressées voudront bien renvoyer le formulaire de demande contenu à la fin du présent numéro (les participants au symposium recevront un exemplaire d'office).

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

Belgien / Belgium / Belgique

Löschungen / Deletions / Radiations

Siraux, Albert (BE) — R. 102(2)a
Cabinet Bede
13, Avenue Antoine Depage
B—1050 Bruxelles

Trigalet, Jean M. G. (BE) — R. 102(1)
8, Cité Forte Taille
B-6110 Montigny-le-Tilleul

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

Änderungen / Amendments / Modifications

Bauer, Hubert (DE)
Am Keilbusch 4
D—5100 Aachen

Burger, Erich (DE)
Diehl, Glaeser, Hiltl & Partner
Flügelstrasse 13
D—8000 München 19

Laufer, Wolfgang (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Wolfgang Laufer
Hauptstrasse 27
D—8130 Starnberg

Moersch, Kurt (DE)
Patentassessor Dipl.-Ing. Kurt Moersch
Ottobrunner Strasse 51
D—8000 München 83

Pöhner, Wilfried Anton (DE)
Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr. W. Pöhner
Kaiserstrasse 27
Postfach 6323
D—8700 Würzburg 1

Löschungen / Deletions / Radiations

Stuhlmann, Wilhelm (DE) — R. 102(1)
Patent- und Rechtsanwälte
Dr.-Ing. Stuhlmann
Dipl.-Ing. Willert
Dr.-Ing. Oidtmann
Dipl.-Ing. Bockermann
Dipl.-Ing. Schneiders
Bergstrasse 159
D—4630 Bochum 1

Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Bloch, Gérard (FR)
6, rue du Faubourg Saint-Honoré
F—75008 Paris

Bloch, Robert (FR)
6, rue du Faubourg Saint-Honoré
F—75008 Paris

Cornillon, Jacques (FR)
Maisonnier-Cornillon
15, square Amoureux
B.P. 247
F—42006 Saint Etienne Cedex 1

Doussay, Jean (FR)
199, rue de Lourmel
F—75015 Paris

Hammond, William (FR)
Cabinet Peuscet
68, rue d'Hauteville
F—75010 Paris

Herrburger, Pierre (FR)
Cabinet Pierre Herrburger
115, boulevard Haussmann
F—75008 Paris

Livet, Marie-José (FR)
Cabinet Pierre Herrburger
115, boulevard Haussmann
F—75008 Paris

Maisonnier, Jean (FR)
Maisonnier-Cornillon
15, square Amoureux
B.P. 247
F—42006 Saint-Etienne Cedex 1

Meunier du Houssoy, Jean (FR)
Cabinet Pierre Herrburger
115, boulevard Haussmann
F—75008 Paris

Michardière, Bernard (FR)
Cabinet Peuscet
68, rue d'Hauteville
F—75010 Paris

Peuscet, Jacques (FR)
Cabinet Peuscet
68, rue d'Hauteville
F—75010 Paris

Schuster, Marc (FR)
Cabinet Pierre Herrburger
115, boulevard Haussmann
F—75008 Paris

Taton, Gérard (FR)
Cabinet Pierre Herrburger
115, boulevard Haussmann
F—75008 Paris

Varnière-Grange, Monique (FR)
Rhône-Poulenc Interservices
Service Brevets Chimie
Centre de Recherches de Saint-Fons
B.P. 62
F—69192 Saint-Fons Cedex

Verdier, Louis (FR)
Cabinet Pierre Herrburger
115, boulevard Haussmann
F—75008 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Aldebert, Henri (FR) — R. 102(1)
Société Fives-Cail Babcock
7, rue Montalivet
F—75383 Paris Cedex 08

Aymard, Jean Guillaume (FR) — R. 102(1)
Cabinet Aymard & Coutel
(ancien Cabinet Danzer)
20, rue Vignon
F—75009 Paris

Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Änderungen / Amendments / Modifications**

Jones, William (GB)
Willow Lane House
Willow Lane
GB—Norwich NR2 1EU

Maguire, Peter Albert (GB)
P.A. Maguire & Co.
12, The Broadway
GB—St. Ives, Cambridgeshire PE17 4BN

Murgitroyd, Ian George (GB)
Murgitroyd and Company
Mitchell House
333 Bath Street
GB—Glasgow G2 4ER

Orr, William McLean (GB)
c/o Urquhart-Dykes & Lord
Tower House
Merrion Way
GB—Leeds LS2 8PA

Pacitti, Pierpaolo Alfonso (GB)
Murgitroyd and Company
Mitchell House
333 Bath Street
GB—Glasgow G2 4ER

Pattullo, Norman (GB)
Murgitroyd and Company
Mitchell House
333 Bath Street
GB—Glasgow G2 4ER

Löschungen / Deletions / Radiations

Finlayson, Diana (GB) — R. 102(1)
17 Leggatts Way
GB—Watford, Hertfordshire WD2 6BE

Haslam, Richard Frederick (GB) — R. 102(1)
19 Goodge Street
GB—London W1P 1FD

Italien / Italy / Italie**Änderungen / Amendments / Modifications**

Beeckmans, Roger (BE)
Istituto G. Donegani S.p.A.
Patents & Licensing Dept.
for Montedison Group
Via Caduti del Lavoro
I—28100 Novara

Ciocca, Gianluigi (IT)
Istituto G. Donegani S.p.A.
Patents & Licensing Dept.
for Montedison Group
via Caduti del Lavoro
I—28100 Novara

Cotti, Luigi (IT)
Istituto G. Donegani S.p.A.
Patents & Licensing Dept.
for Montedison Group
via Caduti del Lavoro
I—28100 Novara

Gioffreda, Fernando (IT)
Istituto G. Donegani S.p.A.
Patents & Licensing Dept.
for Montedison Group
via Caduti del Lavoro
I—28100 Novara

Macchetta, Francesco (IT)
Gruppo Lepetit S.p.A.
Patent and Trademark Department
38, Via Giovanni Durando
I—20158 Milano

Pelagatti, Giovanni (IT)
Istituto G. Donegani S.p.A.
Patents & Licensing Dept.
for Montedison Group
via Caduti del Lavoro
I—28100 Novara

Sgarbi, Renato (IT)
Gruppo Lepetit S.p.A.
Patent and Trademark Department
38, Via Giovanni Durando
I—20158 Milano

Simeoni, Lucio (IT)
Istituto G. Donegani S.p.A.
Patents & Licensing Dept.
for Montedison Group
via Caduti del Lavoro
I—28100 Novara

Zambon, Licio (IT)
Istituto G. Donegani S.p.A.
Patents & Licensing Dept.
for Montedison Group
via Caduti del Lavoro
I—28100 Novara

Luxemburg / Luxembourg**Änderungen / Amendments / Modifications**

Van Buitenen, Johannes H.J.M. (NL)
25, rue Federspiel
L—2512 Luxembourg-Ville

Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bleukx, L.L.M. (BE)
Octrooibureau DSM
Patents and Trademarks/Designs
Postbus 9
ML—6160 MA Geleen

Hazelzet, Hendrik Johann Leonidas (NL)
Blokvenlaan 41
NL—5581 GM Waalre

Timmermans, Anthonius C.T. (NL)
Octrooibureau Zuid
P.O. Box 2287
NL—5600 CG Eindhoven

Van der Straaten, Jan Anthony (NL)
Frederik Hendriklaan 24
NL—3708 VC Zeist

Löschungen / Deletions / Radiations

Jelmorini, Pius Antonius (CH) — R. 102(1)
Internationaal Octoobureau B.V.
Prof. Holstlaan 6
NL—5656 AA Eindhoven

**AUS DEN
VERTRAGSSTAATEN**

**Bundesrepublik
Deutschland**

Rechtsprechung

**Beschluß des
Bundesgerichtshofs (X.
Zivilsenat) vom 2. Juli 1985
(X ZB 30/84)***

Stichwort: "Methylomonas"

PatG 1978 §26 (1) Satz 4

(PatG 1981 §35 (2))

**"Hinterlegung eines Mikroorganismus
bei einer eigenen, rechtlich
unselbständigen Einrichtung des
Anmelders" - "ausreichende
Erfindungsoffenbarung"**

Leitsatz

Die Aufbewahrung eines Mikroorganismus bei einer zwar räumlich, sachlich und personell getrennten, rechtlich jedoch unselbständigen Einrichtung des Anmelders reicht nicht aus, um das Offenbarungserfordernis des §26 Absatz 1 Satz 4 PatG 1978 bei einer Erfindung zu erfüllen, bei der ein Mikroorganismus Verwendung findet.

Gründe

I

Die Anmelderin zu 1 ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Braunschweig-Stöckheim; Gesellschafter sind die Bundesrepublik Deutschland und das Land Niedersachsen. Sie betreibt biotechnologische Forschungen und unterhält seit dem 1. Januar 1979 in Göttingen die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (nachfolgend abgekürzt: DSM) als räumlich von den anderen Abteilungen der Anmelderin zu 1 getrennte Organisationseinheit. ...

Die Anmelderinnen ... hatten bereits am 12. Dezember 1974 beim Deutschen Patentamt für ein Verfahren zur Gewinnung von Einzellerprotein auf der Basis von Methanol unter Verwendung des bei der DSM unter der Nummer DSM 580 hinterlegten und freigegebenen Bakteriums "Methylomonas sp." ein Patent angemeldet. ... Sie erhielten darauf das Patent 2 458 851.

**INFORMATION FROM THE
CONTRACTING STATES**

**Federal Republic
of Germany**

Case Law

**Decision of the
Bundesgerichtshof (Federal
Court of Justice ; 10th Civil
Chamber) of 2 July 1985 (X ZB
30/84)***

Headword: "Methylomonas"

**1978 Patent Law, Section 26(1), fourth
sentence**

(1981 Patent Law, Section 35(2))

**"Deposit of a micro-organism with an
institution, legally dependent on the
applicant's organisation" —
"Sufficient disclosure of the
invention"**

Headnote

The deposit of a micro-organism with an institution which, though separate in terms of location, function and staff, is not legally independent of the applicant's organisation, is not, in the case of an invention for which a micro-organism is used, sufficient to meet the requirement as to disclosure under Section 26(1), fourth sentence, of the 1978 Patent Law.

Reasons

I

Applicant 1 is a limited company (*GmbH*) with its principal place of business in Braunschweig-Stöckheim. Shareholders are the Federal Republic of Germany and the *Land* of Lower Saxony. The company carries out research in the field of biotechnology and has, since 1 January 1979, maintained the *Deutsche Sammlung von Mikroorganismen* (German micro-organism collection - DSM) in Göttingen as an organisational unit geographically separate from its other departments

As early as 12 December 1974 the applicants ... filed a patent application with the German Patent Office for a method of obtaining unicellular protein from methanol using the bacterium "Methylomonas sp." deposited with and released by the DSM under the number DSM 580 The result was Patent No. 2 458 851.

**INFORMATIONS RELATIVES
AUX ETATS CONTRACTANTS**

**République fédérale
d'Allemagne**

Jurisprudence

**Décision du
Bundesgerichtshof (Cour
fédérale de Justice ;
X^e Chambre civile) du 2 juillet
1985 (X ZB 30/84)***

Référence : "Methylomonas"

**Article 26(1) 4^e phrase de la loi sur les
brevets de 1978**

**(Article 35(2) de la loi sur les brevets
de 1981)**

**"Dépôt d'un microorganisme auprès
d'un établissement appartenant au
demandeur et n'ayant pas
d'autonomie juridique" — "Exposé
suffisant de l'invention"**

Sommaire

La conservation d'un microorganisme dans un établissement du demandeur qui constitue un département à part du fait de sa situation géographique, de son domaine d'activités et du personnel qu'il emploie, mais qui n'a pas d'autonomie juridique, ne suffit pas pour qu'une invention dans laquelle est utilisé un micro-organisme soit exposée conformément aux exigences énoncées à l'article 26, alinéa 1, 4^e phrase de la loi sur les brevets de 1978.

Motifs de la décision

I

La demanderesse 1 est une société à responsabilité limitée (*GmbH*) dont le siège est à Braunschweig-Stöckheim et dont les associés sont la République fédérale d'Allemagne et le *Land* de Basse-Saxe. Elle effectue des recherches dans le domaine de la biotechnologie et entretient depuis le 1^{er} janvier 1979 à Göttingen la *Deutsche Sammlung von Mikroorganismen* (Collection allemande de micro-organismes, désignée ci-après par l'abréviation DSM) qui forme une unité géographiquement distincte des autres départements de la demanderesse 1...

Les demanderesse... avaient déjà déposé le 12 décembre 1974 auprès de l'Office allemand des brevets une demande de brevet ayant pour objet un procédé d'obtention de protéines unicellulaires à base de méthanol utilisant la bactérie "Methylomonas sp." déposée à la DSM et mise à disposition sous le numéro DSM 580... Ils ont obtenu sur cette demande le brevet n° 2 458 851.

* Amtlicher, für die Veröffentlichung leicht gekürzter Text der Entscheidung.

* Translation of official text, slightly abridged for publication.

* Traduction du texte officiel de la décision, légèrement abrégé aux fins de la publication.

Am 27. September 1979 meldete die Anmelderin zu 1 Verfahren zur Herstellung von Zellmassen unter Verwendung des obligat Methanol verwertenden, bei der DSM unter der Bezeichnung "Methylomonas sp DSM 580" aufbewahrten Mikroorganismus zum Patent an. Die Anmeldung wurde am 16. April 1981 offengelegt....

Am 2. September 1981 hinterlegte die Anmelderin zu 1 den Mikroorganismus unter der Nummer NCIB 11 695 bei den *National Collections of Industrial and Marine Bacteria* in Aberdeen, Schottland. ...

Die Anmelderin zu 2 ist seit 1980 Mitinhaberin der Anmeldung.

Das Patentamt hat die Anmeldung zurückgewiesen, weil die beanspruchten Verfahren nur die Vermehrung des Mikroorganismus *Methylomonas sp DSM 580* betrafen und kein Weg zur Nachschaffung dieses Mikroorganismus aufgezeigt sei.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderinnen zurückgewiesen. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragen die Anmelderinnen die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

II

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht stellt fest, die beanspruchten Verfahren seien zwar auf eine Vermehrung des als Ausgangsmaterial eingesetzten Mikroorganismenstammes gerichtet. Dies geschehe jedoch unter bestimmten Arbeitsbedingungen zur Veränderung des Protein- oder Nukleinsäuregehalts der Zellmassen der Mikroorganismen. Die sich aus den Verfahren ergebenden Erzeugnisse seien Zellmassen, die im Vergleich zum Ausgangsmaterial unterschiedliche Protein- oder Nukleinsäuregehalte aufwiesen. Es müsse deshalb kein Weg aufgezeigt werden, wie der Mikroorganismus, von dem die beanspruchten Verfahren Gebrauch machten, erzeugt werden könne.

Gegen diese ihr günstige Feststellung und Beurteilung erhebt die Rechtsbeschwerde keine Rügen. Sie lassen auch keinen Rechtsfehler erkennen.

2. Das Bundespatentgericht vermag den Anmeldungsunterlagen und dem darin enthaltenen Hinweis auf die Patentschrift 2 458 851, in der angegeben ist, daß der angewendete Bakterienstamm aus einer Bodenprobe vom Rheinufer bei Ludwigshafen auf bestimmte Weise isoliert worden sei, keine ausreichende Beschreibung des in den beanspruchten Verfahren verwendeten Mikroorganismenstammes zu entnehmen, da keine weitere Kennzeichnung vorhanden sei. Auch gegen diese Feststellung erhebt die Rechtsbeschwerde keine Beanstandung. Auch insoweit tritt ein Rechtsfehler nicht zu Tage.

On 27 September 1979 Applicant 1 filed a patent application for a method of producing cell masses by means of the micro-organism necessarily using methanol and stored by the DSM under the designation "Methylomonas sp DSM 580". The application was published on 16 April 1981

On 2 September 1981 Applicant 1 deposited the micro-organism with the National Collections of Industrial and Marine Bacteria in Aberdeen, Scotland as number NCIB 11 695

Applicant 2 has been a joint applicant since 1980.

The German Patent Office refused the application because the methods claimed referred merely to multiplication of the micro-organism *Methylomonas sp DSM 580* and did not indicate any way of reproducing it.

An appeal by the applicants was dismissed by the Federal Patent Court. The applicants, given leave to appeal on a point of law, request that the contested decision be set aside and the case be referred back to the Federal Patent Court.

II

The appeal is dismissed.

1. The Federal Patent Court found that while the methods claimed were indeed directed to the multiplication of the micro-organism strain used as the starting material, in certain circumstances the protein and nucleic acid contents of the micro-organisms' cell masses were altered. Since the products obtained by the methods were cell masses having protein and nucleic acid contents different to those of the starting material, it was unnecessary to show how the micro-organism used in the methods claimed could be produced.

The appellants do not contest these conclusions which are in their favour and do not reveal any error in law.

2. The Federal Patent Court could not find an adequate description of the micro-organism strain used in the methods claimed in either the application documents or in Patent No. 2 458 851 referred to therein which states that the bacterial strain used had been isolated in a particular manner from a soil sample taken from the banks of the Rhine near Ludwigshafen, as the strain was not further identified. The appellants, again, do not contest this finding which reveals no error in law.

Le 27 septembre 1979, la demanderesse 1 a déposé une demande de brevet relative à des procédés de fabrication de masses cellulaires dans lesquels on utilise le microorganisme qui est conservé par la DSM sous la dénomination "Methylomonas sp DSM 580" et qui met obligatoirement en oeuvre le méthanol. La demande a été publiée le 16 avril 1981...

Le 2 septembre 1981, la demanderesse 1 a déposé le microorganisme, qui a reçu le numéro NCIB 11 695, auprès des *National Collections of Industrial and Marine Bacteria* à Aberdeen en Ecosse...

Depuis 1980, la demanderesse 2 est cotitulaire de la demande.

L'Office des brevets a rejeté la demande au motif que les procédés revendiqués ne concernent que la multiplication du microorganisme *Methylomonas sp DSM 580* et ne décrivent aucun moyen de reproduire ce microorganisme.

Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté le recours formé par les demandereses. Par leur pourvoi en cassation qui a été admis par le Tribunal fédéral des brevets les demandereses requièrent l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire devant le Tribunal fédéral des brevets.

II

Le pourvoi n'est pas fondé en droit.

1. Le Tribunal fédéral des brevets a constaté que les procédés revendiqués visent certes la multiplication de la souche de micro-organisme utilisée comme matériau de base. Toutefois, ceci se produit dans des conditions de mise en oeuvre déterminées en vue de modifier la teneur en protéines ou en acide nucléique des masses cellulaires des micro-organismes. Les masses cellulaires obtenues par ces procédés présentent des teneurs en protéines et en acide nucléique différentes de celles du matériau de base. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'indiquer le moyen par lequel peut être obtenu le microorganisme dont il est fait usage dans les procédés revendiqués.

Le pourvoi n'est pas dirigé contre cette constatation et cette appréciation qui sont favorables aux demandereses et ne sont entachées d'aucune erreur de droit.

2. Le Tribunal fédéral des brevets a estimé qu'en l'absence d'indication d'autres caractéristiques, les pièces de la demande et la référence au brevet n° 2 458 851 qui y figure, brevet dans lequel il est indiqué que la souche de bactéries utilisée a été isolée d'une certaine façon à partir d'un échantillon de sol provenant des rives du Rhin à Ludwigshafen, ne donnent pas une description suffisante du micro-organisme utilisé dans les procédés revendiqués. Le pourvoi n'est pas non plus dirigé contre cette constatation. Il n'apparaît pas là non plus qu'il y ait à cet égard une quelconque erreur de droit.

3. Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe nicht die Hinterlegung des Mikroorganismus verlangen dürfen, der im angemeldeten Verfahren Verwendung finde. Dieser sei durch Erteilung des Patents 2 458 851 hinreichend offenbart. Die Auffassung des Bundespatentgerichts führe zu der sinnwidrigen Konsequenz, daß der in diesem Patent genannte Mikroorganismus DSM 580 im Zeitpunkt der hier streitigen Anmeldung noch neu gewesen sei. Die Erythronolid-Entscheidung (GRUR 1981, 734, 735) bedürfe insoweit der Überprüfung, als sie keinen Unterschied mache, ob der bei der Erfindung verwendete Mikroorganismus neu sei oder zum Stand der Technik gehöre. Die Rechtsbeschwerde beruft sich für ihren Standpunkt auf die Art. 3 Abs. 2, Art. 4 Abs. 1a, 1b und 1d des Budapester Vertrages über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren vom 28. April 1977....

Die Rüge greift nicht durch. Abgesehen davon, daß der Budapester Vertrag auf die hier streitige Anmeldung aus dem Jahre 1979 nicht anwendbar ist, weil er erst am 20. Januar 1981 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten ist ... und daß sich die Frage, ob ein Mikroorganismus zu hinterlegen ist, nicht nach dem Budapester Vertrag, sondern allein nach dem nationalen Recht der Vertragsstaaten richtet (siehe Art. 3 Abs. 1a Satz 1 Budapester Vertrag), geben die von der Rechtsbeschwerde angezogenen Artikel des Budapester Vertrages für die Beantwortung der hier aufgeworfenen Frage, ob ein bereits im Zusammenhang mit einer anderen Erfindung hinterlegter Mikroorganismus bei der Anmeldung einer weiteren Erfindung erneut zu hinterlegen ist, ersichtlich nichts her.

Diese Vorschriften betreffen allein die Frage der erneuten Hinterlegung, wenn eine Probe nicht mehr abgegeben werden kann (Art. 4 Budapester Vertrag), und die vom Standpunkt der Rechtsbeschwerde abweichende Regelung zu der Frage, ob der Mikroorganismus hinterlegt werden muß (Art. 3 Abs. 2).

Nach der Erythronolid-Entscheidung des beschließenden Senats (GRUR 1981, 734, 735) muß der Anmelder einer Erfindung, die die Verwendung eines auf andere Weise nicht identifizierbaren Mikroorganismus zum Gegenstand hat, sicherstellen, daß der neue oder ein bereits bekannter Mikroorganismus während der Laufzeit des beanspruchten Patents und nach dessen Ablauf von der Hinterlegungsstelle zur Verfügung der interessierten Fachwelt gehalten wird. Dies verlangt der Zweck des Patentgesetzes. Diese Obliegenheit des Anmelders hat entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nichts mit der Frage zu tun, ob der Mikroorganismus im Zusammenhang mit der ersten Hinterlegung der Öffentlichkeit zugänglich geworden ist oder nicht. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß ein Gegenstand, der einmal der Öffentlichkeit zugänglich geworden ist, unabhängig

3. The appellants argue that the Federal Patent Court should not have required the micro-organism used in the method claimed to be deposited, since it had been sufficiently disclosed in Patent No. 2 458 851. By doing so the Federal Patent Court conveyed the illogical impression that micro-organism DSM 580 referred to in the latter was still new at the time the application in question was filed. The "Erythronolid" decision (GRUR 1981, pages 734-735) needed to be reviewed since it did not distinguish as to whether the micro-organism used in the invention was new or part of the prior art. The appellants based their arguments on Articles 3(2) and 4(1)(a), (b) and (d) of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977

This argument will not stand. Apart from the fact that the Budapest Treaty does not apply to the application in question, filed in 1979, because it did not enter into force in the Federal Republic of Germany until 20 January 1981 ... and the question of whether a micro-organism is to be deposited is determined not by the Budapest Treaty but by the national law of the Contracting States (see Article 3(1)(a), first sentence, Budapest Treaty), the articles of the Treaty cited in the appeal as answering the question raised here of whether a micro-organism already deposited in connection with another invention must be deposited again when an application is filed for a further invention clearly contribute nothing.

These regulations concern only the matter of a new deposit when the international depositary authority is no longer able to furnish a sample (Article 4 Budapest Treaty) and the rule differing from the appellants' view as to whether the micro-organism must be deposited (Article 3(2)).

According to this Chamber's "Erythronolid" decision (GRUR 1981, pages 734-735) a person filing an application for an invention whose subject-matter is the use of a micro-organism not otherwise identifiable must ensure that the new micro-organism or one already known is made available to interested experts by the depositary authority during the life of the patent and after its expiry. This is necessary having regard to the purpose of the Patent Law. Contrary to the view taken by the appellants this obligation on the applicant's part has nothing to do with whether or not the micro-organism was made available to the public when initially deposited. Moreover, it should be pointed out that any subject-matter once made available to the public forms part of the state of the art, irrespective of whether or not it has remained publicly available. Even subject-matter only temporarily

3. Dans leur pourvoi en cassation, les demanderessees font valoir que le Tribunal fédéral des brevets ne pouvait exiger que le micro-organisme utilisé dans les procédés revendiqués soit déposé, puisque celui-ci a été exposé de manière suffisante dans le brevet n° 2 458 851. Si l'on suivait le Tribunal sur ce terrain, l'on devrait conclure que le micro-organisme DSM 580 cité dans ce brevet était encore nouveau lors du dépôt de la demande en cause ce qui est absurde. Il conviendrait de revoir à cet égard la décision "Erythronolid" (GRUR 1981, 734 et 735) qui ne distingue pas si le micro-organisme utilisé dans l'invention est nouveau ou s'il est compris dans l'état de la technique. A l'appui de leur argumentation, les demanderessees invoquent l'article 3.2) et l'article 4.1)a), b) et d) du Traité du Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets...

Or, l'argumentation des demanderessees ne peut être admise. Outre que le Traité de Budapest n'est pas applicable à la demande en cause, qui date de 1979, parce qu'il n'est entré en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne que le 20 janvier 1981 ... et que le point de savoir si un micro-organisme doit être déposé est réglé non pas par le Traité de Budapest, mais par le seul droit national des Etats contractants (cf. article 3.1)a) 1re phrase du Traité de Budapest), les articles du Traité de Budapest invoqués dans le pourvoi ne permettent manifestement pas de répondre à la question soulevée en l'espèce, qui est de savoir si un micro-organisme déjà déposé pour une invention donnée doit faire l'objet d'un nouveau dépôt pour une demande concernant une autre invention.

Ces dispositions ne concernent en effet que le nouveau dépôt dans le cas où il y a impossibilité de remettre des échantillons (article 4 du Traité de Budapest), ainsi que la réponse à la question de savoir si le dépôt du micro-organisme est obligatoire (art. 3.2)) réponse qui diffère du point de vue exprimé dans le pourvoi.

D'après la décision rendue antérieurement par la Chambre dans l'affaire Erythronolid (GRUR 1981, 734 et 735), le demandeur qui dépose une demande pour une invention ayant pour objet l'utilisation d'un micro-organisme qui n'est pas identifiable autrement doit veiller à ce que le nouveau micro-organisme ou un micro-organisme déjà connu soit tenu par l'autorité de dépôt à la disposition des gens du métier intéressés, pendant toute la durée de validité du brevet demandé et après l'extinction de celui-ci. Ceci répond à l'objectif visé par la loi sur les brevets. Contrairement à ce qui est affirmé dans le pourvoi, cette obligation faite au demandeur n'a aucun rapport avec la question de savoir si le micro-organisme a été mis ou non à la disposition du public à l'occasion du dépôt initial. Il convient au demeurant de rappeler qu'un objet qui a été mis une fois à la

davon zum Stand der Technik gehört, ob er der Öffentlichkeit zugänglich geblieben ist oder nicht. Auch ein nur zeitweise der Öffentlichkeit zugänglicher Gegenstand gehört von da an für alle Zeit zum Stand der Technik.

4. a) Das Bundespatentgericht läßt die Aufbewahrung einer Kultur des verwendeten Mikroorganismenstammes in der DSM nicht als identifizierbare Offenbarung gelten, weil die DSM bereits zur Zeit der Anmeldung und bis heute in die Anmelderin zu 1 eingegliedert sei. Die Hinterlegung eines Mikroorganismus als Ersatz für dessen Beschreibung in der Patentanmeldung müsse bei einem rechtlich unabhängigen Dritten erfolgen, bei dem der Mikroorganismus nach seiner Übergabe der Verfügungsgewalt und -befugnis des Anmelders entzogen sei. Die Aufbewahrung eines Mikroorganismus in einer eigenen Sammlung eines Anmelders oder Mitmelders, der allenfalls durch eine Selbstermächtigung die Zugänglichkeit des Mikroorganismus sicherstellen könne, reiche dazu nicht aus. Die am Anmeldetag fehlende Offenbarung habe durch die spätere Hinterlegung der verwendeten Mikroorganismen bei den *National Collections of Industrial and Marine Bacteria* nicht mehr geheilt werden können.

b) Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision stand.

Der beschließende Senat billigt seit der "Bäckerhefe"-Entscheidung (BGHZ 64, 101 ff.) die Praxis, daß Mikroorganismen, die anderweitig nicht klar und eindeutig beschrieben werden können, zum Zwecke der Identifizierung und zur Erfüllung des Offenbarungserfordernisses nach §26 Abs. 1 Satz 4 PatG 1978¹⁾, der auf die hier streitige Anmeldung anzuwenden ist, bei einer wissenschaftlich anerkannten Stelle hinterlegt werden können, wobei in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen die Hinterlegungsstelle und -bezeichnung anzugeben sind. Der Anmelder hat durch eine unwiderrufliche Erklärung "gegenüber der Hinterlegungsstelle" sicherzustellen, daß der hinterlegte Mikroorganismus von der Hinterlegungsstelle dem Deutschen Patentamt jederzeit auf Anforderung und spätestens im Zeitpunkt der Offenlegung der Anmeldung unter den in der Entscheidung genannten Bedingungen Interessenten ausgehändigt wird (BGH aaO S. 113 f.).

Wie der zitierte Text der Entscheidung ergibt, hat der Senat dabei als selbstverständlich vorausgesetzt, daß Anmelder und Hinterlegungsstelle verschiedene Rechtspersönlichkeiten sind. Die Frage,

made available to the public subsequently forms part of the prior art for all time.

4. (a) The Federal Patent Court did not regard the holding by the DSM of a culture of the micro-organism strain used for the invention as a disclosure enabling the strain to be identified because at the time the application was filed the DSM formed part of the company referred to as Applicant 1, as it still does. The depositing of a micro-organism as a substitute for *description* of it in the patent application had to be made with a legally independent third party, after which the applicant lost his rights and powers in its respect. Storage of a micro-organism in a collection maintained by an applicant or joint applicant who could ensure availability of the micro-organism simply by means of a self-authorisation was not sufficient. The absence of a disclosure at the date of filing was not put right by the applicant's subsequently depositing the micro-organisms concerned with the *National Collections of Industrial and Marine Bacteria*.

(b) This judgment stands up to re-examination on appeal.

This Chamber has since the "Bäckerhefe" decision¹⁾ (BGHZ 64, page 101 et seq.) upheld the view that micro-organisms incapable of otherwise being described clearly and unmistakably may, for the purposes of identification and to comply with the requirement regarding disclosure under Section 26(1), fourth sentence, of the 1978 Patent Law²⁾ which applies to the application under discussion here, be deposited with an approved scientific institution. The depositary authority and designation must be indicated in the application documents as filed. The applicant must ensure by means of an irrevocable declaration that the depositary authority will issue the deposited micro-organism to the German Patent Office whenever requested to do so and to interested parties under the conditions stated in the decision (BGH, loc.cit., page 113 et seq.) at the latest when the application is published.

It is clear from the passage quoted from the decision that the Chamber assumed as a matter of course that applicant and depositary authority would be separate legal entities. The

disposition du public est compris dans l'état de la technique, qu'il soit resté ou non à la disposition du public. Même un objet qui n'a été mis que temporairement à la disposition du public est compris dès ce moment-là dans l'état de la technique et ce pour toujours.

4. a) Le Tribunal fédéral des brevets estime que la conservation par la DSM d'une culture de la souche du micro-organisme utilisé ne peut être considérée comme un exposé permettant une identification, dans la mesure où la DSM était déjà rattachée à la société de la demanderesse 1 lors du dépôt de la demande, et le reste encore à ce jour. Pour que le dépôt d'un micro-organisme puisse tenir lieu de description dans une demande de brevet, il faut que ce micro-organisme soit déposé auprès d'un tiers juridiquement indépendant, chez lequel le micro-organisme une fois remis se trouve soustrait au pouvoir de disposition du demandeur, qui n'est par ailleurs plus autorisé à en disposer. La conservation d'un micro-organisme dans une collection appartenant à un demandeur ou un codemandeur qui peut, à la rigueur, garantir l'accès au micro-organisme en se donnant lui-même pouvoir à cet effet n'est pas suffisante. Le dépôt ultérieur auprès des *National Collections of Industrial and Marine Bacteria* des micro-organismes utilisés n'a pas permis à la demanderesse de remédier à l'insuffisance de l'exposé effectué lors du dépôt de la demande de brevet.

b) Après examen du pourvoi, ce jugement doit néanmoins être maintenu.

Depuis la décision "Bäckerhefe"¹⁾ (BGHZ 64, p. 101 s.) la Chambre admet que des micro-organismes qui ne peuvent être décrits autrement de façon claire et non équivoque soient déposés auprès d'un organisme reconnu dans le monde scientifique, aux fins d'identification et en vue de répondre aux exigences relatives à l'exposé de l'invention, telles qu'énoncées à l'article 26, alinéa 1, 4e phrase de la loi sur les brevets de 1978²⁾, qui est applicable en l'occurrence à la demande; il convient toutefois d'indiquer l'autorité de dépôt et la référence du dépôt dans les pièces originales de la demande. Par une déclaration irrévocable "vis-à-vis de l'autorité de dépôt", le demandeur doit garantir que le micro-organisme déposé pourra être remis à tout moment sur demande par l'autorité de dépôt à l'Office allemand des brevets et aux personnes intéressées au plus tard à la date de publication de la demande, dans les conditions indiquées dans la décision (BGH loc. cit., p. 113 s.).

Il ressort du texte précité de la décision qu'il allait de soi pour la Chambre que le demandeur et l'autorité de dépôt sont des personnalités juridiques distinctes. La question de savoir si l'on

¹⁾ English translation: 6 IIC 207 (1975) — Baker's yeast.

²⁾ This provision which corresponds to Article 35(2) 1981 Patent Law reads as follows: "The patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete that it may be carried out by a person skilled in the art".

¹⁾ Traduction anglaise: 6 IIC 207 (1975).

²⁾ Cet article, qui correspond à l'article 35(2) de la loi sur les brevets de 1981, est libellé comme suit: "L'invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter".

¹⁾ Diese Vorschrift, die inhaltlich § 35(2) PatG 1981 entspricht, lautet: "In einer Anlage ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann."

ob die "Hinterlegung" bei einer rechtlich unselbständigen Stelle ein und derselben Rechtspersönlichkeit ausreicht, hat sich bisher nicht gestellt.

Die Frage, ob die in einer Patentanmeldung für eine mikrobiologische Erfindung erfolgte Angabe, der Mikroorganismus, der bei der angemeldeten Erfindung Verwendung findet, sei bereits bei einer wissenschaftlich anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt, die eine rechtlich unselbständige Einrichtung der Anmelderin ist, ausreicht, um das Offenbarungserfordernis des §26 Abs. 1 Satz 4 PatG zu erfüllen, ist zu verneinen. Das Erfordernis, den bei einer mikrobiologischen Erfindung verwendeten Mikroorganismus bei einem Dritten, nämlich bei einer wissenschaftlich anerkannten Hinterlegungsstelle zu hinterlegen, ist eine Ausnahme vom Grundsatz, daß die Erfindung vom Anmelder dem Patentamt gegenüber so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Die für mikrobiologische Erfindungen zugelassene Ausnahme, den Mikroorganismus bei einem Dritten, nämlich einer wissenschaftlich anerkannten Hinterlegungsstelle zu hinterlegen, ist nur damit zu rechtfertigen, daß die Hinterlegungsstelle als vom Anmelder rechtlich verschiedene Stelle, gleichsam wie das Patentamt selbst, den zum Nacharbeiten der Erfindung vom Fachmann zu identifizierenden Mikroorganismus entgegennimmt, aufbewahrt, für die Aushändigung an Interessenten bereithält und ihn unter den festgelegten Bedingungen (siehe dazu BGHZ 64, 101 ff.) an Dritte aushändigt. Eine Aufbewahrung des Mikroorganismus durch den Anmelder selbst böte keine der Einreichung der Beschreibung der Erfindung beim Patentamt entsprechenden Verhältnisse. Sie entzöge die Anmeldungsunterlagen nicht in dem gebotenen Maße der Verfügungsmacht des Anmelders und kann deshalb nicht als weitere Ausnahme zugelassen werden.

Die Aufbewahrung eines Mikroorganismus bei einer räumlich, sachlich und personell von anderen Abteilungen getrennten Stelle einer privatrechtlich organisierten juristischen Person, wie einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, kann daher nicht als Hinterlegung im Sinne der bisherigen Rechtsprechung angesehen werden. Es fehlt an einer rechtlichen Verschiedenheit des Anmelders und der Hinterlegungsstelle. Sie entzieht den Mikroorganismus nicht so vollständig der Verfügungsmacht der Rechtspersönlichkeit, in die die Hinterlegungsstelle eingegliedert ist, wie das bei den dem Patentamt eingereichten Unterlagen eines Anmelders der Fall ist. Eine noch so strenge Trennung der Hinterlegungsstelle in räumlicher, sachlicher und personeller Hinsicht von der übrigen

question as to whether a "deposit" with an authority forming part of the same legal entity as the depositor is sufficient has hitherto not arisen.

The question as to whether a statement in an application for a patent relating to a microbiological invention to the effect that the micro-organism used in carrying out the invention has already been deposited with an approved depository institution which is not legally independent of the applicant's organisation is sufficient to meet the requirement as to disclosure under Section 26(1), fourth sentence, of the Patent Law must be answered in the negative. The requirement that a micro-organism used in a microbiological invention be deposited with a third party, i.e. an approved depository authority, is an exception to the rule that the applicant must disclose the invention to the Patent Office sufficiently clearly and completely to enable a skilled person to carry it out. The exception made in the case of microbiological inventions whereby the micro-organism may be deposited with a third party, i.e. an approved depository authority, is justifiable only on the grounds that the depository authority which, like the Patent Office itself, is legally distinct from the applicant, receives the micro-organism to be identified and used by the skilled person to reproduce the invention, stores it, keeps it available for interested parties and issues it to them under the prescribed conditions (see BGHZ 64, page 101 et seq.). Storage of the micro-organism by the applicant himself would not meet any of the conditions associated with filing the description of the invention with the Patent Office, since the applicant would not lose his control over the application documents to the required extent; it cannot therefore be allowed as a further exception.

Storage of a micro-organism by a department of a legal entity set up under private law, such as a limited company, separate from other departments from the point of view of location, function and staff, cannot therefore be regarded as a deposit in the sense used in the case law to date, because of the lack of distinction in law between the applicant and the depository institution. It does not remove the micro-organism from the control of the body of which the depository institution is a part so completely as in the case of an applicant's documents filed with the Patent Office. However strict the separation between the depository institution and the remainder of the organisation in terms of location, function and staff, the conditions can never be the same as when a micro-organism is

peut admettre comme suffisant le "dépôt" d'un micro-organisme auprès d'un service sans autonomie juridique rattaché à une seule et même personne juridique, ne s'est pas posée jusqu'à ce jour.

Est-il suffisant, pour satisfaire aux exigences relatives à l'exposé de l'invention énoncées à l'article 26, alinéa 1, 4e phrase de la loi sur les brevets, d'indiquer dans une demande de brevet pour une invention dans le domaine de la microbiologie que le micro-organisme utilisé dans l'invention revendiquée est déjà déposé auprès d'une autorité de dépôt reconnue dans le monde scientifique, autorité qui est un établissement sans autonomie juridique vis-à-vis de la demanderesse ? C'est là une question à laquelle il convient de donner une réponse négative. L'obligation faite au demandeur de déposer auprès d'un tiers, c'est-à-dire auprès d'une autorité de dépôt reconnue dans le monde scientifique, le micro-organisme utilisé dans une invention relevant du domaine de la microbiologie est une exception au principe selon lequel l'invention doit être exposée par le demandeur vis-à-vis de l'Office des brevets de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Si l'on admet pour les inventions du domaine de la microbiologie que soit simplement exigé le dépôt du micro-organisme auprès d'un tiers, qui doit être une autorité de dépôt reconnue dans le monde scientifique, cette exception ne se justifie que parce que l'autorité de dépôt agissant comme organisme juridiquement distinct du demandeur, comme l'Office des brevets lui-même en quelque sorte, reçoit le micro-organisme que l'homme du métier doit identifier pour reproduire l'invention, le conserve, le tient à la disposition des personnes intéressées et le remet à des tiers dans les conditions prévues (voir à ce propos BGHZ 64, p. 101 s.). La conservation du micro-organisme par le demandeur lui-même ne créerait pas des conditions assimilables à celles du dépôt de la description de l'invention auprès de l'Office des brevets. Elle ne permettrait pas de soustraire comme il le faudrait les pièces de la demande au pouvoir de disposition du demandeur, et ne saurait donc être admise comme étant une autre exception.

La conservation d'un micro-organisme dans un établissement appartenant à une personne morale de droit privé, telle qu'une société à responsabilité limitée, et constituant un département à part du fait de sa situation géographique, de son domaine d'activités et du personnel qu'il emploie, ne peut donc être considérée comme un dépôt au sens où l'entend la jurisprudence actuelle, le demandeur et l'organisme de dépôt n'étant pas des personnes juridiques différentes. Le micro-organisme n'est pas dans ce cas aussi complètement soustrait au pouvoir de disposition de la personne juridique à laquelle est rattaché l'organisme de dépôt que lorsque les pièces de la demande sont déposées par le demandeur auprès de l'Office des brevets. Si stricte qu'elle soit, une séparation de

Organisation der juristischen Person kann niemals Verhältnisse schaffen wie die Hinterlegung eines Mikroorganismus bei einem vom Anmelder verschiedenen Dritten. Jeder internen Regelung zwischen der Rechtspersönlichkeit und ihren einzelnen Stellen, Abteilungen und Betrieben fehlt der Charakter einer rechtlichen Aussonderung.

Stellen, Abteilungen oder Betriebe, denen es an der eigenen Rechtspersönlichkeit mangelt, bleiben unselbständiger Bestandteil der anderen Rechtspersönlichkeit. Eine Selbstbindung der Rechtspersönlichkeit, eine ihrer Stellen wie einen Dritten zu behandeln, schafft keine Verhältnisse, die denen einer Hinterlegung eines Mikroorganismus bei einem Dritten gleichgesetzt werden können. Auch eine von der Rechtspersönlichkeit einem Dritten, zum Beispiel dem Patentamt, gegenüber übernommene Verpflichtung, eine ihr eingegliederte Stelle so zu behandeln, als hätte sie eine eigene Rechtspersönlichkeit, schafft bei der die Beschreibung der Patentanmeldung ersetzenden Hinterlegung eines Mikroorganismus keine Verhältnisse wie die Einreichung der Anmeldeunterlagen beim Patentamt.

Daß die Gesellschafter der Anmelderin zu 1 allein die Bundesrepublik Deutschland und das Land Niedersachsen sind, ändert nichts an der Rechtslage. Wenn es die öffentliche Hand übernimmt, für öffentliche, privatwirtschaftliche oder wissenschaftliche Zwecke lebendes Material, z.B. Stämme von Mikroorganismen, zu sammeln, aufzubewahren und Interessenten zur Verfügung zu halten, so stehen ihr für die Erfüllung dieser Verwaltungsaufgabe vielfältige Organisationsformen des öffentlichen oder privaten Rechts zur Verfügung. Es steht ihr frei, sich für ihr Handeln öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Formen zu bedienen. Diese Wahlfreiheit bezieht sich sowohl auf die Organisationsform der Einrichtung als auch auf die Ausgestaltung des Leistungs- oder Benutzungsverhältnisses (Maurer, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 3. Aufl. 1983, §3 Rdn. 9; Wolff-Bachof, *Verwaltungsrecht I*, 9. Aufl. 1974, §23 IV b; Ehlers, *Verwaltung in Privatrechtsform*, 1984, S. 293 ff.). Es steht ihr frei, dafür diejenige Organisationsform und Benutzungsregelung zu wählen, die sie für zweckgerecht hält. Wählt sie die Organisationsform einer juristischen Person des Privatrechts, so kann diese bei der Anmeldung von Patenten keine andere Behandlung beanspruchen als jede andere Person des Privatrechts. Ihr kann es ebensowenig wie einer anderen juristischen Person des Privatrechts, die zugleich die Forschung und die Sammlung von Mikroorganismen betreibt, gestattet werden, das Offenbarungserfordernis der mikrobiologischen Erfindung, bei der ein Mikroorganismus Verwendung findet, statt durch eine Hinterlegung

deposited with a third party distinct from the applicant. Any internal arrangement between the legal entity and its various offices, departments and branches lacks the character of a legal separation.

Offices, departments and branches with no legal personality of their own remain a dependent element of another legal entity. An undertaking on the part of the legal entity to treat such a unit as a third party does not create conditions equivalent to those obtaining when a micro-organism is deposited with a third party. Nor does an undertaking given by the legal entity to a third party, such as the Patent Office, to treat the dependent unit as if it had a legal personality of its own create, where a micro-organism is deposited as a substitute for a description in the patent application, conditions similar to those obtaining when an application is filed with the Patent Office in documentary form.

The fact that the only shareholders of the first applicant company are the Federal Republic of Germany and the Land of Lower Saxony in no way alters the legal position. If the public authorities decide to collect, store and make available to interested parties living matter such as micro-organism strains for public, commercial or scientific purposes, they can use for the purpose any of a number of types of organisation under public or private law. This freedom of choice with regard to organisational form also extends to the type of service to be provided and arrangements for their use (Maurer, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 3rd edition, 1983, Section 3, point 9; Wolff-Bachof, *Verwaltungsrecht I*, 9th edition, 1974, Section 23 IV b; Ehlers, *Verwaltung in Privatrechtsform*, 1984, page 293 et seq.). They are free to select the type of organisation and the arrangements for use they deem fit. If they opt for a legal entity under private law, that entity may not, when applying for patents, claim treatment different to that accorded any other private-law entity. Nor can they be allowed anymore than any other private-law entity engaged both in research and the collecting of micro-organisms - to meet the requirement for disclosure of a microbiological invention for which a micro-organism is used by storing the micro-organism within a unit that is an integral part of their own organisation, thus to all intents and purposes with themselves, instead of depositing the micro-organism with a legally distinct depositary authority. What has been said holds good for a legal entity owned solely by the Federal Republic of Ger-

l'organisme de dépôt des autres départements de la personne juridique, par la situation géographique, le domaine d'activités et le personnel employé, ne pourra jamais créer des conditions identiques à celles du dépôt d'un micro-organisme auprès d'un tiers distinct du demandeur. Les arrangements internes qui pourraient être conclus entre la personne juridique et ses différents services, départements et établissements n'auront jamais le caractère de conventions conclues entre des personnes juridiques distinctes.

Les services, départements ou établissements qui n'ont pas de personnalité juridique propre demeurent des parties intégrantes de l'autre personne juridique, sans indépendance vis-à-vis d'elle. Même si cette personne juridique s'engage elle-même à traiter l'un de ses services comme un tiers, il n'en sera pas créé pour autant des conditions assimilables à celles du dépôt de micro-organismes auprès d'un tiers. De même, si la personne juridique s'engage vis-à-vis d'un tiers, par exemple l'Office des brevets, à traiter un service qui lui est rattaché comme s'il avait une personnalité juridique propre, le dépôt d'un micro-organisme tenant lieu de description d'une demande de brevet ne créera pas pour autant des conditions assimilables à celles du dépôt des pièces de la demande auprès de l'Office des brevets.

Que la République fédérale d'Allemagne et le Land de Basse-Saxe soient les seuls associés de la société de la demanderesse 1 ne change rien à la situation juridique. Lorsque les pouvoirs publics se chargent de recueillir, de conserver et de mettre à la disposition de personnes intéressées des matières vivantes, par exemple des souches de micro-organismes, à des fins scientifiques, commerciales ou dans l'intérêt public, ils ont le choix, pour remplir cette fonction administrative, entre un grand nombre de formes d'organisation relevant du droit privé ou public. Ils peuvent avoir recours pour leur action à des formules relevant soit du droit public, soit du droit privé. Cette liberté de choix vaut aussi bien pour le mode d'organisation de l'établissement recevant les micro-organismes, que pour la nature ou les conditions d'utilisation des prestations (Maurer, *Allgemeines Verwaltungsrecht* 3e édition 1983, §3, note en marge 9; Wolff-Bachof, *Verwaltungsrecht I*, 9e édition 1974, §23 IV b; Ehlers, *Verwaltung in Privatrechtsform*, 1984, p. 293 s.). Les pouvoirs publics sont libres de choisir la forme d'organisation et les modalités d'utilisation qu'ils estiment appropriées. S'ils optent pour une personne juridique de droit privé, celle-ci ne peut demander qu'on prévoie dans son cas, pour le dépôt de demandes de brevet, un traitement différent de celui qui est appliqué lorsqu'il s'agit de toute autre personne juridique de droit privé. Pas plus qu'une autre personne juridique de droit privé qui effectue des recherches sur les micro-organismes et en fait, en même temps, la collection, elle ne peut être autorisée, pour satisfaire aux exigences relatives à

des Mikroorganismus bei einer rechtlich vom Anmelder verschiedenen Hinterlegungsstelle durch Aufbewahrung bei einer in sie selbst eingegliederten unselbständigen Stelle, d. h. praktisch bei sich selbst, zu erfüllen. Dies ist einer juristischen Person, deren alleinige Gesellschafter die Bundesrepublik und ein Bundesland sind, ebenso verwehrt wie jeder anderen am Patenterteilungsverfahren beteiligten Person.

Mit der Verweisung auf die "Hinterlegung" des Mikroorganismus *Methylomonas sp.*, der in Wirklichkeit zur Zeit der Anmeldung bei einer rechtlich unselbständigen Abteilung DSM unter der Nummer DSM 580 aufbewahrt wurde, hat die Anmelderin zu 1 die beanspruchte Erfindung, bei der dieser Mikroorganismus Verwendung findet, nicht ausreichend offenbart.

c) Die am 2. September 1981 erfolgte erneute Hinterlegung des betreffenden Mikroorganismus bei einer anderen Hinterlegungsstelle konnte diesen Offenbarungsmangel nicht mehr heilen. Für Billigkeitserwägungen ist - auch unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes - bei Offenbarungsmängeln kein Raum (vgl. BGH in GRUR 1985, 919, - Caprolactam).

5. Die Rechtsbeschwerde ist daher zurückzuweisen.

many and a *Land* just as much as for any other person or body filing a patent application.

The first applicant's reference to the "deposit" of the micro-organism *Methylomonas sp.*, which at the time the application was filed was in reality stored under the number DSM 580 by a unit forming part of the applicant's own legal organisation did not constitute a sufficient disclosure of the claimed invention for which that micro-organism was used.

(c) The subsequent deposit of the same micro-organism with another depository institution on 2 September 1981 could not remedy this deficiency. Cases of insufficient disclosure do not allow scope for considerations of equity (see BGH in GRUR 1985, 919 - Caprolactam).

5. The appeal is therefore dismissed.

l'exposé d'une invention relevant du domaine de la microbiologie et utilisant un micro-organisme, à conserver ce micro-organisme dans un service non autonome qui lui est rattaché, c'est-à-dire en fait chez elle, au lieu de déposer ce micro-organisme auprès d'une autorité de dépôt juridiquement distincte du demandeur. Cette interdiction vaut aussi bien pour une personne morale dont les seuls associés sont la République fédérale et un *Land* que pour toute autre personne partie à la procédure de délivrance des brevets.

En faisant référence au "dépôt" du micro-organisme *Methylomonas sp.*, la demanderesse 1 n'a pas exposé de manière suffisante l'invention revendiquée dans laquelle est utilisée ce micro-organisme, puisqu'en réalité, lors du dépôt de la demande, ce micro-organisme était conservé dans un établissement sans autonomie juridique, la DSM, sous le numéro DSM 580.

c) Le nouveau dépôt du micro-organisme concerné, qui a été effectué le 2 septembre 1981 auprès d'une autre autorité de dépôt, n'a pas permis de remédier à cette insuffisance de l'exposé. En cas d'irrégularités concernant l'exposé de l'invention, on ne saurait invoquer des raisons d'équité, même pour tenir compte de la bonne foi (cf. BGH GRUR 1985, 919 - Caprolactam).

5. Par conséquent, le pourvoi en cassation est rejeté.

Vereinigtes Königreich
Registrierung europäischer
Patente (UK) in
überseeischen Staaten und
Gebieten (Stand: Juli 1986)¹⁾

Zur Frage der Registrierung europäischer Patente (UK) in den überseeischen Staaten und Gebieten, die nationale UK-Patente registrieren, hat das Department of Trade, Industrial Property and Copyright Department (IPCD), London, dem Europäischen Patentamt die nachstehenden Informationen übermittelt. Das IPCD weist jedoch darauf hin, daß diese Informationen nicht notwendigerweise aus amtlichen Quellen stammen und daß es empfehlenswert sein kann, im Einzelfall nähere Auskünfte bei den zuständigen örtlichen Behörden der jeweiligen Staaten einzuholen.

1. Folgende Staaten und Gebiete haben ihre Gesetzgebung geändert und gestatten die Registrierung europäischer Patente (UK):

Anguilla
 Belize
 Britische Jungferninseln
 Britisches Territorium im Indischen Ozean
 Falklandinseln
 Gibraltar
 Hongkong (siehe ABl. 9/1979, S. 391)
 Kaimaninseln
 Jersey
 St. Vincent
 Turks- und Caicosinseln
 Tuvalu

2. In folgenden Staaten und Gebieten ist die Registrierung europäischer Patente (UK) aufgrund der bestehenden Gesetzgebung möglich:

Bahrain
 Bermuda
 Botswana
 Brunei
 Fidschi
 Ghana
 Malaysia (Halbinsel) (gesonderte Registrierung erforderlich)
 Sabah (gesonderte Registrierung erforderlich)
 Sarawak (gesonderte Registrierung erforderlich)
 Singapur (siehe ABl. 11/1983, S. 462)
 St. Lucia
 Swasiland
 Vanuatu

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die Tatsache der Annahme derartiger Registrierungs-gesuche durch die zuständigen Behörden die Rechtswirksamkeit solcher Registrierungen aufgrund der bestehenden Gesetze nicht garantiert.

UNITED KINGDOM
Registration of European
patents (UK) in overseas
states or territories (Situation
in July 1986)¹⁾

The Department of Trade, Industrial Property and Copyright Department (IPCD), London, has supplied the following information regarding registration of European patents (UK) in overseas states or territories which register UK national patents. The IPCD points out, however, that this information does not necessarily come from official sources and that it may be advisable in particular cases to obtain further details from the appropriate authorities in the countries concerned.

1. The following states or territories have amended their legislation to permit the registration of European patents (UK):

Anguilla
 Belize
 British Indian Ocean Territory
 Cayman Islands
 Falkland Islands
 Gibraltar
 Hong Kong (see OJ 9/1979, p. 391)
 Jersey
 St. Vincent
 Turks and Caicos
 Tuvalu
 Virgin Islands (British)

2. Registration of European patents (UK) is also possible in the following states or territories under their existing laws:

Bahrain
 Bermuda
 Botswana
 Brunei
 Fiji
 Ghana
 Malaysia, West (or Peninsular) (separate registration required)
 Sabah (separate registration required)
 Sarawak (separate registration required)
 Singapore (see OJ 11/1983, p. 462)
 St. Lucia
 Swaziland
 Vanuatu

However, the fact that such registration is accepted by the executive authority cannot guarantee the validity of such registration under the existing laws.

ROYAUME-UNI
Enregistrement de brevets
européens (UK) dans des
Etats ou territoires d'outre-
mer (situation en juillet
1986)¹⁾

Le "Department of Trade, Industrial Property and Copyright Department (IPCD)" à Londres a communiqué à l'Office européen des brevets les indications suivantes, relatives à l'enregistrement de brevets européens (UK) dans les Etats ou territoires d'outre-mer dont la législation prévoit l'enregistrement de brevets nationaux britanniques. L'IPCD rappelle toutefois que ces informations ne proviennent pas nécessairement de sources officielles et qu'il peut être indiqué, dans les cas particuliers, de s'adresser aux autorités locales compétentes pour de plus amples informations.

1. Les Etats ou territoires suivants ont modifié leur législation et autorisé l'enregistrement de brevets européens (UK):

Anguilla
 Belize
 Caimans (Iles)
 Falkland (Iles)
 Gibraltar
 Hong-Kong (cf. JO n°9/1979, p. 391)
 Iles Vierges britanniques
 Jersey
 Saint-Vincent
 Territoire britannique de l'Océan Indien
 Turks et Caïcos (Iles)
 Tuvalu

2. L'enregistrement de brevets européens (UK) est possible dans les Etats ou territoires suivants dans le cadre des législations actuelles:

Bahrein
 Bermudes
 Botswana
 Brunei
 Fidji
 Ghana
 Malaisie péninsulaire (enregistrement séparé requis)
 Sabah (enregistrement séparé requis)
 Sarawak (enregistrement séparé requis)
 Sainte-Lucie
 Singapour (cf. JO n°11/1983, p. 462)
 Swaziland
 Vanuatu

Il convient cependant de faire observer que, dans le cadre des législations actuelles, le fait que les requêtes en enregistrement correspondantes soient acceptées par les autorités compétentes ne garantit pas la validité juridique des enregistrements.

¹⁾ Im Anschluß an die Mitteilung in ABl. 8/1985, S. 254. Änderungen gegenüber dieser Mitteilung sind durch ein Sternchen gekennzeichnet.

¹⁾ Further to the information published in OJ 8/1985, p. 254. Changes (as against this information) are indicated by an asterisk.

¹⁾ La présente information fait suite à celle publiée dans le JO n° 8/1985, p. 254. Les modifications apportées par rapport à la publication antérieure sont indiquées par un astérisque.

3. Folgende Staaten und Gebiete beabsichtigen, ihre gesetzlichen Bestimmungen zu ändern (nach den dem IPCD vorliegenden Informationen registrieren die mit (a) bezeichneten Gebiete europäische Patente (UK); über die übrigen Gebiete liegen bisher keine Angaben vor):

- a) Kenia
- a) Lesotho
- a) Sierra Leone
- * St. Christoph (St. Kitts) und Nevis
- a) Uganda
- a) Zypern (Nikosia)

4. Außerdem werden nach den dem IPCD vorliegenden Informationen europäische Patente (UK) in folgenden Staaten und Gebieten registriert:

- Aden
- * Antigua
- Gambia
- * Guyana
- Kiribati
- Tansania
- Tanganjika (gesonderte Registrierung erforderlich)
- Sansibar (gesonderte Registrierung erforderlich)
- Trinidad und Tobago
- Westsamoa

5. In folgenden Staaten und Gebieten werden gegenwärtig keine europäischen Patente (UK) registriert:

- Grenada
- Guernsey
- Salomonen
- Seschellen
- St. Helena
- * Somalia

6. Über die Registrierung europäischer Patente (UK) in folgenden Staaten und Gebieten liegen bisher keine Informationen vor:

- Dominica
- Montserrat

7. In Barbados ist ein neues Patentgesetz (1981-55) erlassen worden, das eine eigenständige Patentgesetzgebung schafft und eine Registrierung nationaler UK-Patente oder europäischer Patente (UK) nicht vorsieht.

Jamaika hat ein unabhängiges Patentsystem, das die Registrierung nationaler UK-Patente oder europäischer Patente (UK) nicht vorsieht.

3. The following states or territories have indicated a positive intention to amend their laws. (According to current information held by IPCD, those territories marked (a) are registering European patents (UK), and information concerning registration has not yet been received about the remainder):

- (a) Cyprus (Nicosia)
- (a) Kenya
- (a) Lesotho
- (a) Sierra Leone
- * St. Christopher (St. Kitts) Nevis
- (a) Uganda

4. In addition to the above, according to current information held by IPCD, the following states or territories are registering European patents (UK):

- Aden
- * Antigua
- Gambia
- * Guyana
- Kiribati
- Tanzania
- Tanganyika (separate registration required)
- Zanzibar (separate registration required)
- Trinidad and Tobago
- Western Samoa

5. European patents (UK) are not registered at present in the following states or territories:

- Grenada
- Guernsey
- Solomon Islands
- St. Helena
- Seychelles
- * Somalia

6. The following states or territories have as yet given no indication of their intentions in this regard:

- Dominica
- Montserrat

7. Barbados has enacted a new Patents Act (1981-55) which establishes an independent patent system and makes no provision for the registration of either UK national patents or European patents (UK).

Jamaica has an independent patent system and makes no provision for registration of either UK national patents or European patents (UK).

3. Les Etats ou territoires suivants ont déclaré leur intention de modifier leurs législations. (Selon des informations actuellement détenues par l'IPCD, les territoires dont le nom est précédé d'un (a) enregistrent les brevets européens (UK); aucune information n'est disponible en ce qui concerne l'enregistrement dans les autres territoires):

- a) Chypre (Nicosie)
- a) Kenya
- a) Lesotho
- a) Ouganda
- a) Sierra Leone
- * Saint-Christophe (St. Kitts)-et-Nevis

4. Outre les Etats ou territoires susmentionnés, les Etats ou territoires suivants enregistreraient des brevets européens (UK), selon des informations actuellement détenues par l'IPCD:

- Aden
- * Antigua
- Gambie
- * Guyane
- Kiribati
- Samoa occidentale
- Tanzanie
- Tanganyika (enregistrement séparé requis)
- Zanzibar (enregistrement séparé requis)
- Trinité et Tobago

5. Les brevets européens (UK) ne sont actuellement pas enregistrés dans les Etats ou territoires suivants:

- Grenade
- Guernsey
- Sainte-Hélène
- Salomon (Iles)
- Seychelles
- * Somalie

6. Les Etats ou territoires suivants n'ont pas encore fait connaître leurs intentions au sujet de l'enregistrement de brevets européens (UK):

- Dominique
- Montserrat

7. La Barbade a promulgué une nouvelle loi sur les brevets (1981-55), qui institue un système indépendant de brevets et ne prévoit pas l'enregistrement de brevets nationaux UK ni de brevets européens (UK).

La Jamaïque a un système indépendant de brevets et ne prévoit pas l'enregistrement de brevets nationaux UK ni de brevets européens (UK).