



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

## Amtsblatt

30. September 1987  
Jahrgang 10/Heft 9  
Seiten 399-446

## Official Journal

30 September 1987  
Year 10/Number 9  
Pages 399-446

## Journal officiel

30 septembre 1987  
10<sup>e</sup> année/numéro 9  
Pages 399-446

### ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer  
vom 13. Februar 1987  
J 24/86  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: G. D. Paterson  
O. Bossung

Anmelder: Phillips, William E.

Stichwort: Bareinzahlung bei der  
Post/PHILLIPS

Artikel: 8(1) a) GebO

**Keyword: "Bareinzahlung bei der  
Post am letzten Tag" - "rechtliche  
Gleichwertigkeit mit einer Gutschrift  
auf einem Konto des EPA" - "Zahlung  
gilt als rechtzeitig erfolgt" -  
"subjektive Absicht und subjektives  
Verhalten des Beteiligten sind unerheb-  
lich"**

#### Leitsatz

*I. Wird eine Zahlung erst nach Ablauf der maßgebenden Frist gutgeschrieben, jedoch zu einem noch innerhalb der Frist liegenden Zeitpunkt eine Rechtslage geschaffen, die der Gutschrift der Zahlung auf dem Konto gleichkommt, so gilt dieser frühere Zeitpunkt für die Zwecke des Artikels 8 (1) a) GebO als der Tag, an dem die Zahlung auf dem Konto des Amtes gutgeschrieben wird (im Anschluß an die Entscheidungen J 26/80, ABI.EPA 1982, 7, T 214/83 Post-einzahlung/Sigma, ABI. EPA 1985, 10 und J 05/84, Computerausfall/Rippes, ABI. EPA 1985, 306).*

### DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board  
of Appeal dated  
13 February 1987  
J 24/86  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: G. D. Paterson  
O. Bossung

Applicant: Phillips, William E.

Headword: Cash payment to Post  
Office/PHILLIPS

Article: 8(1)(a) Rules relating to Fees

**Keyword: "Cash payment to Post  
Office on final day" - "Legal  
equivalent to entry into account held  
by EPO" - "Payment considered made  
in due time" "subjective intention and  
conduct of the party irrelevant"**

#### Headnote

*I. If the actual date of entry of a payment is after expiry of a time limit for such payment but, at a date earlier than the actual date of entry of the payment and within the time limit, a situation exists which is legally equivalent to an entry of the payment into such account, then for the purpose of Article 8(1)(a) of the Rules relating to Fees, such earlier date should be considered as the date on which the amount of the payment is entered into the account held by the Office (Decisions J 26/80, OJ EPO 1/1982, page 7, T 214/83 Giro payment/Sigma OJ EPO 1/1985, page 10 and J 05/84, Computer Fault/Rippes OJ EPO/1985, page 306, followed).*

### DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique,  
en date du 13 février 1987  
J 24/86  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: G.D. Paterson  
O. Bossung

Demandeur: Phillips, William E.

Référence: Versement en espèces à un  
bureau de poste/PHILLIPS

Article: 8 (1)a) du règlement relatif  
aux taxes

**Mot clé: "Versement en espèces à  
un bureau de poste le dernier jour du  
délai" - "Assimilation juridique à une  
inscription au crédit d'un compte de  
l'OEB" - "Paiement réputé effectué  
dans les délais" - "Conduite et  
intention subjectives de l'intéressé  
non pertinentes"**

#### Sommaire

*I. Si la date effective d'inscription au crédit du compte de l'OEB du montant du versement à effectuer pour un paiement est postérieure à la date d'expiration du délai de paiement, mais qu'à une date antérieure et dans ledit délai soit réalisée une situation assimilable juridiquement à une telle inscription, cette date antérieure doit être considérée comme la date d'inscription du montant du versement au crédit du compte de l'Office, au sens où l'entend l'article 8(1)a) du règlement relatif aux taxes (par analogie avec les décisions J 26/80, JO OEB 1/1982, p. 7, T 214/83 "Paiement par versement à un compte de chèques postaux/Sigma", JO OEB 1/1985, p. 10 et J 05/84 "Non-fonctionnement ordinateur/Rippes", JO OEB 10/1985, p. 306 s.).*

II. Der Nachweis dieser rechtlichen Gleichwertigkeit braucht nicht vor Ablauf der Frist beim EPA erbracht zu werden.

III. Die Frage, ob die zu einem früheren Zeitpunkt geschaffene Rechtslage der Gutschrift der Zahlung auf einem Konto des Amtes gleichkommt, muß nach Lage des Einzelfalles objektiv entschieden werden (Erläuterung zur Entscheidung zu J 05/84 "Rippes").

#### Sachverhalt und Anträge

I. Auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu der europäischen Patentanmeldung Nr. 82 630 100.4 wurde am 25. Juli 1984 im Europäischen Patentblatt hingewiesen. Die Frist für die Entrichtung der Prüfungsgebühr lief entsprechend Artikel 94 (2) EPÜ am 25. Januar 1985, einem Freitag, ab. In einer Mitteilung vom 26. Februar 1985 wies die Eingangsstelle den Beschwerdeführer darauf hin, daß die Prüfungsgebühr nicht entrichtet worden sei, aber nach Regel 85b EPÜ noch innerhalb einer Nachfrist von 2 Monaten wirksam entrichtet werden könne, sofern eine Zuschlagsgebühr entrichtet werde. Die Nachfrist lief am Montag, den 25. März 1985 ab.

II. Die Prüfungs- und die Zuschlagsgebühr wurden zwar in der richtigen Höhe gezahlt, jedoch erst am 26. März 1985 auf dem Konto des EPA gutgeschrieben.

III. Die Eingangsstelle teilte dem Beschwerdeführer am 16. April 1985 gemäß Regel 69 (1) EPÜ mit, daß die Anmeldung aufgrund des Artikels 94 (3) EPÜ als zurückgenommen gelte, weil die Prüfungs- und die Zuschlagsgebühr bis zum Fristablauf am 25. März 1985 nicht gezahlt worden seien. Die Zahlung sei erst am 26. März 1985 auf dem Konto des EPA gutgeschrieben worden.

IV. Mit Schreiben vom 10. Juni 1985 reichte der Beschwerdeführer Beweismittel in Form einer Bescheinigung eines Postamts in Luxemburg vor, die mit einem Datumsstempel versehen war, aus dem hervorging, daß die Zahlung am 25. März 1985 beim Postamt eingegangen war. Er legte ferner ein vom "Inspecteur de Direction" unterzeichnetes Schreiben des Postamts bei, in dem es hieß, daß die Zahlung am 25. März 1985 beim Postamt eingegangen sei, was der Datumsstempel beweise; auch hätte die Zahlung nach Schließung des Postamts um 17.00 Uhr nicht mehr zurückgerufen werden können. Somit sei, führte der Beschwerdeführer aus, vor Ablauf der Frist eine unwiderrufliche Zahlung beim Postamt in Luxemburg geleistet worden und die Sicherheit gegeben gewesen, daß die Zahlung anschließend auf dem Postscheckkonto des EPA gutgeschrieben werde. Weitere Angaben wurden in einem Schreiben des Beschwerdeführers vom 20. Dezember 1985 gemacht, das von seinem Ver-

II. It is not necessary that evidence to establish such legal equivalence is received by the EPO before expiry of the time limit.

III. The question whether or not in a particular case the situation at the earlier date was legally equivalent to entry of the payment into the account held by the Office must be decided on an objective basis having regard to the particular facts of the case and without regard to the subjective intention and conduct of the party concerned (Decision J 05/84 "Rippes", explained).

#### Summary of Facts and Submissions

I. Publication of the European search report on European patent application No. 82 630 100.4 was mentioned in the European Patent Bulletin on 25 July 1984. The time limit for paying the examination fee expired in accordance with Article 94(2) EPC on 25 January 1985, a Friday. In a communication dated 26 February 1985 the Receiving Section informed the Appellant that the examination fee had not been paid, but that under Rule 85b EPC it could still be validly paid within a period of grace of two months together with a surcharge. The period of grace expired on Monday 25 March 1985.

II. The examination fee and surcharge were paid in the correct amount, such payment being entered into the EPO account on 26 March 1985.

III. The Receiving Section informed the Appellant in a communication under Rule 69(1) EPC on 19 April 1985 that the application was deemed to be withdrawn pursuant to Article 94(3) EPC because the examination fee and surcharge had not been paid by 25 March 1985 when the period expired. It was stated that the payment had not been entered into the EPO's account until 26 March 1985.

IV. By letter dated 10 June 1985, the Appellant provided evidence in the form of a certificate issued by a Post Office in Luxembourg, which had been date-stamped to indicate that payment had been received by it on 25 March 1985. A letter from that Post Office was also enclosed, which had been signed by the "Inspecteur de Direction", and which stated that payment had been received by the Post Office on 25 March 1985, the date stamp providing authentic proof of that fact; and that such payment could not have been withdrawn after 5 p.m. when the Post Office closed. The Appellant submitted that before expiration of the time limit, an irrevocable payment had been made to the Post Office in Luxembourg, and entry of such payment into the Post Office Account of the EPO was thereafter certain. Further submissions were contained in a letter from the Appellant dated 20 December 1985, signed by the representative of the Appellant, which also stated that the payment to the Post

II. Il n'est pas nécessaire d'apporter à l'OEB avant l'expiration du délai de paiement la preuve d'une telle assimilation juridique.

III. La réponse à la question de savoir si, dans un cas d'espèce, la situation réalisée antérieurement à la date effective est assimilable juridiquement à une inscription du montant du versement au crédit du compte de l'Office doit être tranchée de façon objective compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et non de la conduite et de l'intention subjectives de l'intéressé (commentaire de la décision J 05/84 "Rippes")

#### Exposé des faits et conclusions

I. La publication du rapport de recherche européenne relatif à la demande de brevet européen n° 82 630 100.4 a été mentionnée au Bulletin européen des brevets le 25 juillet 1984. Le délai prévu à l'article 94 (2) CBE pour le paiement de la taxe d'examen expirait donc le 25 janvier 1985, un vendredi. Dans une notification datée du 26 février 1985, la Section de dépôt a informé le requérant que la taxe d'examen n'avait pas été acquittée, mais qu'elle pouvait encore être valablement acquittée dans un délai supplémentaire de deux mois, moyennant versement d'une surtaxe, en vertu de la règle 85ter CBE. Ce délai supplémentaire expirait le lundi 25 mars 1985.

II. Le montant exact de la taxe d'examen majorée de la surtaxe a été payé; il a été porté au crédit du compte de l'OEB le 26 mars 1985.

III. Par notification du 19 avril 1985 émise conformément à la règle 69(1) CBE, la Section de dépôt a informé le requérant que la demande était réputée retirée en vertu de l'article 94 (3) CBE, au motif que la taxe d'examen et la surtaxe n'avaient pas été acquittées au 25 mars 1985, date d'expiration du délai. Cette notification constatait que leur montant n'avait pas été porté au crédit du compte de l'OEB avant le 26 mars 1985.

IV. Dans un courrier du 10 juin 1985, le requérant a fourni une attestation délivrée par un bureau de poste du Luxembourg et indiquant, par la date dont elle était revêtue, imprimée au moyen d'un timbre dateur, que le paiement avait été reçu par ce bureau le 25 mars 1985. Ce courrier contenait également une lettre du bureau de poste en question, qui portait la signature de l'inspecteur de direction et déclarait que le paiement avait bien été reçu le 25 mars 1985 par ce bureau, ce fait étant authentifié par le timbre dateur, et que ce paiement ne pouvait pas avoir été retiré après 17 h, heure de fermeture du bureau. Par ces moyens, le requérant a fait valoir qu'avant l'expiration du délai un paiement avait été effectué de manière définitive au bureau de poste de Luxembourg, ce qui certifiait l'inscription du montant correspondant au crédit du compte de chèques postaux de l'OEB. Dans une autre lettre, datée du 20 décembre 1985 et signée par le mandataire du

treter unterzeichnet war; darin hieß es auch, daß die Zahlung am 25. März 1985 beim Postamt in Luxemburg in bar erfolgt sei.

V. Die Eingangsstelle vertrat in ihrer Entscheidung vom 23. April 1986 die Auffassung, daß die europäische Patentanmeldung wegen Nichtzahlung der Prüfungsgebühr gemäß Artikel 94 (3) EPÜ als zurückgenommen gelte. Sie begründete ihre Entscheidung wie folgt:

i) Die Bareinzahlung beim Postamt in Luxemburg am 25. März 1985 sei keine "Barzahlung" nach Artikel 5 (1) e) GebO, sondern eine Einzahlung auf ein "Postscheckkonto des Amtes" nach Artikel 5 (1) b) GebO gewesen.

ii) Nach Artikel 8 (1) a) GebO gilt "als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt ... der Tag, an dem der ... Betrag auf einem ... Postscheckkonto des Amtes gutgeschrieben wird", im vorliegenden Fall also der 26. März 1985.

VI. Am 19. Juni 1986 wurde unter Zahlung der entsprechenden Gebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde am 12. August 1986 nachgereicht; darin brachte der Beschwerdeführer vor, daß die Einzahlung am 25. März 1985 beim Postamt in Luxemburg, bei dem das Amt ein Konto unterhält, unwiderruflich erfolgt sei und deshalb rechtlich einer Gutschrift auf dem Postscheckkonto des EPA gleichkomme. Er berief sich dabei auf die Entscheidungen T 214/83 und J 05/84 sowie auf eine Entscheidung der Eingangsstelle zu einer früheren europäischen Patentanmeldung.

Er machte ferner geltend, daß die Gebührenordnung zum EPÜ Nachrang nach dem Übereinkommen habe und nur insoweit bindend sei, als sie nicht mit nationalen Rechtsbestimmungen kollidiere; nach dem luxemburgischen Code Civil habe der Einzahler durch die Einzahlung der Gebühr am 25. März 1985 beim Postamt in Luxemburg seine Schuld beim EPA getilgt. Die Vorschrift des Artikels 8 (1) a) GebO, daß der Tag der Gutschrift als Zahlungstag gelte, sei nachteiliger als der Code Civil, so daß letzterer maßgebend sein müsse.

Außerdem beantragte er die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

#### Entscheidungsgründe

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

2. Wie in der Entscheidung der Eingangsstelle dargelegt, stellte die Bareinzahlung auf das Postscheck-

Office in Luxembourg on 25 March 1985 had been in cash.

V. The Receiving Section issued a Decision dated 23 April 1986, which held that the European patent application is deemed to be withdrawn pursuant to Article 94(3) EPC, owing to non-payment of the examination fee. As reasons for the decision it was stated:

(i) The payment in cash to the Post Office in Luxembourg on 25 March 1985 did not constitute a "cash payment" in accordance with Article 5(1)(e) of the Rules relating to Fees, but a payment to a "Giro account held by the Office" in accordance with Article 5(1)(b) of such Rules.

(ii) In accordance with Article 8(1)(a) of such Rules, "the date on which payment shall be considered to have been made to the Office shall be ... the date on which the amount of the payment ... is entered into a Giro account held by the Office"; i.e. in the present case on 26 March 1985.

VI. Notice of appeal was filed on 19 June 1986, and the appeal fee was paid on the same day. A Statement of Grounds of Appeal was filed on 12 August 1986, in which the Appellant submitted that, because the payment had been irrevocably made to the Post Office in Luxembourg, where the EPO holds an account, on 25 March 1985, this situation was legally equivalent to the entry of such payment into the EPO Post Office Account. Reliance was placed upon decisions T 214/83 and J 05/84, and upon an earlier decision of the Receiving Section in relation to an earlier European patent application.

It was also submitted that the Rules relating to Fees in the EPC, being subordinate legislation to the EPC, are only binding insofar as they do not conflict with provisions of law; and that under the Code Civil of Luxembourg the payer was relieved of his debt to the EPO by paying the fee to the Post Office in Luxembourg on 25 March 1986. If and insofar as Article 8(1)(a) requires the date of payment to be considered as the date of entry, this is less favourable than the Code Civil, and the latter should therefore prevail.

Refund of the appeal fee was also requested.

#### Reasons for the Decision

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

2. As the Decision of the Receiving Section held, the cash payment to the EPO Giro account at the Post Office in

requérant, il a entre autres été déclaré que le paiement intervenu le 25 mars 1985 au bureau de poste de Luxembourg avait été effectué en espèces.

V. Dans une décision rendue le 23 avril 1986, la Section de dépôt a constaté que la demande de brevet européen était réputée retirée en vertu de l'article 94 (3) CBE, faute d'avoir donné lieu au paiement de la taxe d'examen. Les motifs de la décision étaient les suivants:

i) le paiement en espèces effectué le 25 mars 1985 au bureau de poste de Luxembourg ne constitue pas un "paiement en espèces" au sens de l'article 5 (1) e) du règlement relatif aux taxes, mais un versement à un "compte de chèques postaux de l'Office", visé à l'article 5 (1) b) de ce règlement;

ii) conformément à l'article 8 (1) a) de ce même règlement, "la date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est... la date à laquelle le montant du versement... est porté au crédit... d'un compte de chèques postaux de l'Office", soit, dans la présente espèce, le 26 mars 1985.

VI. Un recours contre cette décision a été formé le 19 juin 1986, et la taxe correspondante acquittée le même jour. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 12 août 1986. Le requérant y fait valoir que, le paiement ayant été effectué de manière définitive, le 25 mars 1985, au bureau de poste de Luxembourg où l'OEB est titulaire d'un compte, cette situation est juridiquement assimilable à une inscription du montant de ce versement au compte de chèques postaux de l'OEB. Il se fonde à cet égard sur les décisions T 214/83 et J 05/84 ainsi que sur une précédente décision de la Section de dépôt concernant une demande de brevet européen antérieure.

Il a également été allégué que le règlement relatif aux taxes arrêté aux fins de la CBE, vu son caractère de législation annexe par rapport à celle-ci, est obligatoire uniquement dans la mesure où il n'entre pas en conflit avec les dispositions légales et que, conformément au Code civil luxembourgeois, l'auteur du paiement a été déchargé de sa dette envers l'OEB en acquittant la taxe au bureau de poste de Luxembourg le 25 mars 1986. Si, comme c'est le cas, l'article 8 (1) a) de ce règlement dispose que la date du paiement doit être considérée comme la date à laquelle le montant est porté au crédit du compte, cette disposition est moins favorable que le Code civil, et c'est donc ce dernier qui doit prévaloir.

Une requête en remboursement de la taxe de recours a en outre été présentée.

#### Motifs de la décision

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

2. Comme le constate la décision de la Section de dépôt, le paiement en espèces effectué le 25 mars 1985 au

konto des EPA beim Postamt in Luxemburg am 25. März 1985 eine "Einzahlung auf ein Postscheckkonto des Amtes" gemäß Artikel 5 (1) b) GebO dar.

In Artikel 8 (1) a) GebO heißt es wie folgt: "Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben ... b der Tag, an dem der eingezahlte ... Betrag auf einem ... Postscheckkonto des Amtes gutgeschrieben wird".

3. Es besteht kein Zweifel darüber, daß die Zahlung im vorliegenden Fall rein buchungstechnisch gesehen erst am 26. März 1985 auf dem Postscheckkonto des EPA gutgeschrieben wurde; dieser Tag gilt somit bei strenger, wörtlicher Auslegung des Artikels 8 (1) a) GebO als Tag "des Eingangs einer Zahlung beim Amt". Dies ist der Kernpunkt der Entscheidung der Eingangsstelle.

4. Die Juristische Beschwerdekammer hat sich mit der Frage, wie Artikel 8 (1) a) GebO richtig auszulegen ist, erstmals in der Entscheidung J 26/80, ABI. 1982, 7 befaßt.

Auch in jenem Fall wurde die Zahlung (bei einer Bank, bei der das EPA ein Konto unterhält) vor Ablauf der betreffenden Frist geleistet, aber erst nach Fristablauf gutgeschrieben. Nach Prüfung der dem Wortlaut des Artikels 8 (1) a) GebO zugrunde liegenden Absicht war die Kammer zu der Auffassung gelangt, daß eine einer Gutschrift auf dem Konto gleichkommende Rechtslage geschaffen sei, sobald die Bank einen Rückruf der Zahlung nicht mehr zulassen und das EPA bereits über das eingezahlte Geld verfügen könne; Artikel 8 (1) a) GebO müsse daher so weit ausgelegt werden, daß als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt der Tag gelte, an dem eine solche Rechtslage entstanden sei.

Dieser weiten Auslegung des Artikels 8 (1) a) GebO schloß sich die Technische Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung T 214/83 "Posteinzahlung-/Sigma", ABI. EPA 1985, 10 an.

5. Auf beide Entscheidungen wurde in einer späteren Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer (J 05/84 "Computerausfall/Rippes", ABI. EPA 1985, 306) Bezug genommen, wo es unter Nummer 5 und 6 wie folgt heißt:

"Die Urheber des Übereinkommens wollten zum Ausdruck bringen, daß eine Zahlung grundsätzlich erst dann als bewirkt gilt, wenn sich der Zahlungsbetrag tatsächlich im Besitz des EPA befindet und der Einzählende über die eingezahlte Summe nicht mehr verfügen kann. Die Vorschrift, daß als Zahlungstag der Tag der Gutschrift auf einem Konto gilt, ist im wesentlichen als Verwaltungsvorschrift zu sehen, die

Luxembourg on 25 March 1985 constituted "payment to a Giro account held by the Office" as set out in Article 5(1)(b) of the Rules relating to Fees.

Article 8(1)(a) of such Rules sets out that "The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be ... in the case referred to in Article 5(1)(b): the date on which the amount of the payment ... is entered in a ... Giro account held by the Office".

3. There is no doubt that the payment in the present case was not, literally, entered into the EPO Giro account until 26 March 1985, and thus, on a strict literal interpretation of Article 8(1)(a) above, that is the date on which "payment shall have been considered to have been made to the Office". This is the essence of the Decision of the Receiving Section.

4. The Legal Board of Appeal first considered the question of the proper interpretation of Article 8(1)(a) above in J 26/80, OJ 1/1982, page 7.

In that case, also, the payment was made (to a bank which held an account of the EPO) before expiry of the relevant time limit, but the amount of the payment was not actually entered until after expiry. After considering the intention behind the wording used in Article 8(1)(a), the Board considered that a situation equivalent to entry into the account was created at the date when the bank could not permit the payer to revoke the payment and the EPO had the right to dispose of the money paid; and that Article 8(1)(a) should therefore be interpreted sufficiently broadly that the date of payment to the Office should be considered as the date when such an equivalent situation was created.

This broad interpretation of Article 8(1)(a) was followed by the Technical Board of Appeal in T 214/83, "Giro payment/Sigma", OJ/1985, page 10.

5. These two decisions were referred to in a subsequent decision of the Legal Board of Appeal, J 05/84, "Computer fault/Rippes", OJ 10/1985, page 306, where it is stated in paragraphs 5 and 6 as follows:

"The authors of the Convention intended that, in principle, payment should be considered to have been made only from the moment when the sum is virtually in the possession of the EPO and the issuer can no longer dispose of it. The provision whereby the date on which payment is considered to have been made is that on which it is "entered in a bank account or a Giro account ..." must be regarded as essentially of

compte de chèques postaux ouvert au nom de l'OEB auprès du bureau de poste de Luxembourg constitue un "versement à un compte de chèques postaux de l'Office" au sens de l'article 5 (1)(b) du règlement relatif aux taxes.

L'article 8(1)(a) de ce règlement dispose que "la date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est... dans le cas visé à l'article 5(1)(b): date à laquelle le montant du versement... est porté au crédit d'un ... compte de chèques postaux de l'Office".

3. Il est indubitable, dans la présente affaire, que le montant du versement n'a pas été effectivement porté au crédit du compte de chèques postaux de l'OEB avant le 26 mars 1985 et que, si l'on interprète à la lettre l'article 8 (1)(a) supra, cette date est donc celle à laquelle le paiement "est réputé effectué auprès de l'Office". Telle est en substance le sens de la décision de la Section de dépôt.

4. La question de l'interprétation correcte de l'article 8 (1)(a) été examinée pour la première fois par la Chambre de recours juridique dans la décision J 26/80, JO OEB 1/1982, p. 7.

Dans cette affaire également, le paiement avait été effectué (auprès d'une banque tenant un compte ouvert au nom de l'OEB) avant l'expiration du délai fixé, mais le montant du versement n'avait été porté au crédit du compte qu'après l'expiration de ce délai. Après avoir examiné l'intention qui se dégage de l'énoncé de l'article 8 (1)(a) du règlement relatif aux taxes, la Chambre a estimé qu'une situation assimilable à une inscription au crédit du compte avait été créée, et cela à une date à laquelle ni la banque n'aurait pu permettre l'annulation du paiement par l'auteur de celui-ci, ni l'OEB n'aurait été privé du droit de disposer des fonds versés, et qu'il fallait donc interpréter l'article 8 (1)(a) de manière suffisamment large pour que la date du paiement à l'Office puisse être considérée comme la date à laquelle une telle situation avait été créée.

Cette interprétation extensive de l'article 8(1)(a) a été suivie par la Chambre de recours technique dans sa décision T 214/83 "Paiement par versement à un compte de chèques postaux/SIGMA", JO OEB 1/1985, p. 10.

5. Ces deux décisions ont été citées dans une décision ultérieure de la Chambre de recours juridique (J 05/84 "Non-fonctionnement ordinateur/ Rippes", JO OEB 10/1985, p. 306), dans laquelle l'on peut lire, aux points 5 et 6:

"Ce que les auteurs de la Convention ont voulu c'est qu'en principe le paiement ne soit considéré comme parfait qu'à partir du moment où son montant se trouve virtuellement dans le patrimoine de l'OEB et où le débiteur ne peut plus disposer de la somme versée. La disposition selon laquelle la date à laquelle le paiement est réputé effectué est celle de son inscription "au crédit d'un compte..." doit être

die Buchführung des EPA erleichtern soll. Diese Überlegungen zeigen, daß der Ausdruck "der Tag, an dem die Zahlung ... gutgeschrieben wird" nicht zu eng ausgelegt werden darf. ...

6. Man kann diese Vorschrift der Gebührenordnung natürlich nur dann in dieser Weise auslegen, wenn der Anmelder alles in seinen Kräften Stehende getan hat, damit die Zahlung rechtzeitig erfolgt".

6. Damals verzögerte sich die Gutschrift der Zahlung auf dem EPA-Konto durch einen Ausfall des Computers der Bank, bei der die Einzahlung per Scheck vorgenommen wurde. Hätte der Computer richtig funktioniert, so wäre die Gutschrift rechtzeitig erfolgt. Es wurde (nach Ablauf der betreffenden Frist) der Nachweis erbracht, daß der Einzahler während des Computerausfalles die Zahlung nicht mehr hätte zurückrufen und über den Zahlungsbetrag verfügen können.

Unter diesen Umständen vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Zahlung rechtzeitig erfolgt sei.

7. Die Kammer schließt sich im vorliegenden Fall der weiten Auslegung des Artikels 8 (1) a) GebO an, die erstmals in der Entscheidung J 26/80 wie folgt begründet wurde: Wird zu einem vor der tatsächlichen Gutschrift liegenden Zeitpunkt eine Rechtslage geschaffen, die einer Gutschrift auf dem Konto gleichkommt, so gilt dieser Zeitpunkt für die Zwecke des Artikels 8 (1) a) GebO als der Tag, an dem die Zahlung auf dem Konto des Amtes gutgeschrieben wird.

Nach Auffassung der Kammer muß die Frage, ob eine Zahlung als rechtzeitig erfolgt gelten kann, je nach Lage des Einzelfalles objektiv entschieden werden. Dabei geht es um die Frage, ob noch innerhalb der Frist eine Rechtslage geschaffen worden ist, die einer Gutschrift auf dem Konto gleichkommt. In der Regel ist der Einzahler dem EPA gegenüber beweispflichtig, obwohl das EPA natürlich nach Artikel 114 (1) EPÜ auch von Amtes wegen Ermittlungen anstellen kann. Der Nachweis über das Vorliegen einer gleichwertigen Rechtslage muß jedoch nicht vor Ablauf der entsprechenden Frist beim EPA erbracht werden.

Im vorliegenden Fall legte der Beschwerdeführer (allerdings erst nach Ablauf der betreffenden Frist am 25. März 1986) der Eigangsstelle entsprechendes Beweismaterial vor (s. Nr. IV). Nach Ansicht der Kammer geht daraus hervor, daß die Einzahlung am 25. März 1986 beim Postamt in Luxemburg einer Gutschrift auf dem Konto des EPA an diesem Tag gleichkommt. Deshalb gilt

an administrative nature and designed to facilitate the efficient running of the EPO's accounts. The words "the date on which the amount of the payment or of the transfer is entered in a bank account or a Giro account" should not therefore be interpreted too narrowly.

6. This interpretation of the Rules relating to Fees does of course presuppose that the applicant has taken every reasonable step to ensure that payment was made in due time."

6. In that case, a fault in the computer of the bank to which payment was made by cheque caused a delay in the payment being entered into the EPO account. If the computer had been working properly, the entry into the account would have been made in time. Evidence was provided (after expiry of the relevant time limit) that during the period when the computer was not working, the payer would have been unable to withdraw his order and disburse of the amount due for payment.

In these circumstances, the Board considered that the payment had been made in due time.

7. This Board follows the broad interpretation of Article 8(1)(a) first set out in Decision J 26/80, namely that if at a particular date earlier than the actual date of entry, a situation is created which is legally equivalent to an entry in the account, then for the purpose of Article 8(1)(a) that date should be considered as the date on which the amount of the payment is entered into the account held by the Office.

In the judgement of this Board, the question whether a payment can be considered as having been made in due time, having regard to the particular facts of a case, must be decided on an objective basis. The question is whether such facts create a situation which is legally equivalent to entry of the payment into the account. In general the onus is upon the payer to establish such equivalence to the satisfaction of the EPO, although the EPO may of course make its own enquiries in accordance with Article 114(1) EPC. It is not necessary, however, that evidence establishing such equivalence is received by the EPO before expiry of the relevant time limit.

In the present case, the Appellant provided evidence to the Receiving Section, as set out in IV above (in fact such evidence was provided after the expiry of the relevant time limit on 25 March 1986). In the Board's view, such evidence establishes that the payment to the Post Office in Luxembourg on 25 March 1986 was legally equivalent to entry into the EPO's account on that

considérée comme étant essentiellement d'ordre administratif et destinée à faciliter une bonne gestion de la comptabilité de l'OEB. Les considérations qui précèdent montrent la nécessité de ne pas interpréter l'expression "la date à laquelle le paiement est porté au crédit" d'une manière trop étroite.

6. Il est vrai que pour que l'on puisse interpréter de la sorte cette disposition du règlement relatif aux taxes, il est indispensable que le déposant ait pris toutes les mesures raisonnables pour que le paiement soit effectué à temps."

6. Dans cette affaire, c'est un non-fonctionnement de l'ordinateur de la banque auprès de laquelle le paiement avait été effectué qui a retardé l'inscription du montant du virement au crédit du compte détenu par l'OEB. Si l'ordinateur avait fonctionné correctement, cette inscription aurait été effectuée en temps voulu. Il a été prouvé (après l'expiration du délai de paiement) que, pendant toute la durée du non-fonctionnement de l'ordinateur, l'auteur du paiement n'aurait pu rétracter son ordre et disposer du montant de la somme à virer.

La Chambre a estimé en conséquence que le paiement avait bien été effectué dans les délais.

7. Dans la présente espèce, la Chambre suit l'interprétation extensive de l'article 8 (1)a) du règlement relatif aux taxes donnée pour la première fois dans la décision J 26/80, à savoir que si à une date antérieure à la date effective de l'inscription au crédit du compte de l'OEB une situation assimilable juridiquement à une telle inscription est réalisée, il y a lieu de considérer cette date antérieure comme la date d'inscription du montant du versement au crédit du compte de l'Office, au sens où l'entend l'article 8 (1)a) du règlement relatif aux taxes.

La Chambre estime que la question de savoir si un paiement peut être réputé effectué dans les délais doit être tranchée de façon objective compte tenu des circonstances particulières de l'affaire. Il s'agit d'examiner si ces circonstances créent une situation juridiquement assimilable à une inscription du montant du versement au crédit du compte. En règle générale, c'est à l'auteur du paiement qu'il incombe d'établir la réalité d'une telle assimilation, de manière à emporter la conviction de l'OEB, encore que ce dernier puisse bien entendu examiner lui-même les faits en application de l'article 114 (1) CBE. Les preuves nécessaires ne doivent toutefois pas obligatoirement être fournies à l'OEB avant l'expiration du délai de paiement.

Or, dans la présente affaire, le requérant a fourni de telles preuves à la Section de dépôt, comme indiqué au point IV ci-dessus (elles ont en fait été produites après que le délai de paiement soit venu à expiration le 25 mars 1986). La Chambre estime qu'elles sont de nature à établir que le versement effectué au bureau de poste de Luxembourg le 25 mars 1986 est juridiquement

nach Ansicht der Kammer der 25. März 1986 (und nicht, wie in der Entscheidung der Eingangsstelle festgestellt wird, der 26. März 1986) gemäß Artikel 8 (1) a) GebO als Tag des Eingangs der Zahlung beim Amt; der Beschwerde wird demnach stattgegeben. Die Kammer braucht deshalb auf das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht einzugehen, daß die Vorschriften der Gebührenordnung mit dem luxemburgischen Code Civil kollidieren.

8. Im vorliegenden Fall legte der Beschwerdeführer der Eingangsstelle auch Material vor, mit dem er nachweisen wollte, daß er alles in seinen Kräften Stehende getan hatte, damit die Zahlung rechtzeitig erfolgt; er tat dies vermutlich im Hinblick auf den unter Nummer 5 zitierten Auszug aus der Nummer 6 der Entscheidung in der Sache Rippes. Nach Auffassung der Kammer ist die Nummer 6 der Rippes-Entscheidung nicht so zu verstehen, daß ein subjektiver Nachweis dieser Art Voraussetzung für eine weite Auslegung des Artikels 8 (1) a) GebO ist; dieser Nachweis war hier nicht erforderlich, weil er für die Klärung der obengenannten Frage nicht maßgebend ist. Wie unter Nummer 7 dargelegt, muß die Frage, welcher Tag als Zahlungstag gilt, objektiv, also unter Berücksichtigung der Umstände der Zahlung und ungeachtet der subjektiven Absichten und des subjektiven Verhaltens des betreffenden Beteiligten, entschieden werden.

9. Die im ersten Satz unter Nummer 7 wiedergegebene Auslegung des Artikels 8 (1) a) GebO ist weiter als die in den "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt", A-XI, 3.1.3 empfohlene. Die Kammer hat diese abweichende Auslegung gemäß Artikel 15 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern unter Nummer 4 bis 7 begründet.

10. Da der Beschwerde stattgegeben wird, muß geprüft werden, ob die Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ zurückgezahlt werden muß. Dabei muß zunächst geklärt werden, ob ein "wesentlicher Verfahrensmangel" vorliegt. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, daß in der Entscheidung der Eingangsstelle unter den "Entscheidungsgründen" nicht erwähnt wird, daß der Beschwerdeführer Beweismaterial vorgelegt hat (s. Nr. IV), und dieses Beweismaterial auch nicht gewürdigt wird. Nach Ansicht der Kammer beruht darauf die gesamte Argumentation des Beschwerdeführers gegenüber der Eingangsstelle; diese hätte daher in ihrer Entscheidung darauf eingehen müssen. Dies könnte als Verfahrensmangel angesehen werden. Die Kammer hält ihn jedoch nicht für wesentlich, da die Eingangsstelle zum Vorbringen des Beschwerdeführers bereits in dem Schrei-

day. Therefore, in the Board's judgement, pursuant to Article 8(1)(a), the date on which the payment shall be considered to have been made to the Office shall be 25 March 1986 (instead of 26 March 1986, as was held by the Decision of the Receiving Section), and the appeal is accordingly allowed. It is not therefore necessary for the Board to consider the Appellant's submissions concerning conflict with the provisions of the Code Civil of Luxembourg.

8. In the present case, the Appellant also provided evidence to the Receiving Section which was intended to establish that every reasonable step had been taken to ensure that payment was made in due time, presumably in view of that part of paragraph 6 of the decision in the Rippes case which is set out in paragraph 6 above. In the opinion of this Board, paragraph 6 of the Rippes decision should not be understood as requiring subjective evidence of this nature, as a prerequisite to the application of a broad interpretation of Article 8(1)(a) of the Rules relating to Fees; thus such evidence was not necessary because it is not relevant to the question to be decided, which is set out above. As stated in paragraph 7 above, the question as to what date should be considered to be the date on which payment was made must be decided on an objective basis, having regard to the facts relating to payment, and without regard to the subjective intention and conduct of the party concerned.

9. The interpretation of Article 8(1)(a) of the Rules relating to Fees set out in the first sentence of paragraph 7 above constitutes a rather more broad and therefore different interpretation to that set out at A-XI, 3.1.3 of the "Guidelines for Examination in the European Patent Office". Having regard to Article 15(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, this Board here states that the grounds for such broader interpretation are set out in paragraphs 4 to 7 above.

10. As the appeal is allowed, it is necessary to consider whether the appeal fee should be reimbursed under Rule 67 EPC. The first question is whether there has been a "substantial-procedural violation". In this connection it is noted that in the section of the Decision of the Receiving Section headed "Reasons for the Decision", no mention is made of the evidence provided by the Appellant as set out in IV above, or of the possible effect of this evidence as contended for by the Appellant. In the Board's view, the Appellant's contentions in this respect were the cornerstone of his submissions to the Receiving Section, and should therefore have been dealt with in the Decision of the Receiving Section. This aspect of the Decision could be considered to be a procedural violation. However, in the Board's judgement such procedural violation was not a substantial one,

ment assimilable à l'inscription, le même jour, du montant du versement au crédit du compte de l'OEB. Aussi, en vertu de l'article 8(1)a) du règlement relatif aux taxes, la date du 25 mars 1986 (et non le 26 mars 1986, ainsi que l'avait constaté la Section de dépôt dans sa décision) est-elle celle à laquelle le paiement est réputé avoir été effectué; il est donc fait droit au recours. Par conséquent, point n'est besoin pour la Chambre d'examiner les conclusions du requérant relatives au conflit qu'il évoque avec les dispositions du Code civil luxembourgeois.

8. Dans la présente espèce, le requérant a également apporté à la Section de dépôt des preuves destinées à établir que toutes les mesures raisonnables avaient été prises pour que le paiement soit effectué à temps, vraisemblablement dans le souci de tenir compte de la partie du point 6 de la décision rendue dans l'affaire Rippes citée au point 6 ci-dessus. De l'avis de la Chambre, il n'y a pas lieu de voir dans l'énoncé du point 6 de la décision Rippes une obligation de produire des preuves subjectives de cette nature comme condition préalable à une interprétation large de l'article 8 (1)a) du règlement relatif aux taxes. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de produire de telles preuves, celles-ci étant sans rapport avec la question à trancher, exposée plus haut. Comme indiqué au point 7 ci-dessus, la question de savoir quelle date il convient de considérer comme celle à laquelle le paiement a été effectué doit être tranchée de façon objective compte tenu des faits relatifs au paiement et non de la conduite et de l'intention subjectives de l'intéressé.

9. La Chambre a interprété l'article 8 (1)a) du règlement relatif aux taxes - dans la première phrase du point 7 ci-dessus - dans un sens quelque peu plus large que celui prévu au point A-XI, 3.1.3 des "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", et donc différent de celui-ci. Vu l'article 15 (2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre indique que les motifs de cette interprétation extensive sont exposés aux points 4 à 7 de la présente décision.

10. Etant donné qu'il est fait droit au recours, il y a lieu d'examiner si la taxe de recours doit être remboursée en vertu de la règle 67 CBE. On se demandera tout d'abord s'il y a eu "vice substantiel de procédure". On notera à ce propos que dans la partie de la décision de la Section de dépôt intitulée "Motifs de la décision", il n'est pas fait mention des preuves fournies par le requérant, qui sont évoquées ci-dessus au point IV, ni des conclusions du requérant quant à leurs conséquences. La Chambre estime que les assertions du requérant à cet égard constituaient la pierre angulaire de son argumentation vis-à-vis de la Section de dépôt et qu'ainsi cette instance aurait dû les examiner dans sa décision. Cependant, s'il est vrai que cet aspect de la décision pourrait être considéré comme constituant un vice de procédure, la Chambre est d'avis qu'il ne s'agit pas d'un vice

ben vom 15. November 1985 Stellung genommen hatte. Es liegt daher kein hinreichender Grund vor, eine Rückzahlung anzuordnen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 23. April 1986 wird aufgehoben.
2. Als Tag des Eingangs der Prüfungsgebühr beim Amt gilt der 25. März 1986.

because the views of the Receiving Section in respect of the Appellant's contentions had already been communicated to the Appellant by a letter dated 15 November 1985. Therefore, there is no sufficient basis for ordering reimbursement.

#### Order

**For these reasons it is decided that:**

1. The Decision of the Receiving Section dated 23 April 1986 is set aside.
2. The date on which payment of the examination fee shall be considered to have been made to the Office shall be 25 March 1986.

substantiel, les points de vue de la Section de dépôt en ce qui concerne les arguments du requérant ayant déjà été communiqués à ce dernier dans une lettre datée du 15 novembre 1985. Il n'y a donc pas de motif suffisant d'ordonner le remboursement.

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision de la Section de dépôt en date du 23 avril 1986 est annulée.
2. La date à laquelle le paiement de la taxe d'examen est réputé avoir été effectué auprès de l'Office est le 25 mars 1986.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 18. März 1986 T 271/84 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: G. Szabo  
G. Paterson

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
Air Products & Chemicals, Inc.

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
Linde AG

**Stichwort: Gasreinigung/AIR PRODUCTS**

Artikel: 56,114 (2), 123 (2), (3) EPÜ

**Kennwort: "erfinderische Tätigkeit" - "zulässige, klärende Anspruchsänderung" - "neue Unterlagen im Beschwerdeverfahren"**

#### Leitsatz

*I. Ist ein Verfahren seit über 20 Jahren trotz damit verbundener wirtschaftlicher Nachteile erfolgreich kommerziell durchgeführt worden und löst die beanspruchte Erfindung die technische Aufgabe der Beseitigung dieser Nachteile, so spricht dies für erfinderische Tätigkeit.*

*II. Eine Anspruchsänderung, die der Behebung eines Widerspruchs dient, verstößt nicht gegen Artikel 123 (2) oder (3), wenn der berichtigte Anspruch dasselbe zum Ausdruck bringt wie die zutreffende Auslegung des bisherigen Anspruchs aufgrund der Beschreibung.*

*III. Im Einspruchsbeschwerdeverfahren neu eingeführte Einspruchsgründe und Beweisunterlagen können insbesondere je nach ihrer Relevanz und dem Verfahrensstadium in Ausübung*

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 18 March 1986 T 271/84 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: G. Szabo  
G. Paterson

**Patent proprietor/Respondent:**  
Air Products & Chemicals, Inc.

**Opponent/Appellant:** Linde A.G.

**Headword: Gas purification/AIR PRODUCTS**

Article: 56,114 (2), 123 (2), (3) EPC

**Keyword: "Inventive step" - "Admissible explanatory amendment of claims" - "New documents in appeal"**

#### Headnote

*I. If a process has been performed successfully on a commercial scale for more than 20 years in spite of economic disadvantages associated with it, and the claimed invention provides a solution to the technical problem of avoiding such economic disadvantages, this supports a finding of inventive step.*

*II. An amendment to a claim to clarify an inconsistency does not contravene Article 123(2) or (3) if the amended claim has the same meaning as the unamended claim, on its true construction in the context of the specification.*

*III. The introduction of new grounds of opposition and new documents at the appeal stage of opposition proceedings may not be allowable, in the exercise of discretion under Article 114 (2),*

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 18 mars 1986 T 271/84 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: G. Szabo  
G. Paterson

**Titulaire du brevet/intimé:**  
Air Products & Chemicals, Inc.

**Opposant/requérant:** Linde A.G.

**Référence: Purification de gaz/AIR PRODUCTS**

Article: 56, 114 (2), 123 (2), (3) CBE

**Mot clé: "Activité inventive" - "Recevabilité d'une modification des revendications à des fins d'éclaircissement" - "Introduction dans la procédure de recours de documents nouveaux".**

#### Sommaire

*I. Le fait qu'un procédé soit utilisé avec succès à l'échelle industrielle pendant plus de vingt ans, sans pour autant être exempt d'inconvénients économiques, et que l'invention revendiquée apporte une solution au problème technique consistant à éviter de tels inconvénients, permet de conclure à l'existence d'une activité inventive.*

*II. Une modification apportée à une revendication aux fins de supprimer une contradiction ne contrevient pas à l'article 123(2) ou (3) CBE, si la revendication modifiée a la même signification que la revendication non modifiée, de par son interprétation correcte à la lumière de la description.*

*III. En vertu du pouvoir discrétionnaire conféré à la Chambre par l'article 114 (2) CBE, l'introduction de nouveaux motifs d'opposition et de documents nouveaux austade d'une procédure de*

des Ermessens nach Artikel 114 (2) unberücksichtigt bleiben.

depending especially upon the degree of relevance and the lateness.

recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition peut ne pas être recevable, en fonction particulièrement du degré de pertinence de ces motifs et documents et de la tardiveté de leur communication.

### Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 80 300 826.7, die am 19. März 1980 eingereicht worden war und die Priorität einer Voranmeldung in den Vereinigten Staaten vom 19. März 1979 in Anspruch nahm, wurde am 16. Februar 1983 das europäische Patent Nr. 16 631 mit neun Ansprüchen erteilt. Anspruch 1 lautete wie folgt:

1. Verfahren zur Entfernung von Schwefelwasserstoff und Kohlenoxysulfid aus einem Gasstrom, der durch Vergasung von Kohle oder einem schweren Kohlenwasserstofföl erzeugt wurde und unter anderem Wasserstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und Kohlenoxysulfid enthält, dadurch gekennzeichnet, daß der Gasstrom in einer ersten Absorptionsstufe mit einem physikalischen Absorbens gewaschen wird, das ein organisches, mit absorbiertem CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>S beladenes Lösungsmittel enthält, um nahezu den gesamten Schwefelwasserstoff, jedoch höchstens 65 % (Vol.-%) des Kohlenoxysulfids im Gasstrom zu entfernen, das die erste Absorptionsstufe verlassende Gas mit Wasserdampf in Gegenwart eines schwefelbeständigen Shift-Katalysators umgesetzt wird, um wenigstens einen Teil des darin enthaltenen Kohlenmonoxids in Wasserstoff umzuwandeln und das Kohlenoxysulfid zu Schwefelwasserstoff zu hydrolisieren, das verbliebene Gas in einer zweiten Absorptionsstufe mit dem absorbiertes CO<sub>2</sub> enthaltenden physikalischen Absorbens gewaschen wird, um nahezu den gesamten darin enthaltenen Schwefelwasserstoff zu entfernen, und das die zweite Absorptionsstufe verlassende Gas in einer dritten Absorptionsstufe mit dem physikalischen Absorbens gewaschen wird, um CO<sub>2</sub> aus dem Gas zu absorbieren, wobei wenigstens ein Teil des physikalischen Absorbens aus der dritten Absorptionsstufe durch die zweite und die erste Absorptionsstufe strömt, dabei regeneriert und in die dritte Absorptionsstufe zurückgeführt wird.

II. Die Einsprechende legte am 9. November 1983 gegen das europäische Patent Einspruch ein und beantragte, daß es wegen Nichtpatentierbarkeit infolge mangelnder erfinderischer Tätigkeit in vollem Umfang widerrufen wird. Dieser Einspruchsgrund wurde auf eine im Juni 1973 erschienene Vorveröffentlichung, einen Prospekt über ein "Rectisol scrubbing process" (1), und auf die Entgegenhaltung DE-A-2 548 700 (2) gestützt.

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch mit Entscheidung vom 8. Ok-

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 16 631 was granted on 16 February 1983 with 9 claims in response to the European patent application No. 80 300 826.7 filed on 19 March 1980 claiming the priority of the earlier application in the US of 19 March 1979. Claim 1 was worded as follows:

1. A process for removing hydrogen sulphide and carbonyl sulphide from a gas stream obtained by the gasification of coal or heavy hydrocarbon oil and containing *inter alia* hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulphide and carbonyl sulphide, characterised in that said process comprises the steps of washing said gas stream with a physical absorbent comprising an organic solvent containing absorbed CO<sub>2</sub> and H<sub>2</sub>S in a first absorbent stage to remove substantially all of the hydrogen sulphide but not more than 65% (by volume) of the carbonyl sulphide in said gas stream; reacting the gas leaving said first absorption stage with water vapour in the presence of a sulphur resistant shift catalyst to convert at least part of the carbon monoxide therein into hydrogen and to hydrolyse the carbonyl sulphide to hydrogen sulphide; washing the remaining gas with said physical absorbent containing absorbed CO<sub>2</sub> in a second absorption stage to remove substantially all of the hydrogen sulphide therein; and washing the gas leaving said second absorption stage with said physical absorbent in a third absorption stage to absorb CO<sub>2</sub> therefrom, and wherein at least part of said physical absorbent passed from said third absorption stage through said second absorption stage and through said first absorption stage and is regenerated and returned to said third absorption stage.

II. The Opponents filed notice of opposition against the European patent on 9 November 1983, requesting that it be wholly revoked on the ground of non-patentability because of lack of inventive step. This ground of opposition was based upon the prior publication of a prospectus on the "Rectisol scrubbing process", issued in June 1973 (1), and DE-A-2 548 700(2).

III. The Opposition Division rejected the opposition in a decision of 8

### Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 16 631 comportant 9 revendications a été délivré le 16 février 1983 sur la base de la demande de brevet européen n° 80 300 826.7 déposée le 19 mars 1980 et revendiquant la priorité d'une demande antérieure déposée aux Etats-Unis le 19 mars 1979. La revendication 1 s'énonçait comme suit:

«1. Procédé pour l'élimination du sulfure d'hydrogène et de l'oxysulfure de carbone d'un courant de gaz obtenu par la gazéification du charbon ou d'une huile hydrocarbonée lourde et contenant *entre autres* de l'hydrogène, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, du sulfure d'hydrogène et de l'oxysulfure de carbone, caractérisé en ce que ledit procédé comprend les stades de lavage dudit courant de gaz avec un absorbant physique comprenant un solvant organique contenant du CO<sub>2</sub> et de l'H<sub>2</sub>S absorbés dans un premier étage d'absorption pour éliminer pratiquement la totalité du sulfure d'hydrogène, mais pas plus de 65% (en volume) de l'oxysulfure de carbone dudit courant de gaz; réaction du gaz quittant le premier étage d'absorption avec de la vapeur d'eau en présence d'un catalyseur de conversion résistant au soufre pour en transformer au moins une partie du monoxyde de carbone en hydrogène et pour hydrolyser l'oxysulfure de carbone en sulfure d'hydrogène; lavage du gaz restant avec ledit absorbant physique contenant du CO<sub>2</sub> absorbé dans un second étage d'absorption pour éliminer pratiquement la totalité du sulfure d'hydrogène; et lavage du gaz quittant ledit second étage d'absorption avec ledit absorbant physique dans un troisième étage d'absorption pour en absorber le CO<sub>2</sub>, et où au moins une partie dudit absorbant physique passe dudit troisième étage d'absorption à travers ledit second étage d'absorption et à travers ledit premier étage d'absorption et est régénérée et renvoyée audit troisième étage d'absorption\*.»

II. L'opposante a formé opposition contre le brevet européen le 9 novembre 1983; elle a demandé la révocation de celui-ci dans sa totalité, en alléguant que son objet n'était pas brevetable, comme n'impliquant pas d'activité inventive. Ce motif se fondait sur un document antérieur, une brochure relative au "procédé d'épuration Rectisol", publiée en juin 1973 (1), et sur le document DE-A-2 548 700 (2).

III. Par décision du 8 octobre 1984, la Division d'opposition a rejeté l'opposi-

\* Traduction de la revendication fournie par le demandeur.



tober 1984 zurück. Als Begründung gab sie an, die Entgegenhaltung 1 lege ein Verfahren nahe, bei dem buchstäblich alles Kohlenoxysulfid (COS) aus dem Gas entfernt werde, während die Entgegenhaltung 2 empfehle, das Gas zunächst einer Shiftreaktion zu unterziehen und das COS-freie Produkt dann zur Trennung der Komponenten mit Methanol zu behandeln. Keine der Entgegenhaltungen beschreibe die teilweise Entfernung des COS aus dem Gas in der ersten Absorptionsstufe und damit eine wesentliche Senkung des Lösungsmittelbedarfs; es sei also nicht gerechtfertigt, die beiden Entgegenhaltungen zu kombinieren und dann die erfinderische Tätigkeit des in Frage stehenden Patents anzugreifen. Angesichts der Vorteile, die das beanspruchte Verfahren mit sich bringe, müsse der Angriff auf die Rechtsgültigkeit des Patents scheitern.

Im Einspruchsverfahren machte die Einsprechende ferner mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber der Entgegenhaltung DE-A-1 567 696 (3) geltend, die im Prüfungsverfahren genannt worden war; dieser Einwand wurde jedoch mit der Begründung zurückgewiesen, daß die Entgegenhaltung 3 sich nur auf die chemische Absorption von schwefelhaltigen Gasen beziehe und damit für die beanspruchte Erfindung, bei der es um einen physikalischen Absorptionsvorgang gehe, wohl kaum relevant sei.

IV. Die Einsprechende legte am 12. November 1984 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein und reichte am 8. Februar 1985 eine Begründung nach. In dieser Begründung wurden zwei neue Entgegenhaltungen zur Stützung der Beschwerde angeführt, nämlich "Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie", 4. Ausgabe, Band 14, Seiten 426 und 427 ("Ullmann") (4) sowie LANDOLT-BÖRNSTEIN, 6. Ausgabe, Band IV, Teil 4/c, Seiten 5, 26, 27, 184, 185, 238, 255, 280, 281 und ein Diagramm (5). Am 18. März 1986 fand eine mündliche Verhandlung statt.

V. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) erklärte, es sei bekannt, daß Schwefelwasserstoff (H<sub>2</sub>S) und COS nach der chemischen Absorption von H<sub>2</sub>S in Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) und H<sub>2</sub>S umgewandelt werden könne (s. Entgegenhaltung 3). Die generelle Anwendbarkeit dieser Umwandlungsreaktion werde durch Ullmann (4) bestätigt und sei unabhängig davon, ob die Reaktion nach einer physikalischen oder einer chemischen Trennungsstufe durchgeführt werde. Die Entfernung des restlichen H<sub>2</sub>S und CO<sub>2</sub> könne dann durch Extraktion mit dem in der Entgegenhaltung 2 vorgeschlagenen Lösungsmittel durchgeführt werden. Außerdem verlange der Anspruch, daß "nahezu der gesamte Schwefelwasserstoff" (d. h. mindestens 99 %) in der ersten Absorptionsstufe beseitigt werde. Die Bedingung, daß höchstens 65 % des COS gleichzeitig mit "nahezu dem gesamten H<sub>2</sub>S" (im obigen Sinne) absorbiert werden dürfe, sei in vielen Fällen nicht erfüllbar, wie aus Berechnungen nach dem Diagramm 5 hervorgehe.

October 1984. The reason for the rejection was that document (1) suggested a process in which virtually all of the carbonyl sulphide (COS) was removed from the gas, whilst document (2) recommended that the gas should first be subjected to a shift conversion and the COS-free product then treated with methanol to separate the components. Neither document described the partial removal of COS from the gas in the first absorbent stage and thereby a substantial reduction of the solvent requirement, and there was thus no justification in combining these documents to create a starting point for attacking the inventive step of the patent in suit. In view of the advantages derived from the claimed process, the attack upon the validity of the patent failed.

During the opposition the Opponents also based an argument of lack of inventive step upon DE-A-1 567 696 (3) which was cited during the examination procedure, but this argument was rejected because document (3) refers only to chemical absorption of sulphur-containing gases and was thus considered to be hardly relevant to the claimed invention which is concerned with a physical absorption process.

IV. The Opponents filed an appeal on 12 November 1984 and paid the appeal fee at the same time, and submitted a Statement of Grounds on 8 February 1985. This Statement of Grounds referred to two new documents in support of the appeal, namely "Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie", 4th Edition, Vol. 14, pages 426-427 ("Ullmann") (4) and LANDOLT-BÖRNSTEIN, 6th Edition, Vol. IV, Part 4/c, pages 5, 26, 27, 184, 185, 238, 255, 280, 281 and a diagram (5). An oral hearing was held on 18 March 1986.

V. The Appellants (Opponents) argued that it was known that hydrogen sulphide (H<sub>2</sub>S) and COS could be converted into carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) and H<sub>2</sub>S after the chemical absorption of H<sub>2</sub>S - See document (3). The general applicability of the conversion reaction, irrespective of whether this was carried out after physical or chemical separation steps, was confirmed by Ullmann (4). The removal of the remaining H<sub>2</sub>S and CO<sub>2</sub> could then be effected by extraction with the suggested solvent according to (2). They also argued that the claim required that "substantially all of the hydrogen sulphide" (i.e. at least 99%) should be removed in the first absorbent stage. The requirement that no more than 65% of COS should be absorbed with "substantially all of the H<sub>2</sub>S" (in the above sense) was in many instances an impossible condition, in view of calculations based on (5).

tion, au motif, d'une part, que le document (1) faisait allusion à un procédé dans lequel pratiquement tout l'oxysulfure de carbone (COS) était éliminé du gaz et, d'autre part, que le document (2) recommandait que le gaz soit tout d'abord soumis à une conversion avec déplacement et que le produit exempt de COS soit ensuite traité avec du méthanol pour qu'en soient séparés les composants. Aucun des documents ne décrivait l'élimination partielle du COS du gaz dans le premier étage d'absorption et, partant, une importante réduction des besoins en solvant, et rien ne justifiait donc de combiner ces documents pour contester l'activité inventive de l'objet du brevet en cause. Compte tenu des avantages qui découlaient du procédé revendiqué, l'objection soulevée à l'encontre de la validité du brevet n'était pas fondée.

Au cours de la procédure d'opposition, l'opposante a en outre invoqué le document DE-A-1 567 696 (3), qui avait été cité pendant la procédure d'examen, pour prouver le défaut d'activité inventive, mais cet argument a été rejeté; en effet, le document (3) ne concerne que l'absorption chimique de gaz contenant du soufre et a donc été considéré comme n'ayant guère de rapport avec l'invention revendiquée, qui décrit un procédé d'absorption physique.

IV. L'opposante a introduit un recours le 12 novembre 1984 et a acquitté simultanément la taxe de recours. Elle a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, le 8 février 1985, mémoire qui citait deux documents nouveaux à l'appui du recours, à savoir les ouvrages "Ullmanns Encyklopädie der Technischen Chemie", 4<sup>e</sup> édition, vol. 14, pages 426, 427 ("Ullmann")(4) et LANDOLT-BÖRNSTEIN, 6<sup>e</sup> édition, vol. IV, partie 4/c, pages 5, 26, 27, 184, 185, 238, 255, 280, 281 et un diagramme (5). Une procédure orale a eu lieu le 18 mars 1986.

V. La requérante (opposante) a allégué qu'il était connu que le sulfure d'hydrogène (H<sub>2</sub>S) et le COS pouvaient être transformés en dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) et H<sub>2</sub>S après absorption chimique de H<sub>2</sub>S - voir document (3). L'applicabilité générale de la réaction de conversion, qu'elle soit mise en œuvre après des stades de séparation physique ou chimique, a été confirmée par Ullmann (4). L'élimination du CO<sub>2</sub> et du H<sub>2</sub>S restants pouvait ensuite être effectuée par extraction avec le solvant indiqué dans le document (2). En outre, selon la requérante, la revendication exigeait que soit éliminée dans le premier étage d'absorption "pratiquement la totalité du sulfure d'hydrogène" (c'est-à-dire au moins 99%). L'exigence selon laquelle une proportion de pas plus de 65% du COS ne devrait être absorbée avec "pratiquement la totalité du H<sub>2</sub>S" (au sens indiqué ci-dessus) constituait dans bien des cas une condition impossible, d'après des calculs s'appuyant sur le document (5).

VI. Die Beschwerdegegnerin wies nachdrücklich darauf hin, daß in den Entgegenhaltungen nirgendwo vorgeschlagen werde, die erste Extraktion in der beanspruchten Weise anzupassen. Bei dem "Rectisol"-Verfahren (1) würden die schwefelhaltigen Verunreinigungen nahezu vollständig entfernt, was wegen der geringen Löslichkeit von COS große Mengen Lösungsmittel erfordere. Die Patentinhaberin habe entdeckt, daß COS wirksam umgewandelt werden könne, wenn der größte Teil des H<sub>2</sub>S erst einmal entfernt sei, und daß es nicht erforderlich sei, COS vollständig zu absorbieren. Die Lösungsmittelmengen könne so drastisch reduziert und nach dem Gegenstromprinzip, d. h. als Lösungsmittel mit einem gewissen H<sub>2</sub>S- und CO<sub>2</sub>-Gehalt, eingesetzt werden. Die Entgegenhaltungen offenbarten auch zusammengenommen nicht alle diese beanspruchten Merkmale des Verfahrens.

Auf Anregung der Kammer legte die Beschwerdegegnerin einen geänderten Anspruch, bei dem das Wort "nahezu" in Spalte 10, Zeile 1 durch die Worte "den größten Teil, aber nicht" ersetzt war, sowie eine entsprechende Änderung in Spalte 2, Zeile 23 der Beschreibung vor.

VII. Die Beschwerdegegnerin äußerte ferner erhebliche Zweifel an der Zulässigkeit der Entgegenhaltungen 4 und 5, die von der Beschwerdeführerin zusammen mit der Beschwerdebeurteilung eingereicht worden waren. Zweck des Beschwerdeverfahrens sei es, die Entscheidung der ersten Instanz zu überprüfen, und nicht, dem Einsprechenden Gelegenheit zu geben, neue Einspruchsgründe gegen das Patent vorzubringen. Die Einsprechende habe innerhalb der Einspruchsfrist von neun Monaten reichlich Zeit gehabt, der ersten Instanz Beweisunterlagen vorzulegen; deren Einführung im Beschwerdeverfahren könne für den Patentinhaber einen erheblichen Zeit- und Geldverlust nach sich ziehen. Die Zulassung dieser Beweisunterlagen verstoße gegen den vom Übereinkommen beabsichtigten Sinn und Zweck des Einspruchsverfahrens und könne Mißbräuchen Tür und Tor öffnen; so könne z. B. die Einführung neuer Beweisunterlagen im Beschwerdeverfahren das gesamte erstinstanzliche Verfahren gegenstandslos machen.

VIII. Am Schluß der Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten geänderten Fassung.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPU; sie ist somit zulässig.
2. Gegen die Änderung des Hauptanspruchs ist formal nichts einzuwenden; sie ist sogar erforderlich, um einen Widerspruch zu beheben, der dadurch

VI. The Respondents strongly emphasised that it was nowhere suggested in the cited documents that the initial extraction be adjusted in the manner claimed. The "Rectisol" method (1) removes essentially all of the sulphurous contaminants, and this requires a lot of solvent in view of the low solubility of COS. It was discovered by the patentees that the COS could be effectively converted provided that most of the H<sub>2</sub>S had first been removed, and that it was not necessary to attempt to absorb all of the COS. The amount of solvent could be drastically reduced, and arranged counter-currently, i.e. solvent with some H<sub>2</sub>S and CO<sub>2</sub> contents could be utilised. The cited documents together failed to disclose all such claimed features of the process.

At the invitation of the Board the Respondents submitted an amended Claim 1 in which the word "substantially" at column 10, line 1 was deleted and replaced by the words "the major portion but not", with consequential corresponding amendment at column 2, line 23 of the specification.

VII. The Respondents also raised strong objections against the admissibility of documents (4) and (5) filed by the Appellants together with the Statement of Grounds for the appeal. They argued that the purpose of the appeal process should be the reviewing of the decision at first instance and that the appeal process should not enable an opponent to present a revised case against the patent. The Opponents had had plenty of time within the nine-month opposition period for submitting documents before the first instance, and the introduction of new documents at the appeal stage may cause a severe loss of time and money for the patentee. The admission of such documents would be contrary to the purpose and spirit of the Convention with regard to opposition proceedings and could open the door to severe abuse; for example, the introduction of new documents at the appeal stage could render the whole of the first instance procedure irrelevant.

VIII. At the end of the hearing the Appellants requested that the decision under appeal be set aside and the patent be revoked. The Respondents requested that the appeal be dismissed and that the patent be maintained amended as submitted during the oral proceedings.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.
2. The amendment of the main claim raises no objections on formal grounds and is necessary to remove an inconsistency caused by the use of the same

VI. L'intimée a catégoriquement souligné qu'il n'était suggéré nulle part dans les documents cités d'ajuster l'extraction initiale de la manière revendiquée. La méthode "Rectisol" (1) élimine pratiquement tous les produits de contamination sulfureux et requiert une très grande quantité de solvant, compte tenu de la faible solubilité du COS. La titulaire du brevet a découvert que la conversion du COS pouvait être efficace à condition que la majeure partie du H<sub>2</sub>S ait été préalablement éliminée, et qu'il n'était pas nécessaire de tenter d'absorber tout le COS. La quantité de solvant pouvait être considérablement réduite et agir à contre-courant, c'est-à-dire que l'on pouvait utiliser du solvant avec une certaine teneur en H<sub>2</sub>S et en CO<sub>2</sub>. L'ensemble des documents cités ne divulguait en aucune manière toutes ces caractéristiques revendiquées du procédé.

Sur l'invitation de la Chambre, l'intimée a soumis une revendication 1 modifiée dans laquelle les mots "pratiquement la totalité", à la colonne 10, ligne 1, étaient supprimés et remplacés par les mots "la majeure partie, mais non la totalité", une modification étant apportée en conséquence à la colonne 2, ligne 23 de la description.

VII. L'intimée a en outre vivement contesté la recevabilité des antériorités constituées par les documents (4) et (5) auxquels la requérante se référait dans son mémoire exposant les motifs du recours. Elle a affirmé que la procédure de recours, loin de donner à un opposant la possibilité de présenter de nouveaux moyens utilisés contre le maintien du brevet, était conçue pour permettre de réviser, le cas échéant, la décision rendue par la première instance. L'opposante avait eu amplement le temps, dans le délai d'opposition de neuf mois, de soumettre des documents devant la première instance, et l'introduction de nouvelles antériorités au stade de la procédure de recours pouvait éventuellement causer à la titulaire du brevet de graves pertes financières et de temps. Le fait d'admettre de tels documents serait contraire à la finalité et à l'esprit de la Convention en ce qui concerne la procédure d'opposition et pourrait laisser s'instaurer de graves abus; il pourrait par exemple ôter tout son sens à la procédure devant la première instance.

VIII. A l'issue de la procédure orale, la requérante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet. L'intimée a demandé que le recours soit rejeté et le brevet maintenu tel que modifié, dans la forme soumise lors de la procédure orale.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.
2. La modification de la revendication principale ne soulève aucune objection du point de vue formel et elle s'impose afin de supprimer une contradiction

entsteht, daß sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Absorptionsstufe des Verfahrens dieselbe Formulierung "um nahezu den gesamten Schwefelwasserstoff zu entfernen" gebraucht wird (vgl. Spalte 10, Zeilen 1 und 2 und Zeilen 12 und 13). Eigentlich müßte dieselbe Formulierung in beiden Anspruchsteilen auch dieselbe Bedeutung haben.

Aus der Beschreibung des beanspruchten Verfahrens geht jedoch ganz eindeutig hervor, daß mit dieser Formulierung in der ersten und in der zweiten Absorptionsstufe nicht dasselbe gemeint ist. In der ersten Stufe wird aufgrund einer durch die begrenzte COS-Entfernung bedingten Gleichgewichtseinstellung und entsprechend den Anforderungen an den Katalysator nur ein größerer Teil des H<sub>2</sub>S entfernt (s. Spalte 3, Zeilen 46-58 und Spalte 4, Zeilen 1-9), während die Absorption in der zweiten Stufe bis zur völligen Entfernung geführt werden konnte. Die Änderung stellt also keine Erweiterung des Anspruchs 1 dar, da dieser bei zutreffender Auslegung aufgrund der obengenannten Offenbarung, die auch dem Beispiel in Spalte 6, Zeilen 36 und 62 entspricht, das eine 88%ige Entfernung von H<sub>2</sub>S in der ersten Stufe demonstriert, vor seiner Änderung dasselbe zum Ausdruck brachte wie nunmehr in der geänderten Fassung. Der geänderte Anspruch 1 entspricht somit Artikel 123(2) und (3) EPU. Außerdem hat die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung der Feststellung ausdrücklich zugestimmt, daß die vorgeschlagenen Änderungen zulässig sind und nicht gegen Artikel 123 verstoßen.

3. Zur Frage der Zulässigkeit der Entgegenhaltungen 4 und 5, die zusammen mit der Beschwerde begründung und somit lange nach Ablauf der Einspruchsfrist von neun Monaten eingereicht worden sind, ist festzustellen, daß diese Entgegenhaltungen nicht die Grundlage für einen neuen Angriff auf die Patentierbarkeit des beanspruchten Verfahrens bilden. Die Entgegenhaltung 4, die von der Beschwerdegegnerin als Teil des allgemeinen Fachwissens anerkannt worden ist, offenbart einschlägige Verfahrenstechnik, die bei der Beurteilung des beanspruchten Verfahrens berücksichtigt werden sollte. Die Entgegenhaltung 5 ist von der Beschwerdeführerin zur Stützung eines Arguments herangezogen worden, das sich in erster Linie auf den Umfang des beanspruchten Verfahrens bezieht.

Die Beschwerdegegnerin hat in ihrem Vorbringen gegen die Zulässigkeit dieser Entgegenhaltungen (s. VII) Grundsatzfragen allgemeiner Art aufgeworfen; in der mündlichen Verhandlung hat sie eingeräumt, daß sie durch eine Zulassung der Entgegenhaltungen 4 und 5 im vorliegenden Fall nicht ungebührlich benachteiligt würde und daß der Antrag der Beschwerdeführerin auf ihre Zulassung nicht als grober Verfahrensmißbrauch bezeichnet werden könne.

Die Kammer räumt durchaus ein, daß das Vorbringen neuer Einspruchsgründe und die Einführung neuer Beweisunterlagen nach Ablauf der Einspruchsfrist von neun Monaten (insbesondere je nach Relevanz der Beweisunterlagen

phrase "to remove substantially all of the hydrogen sulphide" in relation to both the first and the second absorption stages of the process (cf. column 10, lines 1 and 2, and lines 12 and 13). On its face the same phrase should mean the same thing in both parts of the claim.

However, it is quite clear from the description of the claimed process that the phrase is not intended to mean the same thing in the first and second absorption stages. In the first stage only a major fraction or proportion is removed in view of equilibria imposed by the limits of COS removal and of the requirement of the catalyst (see column 3, lines 46-58 and column 4, lines 1-9), whereas in the second stage absorption could be adjusted to a virtually total removal. The amendment therefore does not broaden the claim because prior to amendment on its proper construction in the light of the above disclosure, which is in accordance with the example at column 6, lines 36 and 62 which shows an 88% removal of H<sub>2</sub>S in the first stage, the meaning of Claim 1 is as set out in the amended version. The amended Claim 1, therefore, complies with Articles 123(2) and (3) EPC. Moreover, the Appellants expressly agreed during the oral hearing that the proposed amendments were allowable and did not contravene Article 123.

3. As far as the admissibility of documents (4) and (5) is concerned (which were filed with the Statement of Grounds and therefore well outside the nine month period for opposition), these documents did not form the basis for a new attack on the patentability of the claimed process. Document (4) was accepted by the Respondents as being part of the common general knowledge, and discloses prior art techniques forming part of the background against which the claimed process should be assessed. Document (5) was used by the Appellants in support of an argument relating primarily to the scope of the claimed process.

The arguments of the Respondent against their admissibility (see VII above) raised points of principle which were general in their nature, and it was made clear by the Respondents at the oral hearing that the admission of documents (4) and (5) in this case would not prejudice the Respondents unduly, nor could the Appellants' request for their admission be recognised as a major abuse of procedure.

Whilst the Board recognises that the raising of new grounds of opposition and the introduction of new documents after the expiry of the nine-month opposition period might in certain cases be objectionable (depending especially

née du fait que les mêmes termes - "pour éliminer pratiquement la totalité du sulfure d'hydrogène" - étaient employés pour caractériser aussi bien le premier que le second étage d'absorption du procédé (cf. colonne 10, lignes 1 et 2, et lignes 12 et 13). A première vue, la même phrase devrait avoir la même signification dans les deux parties de la revendication.

Or, il ressort à l'évidence de la description du procédé revendiqué que la phrase n'est pas censée signifier la même chose, selon qu'il s'agit du premier ou du second étage. Dans le premier étage, seule une fraction ou proportion importante est éliminée, compte tenu des équilibres imposés par les limites de l'élimination du COS et des conditions d'activité du catalyseur (voir colonne 3, lignes 46-58 et colonne 4, lignes 1-9), alors que, dans le second étage, l'absorption pouvait être ajustée jusqu'à une élimination pratiquement totale. Par conséquent, la modification n'étend pas l'objet de la revendication; en effet, même avant la modification, la signification de la revendication 1, de par son interprétation correcte à la lumière de la description, elle-même en accord avec l'exemple de la colonne 6, lignes 36 et 62, qui montre une élimination de 88% de H<sub>2</sub>S dans le premier étage, était bien identique à celle qui ressort de la version modifiée. La revendication 1 modifiée répond donc aux conditions énoncées aux articles 123(2) et (3) CBE. En outre, la requérante a expressément admis lors de la procédure orale que les modifications proposées étaient acceptables et ne contrevenaient pas à l'article 123.

3. Au sujet de la recevabilité des antériorités représentées par les documents (4) et (5) - qui ont été déposés avec le mémoire exposant les motifs du recours, alors que le délai d'opposition de neuf mois était donc venu à expiration depuis longtemps -, ces documents n'étaient pas de nature à constituer de nouveaux moyens utilisés contre la brevetabilité du procédé revendiqué. Le document (4) a été accepté par l'intimée comme faisant partie des connaissances générales communément répandues, et il décrit des méthodes de l'état de la technique devant servir de base de comparaison avec le procédé revendiqué. Le document (5) a été utilisé par la requérante à l'appui d'un argument concernant essentiellement la portée du procédé revendiqué.

Les arguments avancés par l'intimée contre la recevabilité de ces documents (voir VII supra) soulevaient des questions de principe, de nature générale, et l'intimée a clairement indiqué lors de la procédure orale que le fait d'accepter les documents (4) et (5) dans la présente espèce ne lui serait pas indûment préjudiciable, pas davantage que la demande de la requérante visant à faire admettre leur recevabilité ne devrait constituer un abus majeur de procédure.

La Chambre, bien qu'elle reconnaisse que le fait d'invoquer de nouveaux motifs d'opposition et d'introduire des documents nouveaux après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois puisse se révéler inacceptable dans cer-

und nach Verfahrensstadium) abgelehnt werden kann, hat jedoch im vorliegenden Fall in der mündlichen Verhandlung beschlossen, die Entgegenhaltungen 4 und 5 im Hinblick auf die obigen Ausführungen im Beschwerdeverfahren zuzulassen.

4. Das Argument, das beanspruchte Verfahren sei nicht nacharbeitbar und der Anspruch in seinem Umfang insofern unklar, als bei Entfernung von etwas mehr als 65 % COS in der ersten Extraktionsstufe von verschiedenen Lösungsmitteln buchstäblich das gesamte H<sub>2</sub>S aufgenommen werde, geht fehl. Wie bereits erwähnt, zeigt das Beispiel im Patent, daß nicht mehr als 88 % des H<sub>2</sub>S entfernt zu werden brauchen. Wenn dies möglich ist, bleibt der Prozentsatz der COS-Entfernung unter der Höchstgrenze von 65 %. In einigen Fällen gilt dies auch dann, wenn die Entfernung von H<sub>2</sub>S einen hohen Wert erreicht. Der Fachmann hat bei der Einstellung z. B. des Verteilungskoeffizienten, des Druckes und der Temperatur einen gewissen Spielraum, innerhalb dessen er die in dem Anspruch genannten Ergebnisse erzielen kann. Jede diesbezügliche Unsicherheit ist jedenfalls durch die Änderung des Hauptanspruchs beseitigt worden.

5. Gegenstand des Patents ist die Reinigung von durch Vergasung von Kohle und schwerem Kohlenwasserstofföl erzeugtem Gas, insbesondere die Entfernung schwefelhaltiger Verunreinigungen. Ein kommerziell erfolgreiches Verfahren dieser Art ist das "Rectisol"-Verfahren (1), das den nächstliegenden Stand der Technik bildet. Bei diesem Verfahren werden zunächst sämtliche schwefelhaltigen Verunreinigungen, d. h. H<sub>2</sub>S und COS, durch Extraktion mit entsprechenden Mengen von Methanol entfernt, und dann wird das Gas in Gegenwart eines Katalysators mit Dampf behandelt, um das Kohlenmonoxid (CO) in CO<sub>2</sub> zu überführen.

6. Die technische Aufgabe gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik bestand darin, das Verfahren dadurch wirtschaftlicher zu gestalten, daß der Material- und Energiebedarf reduziert wird, der mit der Verwendung großer Mengen des Absorbens verbunden ist. Bei der beanspruchten Lösung der Aufgabe werden die Bedingungen der Extraktion mit dem ersten Lösungsmittel, d. h. die Volumenverhältnisse, die Temperatur und der Druck, so eingestellt, daß nur ein größerer Teil des H<sub>2</sub>S und höchstens 65 % des COS entfernt werden. Außerdem wird das in dem Gas enthaltene COS zusammen mit CO in der darauffolgenden Stufe mit Dampf in Gegenwart eines schwefelbeständigen Shift-Katalysators umgesetzt. Die dabei anfallenden kleinen Mengen H<sub>2</sub>S und das gesamte CO<sub>2</sub> werden dann nach dem Gegenstromprinzip mit frischem Lösungsmittel extrahiert, das anschließend mit seinem CO<sub>2</sub>- und H<sub>2</sub>S-Gehalt teilweise wieder direkt in die erste Stufe eingespeist wird. Die Kombination dieser Bedingungen bewirkt offensichtlich, daß der Lösungsmittelfluß und damit der Energiebedarf für das Pumpen ge-

upon the degree of relevance and the lateness), in the present case the Board decided during the oral hearing to admit documents (4) and (5) into the appeal having regard to what is set out above.

4. The argument that the claimed process is irreproducible and the claim unclear in its scope in view of the removal of a bit more than 65% of COS in the first extraction stage, when virtually all H<sub>2</sub>S is taken up by various solvents, cannot be accepted. As already mentioned, the example in the patent shows that the required rate of removal for H<sub>2</sub>S could be as low as 88%. If this is permissible, the removal rate for COS stays below the maximum of 65%. In some cases this remains true even if the removal of H<sub>2</sub>S is at a high level. The skilled person has scope for adjusting, for instance, the distribution coefficient and the pressure and the temperature, to obtain the results specified in the claim. Any uncertainty in this respect has in any case been clarified by the amendment of the main claim.

5. The subject-matter of the patent concerns the purification of gas obtained by the gasification of coal and heavy hydrocarbon oil, and is concerned in particular with the removal of sulphurous contaminants. One commercially successful process of this kind is the "Rectisol" process (1), which is the closest state of the art document. This process first removes virtually all the sulphurous contaminants i.e. H<sub>2</sub>S and COS, by extraction with adequate quantities of methanol and then treats the gas with steam in the presence of a catalyst to convert carbon monoxide (CO) into CO<sub>2</sub>.

6. The technical problem in respect of the closest art was to improve the economy of the process by reducing the material and energy requirements corresponding to the use of large quantities of absorbent. The claimed solution to the problem adjusts the conditions of the first solvent extraction, i.e. volume proportions, temperature, pressure, so that only a major portion of H<sub>2</sub>S is removed and no more than 65% of the COS. In addition, the COS in the gas is converted together with CO in the next stage with steam and a sulphur-resistant shift catalyst. Furthermore, the resulting small amounts of H<sub>2</sub>S and all the CO<sub>2</sub> are then counter-currently extracted with fresh solvent, which is then partly directly recycled to the first stage carrying its CO<sub>2</sub> and H<sub>2</sub>S content. The combination of these conditions apparently enables the solvent flow to be considerably reduced and thus the energy requirements for pumping, in comparison with the closest relevant art (see column 1, line 32 to column 2, line 11 of the specification which was not challenged by the Appellants). It is clear that the technical problem has

tains cas (plus particulièrement en fonction du degré de pertinence de ces motifs et documents et de la tardiveté de leur communication), a décidé au cours de la procédure orale d'admettre en la présente espèce les documents (4) et (5), compte tenu de ce qui a été dit plus haut.

4. La Chambre ne peut accepter l'argument qui prétend que le procédé revendiqué ne peut être reproduit et que l'objet de la revendication n'est pas clair vu qu'un peu plus de 65% de COS sont éliminés dans le premier étage lorsque pratiquement la totalité de H<sub>2</sub>S est fixée par différents solvants. Comme on l'a déjà indiqué, l'exemple figurant dans le brevet montre que le taux requis d'élimination de H<sub>2</sub>S pouvait ne pas dépasser 88%. Dès lors, le taux d'élimination du COS reste inférieur au maximum de 65%. Dans certains cas, cela reste vrai même si l'élimination de H<sub>2</sub>S atteint un niveau élevé. L'homme du métier a toute latitude pour ajuster, par exemple, le coefficient de distribution ainsi que la pression et la température afin d'obtenir les résultats indiqués dans la revendication. Quoiqu'il en soit, toute incertitude sous ce rapport a été dissipée par la modification de la revendication principale.

5. L'objet du brevet concerne la purification des gaz obtenus par gazéification du charbon et d'une huile hydrocarbonée lourde, et plus particulièrement l'élimination de produits de contamination sulfureux. Un procédé de ce type, satisfaisant à l'échelle industrielle, est le procédé "Rectisol" (1), dont la description constitue le document de la technique antérieure le plus proche. Ce procédé élimine d'abord pratiquement la totalité des produits de contamination sulfureux, à savoir H<sub>2</sub>O et COS, par extraction à l'aide de quantités appropriées de méthanol, et traite ensuite le gaz avec de la vapeur d'eau en présence d'un catalyseur pour transformer le monoxyde de carbone (CO) en CO<sub>2</sub>.

6. Le problème technique par rapport à l'art antérieur le plus proche était de rendre le procédé plus économique en diminuant les besoins en matière et en énergie correspondant à l'utilisation de grandes quantités d'absorbant. La solution revendiquée consiste à ajuster les conditions de la première extraction au solvant, c'est-à-dire les proportions en volume, la température et la pression, de manière à éliminer seulement une majeure partie du H<sub>2</sub>S et pas plus de 65% du COS. En outre, le COS du gaz est transformé conjointement avec le CO, dans l'étage suivant, à l'aide de vapeur d'eau et d'un catalyseur de conversion avec déplacement, résistant au soufre. Les faibles quantités résiduelles de H<sub>2</sub>S et la totalité du CO<sub>2</sub> sont ensuite extraites à contre-courant avec du solvant frais, qui est ensuite partiellement recyclé directement dans le premier étage, où il apporte une certaine teneur en CO<sub>2</sub> et H<sub>2</sub>S. La combinaison de ces conditions permet apparemment une réduction considérable du flux de solvant et donc des besoins en énergie de pompage, en comparaison de l'état de la technique le plus proche (voir

genüber dem nächstliegenden Stand der Technik erheblich reduziert werden kann (s. Angaben in Spalte 1, Zeile 32 bis Spalte 2, Zeile 11 der Beschreibung, die von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten worden sind). Offensichtlich ist die technische Aufgabe damit gelöst worden. Da kein Dokument vorliegt, das alle Merkmale des beanspruchten Verfahrens enthält, ist dieses neu. Dies ist auch nicht bestritten worden.

7. Was die Frage der erfinderischen Tätigkeit anbelangt, so werden bei den bekannten Verfahren entweder alle schwefelhaltigen Verunreinigungen sofort entfernt (vgl. nächstliegenden Stand der Technik (1)), oder es wird zunächst alles CO einer Shift-Reaktion unterzogen, bevor die "sauren" Verunreinigungen, also H<sub>2</sub>S und CO<sub>2</sub>, mit Methanol oder ähnlichen Lösungsmitteln entfernt werden (vgl. Entgegenhaltung 2 und auch das in der Entgegenhaltung US-A-3 505 784 beschriebene ursprüngliche "Purisol"-Verfahren). Bei der ersten Lehre sind sehr große Mengen Lösungsmittel erforderlich, um tatsächlich alles COS zu entfernen (d. h. bis auf weniger als 1 ppm in Entgegenhaltung 1), bevor die Shift-Reaktion durchgeführt wird, um den hohen CO-Anteil des Gases in CO<sub>2</sub> umzuwandeln. Anscheinend ist dieses Verfahren (d. h. das Verfahren der Beschwerdeführerin) schon vor dem Prioritätstag der vorliegenden Anmeldung über 20 Jahre lang trotz des damit verbundenen Nachteils erfolgreich kommerziell angewandt worden.

8. Bei dem in Entgegenhaltung 2 beschriebenen Alternativverfahren wird das aus einem Umwandler kommende Gas mit einem Lösungsmittel behandelt, um H<sub>2</sub>S, CO<sub>2</sub> und wahrscheinlich auch andere Verunreinigungen zu entfernen. Die vorliegende Erfindung folgt weder dem "Rectisol"- noch dem "Purisol"-Verfahren, sondern arbeitet mit einer besonders angepaßten Extraktionsstufe und einer daran anschließenden besonderen Umwandlungstechnik, die sich beide von den in den früheren Verfahren verwendeten unterscheiden.

Der erste Unterschied besteht in der Abweichung von der üblichen Praxis, die schwefelhaltigen Verunreinigungen gemeinsam zu behandeln; es wird nämlich eine teilweise Trennung versucht, wodurch sich die Anteile der Komponenten ändern. Der zweite Unterschied liegt darin, daß das CO anschließend zusammen mit dem COS umgewandelt wird, das im Gas vorliegt, wenn der H<sub>2</sub>S-Anteil zwar reduziert, aber nicht vollständig entfernt worden ist. Obwohl eine solche gemeinsame Umwandlung aus Ullmann (4) bekannt war, deutete sich der Vorteil der beschriebenen Behandlung des im Gas enthaltenen H<sub>2</sub>S nicht speziell an (vgl. Spalte 1, Zeilen 49-55). Die teilweise Trennung von H<sub>2</sub>S und COS vor der Umwandlung war nirgendwo offenbart, und die vollständige Entfernung von H<sub>2</sub>S mit einem alkalischen, d. h. chemischen Absorbens (Entgegenhaltung 3) konnte kaum als nachahmenswertes Vorbild für die weitaus weniger perfekten physikalischen Trennungssysteme dienen.

thereby been solved. In the absence of any document which discloses all the features of the claimed process, the claimed process is also novel. This was not in dispute.

7. As to the question of inventive step, the processes known in the art have either preferred to remove all sulphurous contaminants at once (cf. closest art (1)), or to treat first all the CO in a shift reaction before the removal of any "acid" impurities, i.e. H<sub>2</sub>S and CO<sub>2</sub>, with methanol or similar solvent (cf. (2) and also the original "Purisol" process described in US-A-3 505 784). The former technique requires excessive amounts of solvent to eliminate virtually all of the COS (i.e. down to less than 1 ppm in (1)) before the shift conversion is applied to convert the considerable CO content, of the gas into CO<sub>2</sub>. It seems that this process (in fact the Appellants' process) has been successfully applied on a commercial scale for more than 20 years before the priority date of the present application, in spite of its inherent inconvenience.

8. The alternative process described in (2) treats gas from a converter with a solvent in order to remove H<sub>2</sub>S and CO<sub>2</sub>, and presumably other impurities. The present invention follows neither the "Rectisol" process nor the latter "Purisol" process, but employs a specially adjusted extraction stage and, subsequently, a particular conversion technique, which are both different from those used in the earlier processes.

The first modification departs from the practice of treating the sulphurous contaminants together, and rather attempts a partial separation which changes the proportion of these components. The second modification then converts CO together with the COS present in the gas in circumstances where the H<sub>2</sub>S content is reduced but not completely eliminated. Although such joint conversion was known from Ullmann (4), the advantage of the described circumstances with regard to the H<sub>2</sub>S in the gas, was not specifically foreshadowed (cf. column 1, lines 49-55). The partial separation of H<sub>2</sub>S and COS before conversion was nowhere disclosed and the complete removal of H<sub>2</sub>S with an alkaline, i.e. chemical absorbent (document (3)) could not act as an encouraging model for the much less perfect physical separation systems.

colonne 1, ligne 32 à colonne 2, ligne 11 de la description, que la requérante n'a pas trouvé à contester). De toute évidence, le problème technique a ainsi été résolu. En l'absence de tout document décrivant toutes les caractéristiques du procédé revendiqué, ce procédé est également nouveau. Cela n'a pas été mis en doute.

7. Quant à la question de l'activité inventive, les procédés connus dans l'état de la technique préféraient soit éliminer en une seule fois la totalité des produits de contamination sulfureux (cf. document (1), le plus proche de l'état de la technique), soit traiter d'abord la totalité du CO dans une réaction de conversion avec déplacement, avant d'éliminer toute impureté "acide", à savoir H<sub>2</sub>S et CO<sub>2</sub>, avec du méthanol ou un solvant similaire (cf. document (2) ainsi que le procédé "Purisol" original décrit dans le document US-A-3 505 784). Le premier procédé requiert des quantités excessives de solvant pour éliminer pratiquement la totalité du COS (c'est-à-dire jusqu'à l'abaisser à moins de 1 ppm, dans le document (1)), avant que soit appliquée la conversion avec déplacement destinée à transformer en CO<sub>2</sub> la quantité considérable de CO contenu dans le gaz. Il semble que ce procédé (en fait le procédé de la requérante) ait été mis en œuvre avec succès à l'échelle industrielle pendant plus de vingt ans avant la date de priorité de la présente demande, en dépit de l'inconvénient qu'il comporte.

8. L'autre procédé, décrit dans le document (2), traite le gaz d'un convertisseur avec un solvant pour en éliminer H<sub>2</sub>S et CO<sub>2</sub>, et probablement d'autres impuretés. La présente invention ne suit ni le procédé "Rectisol", ni le second procédé "Purisol", mais prévoit un étage d'extraction spécialement ajusté, précédant une technique de conversion particulière, étapes qui sont toutes deux différentes de celles mises en œuvre dans les procédés antérieurs.

Les différences consistent premièrement à ne pas traiter ensemble tous les produits de contamination sulfureux, en préconisant au contraire une séparation partielle qui modifie la proportion de ces composants, deuxièmement à transformer ensuite le CO, conjointement avec le COS présent dans le gaz, dans des conditions telles que la teneur en H<sub>2</sub>S soit réduite, sans que celui-ci soit complètement éliminé. Bien qu'une telle conversion combinée ait été connue d'après Ullmann (4), l'avantage des conditions décrites en ce qui concerne le H<sub>2</sub>S présent dans le gaz n'avait pas été spécifiquement pressenti (cf. colonne 1, lignes 49-55). La séparation partielle de H<sub>2</sub>S et de COS avant conversion n'était décrite nulle part et l'élimination complète du H<sub>2</sub>S avec un produit alcalin, c'est-à-dire un absorbant chimique (document (3)), ne pouvait pas servir de modèle incitant à utiliser les systèmes de séparation physique, beaucoup moins satisfaisants.

9. Die beiden durch die Entgegenhaltungen 1 und 2 dargestellten Grundtechniken erschienen wohl eher unvereinbar und ließen nicht darauf schließen, daß ihre Kombination einen Vorteil, geschweige denn die Lösung der bestehenden technischen Aufgabe bringen würde. Der Umstand, daß diese Verfahren schon seit geraumer Zeit zum Stand der Technik gehörten, spricht dafür, daß kein Grund vorlag, die Entgegenhaltungen 1, 2 und 3 zu kombinieren. Insbesondere scheint es, daß der Beschwerdeführerin der gesamte einschlägige Stand der Technik schon einige Jahre vor dem Prioritätstag des europäischen Patents bekannt war und sie trotzdem nicht auf den Gedanken gekommen war, den - wie sie nun behauptet - naheliegenden Schritt von ihrem Rectisol-Verfahren zu dem beanspruchten Verfahren zu tun. Die erstrebte vorteilhafte Wirkung einer Kostenersparnis durch eine Reduzierung der Lösungsmittelmengen und der Regenerierungskosten war demnach unter diesen Umständen nicht vorhersehbar. Wie in der Mechanik, so sind auch in der Chemie neue Verfahrenstechniken oft das Ergebnis einer Kombination bekannter Bestandteile, deren Wirkungsweise im nachhinein ohne weiteres ersichtlich ist. In keinem der bekannten Dokumente, die einzelne Aspekte des beanspruchten Verfahrens aufweisen, wird diese neue Wirkung angedeutet oder angestrebt, mit der die technische Aufgabe, nämlich die spezifische Teiltrennung und die anschließende Reduzierung des Lösungsmittelbedarfs, gelöst wird. Der Gegenstand des Anspruchs 1 und der davon abhängigen Ansprüche weist somit eine erfindnerische Tätigkeit auf.

Da die Beschwerdeführerin die vorgeschlagenen Änderungen des Anspruchs 1 nicht beanstandet hat und mit den Änderungsgründen vertraut ist, hält es die Kammer nicht für erforderlich, den Beteiligten eine Frist zur Stellungnahme nach Regel 58 (4) EPÜ einzuräumen (vgl. T 219/83 vom 26 November 1985 Zeolithe/BASF, Leitsatz II, ABI EPA 1986, 211).

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird mit den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Änderungen aufrechterhalten.

9. If anything, the two basic techniques represented by (1) and (2) were rather incompatible with each other, without any suggestion that a merger would represent any advantage, let alone the solution of the given technical problem. The time which has elapsed since these techniques, together with their apparent inconveniences, formed part of the state of the art confirms the impression that there was no reason to combine (1), (2) and (3). In particular, it appears that the Appellants were in full possession of all relevant state of the art knowledge for some years before the priority date of the European patent, and did not think of advancing from their Rectisol process to the claimed process in the way that they now allege to be obvious. The envisaged advantageous effect of saving costs through the reduction of solvent volumes and regeneration expenses was therefore not expected in the circumstances. As in mechanical cases, new chemical engineering methods are often combinations of known elements, whose function can easily be deduced with **ex post facto** wisdom. None of the prior art documents showing individual aspects of the claimed process in any way indicated or envisaged its new effect, which solves the stated technical problem, i.e. the specific partial separation and the consequent reduction of solvent requirements. The subject-matter of Claim 1 and its dependent claims therefore involves an inventive step.

In view of the absence of objections from the Appellants to the suggested amendments to Claim 1 and their familiarity with the reasons of the amendment, the Board considers it unnecessary to allow time for the parties to state their observations under Rule 58(4) EPC (cf. T 219/83, of 26 November 1985, Zeoliths/BASF, Headnote II, OJ EPO 7/1986, 211).

#### Order

**For these reasons, it is decided that:**

1. The decision under appeal is set aside;
2. The patent is maintained as amended and presented during oral proceedings.

9. Ce que l'on peut dire, c'est que les deux techniques de base décrites dans les documents (1) et (2) étaient plutôt incompatibles entre elles, et que rien ne suggérait qu'il y ait un quelconque avantage à les fusionner, encore moins à les utiliser pour proposer la solution au problème technique donné. Le temps qui s'est écoulé depuis que ces techniques et leurs inconvénients apparents sont connus souligne qu'il n'existait aucune raison d'envisager la combinaison des documents (1), (2) et (3). En particulier, il est manifeste que la requérante avait une parfaite connaissance de l'état de la technique pertinent, plusieurs années déjà avant la date de priorité du brevet européen, et qu'elle ne pensait pas emprunter la voie du progrès qu'elle prétend maintenant être évidente et qui s'écarte du procédé Rectisol pour lui préférer le procédé revendiqué. L'effet avantageux considéré, c'est-à-dire la réduction des coûts par une diminution des quantités de solvant et des frais de régénération de celui-ci, n'était donc pas prévisible dans ces circonstances. Tout comme dans les cas traitant de mécanique, les nouvelles méthodes de génie chimique sont souvent des combinaisons d'éléments connus, dont la fonction peut aisément être déduite *a posteriori*. Aucun des documents de la technique antérieure illustrant des aspects isolés du procédé revendiqué n'indiquait ou n'envisageait d'une manière quelconque son nouvel effet, qui résout le problème technique posé, c'est-à-dire la séparation partielle spécifique et la réduction des besoins en solvant qui en résulte. L'objet de la revendication 1 et des revendications qui en dépendent implique donc une activité inventive.

Vu que le requérant n'a pas soulevé d'objections à l'encontre des modifications proposées de la revendication 1 et qu'il n'ignore pas les raisons de ces modifications, la Chambre considère qu'il n'y a pas lieu d'accorder aux parties un délai pour présenter leurs observations conformément à la règle 58(4) CBE (cf. T 219/83 "Zéolites/BASF" du 26 novembre 1985, Sommaire II, JO OEB 7/1986, p. 211).

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision objet du recours est annulée.
2. Le brevet est maintenu tel que modifié, dans la forme présentée au cours de la procédure orale.

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 23. Oktober 1986  
T 99/85  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
Mitglieder: J. Roscoe  
F. Benussi

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Boehringer Mannheim GmbH**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Eastman Kodak Company**

**Stichwort: Diagnostisches  
Mittel/Boehringer-Kodak**

Artikel: 52(1), 54(1), 56 EPÜ

Regel: 29(1) EPÜ

**Kennwort: "Neuheit, implizite" -  
"Formulierung der Aufgabe" -  
"Abgrenzung im  
Einspruchsverfahren"**

*Leitsatz*

*I. Enthält eine Druckschrift keine Angaben über die Größe von Partikeln (hier: Partikel eines Füllstoffs in einem Film), so ist ein bestimmter Größenbereich jedenfalls dann nicht implizit offenbart, wenn nach allgemeinem Fachwissen für den bekannten Zweck (hier: als Füllstoff) auch Partikel verwendbar sind, deren Größe deutlich außerhalb dieses Bereichs liegt.*

*II. Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist die Aufgabe objektiv so festzulegen, daß sie nicht schon teilweise die Lösung vorwegnimmt (im Anschluß an T 229/85, ABI. EPA 1987, 237).*

*III. Es besteht keine Veranlassung im Einspruchsverfahren von Amts wegen auf eine Änderung des Anspruchswortlauts nur deshalb zu dringen, weil ein Merkmal des Oberbegriffs eines zweiteiligen Anspruchs nicht zum Stand der Technik gehört (Regel 29(1) a EPÜ).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des mit zwei Patentansprüchen erteilten europäischen Patents 0 016 387 (Anmeldenummer: 80 101 187.5). Anmeldetag ist der 8. März 1980.

Anspruch 1 lautet:

"1. Diagnostisches Mittel zum Nachweis von Inhaltsstoffen von Flüssigkeiten bestehend aus einem flüssigkeitsbeständigen Film, der aus einer wäßrigen Dispersion von filmbildenden organischen Kunststoffen hergestellt ist und dem die für den Nachweis erforderlichen Reagenzien sowie Füllstoffe in Form unlöslicher anorganischer oder

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.4.1  
dated 23 October 1986  
T 99/85  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer  
Members: J. Roscoe  
F. Benussi

**Patent proprietor/Respondent:  
Boehringer Mannheim GmbH**

**Opponent/Appellant: Eastman  
Kodak Company**

**Headword: Diagnostic  
agent/Boehringer-Kodak**

Article: 52(1), 54(1), 56 EPC

Rule: 29(1) EPC

**Keyword: "Novelty, implicit" -  
"Formulation of the problem" -  
"Delimitation in the opposition  
proceedings"**

*Headnote*

*I. If a document does not contain details of the size of particles (here: particles of filler in a film) a specific size range is not implicitly disclosed if it is common knowledge among persons skilled in the art that particles whose size lies clearly outside this range may also be used for the known purpose (here: as filler)*

*II. In order to assess inventive step, the problem must be defined objectively in such a way that it does not partially anticipate the solution (with reference to T 229/85, OJ EPO 1987, 237).*

*III. In the opposition proceedings there is no reason officially to insist on a change in the wording of the claim simply because one feature in the preamble to a two-part claim does not belong to the state of the art (Rule 29(1)(a) EPC).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The respondents are proprietors of European Patent No. 0 016 387 (application No. 80 101 187.5) granted with two claims. The filing date was 8 March 1980.

Claim 1 reads:

"1. Diagnostic agent for the detection of component materials in liquids, consisting of a water-resistant film which is produced from an aqueous dispersion of film-forming organic synthetic resins and with which are admixed the reagents necessary for the detection, as well as filling materials in the form of insoluble inorganic or

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.4.1,  
en date du 23 octobre 1986  
T 99/85  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer  
Membres: J. Roscoe  
F. Benussi

**Titulaire du brevet/intimé:  
Boehringer Mannheim GmbH**

**Opposante/requérante: Eastman  
Kodak Company**

**Référence: Agent de  
diagnostic/Boehringer-Kodak**

Article: 52 (1), 54 (1), 56 CBE

Règle: 29 (1) CBE

**Mots-clés: "Nouveauté implicite" -  
"Formulation du problème" -  
"Limitation au cours de la procédure  
d'opposition"**

*Sommaire*

*I. Si un document ne contient aucune indication sur la taille des particules (c'est-à-dire, en l'occurrence, sur la taille des particules d'un agent de charge dans un film), il ne peut en tout état de cause y avoir divulgation implicite d'un ordre de grandeur déterminé si les connaissances générales de l'homme du métier permettent de conclure qu'il est également possible d'utiliser pour remplir la fonction connue (c'est-à-dire pour servir d'agent de charge, en l'occurrence), des particules dont la taille se situe nettement en dehors de cette plage.*

*II. Pour apprécier l'activité inventive, il convient de poser le problème de manière objective, en veillant à ne pas anticiper en partie sur la solution (cf. la décision T 229/85, JO OEB/1987, 237).*

*III. Il n'y a pas lieu d'exiger d'office dans la procédure d'opposition une modification du texte d'une revendication, au seul motif qu'une caractéristique du préambule de cette revendication, présentée en deux parties, n'est pas comprise dans l'état de la technique (règle 29(1)a) CBE.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. L'intimée est titulaire du brevet européen n° 0 016 387 (n° de dépôt: 80 101 187.5), comportant deux revendications. La date de dépôt est le 8 mars 1980.

La revendication 1 s'énonce comme suit:

"1. Agent de diagnostic pour la mise en évidence de composés constitutifs de liquides comprenant un film résistant aux liquides, fabriqué à partir d'une dispersion aqueuse de matières synthétiques organiques filmogènes et à laquelle sont mélangés les réactifs nécessaires à la mise en évidence ainsi que des agents de charge sous la forme

<sup>1)</sup> Texte de la traduction française fournie par le demandeur.

organischer Partikel einer Größe zwischen 0,2 und 20 Mikrometern beigemischt sind, dadurch gekennzeichnet, daß zur Öffnung des Films für Inhaltsstoffe eines Molekulargewichts von über 50.000 sowie für Inhaltsstoffe in Form von korpuskulären Bestandteilen das Gewichtsverhältnis von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge im Bereich von 2:1 bis 20:1 liegt".

Anspruch 2 ist von Anspruch 1 abhängig.

II. Ein von der Beschwerdeführerin eingeleiteter Einspruch gegen die Patenterteilung ist von der Einspruchsabteilung 061 durch die am 22. Januar 1985 zur Post gegebene Entscheidung zurückgewiesen worden.

III. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 21. März 1985 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr zusammen mit einer Begründung eingegangene Beschwerde der Einsprechenden.

IV. In der am 23. Oktober 1986 stattgefundenen mündlichen Verhandlung beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents 0 016 387.

Sie trägt hierzu im wesentlichen folgendes vor:

a) Im Hinblick auf die Entscheidung in der Beschwerdesache T 198/84 sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gegenüber der aus der Druckschrift DE-A1 598 153 entnehmbaren Lehre nicht mehr neu. Die Zweckangabe im kennzeichnenden Teil des Anspruchs "zur Öffnung ..." sei ohnehin kein Merkmal des beanspruchten Mittels. Die Bereichsangaben für die Partikelgröße und das Gewichtsverhältnis von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge seien zwar in dieser Druckschrift nicht ausdrücklich genannt, gehörten für den Fachmann aber zu deren Inhalt, weil es sich um durchaus übliche Bereiche handle. Alle übrigen Merkmale des Anspruchs 1 seien der Druckschrift unmittelbar zu entnehmen.

b) Im übrigen könne auch keine erfinderische Tätigkeit darin gesehen werden, ausgehend von der genannten Druckschrift und der sich hieraus ergebenden Aufgabe, nämlich in der Schicht Öffnungen oder Poren anzubringen, als Füllstoff Partikel der beanspruchten Größe und in dem beanspruchten Gewichtsverhältnis zu verwenden. Daß Öffnungen angebracht werden müssen, sei ohnehin selbstverständlich, weil sonst kein Kontakt zwischen Reagenzmittel und Analyt möglich sei. Die beanspruchte Lösung werde dadurch nahegelegt, daß einerseits in der genannten Druckschrift das Einbringen von Füllstoffen erwähnt sei und andererseits das Herstellen von Poren in Kunststofffilmen mittels Füll-

organic particles with a size of between 0.2 and 20 micrometres, characterised in that for the opening of the film for component materials with a molecular weight of over 50 000, as well as for component materials in the form of corpuscular components, the weight ratio of the amount of filling material to the amount of synthetic resin lies in the range of from 2:1 to 20:1".

Claim 2 is dependent on Claim 1.

II. An opposition filed by the appellants against grant of the patent was rejected by Opposition Division 061 in a decision posted on 22 January 1985.

III. The opponent's appeal, received on 21 March 1985, simultaneously with payment of the appeal fee and together with a statement of grounds, is directed against that decision.

IV. In the oral proceedings which took place on 23 October 1986, the appellants requested cancellation of the contested decision and revocation of European patent 0 016 387.

Their submissions were essentially as follows:

(a) In view of the decision in appeal case T 198/84, the subject-matter of the granted Claim 1 was no longer novel when compared with the teaching inferable from document DE-A-1 598 153. The stated purpose in the characterising part of the claim "for the opening ..." was in any case not a feature of the agent claimed. Details of the ranges for the particle size and the weight ratio of filler to synthetic resin were not expressly stated in this document but to the person skilled in the art they formed part of its content because quite usual ranges were involved. All other features of Claim 1 were directly inferable from the document.

(b) Nor did the aforementioned document and the object stated therein, namely to introduce openings or pores into the layer, indicate that there was any inventive step in using particles of the claimed size and in the claimed weight ratio as filler. It was obvious that openings had to be made, since otherwise there could be no contact between the reagent and the analyte. The claimed solution was suggested by the fact that, on the one hand, in the document cited the introduction of fillers was mentioned and, on the other, the production of pores in synthetic resin films by means of fillers was common knowledge, as documents GB-A-1 316 671, US-A-3 844 865, 3 992 158 and 4 144 306,

de particules minérales et organiques insolubles dont la taille est comprise entre 0,2 et 20 µm, caractérisé en ce que pour rendre le film accessible aux composés constitutifs dont le poids moléculaire est supérieur à 50 000 ainsi qu'aux composés constitutifs se trouvant sous la forme d'ingrédients corpusculaires, le rapport en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques est compris entre 2:1 et 20:1".

La revendication 2 dépend de la revendication 1.

II. Une opposition au brevet délivré formée par la requérante a été rejetée par décision de la Division d'opposition, dont le texte a été envoyé à la requérante le 22 janvier 1985.

III. Celle-ci a formé le 21 mars 1985 un recours à l'encontre de cette décision; elle a simultanément acquitté la taxe de recours et produit un mémoire exposant les motifs du recours.

IV. Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 23 octobre 1986, la requérante a sollicité l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet européen n° 0 016 387,

en faisant valoir essentiellement les arguments suivants:

a) eu égard à la décision T 198/84 rendue au sujet d'un recours, l'objet de la revendication 1 sur la base de laquelle a été délivré le brevet n'est plus nouveau par rapport à l'exposé figurant dans le document DE-A-1 598 153. De toute façon, l'indication dans la partie caractérisante de cette revendication de la fonction prévue "pour rendre ... accessible ..." n'est pas une caractéristique propre à l'agent revendiqué. Certes les plages prévues pour la taille des particules et le rapport en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques ne sont pas indiquées expressément dans ce document, mais pour l'homme du métier, elles font partie de son contenu, car il s'agit de plages absolument classiques. Toutes les autres caractéristiques de la revendication 1 se déduisent directement dudit document.

b) Par ailleurs, compte tenu du document en question et du problème qui y est posé, à savoir pratiquer dans la couche des ouvertures ou des pores, il ne peut être considéré que le fait d'utiliser comme agent de charge des particules de la taille revendiquée, dans le rapport en poids revendiqué, implique une activité inventive. Il va de soi de toute façon qu'il est nécessaire de pratiquer des ouvertures, car sinon aucun contact n'est possible entre le réactif et l'analyte. La solution revendiquée est évidente, car d'une part le document cité mentionne l'introduction d'agents de charge, et d'autre part, la réalisation de pores dans des films de matière synthétique au moyen d'agents de charge est large-



stoffen allgemein bekannt sei, wie z.B. die Druckschriften GB-A-1 316 671, US-A 3 844 865, 3 992 158 und 4 144 306 zeigten. Insbesondere sei aus der US-A- 4 144 306 bereits die Verwendung eines Füllstoffes (TiO<sub>2</sub>) in der Reagenzschicht eines diagnostischen Mittels bekannt, dessen Gewichtsverhältnis zur verwendeten Kunststoffmenge innerhalb des beanspruchten Bereichs liege. Ferner sei aus dieser Druckschrift auch die Verwendung von Füllstoffen bei Reagenzschichten für hochmolekulare Analyte (z. B. Alpha-Amylase) bekannt. Der weite, für die Teilchengröße beanspruchte Bereich liege im Rahmen des für Füllstoffteilchen allgemein Üblichen.

V. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt

1. Die Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag)

2. Das Patent im Umfang des mit Schreiben vom 19. September 1986 gestellten, am 23. September 1986 eingegangenen Antrags aufrechtzuerhalten mit der Maßgabe, daß in Zeile 6 des einzigen Anspruchs hinter "anorganischer" eingefügt wird "oder organischer" (Hilfsantrag I.).

3. Das Patent unverändert oder mit der nach Hilfsantrag I beantragten Änderung unter Einfügung der am 23. September 1986 eingegangenen Beschreibungsergänzung aufrechtzuerhalten (Hilfsantrag II.)

Zur Begründung bringt sie im wesentlichen folgendes vor:

a) Die Aufgabe dürfe nicht darin gesehen werden, in dem aus DE-A-1 598 153 bekannten diagnostischen Mittel Poren oder Öffnungen zu erzeugen. Dies sei vielmehr bereits ein Teil der Lösung. Die Aufgabe sei ausgehend von der genannten Druckschrift darin zu sehen, das bekannte Mittel auf möglichst einfache Weise auch für die Analyse hochmolekularer Inhaltsstoffe verwendbar zu machen. Es habe nicht nahegelegen, hierfür überhaupt Öffnungen anzubringen. Es gäbe hierfür auch andere Möglichkeiten, wie etwa die Auswahl besonderer filmbildender Kunststoffe oder die Verwendung gelöster statt dispergierter Kunststoffe. Auch sei nicht zu erwarten gewesen, daß das Anbringen von Öffnungen oder Poren überhaupt zum Erfolg führe.

Auch die besonders einfache Art die Porosität zu erzeugen werde durch die von der Beschwerdeführerin genannten Druckschriften nicht nahegelegt. Bei den Gegenständen der GB-A 1 316 671 und der US-A-3 844 865 würde die Porosität erst durch einen zusätzlichen Verfahrensschritt (Strecken) hergestellt. Nach den US-A 3 992 158 und 4 144 306 seien Füllstoffe nur in der Verteilerschicht eines mehrschichti-

for example, showed. In particular, the filler (TiO<sub>2</sub>) in the reagent layer of a diagnostic agent whose weight ratio to the amount of synthetic resin used lay within the claimed range was already known from US-A-4 144 306. The use of fillers in the case of reagent layers for analytes of high molecular weight (e.g. alpha-amylase) was also known from this document. The wide range claimed for the particle size lay within that customary for filler particles.

V. The respondents (proprietors of the patent) request that

1. The appeal be rejected (main request);

2. The patent be maintained in the form submitted by letter of 19 September 1986, received on 23 September 1986, with the proviso that in line 6 of the single claim the words "or organic" be added after "inorganic" (subsidiary request I);

3. The patent be maintained unchanged or with the amendment requested in subsidiary request I and insertion of the supplement to the description received on 23 September 1986 (subsidiary request II).

The grounds stated are essentially as follows:

(a) The problem should not be seen as how to produce pores or openings in the diagnostic agent known from DE-A-1 598 153; this is already a part of the solution. Starting out from the aforementioned document, the problem is to be seen as how, in the simplest possible way, to make the known agent additionally usable for the analysis of component materials with a high molecular weight. There was no suggestion at all of making any openings for this purpose. There were also other possibilities, such as selection of special film-forming synthetic resins or use of dissolved instead of dispersed synthetic resins. Nor was it to have been expected that the introduction of openings or pores would lead to the desired result.

In addition, the particularly simple way of producing the porosity was not suggested by the documents cited by the appellants. In the subject-matter of GB-A-1 316 671 and US-A-3 844 865, the porosity would only be produced by an additional processing step (stretching). According to US-A-3 992 158 and 4 144 306, fillers were introduced only in the spreading layer of a multi-layer diagnostic agent, whereas the reagent

ment connue, comme le montrent par exemple les documents GB-A-1 316 671, US-A-3 844 865, 3 992 158 et 4 144 306. Le document US-A-4 144 306 en particulier a déjà fait connaître l'utilisation d'un agent de charge (TiO<sub>2</sub>) dans la couche de réactif d'un agent de diagnostic, en une quantité telle que le rapport en poids avec la quantité de matières synthétiques utilisée se situe dans la plage revendiquée. En outre, ce document a également fait connaître l'utilisation d'agents de charge dans des couches de réactif pour analytes de masse moléculaire élevée (par exemple l'alpha-amylase). La plage étendue revendiquée en ce qui concerne la taille des particules ne sort pas du cadre de ce qui est généralement classique pour des particules d'agent de charge.

V. L'intimée (titulaire du brevet) a conclu

1. au rejet du recours (requête principale)

2. au maintien du brevet dans le texte proposé par courrier du 19 septembre 1986, reçu le 23 septembre 1986, à ceci près qu'elle demande à ajouter à la ligne 6 de la revendication, après "minérales", "et organiques" (requête subsidiaire I)

3. au maintien du brevet sans modification ou avec la modification sollicitée selon la requête subsidiaire I, avec insertion du complément apporté à la description le 23 septembre 1986 (requête subsidiaire II).

A cet effet, elle a fait valoir pour l'essentiel les arguments suivants:

a) il ne doit pas être considéré que le problème consiste à pratiquer des pores ou des ouvertures dans l'agent de diagnostic connu selon le document DE-A-1 598 153, car tout au contraire ceci constitue déjà un élément de solution. Il faut bien voir que le problème qui se pose, à partir du document cité, c'est de rendre, d'une manière aussi simple que possible, l'agent connu également utilisable pour l'analyse de constituants à haut poids moléculaire. Il n'était pas évident de pratiquer pour cela des ouvertures, car il existait également d'autres possibilités, comme par exemple la sélection de matières synthétiques filmogènes particulières ou l'utilisation de matières synthétiques non pas dispersées, mais dissoutes. Il était également impossible de prévoir que l'introduction d'ouvertures ou de pores conduirait au succès.

De surcroît, la façon particulièrement simple de réaliser la porosité ne découlait pas d'une manière évidente des documents cités par la requérante. Dans le cas des objets des documents GB-A-1 316 671 et US-A-3 844 865, la porosité n'est réalisée que grâce à une étape supplémentaire du procédé (étirage). Dans les documents US-A-3 992 158 et 4 144 306, il n'est introduit des agents de charge que dans la couche

gen diagnostischen Mittels eingebracht, während die Reagenzschicht aus quellfähigen, wasserlöslichen Stoffen bestehe.

b) Der Gegenstand des Streitpatents sei auf jeden Fall neu, weil in der DE-A 1 598 153 weder für die Partikelgröße noch für das Gewichtsverhältnis Bereichsangaben enthalten seien und in den US A-3 992 158 und 4 144 306 die Reagenzschicht nicht aus einer wäßrigen Dispersion eines filmbildenden Kunststoffes hergestellt sei. Dort seien vielmehr die Reagenzien in dem schichtbildenden Kunststoff dispergiert.

c) Schließlich sei die DE-A 1 598 153 fast zehn Jahre vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht worden, und die dort in den Beispielen angegebenen Füllstoffmengen lägen weit außerhalb des im Streitpatent beanspruchten Bereichs.

VI. Zur Erläuterung der Herstellung und des Aufbaus eines Films aus der wäßrigen Dispersion von filmbildenden organischen Kunststoffen verwies die Beschwerdegegnerin auf die Literaturstellen: Polymer News, Vol. 3, Issue 4, 1977, Seite 194-203 "LATEX FILM FORMATION", insbesondere Figur 10, und Film-Forming Compositions", Vol. 1, Part 1, 1967, Seite 5-8, insbesondere Figur 1-2.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde genügt den Vorschriften der Artikel 106 bis 108 und der Regel 64 EPU. Sie ist somit zulässig.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag, d. h. in der erteilten Fassung des Patents, ist neu.

2.1 Aus der DE-A 1 598 153 ist ein diagnostisches Mittel zum Nachweis von Inhaltsstoffen von Flüssigkeiten bekannt. Dieses besteht aus einem flüssigkeitsbeständigen Film, der aus einer wäßrigen Dispersion von filmbildenden organischen Kunststoffen hergestellt ist (Seite 2, 2. Absatz). Diesem Film sind die für den Nachweis erforderlichen Reagenzien sowie Füllstoffe in Form unlöslicher anorganischer oder organischer Partikel beigemischt (Seite 2, letzter Absatz).

Im Unterschied zum Anspruch 1 enthält diese Druckschrift keine Angaben über die Partikelgröße. Die im Streitpatent beanspruchten Gewichtsverhältnisse von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge lassen sich dieser Druckschrift gleichfalls nicht entnehmen.

2.2 Der Hinweis der Beschwerdeführerin, wonach die beanspruchten Bereiche für Partikelgröße und Gewichtsverhältnisse, im Hinblick auf die Beschwerdeentscheidung T 198184 zum Inhalt der DE-A 1 598 153 gehörten, geht fehl. In der zitierten Entscheidung wurde festgestellt, daß eine unterschiedliche Erfindungsdefinition nicht ausreicht,

layer consisted of water-soluble substances able to swell.

(b) The subject-matter of the contested patent was novel, because DE-A-1 598 153 contained no details of range either for the particle size or for the weight ratio, and in US-A-3 992 158 and 4 144 306 the reagent layer was not made from an aqueous dispersion of a film-forming synthetic resin, the reagents being in fact dispersed in the layer-forming synthetic resin.

(c) Finally, DE-A-1 598 153 had been published almost ten years before the priority date of the disputed patent and the quantities of fillers specified in the examples it gave lay well outside the range claimed in the disputed patent.

VI. To explain the production and construction of a film from the aqueous dispersion of film-forming organic synthetic resins, the respondents referred to the following bibliography: Polymer News, Vol. 3, Issue 4, 1977, pp. 194-203 "LATEX FILM FORMATION", in particular Figure 10, and "Film-Forming Compositions", Vol. 1, Part 1, 1967, pp. 5-8, in particular Figure 1-2.

#### Reasons for the Decision

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

2. The subject-matter of Claim 1 in accordance with the main request, i.e. in the granted version of the patent, is novel.

2.1 A diagnostic agent for the detection of component materials in liquids is known from DE-A-1 598 153; it consists of a liquid-resistant film made from an aqueous dispersion of film-forming organic synthetic resins (page 2, second paragraph). To this film are admixed the reagents and fillers in the form of insoluble inorganic or organic particles which are needed for said detection (page 2, last paragraph).

Unlike Claim 1, this document does not contain any details of particle size, and the weight ratios of filler to synthetic resin cannot be derived from this document either.

2.2 The appellants' statement according to which the ranges claimed for particle size and weight ratios formed part of the content of DE-A-1 598 153 in view of Appeal Decision T 198/84 is mistaken. That Decision said that a different definition of an invention was not sufficient to guarantee the latter's novelty. However, as the reference to

de partage d'un agent de diagnostic multi-couches, la couche de réactif étant constituée elle de composés hydrosolubles expansibles.

b) L'objet du brevet contesté est nouveau en tout état de cause, car on ne trouve dans le document DE-A-1 598 153 aucune indication sur les plages dans lesquelles sont compris le rapport en poids et la taille des particules, et dans les documents US-A-3 992 158 et 4 144 306, la couche de réactif n'est pas préparée à partir d'une dispersion aqueuse d'une matière synthétique filmogène, les réactifs étant au contraire dispersés dans la matière synthétique formant ladite couche.

c) Le document DE-A-1 598 153, enfin, a été publié près de dix ans avant la date de priorité du brevet contesté et les quantités d'agent de charge indiquées dans les exemples qu'il cite sont très en dehors de la plage revendiquée dans le brevet contesté.

VI. Pour plus amples informations concernant la préparation et la structure d'un film obtenu à partir de la dispersion aqueuse de matières synthétiques organiques filmogènes, l'intimée a renvoyé aux ouvrages suivants: Polymer News, vol. 3, n° 4, 1977, p. 194 à 203 "LATEX FILM FORMATION", en particulier fig. 10, et "Film-Forming Compositions", vol. 1, partie 1, 1967, p. 5 à 8, en particulier figures 1 et 2.

#### 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. L'objet de la revendication 1 selon la requête principale, c'est-à-dire dans le texte sur la base duquel a été délivré le brevet, est nouveau.

2.1 Le document DE-A-1 598 153 a fait connaître un agent de diagnostic pour la mise en évidence de composés constitutifs de liquides, comprenant un film résistant aux liquides, fabriqué à partir d'une dispersion aqueuse de matières synthétiques organiques filmogènes (p. 2, par. 2). A ce film sont mélangés les réactifs nécessaires à la mise en évidence, ainsi que des agents de charge sous la forme de particules minérales ou organiques insolubles (p. 2, dernier alinéa).

A la différence de la revendication 1, ce document ne contient aucune indication sur la taille des particules. On ne peut pas non plus trouver dans ce document d'indications sur les rapports en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques, tels qu'ils sont revendiqués dans le brevet contesté.

2.2 La requérante a tort lorsqu'elle affirme que, eu égard à la décision T 198/84 rendue au sujet d'un recours, le contenu du document DE-A-1 598 153 englobe les plages revendiquées pour la taille des particules et les rapports en poids. Dans la décision citée, il a été constaté qu'il ne suffit pas d'une définition différente de l'invention pour que

um die Neuheit der Erfindung sicherzustellen. Wie jedoch der Hinweis in der zitierten Entscheidung auf die ältere Entscheidung T 12/81 (Amtsblatt EPA 8/1982, Seite 301) erkennen läßt, sollte damit bestätigt werden, daß ein an sich bekannter Gegenstand nicht dadurch zu einer neuen Erfindung führen kann, daß er auf andere Weise beschrieben wird, etwa daß anstelle der Strukturformel eines Stoffes dieser durch sein Herstellungsverfahren definiert wird. So liegt aber der Fall hier nicht. Im vorliegenden Fall fehlen in der älteren Druckschrift jegliche Hinweise auf bestimmte Merkmale des nunmehr beanspruchten Gegenstands, nämlich Partikelgröße und Gewichtsverhältnisse. Wenn diese nunmehr im Streitpatent angegeben werden, so handelt es sich dabei nicht um die Beschreibung von etwas Bekanntem mit anderen Worten, sondern um das Hinzufügen neuer Information, die für den Fachmann vom Inhalt der älteren Druckschrift nicht mit erfaßt ist. Denn es werden grundsätzlich auch Füllstoffe verwendet, deren Partikelgröße außerhalb des beanspruchten Bereichs liegt und Kunststofffilme, bei denen das Gewichtsverhältnis von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge außerhalb des hierfür beanspruchten Bereichs liegt. So lehrt z.B. die US-A-3 844 865 (Spalte 8, Zeilen 31 bis 35), daß zur Herstellung poröser Filme im Streckverfahren grundsätzlich auch Füllstoffe verwendbar sind, deren Partikel eine Größe von bis zu 30 µ (für mikroporöse Filme) haben können. Dergleichen kann in solch einem Fall der Füllstoffanteil am gesamten Film (lt. Beispiel 2) 61 Gew.-% betragen, d.h. es ist dort ein Gewichtsverhältnis von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge von etwa 1,56:1 möglich. Es kann deshalb keine Rede davon sein, daß die im Anspruch 1 des Streitpatents angegebenen Bereiche für Partikelgröße und Gewichtsverhältnis für den Fachmann bereits implizit in der DE-A 1 598 153 beschrieben sind.

Die DE-A 1 598 153 nimmt somit den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neuheitsschädlich vorweg.

2.3 Aus der US-A 4 144 306 ist ein diagnostisches Mittel zum Nachweis von Inhaltsstoffen von Flüssigkeiten bekannt (Beispiel 5). Dieses besteht aus einem Film, in dem die für den Nachweis erforderlichen Reagenzien enthalten sind (Celluloseacetat mit einem bilirubin-aktiven Komplex). Außerdem sind Füllstoffe in Form unlöslicher anorganischer Partikel (TiO<sub>2</sub>) beigemischt. Das Gewichtsverhältnis Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge beträgt etwa 7,7:1 und liegt somit innerhalb des beanspruchten Bereichs.

Im Unterschied zum Gegenstand des Anspruchs 1 handelt es sich nicht um einen aus einer wäßrigen Dispersion von filmbildenden organischen Kunststoffen hergestellten flüssigkeitsbestän-

the earlier decision T 12/81 (Official Journal EPO 8/1982, p. 301) in T 198/84 shows, the intent was to confirm that an object known in itself cannot lead to a new invention by being described in another way, for example by defining a material by its method of manufacture instead of by its structural formula. This is not the case here, however: all reference to specific features of the subject-matter now claimed, namely particle size and weight ratios, is lacking in the earlier document. If these are now specified in the disputed patent, it is not a question of something known being described in different words but the addition of new information which is not provided for the person skilled in the art by the contents of the earlier document. For in principle use is also made of fillers whose particle size lies outside the claimed range, and of synthetic resin films in which the weight ratio of filler to synthetic resin lies outside the range claimed. Thus, for example, US-A-3844 865 (column 8, lines 31 to 35) teaches that in order to manufacture porous films by stretching, fillers may in principle be used whose particles can be up to 30 µ (for micro-porous films) in size. Similarly, in such a case the proportion of filler in the film as a whole (according to example 2) can amount to 61% by weight, i.e. a weight ratio of filler to synthetic resin of about 1.56:1 is possible. There can therefore be no question of the ranges for particle size and weight ratio stated in Claim 1 of the disputed patent being already implicitly described in DE-A-1 598 153 for the person skilled in the art.

DE-A-1 598 153 therefore does not anticipate the subject-matter of Claim 1 so as to be prejudicial to novelty.

2.3 A diagnostic agent for the detection of component materials in liquids is known from US-A-4 144 306 (example 5). This consists of a film containing the reagents needed for detection (cellulose acetate with a bilirubin-active complex). In addition, fillers in the form of insoluble inorganic particles (TiO<sub>2</sub>) are admixed. The weight ratio of filler to synthetic resin is about 7.7:1 and therefore lies within the claimed range.

Unlike the subject-matter of Claim 1, a liquid-resistant film made from an aqueous dispersion of film-forming organic synthetic resins is not involved here. Moreover, nothing about the parti-

l'invention soit nouvelle. La référence faite dans ladite décision à la décision antérieure T 12/81, publiée au JO OEB 8/1982, p. 301, montre que les auteurs de cette décision entendaient confirmer qu'un objet connu en soi ne peut donner lieu à une nouvelle invention du fait qu'il est décrit d'une autre manière, lorsque par exemple cet objet est défini par son procédé de préparation au lieu de l'être par sa formule. Or tel n'est pas le cas ici. Le document antérieur ne fait en l'occurrence aucune mention de certaines caractéristiques de l'objet revendiqué dans la présente espèce, à savoir celles relatives à la taille des particules et aux rapports en poids. Le brevet en litige, qui donne désormais ces indications, ne décrit pas de la sorte quelque chose de connu en utilisant d'autres mots, mais apporte une information nouvelle, que l'homme du métier ne peut trouver dans le contenu du document antérieur. En effet, on peut en principe utiliser également des agents de charge dont les particules ont une taille qui se situe à l'extérieur de la plage revendiquée et des films de matières synthétiques dans lesquels les rapports en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques se situent eux aussi en dehors de la plage revendiquée pour ces rapports. C'est ainsi que, par exemple, le document US-A-3 844 865 (col. 8, lignes 31 à 35) enseigne que pour préparer des films poreux dans le procédé d'étirage, on peut en tout état de cause utiliser également des agents de charge dont les particules peuvent avoir une taille allant jusqu'à 30 µm (pour des films microporeux). De même, dans un tel cas, les agents de charge peuvent représenter 61% en poids de l'ensemble du film (cf. l'exemple 2), ce qui signifie que selon ce document, il peut y avoir un rapport en poids d'environ 1,56:1 entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques. On ne peut donc affirmer que pour l'homme du métier, les plages indiquées pour les tailles de particules et pour les rapports en poids dans la revendication 1 du brevet en litige sont déjà décrites implicitement dans le document DE-A-1 598 153.

Ce document ne détruit donc pas la nouveauté de l'objet de la revendication 1.

2.3 Le document US-A-4 144 306 a fait connaître un agent de diagnostic pour la mise en évidence de composés constitutifs de liquides (exemple 5). Il s'agit d'un film qui comporte les réactifs nécessaires à leur mise en évidence (acétate de cellulose portant un complexe actif vis-à-vis de la bilirubine). Il y est ajouté en outre des agents de charge sous la forme de particules minérales insolubles (TiO<sub>2</sub>). Le rapport en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques est d'environ 7,7:1 et se situe donc à l'intérieur de la plage revendiquée.

A la différence de l'objet de la revendication 1, il ne s'agit pas d'un film résistant aux liquides préparé à partir d'une dispersion aqueuse de matières synthétiques organiques filmogènes.

digen Film. Ferner ist dieser Druckschrift nichts über die Partikelgröße des Füllstoffs zu entnehmen.

2.4 Die beanspruchten Bereiche für Partikelgröße und Gewichtsverhältnisse von Füllstoffmenge zu Kunststoffmenge sind auch keiner der anderen im Verfahren befindlichen Druckschriften zu entnehmen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit.

3.1 Die DE-A 1 598 153 kommt dem Anmeldungsgegenstand am nächsten. Hieraus ist ein diagnostisches Mittel bekannt, das aus einem flüssigkeitsbeständigen Film hergestellt ist. Die Herstellung erfolgt dort entweder aus einer Lösung oder einer Dispersion von filmbildenden organischen Kunststoffen. Dem Film sind die erforderlichen Reagenzien sowie Füllstoffe beigemischt. Dieser Film eignet sich für den Nachweis relativ niedermolekularer Inhaltsstoffe von Flüssigkeiten (zum Beispiel für Glykose).

Diese Filme können aber nicht eingesetzt werden, wenn Inhaltsstoffe analysiert werden sollen, die aus großen Molekülen bestehen wie Enzyme oder aus korpuskulären Bestandteilen. Dem Streitpatent liegt daher, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, nicht bereits die Aufgabe, zugrunde, in der Reagenzschicht "Öffnungen" oder Poren anzubringen, sondern vielmehr die Aufgabe, das bekannte Mittel so zu verändern, daß auch Inhaltsstoffe mit einem Molekulargewicht von über 50.000 sowie solche in Form korpuskulärer Bestandteile analysiert werden können.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß Füllstoffe einer Größe zwischen 0,2 und 20 Mikrometer in einer Menge dem Film beigemischt werden, daß das Gewichtsverhältnis von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge zwischen 2:1 und 20:1 liegt.

3.2 Es kann bereits nicht als naheliegend angesehen werden, daß die dem Streitpatent objektiv zugrundeliegende Aufgabe allein dadurch gelöst werden kann, daß der Film "geöffnet" oder, mit anderen Worten, porös gemacht wird. Einmal bieten sich dem Fachmann zur Lösung der gestellten Aufgabe verschiedene Wege an. So z. B. die Möglichkeit, unter den filmbildenden organischen Kunststoffen solche herauszufinden, in die auch größere Moleküle eindiffundieren können oder solche, die von der zu untersuchenden Flüssigkeit angelöst oder angequollen werden. Außerdem war am Anmeldetag auch nicht von vorneherein zu erwarten, daß allein durch das Öffnen des Films die beigemischten Reagenzien mit den Inhaltsstoffen hohen Molekulargewichts reagieren könnten. Da die Öffnung des Films zunächst nur zu einer Vergrößerung von dessen Oberfläche führt, wäre zwar zu erwarten gewesen, daß die bekannten Inhaltsstoffe *geringen* Mole-

cle size of the filler can be ascertained from this document.

2.4 Nor can the claimed ranges for particle size and weight ratios of filler to synthetic resins be derived from any of the other documents in the proceedings. The subject-matter of Claim 1 is therefore novel.

3. The subject-matter of Claim 1 according to the main request is also based on inventive step.

3.1 DE-A-1 598 153 comes closest to the subject-matter of the application. From it a diagnostic agent is known which is made from a liquid-resistant film, production thereof being effected either from a solution or from a dispersion of film-forming organic synthetic resins. The necessary reagents and fillers are mixed in with the film, which is suitable for the detection of relatively low-molecular-weight components of liquids (glycose, for example).

These films cannot be used however when component materials are to be analysed which consist of large molecules such as enzymes or of corpuscular components. Contrary to the appellants' argument, the problem forming the basis of the disputed patent is therefore not to make "openings" or pores in the reagent layer, but rather to alter the known agent in such a way that component materials with a molecular weight of over 50 000 and those in the form of corpuscular components can also be analysed.

This problem is solved by admixing into the film fillers between 0.2 and 20 micrometres in size, in a quantity such that the weight ratio of filler to synthetic resin lies between 2:1 and 20:1.

3.2 It cannot be considered obvious that the problem actually forming the basis of the disputed patent can only be solved by making the film "open", or in other words porous. For one thing, various ways of solving the problem posed present themselves to the person skilled in the art. For example, there is the possibility of picking out from among the film-forming organic synthetic resins those into which larger molecules can also diffuse or those which are "bitten" or swollen by the liquid under investigation. Moreover, on the date of filing it was not to be expected from the outset that, just by opening up the film, the admixed reagents could react with the high-molecular-weight components. Since opening of the film first of all leads only to an increase in its surface, it would have been expected that the known component materials with a low molecular weight would be able to react to a greater extent and possibly more

De plus, on ne peut trouver dans ce document d'indications sur la taille des particules de l'agent de charge.

2.4 Les autres documents cités au cours de la procédure ne fournissant eux non plus aucune indication sur les plages revendiquées pour la taille des particules et les rapports en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques, l'objet de la revendication 1 est donc nouveau.

3. L'objet de la revendication 1 selon la requête principale implique par ailleurs une activité inventive.

3.1 Le document DE-A-1 598 153 est celui qui se rapproche le plus de l'objet de la demande. Il décrit un agent de diagnostic préparé à partir d'un film résistant aux liquides. Cette préparation s'effectue à partir soit d'une solution, soit d'une dispersion de matières synthétiques organiques filmogènes. On ajoute au film les réactifs, ainsi que les agents de charge nécessaires. Ce film se prête à la mise en évidence de composés constitutifs de liquides ayant un poids moléculaire relativement faible (tels que le glucose).

Toutefois, ces films ne peuvent être utilisés pour l'analyse de constituants formés de grosses molécules, tels que les enzymes, ou d'ingrédients corpusculaires. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, le problème qu'entend résoudre le brevet contesté n'est donc pas déjà celui de l'introduction d'"ouvertures" ou de pores dans la couche de réactif, mais plutôt celui de la modification de l'agent connu de telle manière que l'on puisse analyser aussi des constituants ayant un poids moléculaire supérieur à 50 000, ainsi que des constituants se présentant sous la forme d'ingrédients corpusculaires.

Pour résoudre ce problème, l'on ajoute au film des agents de charge dont la taille est comprise entre 0,2 et 20 µm, en une quantité telle que le rapport en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques est compris entre 2:1 et 20:1.

3.2 La solution apportée au problème sur lequel se fonde objectivement le brevet contesté, solution qui consiste simplement à rendre le film "ouvert" ou, en d'autres termes, poreux, ne peut être considérée comme déjà évidente. En effet, d'une part diverses possibilités s'offrent à l'homme du métier pour la résolution du problème posé. Ainsi, par exemple, il est possible de sélectionner parmi les matières synthétiques organiques filmogènes celles dans lesquelles peuvent aussi diffuser de grosses molécules ou celles que dissolvent ou que gonflent les liquides à examiner. En outre, on ne pouvait pas non plus prévoir à la date du dépôt qu'il suffirait de rendre le film "ouvert" pour que les réactifs ajoutés puissent réagir avec les constituants de poids moléculaire élevé. Etant donné qu'en rendant le film ouvert, on n'obtient tout d'abord qu'un accroissement de la surface de celui-ci, on aurait en effet pu prévoir que les constituants connus, de *faible* poids

kulargewichts in größerem Ausmaß und womöglich schneller reagieren können, nicht aber, daß Inhaltsstoffe, die bisher überhaupt nicht durch die Oberfläche dringen und zu einer Reaktion führen konnten, nunmehr reagieren würden. Voraussetzung hierfür war, daß von den beiden in der DE-A 1 598 153 beschriebenen Möglichkeiten zur Herstellung des diagnostischen Mittels speziell diejenige gewählt wurde, die von einer wäßrigen Dispersion des filmbildenden Kunststoffes ausgeht.

Im vorliegenden Fall ist also bereits in der Erkenntnis, daß bei einem aus einer wäßrigen Dispersion filmbildender organischer Kunststoffe hergestellten Film allein durch Öffnung des Films eine Reaktion mit Inhaltsstoffen eines wesentlich größeren Molekulargewichts möglich ist, als wenn der Film nicht "geöffnet" ist, eine erfinderische Leistung zu sehen (vgl. auch T 229/85; veröffentlicht ABl. EPA 1987, 237).

3.3 Darüber hinaus geben die genannten Druckschriften auch keinen Hinweis, daß die erforderliche Porosität ("Öffnung") allein durch geeignete Wahl von Partikelgröße und Gewichtsverhältnis von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge erreicht werden kann.

Aus der US-PS 4 144 306 ist zwar ein diagnostisches Mittel bekannt, bei dem ein Füllstoff in einer Menge verwendet wird, der innerhalb des beanspruchten Bereichs liegt. Doch fehlt dort jeder Hinweis, daß dieser Füllstoff zur Öffnung des Filmes dienen soll. Er dient dort offensichtlich lediglich der Veränderung der optischen Eigenschaften des diagnostischen Mittels. Denn bei dem bekannten Mittel wird die Porosität dadurch erreicht, daß der Kunststoff selbst in Form eines sog. blush-Polymer hergestellt wird.

In den Druckschriften US-A 3 992 158 (Spalte 7, Zeile 8-43) und US-A-4 144 306 (Spalte 21, Zeile 54 bis Spalte 22, Zeile 12) ist zwar erwähnt, daß poröse Schichten unter Verwendung von Füllstoffen hergestellt werden können. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um die die Reagenzien enthaltenden Filme, sondern um zusätzliche Schichten, die für eine gleichmäßige Verteilung der zu untersuchenden Flüssigkeit sorgen sollen, bevor diese Flüssigkeit die Reagenzschicht erreicht. Eine Anregung, diese Maßnahme bei einer Reagenzschicht anzuwenden, um hierdurch eine Reaktion mit hochmolekularen Inhaltsstoffen der zu untersuchenden Flüssigkeit zu ermöglichen, wird hierdurch nicht gegeben. Im übrigen fehlen diesen Druckschriften auch jegliche Hinweise auf die zu verwendenden Partikelgrößen und Gewichtsverhältnisse von Füllstoffmenge zur Kunststoffmenge.

Noch weniger können die US-A-3 844 865 und die GB-A 1 316 671 eine Anregung dazu geben, bei dem im Anspruch 1 definierten Film eine Öffnung durch Einbringen von Füllstoffen in dem beanspruchten Größen- und Gewichtsverhältnisbereich zu erzielen.

quickly, but not that components which previously could not penetrate the surface at all and lead to a reaction would now react; the prerequisite was that, of the two possibilities for production of the diagnostic agent described in DE-A-1 598 153, the one specifically chosen was the one based on an aqueous dispersion of the film-forming synthetic resin.

In the case in point the very realisation that, with a film made from an aqueous dispersion of film-forming organic synthetic resins, just by opening the film a reaction with components of a substantially higher molecular weight is possible than if the film is not "opened", may be regarded as an inventive step (compare also T 229/85, published OJ EPO 1987, 237).

3.3 Moreover, the documents specified do not give any indication that the necessary porosity ("opening") can be achieved just through appropriate selection of particle size and weight ratio of filler to synthetic resin.

From US-PS 4 144 306 a diagnostic agent is indeed known in which a filler is used in a quantity lying within the range claimed. Any indication that this filler is to serve to open up the film is lacking, however. The filler is evidently used only to change the optical properties of the diagnostic agent, for with the known agent the porosity is achieved by making the synthetic resin itself in the form of a blush polymer.

Documents US-A-3 992 158 (column 7, lines 8-43) and US-A-4 144 306 (column 21, line 54 to column 22, line 12) do in fact mention that porous layers can be produced using fillers. But what is involved here is not the films containing the reagents but additional layers intended to ensure even spreading of the liquid under investigation before the liquid reaches the reagent layer. There is no suggestion of using this measure in a reagent layer in order to allow the liquid under investigation to react with high-molecular-weight components. In any case, these documents also contain no reference to the particle sizes to be used or to the weight ratios of filler to synthetic resin.

Still less can US-A-3 844 865 and GB-A-1 316 671 suggest opening up the film defined in Claim 1 by adding fillers in the size and weight ratio range claimed; all these documents are concerned with synthetic resin films which have to be stretched once the fillers

moléculaire, puissent réagir dans une plus grande proportion et peut-être plus rapidement, mais on n'aurait pu s'attendre à ce que des constituants qui ne pouvaient jusqu'alors traverser la surface pour réagir produisent désormais une réaction. Il fallait pour cela choisir précisément, parmi les deux possibilités décrites dans le document DE-A-1 598 153 pour la préparation de l'agent de diagnostic, celle qui part d'une dispersion aqueuse de la matière synthétique filmogène.

Dans la présente espèce, il y a donc lieu de considérer que le fait d'avoir reconnu qu'il suffit de rendre ouvert un film préparé à partir d'une dispersion aqueuse de matières synthétiques organiques filmogènes pour pouvoir faire réagir des constituants de poids moléculaire nettement plus élevé que ce n'est le cas lorsque le film n'est pas "ouvert" implique déjà une activité inventive (cf. également la décision T 229/85, publiée au JO OEB/1987, 237).

3.3 De plus, les documents cités n'indiquent en aucune façon que pour obtenir la porosité nécessaire (c'est-à-dire pour rendre le film "ouvert") il suffit de choisir correctement la taille des particules et le rapport en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques.

Le document US-A-4144306 a fait connaître il est vrai un agent de diagnostic dans lequel la quantité d'agent de charge utilisée se situe à l'intérieur de la plage revendiquée, mais il n'est pas indiqué dans ce document que cet agent de charge doit permettre de rendre le film ouvert. Dans ce document, cet agent de charge ne sert manifestement qu'à modifier les propriétés optiques de l'agent de diagnostic. C'est en effet la matière synthétique elle-même qui est préparée sous la forme d'un polymère dit "blush" (opacifié par d'autres moyens) pour rendre poreux l'agent de diagnostic connu.

Dans les documents US-A-3 992 158 (colonne 7, lignes 8 à 43) et US-A-4 144 306 (de la colonne 21, ligne 54 à la colonne 22, ligne 12), il est mentionné certes qu'on peut préparer des couches poreuses en utilisant des agents de charge. Toutefois, il ne s'agit pas là des films contenant les réactifs, mais de couches additionnelles qui doivent assurer une répartition régulière du liquide à examiner, avant que celui-ci n'atteigne la couche de réactif, ce qui ne donne nullement l'idée de mettre en œuvre cette mesure avec une couche de réactif, afin de permettre ainsi une réaction avec des constituants de poids moléculaire élevé du liquide à examiner. Ces documents ne comportent par ailleurs aucune indication sur les tailles des particules et les rapports en poids entre la quantité d'agents de charge et la quantité de matières synthétiques à utiliser.

Les documents US-A-3 844 865 et GB-A-1 316 671 peuvent encore moins donner l'idée de rendre "ouvert" le film défini dans la revendication 1 en introduisant des agents de charge pour lesquels la taille des particules et le rapport en poids avec les matières synthétiques

Denn es handelt sich bei diesen Druckschriften um Kunststofffilme, die nach dem Einbringen der Füllstoffe gestreckt werden müssen, um Porosität zu erzielen.

Die von der Beschwerdegegnerin in das Verfahren eingeführten Druckschriften ("LATEX FILM FORMATION", a.a.O., und "Film-Forming Compositions", a.a.O.) geben weder einen Hinweis darauf, daß es sinnvoll sein kann, aus einer wäßrigen Dispersion von filmbildenden organischen Kunststoffen hergestellte Filme porös zu machen, um sie zum Nachweis von hochmolekularen Inhaltsstoffen von Flüssigkeiten verwenden zu können, noch darauf, daß eine solche Porosität allein durch Einbringen von Füllstoffen in einem bestimmten Bereich liegenden Partikelgröße und in einem bestimmten Gewichtsverhältnis erzielbar ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergibt sich deshalb nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

4. Bei der Feststellung der Neuheit des Gegenstands des Streitpatents hat es sich zwar erwiesen, daß das im Oberbegriff des Anspruchs 1 aufgeführte Merkmal "(Partikel) einer Größe von 0,2 bis 20 Mikrometer" nicht, wie von der Beschwerdeführerin behauptet, in Verbindung mit den übrigen Merkmalen des Oberbegriffs zum Stand der Technik (gemäß DE-A 1 598 153) gehört. Trotzdem sieht die Kammer keine Veranlassung von sich aus, allein deswegen auf eine Änderung des Wortlauts eines bereits erteilten Patentanspruchs zu dringen. Die Kammer sieht in der Regel 29 (1) EPU eine Ordnungsvorschrift, die ihre Bedeutung in erster Linie für das Patenterteilungsverfahren hat und deshalb ebensowenig einen Einspruchsgrund bildet wie etwa Artikel 84 EPU (im Anschluß an T 23/86 vom 25 August 86, ABI. EPA 1987, 316).

Der Anspruch 1 kann deshalb in der erteilten Fassung aufrecht erhalten werden.

5. Der geltende Anspruch 2 gemäß Hauptantrag ist von Anspruch 1 abhängig und bringt eine zweckmäßige Weiterbildung von dessen Gegenstand. Er kann deshalb gleichfalls aufrecht erhalten werden.

6. Da die neu ins Verfahren eingeführten Druckschriften keinen Anlaß zur Beschränkung der Patentansprüche gegeben haben, ist ihre Erwähnung in der Beschreibungseinleitung nicht erforderlich.

7. Es konnte deshalb dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin stattgegeben werden. Damit sind deren Hilfsanträge I und II gegenstandslos.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

have been added in order to make them porous.

The documents introduced into the proceedings by the respondents ("LATEX FILM FORMATION", loc. cit., and "Film-Forming Compositions", loc. cit.) give no indication either that it can be appropriate to make films produced from an aqueous dispersion of film-forming organic synthetic resins porous in order to be able to use them to detect high-molecular-weight components of liquids, or that such porosity can be achieved simply by adding fillers with a particle size lying in a specific range and in a specific weight ratio.

The subject-matter of Claim 1 is therefore not disclosed in an obvious way from the prior state of the art.

4. In establishing the novelty of the subject-matter of the disputed patent it was indeed shown that the feature stated in the opening part of Claim 1 "(particles) with a size of between 0.2 and 20 micrometres" does not, as the appellants claim, belong to the state of the art (according to DE-A-1 598 153) in conjunction with the other features in the preamble. Nevertheless, the Board sees no reason for it solely on this account to insist that the wording of a patent claim already granted should be amended. The Board takes Rule 29(1) EPC for what it is - an implementing regulation, primarily relevant to the patent grant procedure and therefore no more constituting a ground for opposition than for example Article 84 EPC (reference to T 23/86 of 25 August 1986, OJ EPO 1987, 316).

Claim 1 can therefore be maintained in the text as granted.

5. The existing Claim 2 according to the main request is dependent on Claim 1 and adds an appropriate further development of its subject-matter. It can therefore likewise be maintained.

6. Since the documents newly introduced into the proceedings have given no cause to restrict the patent claims, it is not necessary to mention them in the introduction to the description.

7. The respondents' main request can therefore be allowed. Their subsidiary requests I and II are thus of no relevance.

#### Order

**For these reasons, it is decided that:**

The appeal is rejected.

se situent dans les plages revendiquées. Il s'agit en effet dans ces documents de films de matière synthétique qui doivent être étirés après l'introduction des agents de charge pour devenir poreux.

Les documents cités par l'intimée au cours de la procédure ("LATEX FILM FORMATION", loc. cit., et "Film-Forming Compositions", loc. cit.) n'indiquent nullement qu'il peut être intéressant de rendre poreux des films réalisés à partir d'une dispersion aqueuse de matières synthétiques organiques filmogènes pour pouvoir les utiliser aux fins de la mise en évidence de constituants de liquides de poids moléculaire élevé, ni qu'il suffit pour rendre ces films poreux d'introduire dans un rapport en poids déterminé des agents de charge pour lesquels la taille des particules se situe dans une plage déterminée.

L'objet de la revendication 1 ne découle donc pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

4. Lorsqu'a été établie la nouveauté de l'objet du brevet contesté, il a bien été constaté qu'examinée en combinaison avec les autres caractéristiques du préambule, la caractéristique indiquée dans le préambule de la revendication 1 "(particules) dont la taille est comprise entre 0,2 et 20 µm" n'est pas comprise dans l'état de la technique constitué par le document DE-A-1 598 153, contrairement à ce que prétend la requérante. Toutefois la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu, pour ce seul motif, d'exiger une modification du texte d'une revendication d'un brevet déjà délivré. Pour la Chambre, la règle 29 (1) CBE est une disposition réglementaire qui a été introduite avant tout pour la procédure de délivrance du brevet et dont le non-respect constitue donc tout aussi peu un motif d'opposition que par exemple le non-respect de l'article 84 CBE (cf. la décision T 23/86 du 25 août 86, JO OEB 1987, 316).

La revendication 1 peut donc être maintenue dans le texte sur la base duquel a été délivré le brevet.

5. Le texte actuel de la revendication 2 visé dans la requête principale dépend de la revendication 1 et complète utilement la définition de l'objet de celle-ci. Il peut donc de même être maintenu.

6. Etant donné que les documents nouvellement cités au cours de la procédure ne rendent pas nécessaire une limitation des revendications, il n'y a pas lieu d'en faire mention dans la partie introductive de la description.

7. Il peut donc être fait droit à la requête principale de l'intimée, par conséquent ses requêtes subsidiaires I et II sont désormais sans objet.

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

Le recours est rejeté.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTES

### Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 2. September 1987 über anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

1. Die drei nachstehenden Hinterlegungsstellen auf dem Hoheitsgebiet der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) haben mit Wirkung vom **31. August 1987** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt:

Forschungsinstitut der UdSSR für Genetik und Züchtung industrieller Mikroorganismen beim Ministerium für die medizinische und mikrobiologische Industrie der UdSSR (VNIIGIMI);

Institut für Biochemie und Physiologie von Mikroorganismen der Akademie der Wissenschaften der UdSSR (IBFM AS USSR);

Forschungsinstitut der UdSSR für Antibiotika beim Ministerium für die medizinische und mikrobiologische Industrie der UdSSR (VNIIA).

Die Hinterlegungsstellen haben diesen Status aufgrund einer Mitteilung der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 24. Juni 1987 nach Artikel 7 des Budapester Vertrags erworben. Diese Mitteilung ist in der Ausgabe vom Juli - August 1987 der Zeitschrift der Weltorganisation für geistiges Eigentum, *Industrial Property*, S. 248 bzw. *La Propriété Industrielle*, S. 272, veröffentlicht.

Die Arten von Mikroorganismen, die von den drei Stellen jeweils zur Hinterlegung angenommen werden, sind zusammen mit weiteren technischen Informationen auf Seite 443 ff. dieses Amtsblatts unter der Rubrik **Internationale Verträge** aufgeführt.

2. Da die Europäische Patentorganisation am 26. August 1980 die Erklärung nach Artikel 9 des Budapester Vertrags abgegeben hat (vgl. ABI. EPA 1980, 380), erkennt das EPA die bei den drei obengenannten Instituten in ihrer Eigenschaft als internationale Hinterlegungsstellen vorgenommene Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke der Regeln 28 und 28a EPÜ an. Diese Anerkennung schließt die Anerkennung der Tatsache und des Zeitpunkts der Hinterlegung, wie sie von diesen Hinterlegungsstellen angegeben werden, sowie die Anerkennung der Tatsache ein, daß gelieferte Proben Proben des hinterlegten Mikroorganismus sind.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice of the President of the EPO dated 2 September 1987 concerning recognised micro- organism depository institutions

1. The following three depository institutions, located on the territory of the Union of Soviet Socialist Republics have acquired the status of international depository authority, as provided for in Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the Purposes of Patent Procedure, as from **31 August 1987**:

USSR Research Institute for Genetics and Industrial Micro-organism Breeding of the USSR Ministry of the Medical and Microbiological Industry (VNIIGIMI);

Institute of Microorganism Biochemistry and Physiology of the USSR Academy of Science (IBFM AS USSR);

USSR Research Institute for Antibiotics of the USSR Ministry of the Medical and Microbiological Industry (VNIIA).

These depository institutions have acquired the said status as a result of a communication made on 24 June 1987 by the Government of the Union of Soviet Socialist Republics pursuant to Article 7 of the Budapest Treaty. This communication is published in the July-August 1987 issue of *Industrial Property*, the review of the World Intellectual Property Organization, p. 248.

The kinds of micro-organisms accepted by each of these three institutions together with other technical information are specified in the announcement on p. 443 of this issue of the Official Journal under the heading **International Treaties**.

2. As a result of the European Patent Organisation having filed, on 26 August 1980, the declaration specified in Article 9 of the Budapest Treaty (see OJ EPO/1980, 380), the EPO recognises, for the purposes of Rules 28 and 28a EPC the deposit of micro-organisms with each of the aforementioned three institutions in their capacity as international depository authorities. Such recognition includes the recognition of the fact and date of the deposit as indicated by this authority as well as the recognition of the fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited micro-organism.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué du Président de l'OEB du 2 septembre 1987 relatif aux autorités de dépôt de micro-organismes habilitées

1. Les trois institutions de dépôt suivantes, sises sur le territoire de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS), ont acquis le statut d'autorité de dépôt internationale conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, à compter du **31 août 1987**:

Institut de recherche de l'URSS pour la génétique et la sélection des micro-organismes industriels du Ministère de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS (VNIIGSMI).

Institut de biochimie et de physiologie des micro-organismes de l'Académie des sciences de l'URSS (IBFM AS URSS).

Institut de recherche de l'URSS pour les antibiotiques du Ministère de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS (VNIIA).

Ces institutions de dépôt ont acquis ledit statut en vertu d'une communication effectuée en date du 24 juin 1987 par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques conformément à l'article 7 du Traité de Budapest. Cette communication est publiée dans le numéro de juillet-août 1987 de la revue de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, *La propriété industrielle*, p. 272.

Les types de micro-organismes acceptés par chacune de ces trois institutions ainsi que d'autres informations techniques sont indiqués dans la communication figurant, p. 443 et sqq du présent numéro du Journal officiel, sous le titre **Traités internationaux**.

2. En vertu de la présentation par l'Organisation européenne des brevets, en date du 26 août 1980, de la déclaration prévue à l'article 9 du Traité de Budapest (cf. JO OEB 1980, p. 380), l'OEB reconnaît, aux fins des règles 28 et 28bis de la CBE, le dépôt de micro-organismes effectué auprès de chacune des trois institutions susmentionnées en leur qualité d'autorité de dépôt internationale. Cette reconnaissance comprend la reconnaissance du fait et de la date du dépôt tels que les indiquent ces autorités ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.

**ERRATUM**

Une erreur s'est glissée à la page 277 du JO n° 7/1987, troisième colonne (version française de la décision du Conseil d'administration du 5 juin 1987). A l'article 2 (10), troisième ligne, remplacer "paragraphe 4" par "paragraphe 6".

**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

**Schweiz / Switzerland / Suisse****Änderungen / Amendments / Modifications**

Burkhart, Hans (CH)  
Patentabteilung CIBA-GEIGY AG  
CH-4002 Basel

Cronin, Brian Harold John (GB)  
c/o DST S.A.  
9, Route de Troinex  
CH-1227 Carouge

Maspoli, René A. (CH)  
Rottmann, Maspoli + Zimmermann AG  
Patentanwälte  
Glattalstrasse 37  
CH-8052 Zürich

Schick, Carl (CH)  
ISLER AG  
Patentanwälts-Bureau  
Walchestrassé 23  
CH-8006 Zürich

Ventocilla, Abraham (CH)  
Grenzacherstrassé 124  
Postfach 3255  
CH-4002 Basel

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Aeppli, Lea Beat (CH) — R. 102 (1)  
Crypto AG, EPat.  
P.O. Box 474  
CH-6301 Zug

Jung, Jean-Pierre (CH) — R. 102 (1)  
Dörnliweg 22  
CH-4125 Riehen

Meier, Max (CH) — R. 102 (2) a)  
Florastrassé 2  
CH-8304 Wallisellen

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

Auer, Horst (DE)  
c/o Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstrassé 35  
Postfach 10 51 49  
D-2000 Hamburg 1

David, Günther M. (DE)  
c/o Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstrassé 35  
Postfach 10 51 49  
D-2000 Hamburg 1

Dreykorn-Lindner, Werner (DE)  
c/o Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstrassé 35  
Postfach 10 51 49  
D-2000 Hamburg 1

Flosdorff, Jürgen (DE)  
Alleestrassé 33  
D-8100 Garmisch-Partenkirchen

Hartmann, Günter (DE)  
Patentanwalt Dr. Günter Hartmann  
Zeppelinstrassé 53  
D-8000 München 80

Lauw, Rudolf (DE)  
Possartstrassé 33/II  
D-8000 München 80

Liesegang, Roland (DE)  
Boehmert & Boehmert  
Widenmayerstrassé 4  
D-8000 München 22

Meier, Friedrich (DE)  
c/o Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstrassé 35  
Postfach 10 51 49  
D-2000 Hamburg 1

Nehmzow-David, Fritzi-Maria (DE)  
c/o Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstrassé 35  
Postfach 10 51 49  
D-2000 Hamburg 1

Peters, Carl Heinrich (DE)  
c/o Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstrassé 35  
Postfach 10 51 49  
D-2000 Hamburg 1



Hartmann, Heinrich (DE)  
c/o Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstraße 35  
Postfach 10 51 49  
D-2000 Hamburg 1

Koch, Ingo (DE)  
c/o Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstraße 35  
Postfach 10 51 49  
D-2000 Hamburg 1

Kupfermann, Fritz-Joachim (DE)  
c/o Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstraße 35  
Postfach 10 51 49  
D-2000 Hamburg 1

Quermann, Helmut (DE)  
Gustav-Freytag-Straße 25  
Postfach 6145  
D-6200 Wiesbaden

Sartorius, Peter (DE)  
Battelle-Institute e.V.  
Abteilung Patente  
Am Römerhof 35  
Postfach 900 160  
D-6000 Frankfurt am Main 90

Schoppe, Fritz (DE)  
Widenmayerstraße 5  
D-8000 München 22

Winter, Konrad Theodor (DE)  
Latemarstraße 7  
D-8000 München 90

Peuckert, Hermann (DE)  
c/o Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstraße 35  
Postfach 10 51 49  
D-2000 Hamburg 1

Piegler, Harald (DE)  
c/o Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstraße 35  
Postfach 10 51 49  
D-2000 Hamburg 1

Poddig, Dieter (DE)  
c/o Philips Patentverwaltung GmbH  
Wendenstraße 35  
Postfach 10 51 49  
D-2000 Hamburg 1

Witte, Alexander (DE)  
Schickhardtstraße 24  
D-7000 Stuttgart

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Götz, Otto (DE) — R. 102 (1)  
Hauptstraße 90  
D-8190 Weidach-Nantwein (Wolfartshausen)

Maier, Eugen (DE) — R. 102 (2) a  
Patentanwälte  
Dr.-Ing. Eugen Maier  
Dr.-Ing. Eckhard Wolf  
Pischekstraße 19  
D-7000 Stuttgart 1

Wiessner, Herbert (DE) — R. 102 (2) a  
Hoechst AG  
Postfach 800320  
D-6230 Frankfurt (Main) 80

### Spanien / Spain / Espagne

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Abad Palomares, Alberto (ES)  
Calle Caspe, 89  
E-08013 Barcelona

Azemar Mallard, Luis (ES)  
Enrique Granados 111, 5.-1a  
E-08008 Barcelona

Benitez Benitez, Rafael (ES)  
Avda. Luis de Morales, 32  
Edificio Forum  
Oficina 216  
E-41005 Sevilla

Botella Reyna, Antonio (ES)  
Ribera del Manzanares, 1  
E-28008 Madrid

Canela Giménez, Arturo (ES)  
Calle Aragon 346, pral. B  
E-08009 Barcelona

Canela Giménez, Concepcion (ES)  
Calle Aragon 346, pral. B  
E-08009 Barcelona

Canela Giménez, Teresa (ES)  
Calle Aragon 346, pral. B  
E-08009 Barcelona

Cid Guimera, Maria del Consuelo (ES)  
Plaza Doctor Letamendi 37, 2.-la  
E-08007 Barcelona

De Rafael Gutierrez, Maria de la Luz (ES)  
34, Gerona  
E-08010 Barcelona

Duran Benejam, Luis (ES)  
Córcega 289-291, 4  
E-08008 Barcelona

Duran Benejam, Maria del Carmen (ES)  
Córcega 289-291, 4  
E-08008 Barcelona

Duran Cuevas, Luis (ES)  
Córcega 289-291, 4.  
E-08008 Barcelona

Fernandez-Palacios Clavo, Luis Javier (ES)  
Avda. de la Constitucion, 40-3.  
E-41001 Sevilla

Gonzalez Martin, Luis Aurelio (ES)  
Po. Extremadura, 21  
E-28011 Madrid

Lazcano Gainza, Jesus (ES)  
Avda. Gasteiz, 74-9.  
E-Vitoria

Manresa Medina, Enrique (ES)  
34, Gerona  
E-08010 Barcelona

Manzano Cantos, Gregorio (ES)  
62, Gran Via  
E-28013 Madrid

Morales Duran, Carmen (ES)  
Padre Damian, 48  
E-28036 Madrid

Munoz Garcia, Antonio (ES)  
Miguel Angel 16, 2. drcha.  
E-28010 Madrid

Navarro Valenzuela, Enrique (ES)  
Pso. Gran Via 28, prpal. B  
E-50005 Zaragoza

Palazon Aznar, Rogelio Ramon (ES)  
Calle Valencia 305, 2.  
E-08009 Barcelona

## Frankreich / France

**Änderungen / Amendments / Modifications**

- Bérogin, Francis (FR)  
Cabinet Harlé & Phélip  
21, rue de la Rochefoucauld  
F-75009 Paris
- Gatel, Claude (FR)  
Centre de Recherches de Pont-à-Mousson  
Service de Propriété Industrielle  
Boîte Postale 109  
F-54704 Pont-à-Mousson Cedex
- Maurette, Hélène (FR)  
Cabinet Thibon  
11, rue de l'Étang  
F-78160 Marly le Roi
- Pothet, Jean (FR)  
SOSPI  
16, rue de la Baume  
F-75008 Paris
- Puit, Thierry (FR)  
Centre de Recherches de Pont-à-Mousson  
Service de Propriété Industrielle  
Boîte Postale 109  
F-54704 Pont-à-Mousson Cedex
- Rochery, Marc Henri (FR)  
Route de Villerach  
Los Masos  
F-66500 Prades

Guy, Claude (FR)  
Centre de Recherches de Pont-à-Mousson  
Service de Propriété Industrielle  
Boîte Postale 109  
F-54704 Pont-à-Mousson Cedex

Maisonnier, Jean (FR)  
28, rue Servient  
F-69003 Lyon

**Löschungen / Deletions / Radiations**

- Bénichou, Robert (FR) — R. 102 (1)  
12, rue Michael Winburn  
F-92400 Courbevoie
- Blétry, Robert (FR) — R. 102 (1)  
2, boulevard de Strasbourg  
F-75010 Paris
- Roger-Petit, Jean-Camille (FR) — R. 102 (1)  
Cabinet Blétry  
2, boulevard de Strasbourg  
F-75010 Paris
- Verroit-Avenel, Claude (FR) — R. 102 (2) a)  
Sté Bertin & Cie  
B.P. No 3  
F-78370 Plaisir

## Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

**Änderungen / Amendments / Modifications**

- Benzinger, Carl Dietrich (GB)  
Keith W Nash & Co  
90-92 Regent Street  
GB-Cambridge CB2 1DP
- Blum, Robert Alan (GB)  
c/o Gill Jennings & Every  
53/64 Chancery Lane  
GB-London WC2A 1HN
- Britter, Keith Palmer (GB)  
The Manor House  
High Street  
GB-Baldock, Hertfordshire, SG7 6BD
- Chappell, John Joseph (GB)  
Pen-y-Bont  
Cyffylliog  
GB-Clwyd LL15 2DL
- Diamond, Christopher Harris (GB)  
78 The Lane  
GB-London SE3 9SL
- Evershed, Michael (GB)  
Saunders & Dolleymore  
2 Norfolk Road  
GB-Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1JH
- Lupton, Frederick (GB)  
The Plessey Company pic  
2-60 Vicarage Lane  
GB-Ilford, Essex IG1 4AQ
- Pratt, David Martin (GB)  
British Telecommunications pic  
Intellectual Property Unit  
13th Floor  
151 Gower Street  
GB-London WC1E 6BA

- Warman, Charles Alfred (GB)  
51 Lyndon Road  
GB-Olton, Solihull, West Midlands B92 7RF
- Waters, Jeffrey (GB)  
Patent Department  
Marconi Research Centre  
West Hanningfield Road  
GB-Great Baddow, Chelmsford, Essex CM2 8HN

**Löschungen / Deletions / Radiations**

- Allerton, Roy (GB) — R. 102 (1)  
12 Marlborough Drive  
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 2JX
- Dolwin, John Davison (GB) — R. 102 (2) a)  
Central Patent Department  
The General Electric Company pic  
Hirst Research Centre  
GB-Wembley HA9 7PP
- Fletcher Wilson, Thomas Arthur (GB) — R. 102 (1)  
9 Grosvenor House  
Grosvenor Road  
GB-Coventry CV1 3FZ
- Hose, Cyril Gustav Bidwell (GB) — R. 102 (1)  
Baron & Warren  
18 South End  
Kensington  
GB-London W8 5BU
- Lander, John Easton (GB) — R. 102 (1)  
69 Belmont Road  
GB-Uxbridge Middlesex UB8 1QU
- Maddox, Herbert Frederick (GB) — R. 102 (1)  
Pollak Mercer & Tench  
High Holborn House  
52-54 High Holborn  
GB-London WC1V 6RY

**Griechenland / Greece / Grèce****Löschungen / Deletions / Radiations**

Kitsopoulos, Christos (GR) — R. 102 (1)  
63, Akadimias Street  
GR—106 78 Athens

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

Blom, Johannes Cornelis (NL)  
Dommeldalseweg 20  
NL—5664 RP Geldrop

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Hoevers, Rudolph Johannes (NL) — R. 102 (1)  
Kreeklaan 11  
NL—2691 KX 's-Gravenzande

**Schweden / Sweden / Suède****Änderungen / Amendments / Modifications**

Onn, Christer (SE)  
AWAPATENT AB  
Box 7402  
S—103 91 Stockholm

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Henckel, Axel (SE) — R. 102 (1)  
Telefonab L M Ericsson  
S—126 25 Stockholm

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Österreich: Gesetzgebung

#### 1. Erlöschen der Vorbehalte Österreichs gemäß Artikel 167 EPÜ

Bei der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde zum Europäischen Patentübereinkommen am 27. Februar 1979 hat Österreich Vorbehalte gemäß Artikel 167 (2) a) und d) EPÜ erklärt.

Aufgrund des Vorbehalts gemäß Artikel 167 (2) a) EPÜ in Verbindung mit § 10 Abs. 2 Patentverträge-Einführungsgesetz können europäische Patente mit Wirkung in Österreich für nichtig erklärt werden, soweit sie Schutz für chemische Erzeugnisse als solche, für Nahrungsmittel als solche, für Menschen oder für Arzneimittel als solche gewähren. Der Vorbehalt gemäß Artikel 167 (2) d) EPÜ hat zur Folge, daß das Anerkennungsprotokoll für Österreich nicht verbindlich ist<sup>1)</sup>.

Beide Vorbehalte werden mit Ablauf des 7. Oktober 1987 unwirksam (Art. 167 (3) Satz 1 und (6) EPÜ).

Dies hat zur Folge, daß für europäische Patentanmeldungen mit Benennung Österreichs, die **ab 8. Oktober 1987** eingereicht werden und in denen Schutz für chemische Erzeugnisse, Nahrungs- oder Arzneimittel als solche begehrt wird, ein gesonderter Satz von Patentansprüchen für Österreich nicht mehr erforderlich ist<sup>2)</sup>.

Für europäische Patente mit Wirkung in Österreich, die auf vor dem 8. Oktober 1987 eingereichte europäische Patentanmeldungen erteilt worden sind, bleibt der Vorbehalt gemäß Artikel 167(2) a) EPÜ während ihrer gesamten Geltungsdauer wirksam (Artikel 167 (5) EPÜ).

#### 2. Auswirkungen auf das nationale Recht

Das Ende der Geltungsdauer des Vorbehalts Österreichs gemäß Artikel 167 (2) a) EPÜ hat auch Auswirkungen auf das bisher in Österreich geltende generelle Stoffschutzverbot.

Das bisher in Artikel IV der Patentrechts-Novelle 1984<sup>3)</sup> enthaltene allgemeine Stoffschutzverbot tritt am **8. Oktober 1987** außer Kraft. Gleichzeitig treten gemäß Artikel VII (3) der Patentrechts-Novelle 1984 die Bestimmungen des Patentgesetzes in Kraft, wonach Erzeugnisse, insbesondere Stoffe und Stoffgemische, zur Anwendung in einem Verfahren zur chirurgischen oder

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### Austria: Legislation

#### 1. Expiry of the reservations by Austria under Article 167 EPC

When depositing its instrument of ratification of the European Patent Convention on 27 February 1979 Austria made the reservations provided for in Article 167 (2) (a) and (d) EPC.

As a result of the reservation made under Article 167 (2) (a) EPC in conjunction with § 10 (2) of the Introductory Law on Patent Treaties, European patents may be revoked as regards Austria insofar as they confer protection on chemical, pharmaceutical or food products for human consumption as such. The effect of the reservation under Article 167 (2) (d) EPC is that Austria is not bound by the Protocol on Recognition<sup>1)</sup>.

Both reservations will cease to have effect after 7 October 1987 (Article 167 (3), first sentence, and (6) EPC).

This means that a separate set of claims for Austria is no longer necessary for European patent applications designating that country, which are filed **from 8 October 1987** and by which protection is sought for chemical, pharmaceutical or food products as such<sup>2)</sup>.

In the case of European patents with effect in Austria granted on European patent applications filed before 8 October 1987 the effect of the reservation under Article 167 (2) (a) EPC continues for the term of such patents (Article 167 (5) EPC).

#### 2. Impact on national law

The end of the term of the reservation by Austria under Article 167 (2) (a) EPC also has implications for the general ban on protection of substances applicable until now in Austria.

The general ban contained in Article IV of the Austrian Patents (Amendment) Act 1984<sup>3)</sup> ceases to have effect on **8 October 1987**. Simultaneously under Article VII (3) of the Act the provisions of the Austrian Patent Law enter into force, according to which products, in particular substances or compositions, for use in a method for treatment of human beings by surgery or therapy or

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### Autriche: Législation

#### 1. Expiration des réserves formulées par l'Autriche en vertu de l'article 167 CBE

Lors du dépôt des instruments de ratification de la Convention sur le brevet européen (CBE), le 27 février 1979, l'Autriche a fait les réserves prévues à l'article 167 (2) a) et d) de la CBE.

En vertu de la réserve faite sur la base des dispositions de l'article 167 (2) a) CBE ensemble l'article 10 (2) de la loi d'introduction des traités en matière de brevets, les brevets européens peuvent être annulés pour l'Autriche dans la mesure où ils confèrent une protection pour des produits chimiques en tant que tels, pour des produits alimentaires pour la consommation humaine en tant que tels ou pour des produits pharmaceutiques en tant que tels. Il découle de la réserve selon l'article 167(2) d) CBE que l'Autriche n'est pas liée par le protocole sur la reconnaissance<sup>1)</sup>.

Ces deux réserves cesseront de produire leurs effets le 7 octobre 1987 (art. 167 (3), première phrase, et (6) CBE).

Par conséquent, en ce qui concerne les demandes de brevets européens avec désignation de l'Autriche déposées à partir du **8 octobre 1987** et visant à la protection de produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, il ne sera plus nécessaire de prévoir un jeu de revendications séparées pour l'Autriche<sup>2)</sup>.

En ce qui concerne les brevets européens produisant leurs effets en Autriche, et délivrés sur la base de demandes de brevet européen déposées antérieurement au 8 octobre 1987, les effets de la réserve faite en vertu de l'article 167 (2) a) CBE subsistent pendant toute la durée de ces brevets (article 167 (5) CBE).

#### 2. Incidences sur le droit national

La venue à expiration de la période durant laquelle la réserve formulée par l'Autriche conformément à l'article 167(2) a) CBE produisait des effets a également des incidences en ce qui concerne l'interdiction générale de la protection des substances en vigueur en Autriche.

Cette interdiction générale prévue au chapitre IV de la loi de 1984 portant modification de la législation sur les brevets (Patentrechts-Novelle 1984)<sup>3)</sup>, sera levée à compter du **8 octobre 1987**. Simultanément, entreront en vigueur conformément au chapitre VII (3) de la loi de 1984 portant modification de la législation sur les brevets les dispositions de la loi sur les brevets en vertu

<sup>1)</sup> Vgl. ABl. EPA 1979, 289 und 1985, 145.

<sup>2)</sup> Vgl. ABl. EPA 1981, 68 und 1985, 145.

<sup>3)</sup> Vgl. ABl. EPA 1985, 116 Abschnitt II 1 und 2.

<sup>1)</sup> See OJ EPO 1979, 289 and 1985, 145.

<sup>2)</sup> See OJ EPO 1981, 68 and 1985, 145.

<sup>3)</sup> See OJ EPO 1985, 116 Section II.1 and 2.

<sup>1)</sup> JO OEB n° 6-7/1979, p. 289 et n° 5/1985, p. 145.

<sup>2)</sup> JO OEB n° 3/1981, p. 68 et n° 5/1985, p. 145.

<sup>3)</sup> JO OEB n° 4/1985, p. 116, chapitres 11.1 et 2.

therapeutischen Behandlung von Menschen oder in einem Diagnostizierverfahren an Menschen nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind (§ 2 Z 2 Satz 2 PatG) und Stoffe und Stoffgemische, die zum Stand der Technik gehören, dann patentierbar sind, wenn sie zur Anwendung in einem dieser Verfahren oder in einem derartigen Verfahren für Tiere bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört (§ 3 Abs. 2 PatG).

Ab 8. Oktober 1987 ist somit die Patentrechts-Novelle 1984 in vollem Umfang in Kraft.

in a diagnostic method practised on human beings are not excluded from patentability (Section 2, paragraph 2, second sentence, of the Patent Law) and any substance or composition comprised in the state of the art is patentable if it is intended for use in one of these methods, or in such a method for use on animals. and its application in one of these methods does not form part of the state of the art (Section 3, paragraph 2, of the Patent Law).

Accordingly, from 8 October 1987 the Austrian Patents (Amendment) Act 1984 enters fully into force.

desquelles les produits, notamment les substances et compositions pour la mise en oeuvre des méthodes de traitements chirurgicaux ou thérapeutiques du corps humain, ainsi que de méthodes de diagnostic appliquées au corps humain, ne sont pas exclus de la brevetabilité (article 2, point 2, phrase 2 PatG), et les substances et compositions faisant partie de l'état de la technique sont brevetables si elles sont destinées à être mises en oeuvre dans l'une de ces méthodes ou dans des méthodes similaires appliquées aux animaux, et si leur mise en oeuvre dans l'une de ces méthodes ne fait pas partie de l'état de la technique (point 3, article 2 PatG, article 2).

La loi de 1984 portant modification de la législation sur les brevets entrera donc en vigueur dans son intégralité à compter du 8 octobre 1987.

**Belgien: Gesetzgebung****Änderung der Frist für die Zahlung von Recherchegebühren zu nationalen Patentanmeldungen**

Diese Mitteilung betrifft den in ABI. EPA 1987, 134 ff. veröffentlichten Hinweis auf das Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. März 1984 über Erfindungspatente, insbesondere seine Nummer 7. Auf Ersuchen des belgischen Amts für gewerbliches Eigentum (OPRI) wird dieser Hinweis wie folgt ergänzt:

1. Durch Königlichen Erlaß vom 25. Mai 1987 zur Änderung des Königlichen Erlasses vom 2. Dezember 1986 über die Anmeldung, Erteilung und Aufrechterhaltung von Erfindungspatenten<sup>1)</sup> ist dessen Artikel 21 durch folgende Bestimmung ersetzt worden:

"Die Recherchegebühr ist spätestens 18 Monate nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität beansprucht wird, dem Prioritätstag der Patentanmeldung zu entrichten."

2. Der bisherige Artikel 21 lautete wie folgt:

"Die Recherchegebühr ist spätestens einen Monat nach dem Tag der Patentanmeldung zu entrichten."

3. Durch die Verlängerung der Frist für die Zahlung der Recherchegebühr soll den Patentanmeldern mehr Zeit gegeben werden, zu entscheiden, ob sie ein Patent mit einer Laufzeit von 20 oder von 6 Jahren benötigen.

Die Fristverlängerung kommt auch den Anmeldern von belgischen nationalen Patenten zugute, die gemäß Artikel 21 Absatz 8 des Gesetzes und Artikel 24 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 2. Dezember 1986 einen Recherchenbericht verwenden wollen, den das EPA in einem Erteilungsverfahren zu einem ausländischen oder einem europäischen Patent für dieselbe Erfindung erstellt hat; sie haben nun mehr Zeit für die Einreichung des vom EPA erstellten Recherchenberichts, der Voraussetzung für den Erlaß der Recherchegebühr ist.

4. Die Änderung des Königlichen Erlasses vom 2. Dezember 1986 tritt rückwirkend zum 1. Januar 1987 in Kraft.

**Belgium: Legislation****Change in the period for payment of the search fee for a national patent application**

We publish below at the request of the Belgian Industrial Property Office (OPRI) information additional to that concerning the entry into force of the Belgian Patent Law of 28 March 1984 published in OJ EPO 3/1987, p. 134 et seq., and particularly point 7.

1. By Royal Decree of 25 May 1987, amending the Royal Decree of 2 December 1986 on patent applications and the grant and renewal of patents<sup>1)</sup>, Article 21 of the Royal Decree of 2 December 1986 has been replaced as follows:

"The search fee must be paid no later than 18 months from the date on which a patent application is filed or, where a priority is claimed, from the priority date."

2. The previous Article 21 read:

"The search fee must be paid no later than one month from the filing of the application."

3. Extension of the period for payment of the search fee was considered necessary in order to give applicants more time to decide whether they require a 20-year or a 6-year patent.

Moreover, applicants for a Belgian patent wishing to use a search report drawn up by the EPO in connection with a foreign or European patent application for one and the same invention, as provided in Article 21(8) of the Law and Article 24(1) of the Royal Decree of 2 December 1986, will also have more time in which to submit the EPO search report required to avoid payment of the search fee.

4. The amendment to the Royal Decree of 2 December 1986 will have retroactive effect from 1 January 1987.

**Belgique: Législation****Modification du délai pour payer la taxe de recherche relative à une demande de brevet national**

Il est fait référence à l'information relative à l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, publiée au JO OEB 1987, p. 134 s. et en particulier au point 7. A la demande de l'Office belge de la propriété industrielle (OPRI), cette information est complétée comme suit:

1. Par arrêté royal du 25 mai 1987 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention<sup>1)</sup>, l'article 21 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 a été remplacé par la disposition suivante:

"Le paiement de la taxe de recherche doit être effectué au plus tard 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité."

2. L'ancien article 21 était ainsi rédigé:

"Le paiement de la taxe de recherche doit être effectué au plus tard un mois après dépôt de la demande de brevet".

3. Le prolongement du délai pour payer la taxe de recherche a été estimé nécessaire afin de donner plus de temps aux demandeurs de brevet d'apprécier correctement la nécessité d'obtenir un brevet d'une durée de vingt ans ou de six ans.

En outre, les demandeurs d'un brevet national belge désirant bénéficier de la possibilité d'utiliser un rapport de recherche établi par l'OEB dans la procédure de délivrance d'un brevet étranger ou d'un brevet européen portant sur une invention identique, comme prévu à l'article 21 § 8 de la loi et à l'article 24 § 1<sup>er</sup> de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 pourront bénéficier de plus de temps pour produire le rapport de recherche établi par l'OEB, qui est nécessaire pour éviter l'acquittement de la taxe de recherche.

4. La modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 a un effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 1987.

<sup>1)</sup> Moniteur belge Nr. 106 vom 4.6.1987. S. 8638.

<sup>1)</sup> Moniteur belge. No. 106 of 4 June 1987, p. 8638.

<sup>1)</sup> Moniteur belge n° 106 du 4/6/87, p. 8638.

**Bundesrepublik Deutschland:****Federal Republic of Germany:****République fédérale  
d'Allemagne:****Rechtsprechung****Case Law****Jurisprudence**

**Beschluß des  
Bundesgerichtshofs (X.  
Zivilsenat) vom 12. Februar  
1987 (X ZB 4/86)\*)**

**Decision of the German  
Federal Court of Justice (10th  
Civil Senate) of 12 February  
1987 (X ZB 4/86)\*)**

**Décision du  
Bundesgerichtshof (Cour  
fédérale de justice), X<sup>e</sup>  
Chambre civile, en date du  
12 février 1987 (X ZB 4/86)<sup>\*)</sup>**

**Stichwort: Tollwutvirus**

**PatG 1978 § 1 a Nr. 2 Satz 2 (=PatG  
1981 § 2 Nr. 2 Satz 2)**

**EPÜ Art. 52, 53 b, 83**

**Kennwort<sup>\*)</sup>: "Patentschutz für  
Mikroorganismen als solche" -  
"Wiederholbare Ausführung der  
Erfindung" - "ausreichende  
Sicherstellung der Wiederholbarkeit  
durch Hinterlegung und Freigabe des  
Mikroorganismus" - "einheitliche  
Auslegung des nationalen und  
europäischen Patentrechts"**

**Leitsatz**

*I. Der Gegenstand einer patentfähigen Erfindung muß wiederholbar ausgeführt werden können (Bestätigung von BGHZ 52, 74 - Rote Taube; BGHZ 64, 101 - Bäckerhefe).*

*II. Für den Patentschutz eines neuen Mikroorganismus als solchen kann die Möglichkeit einer wiederholbaren Neuzüchtung durch Hinterlegung und Freigabe einer vermehrbaren Probe des Mikroorganismus ersetzt werden (Abweichung von BGHZ 52, 74 - Rote Taube; 64, 101 - Bäckerhefe; BGH GRUR 1978, 162 - 7-chlor-6-demethyltetracyclin; 1981, 263 - Bakterienkonzentrat).*

**Gründe**

I. Die in Streit stehende Patentanmeldung P 28 03 240.8-41 vom 25. Januar 1978 ist am 7. August 1980 mit insgesamt fünf Ansprüchen bekanntgemacht worden, von denen sich der Anspruch 1 auf ein neues Tollwutvirus, die Ansprüche 2 bis 4 auf die Herstellung eines Impfstoffes aus diesem Virus und der Anspruch 5 auf die Verwendung des Impfstoffes bei der Bekämpfung von Tollwut bezogen. Der Anspruch 1 hatte folgenden Wortlaut:

"1. Tollwutvirus (nov. spec.) Stamm 675, hinterlegt bei der Tschechoslovakischen Nationalen Kultursammlung, Institut für Hygiene und Epidemiologie, Prag, Registriernummer CNCTC AO 4/77, erhältlich durch Vermehrung von HEP-Flury-Impfstoff in primären oder sekundären spf-Hühnerembryo-fibroblasten oder in anderen Tollwutvirus-empfindlichen Zelllinien oder diploiden Zell-

**Reference: Tollwutvirus**

**Patent Law 1978 §1a, point 2, 2nd sentence (Patent Law 1981 §2, point 2, 2nd sentence)\*\*)**

**EPC Art. 52, 53b, 83**

**Keyword<sup>\*)</sup>: "Patent protection for micro-organisms per se" - "carrying out of the invention to be repeatable" - "adequate assurance of repeatability through deposit and release of the micro-organisms" - "uniform interpretation of national and European patent law".**

**Headnote**

*I. To be patentable the subject-matter of an invention must be capable of being carried out repeatedly (confirms 52 BGHZ, 74 - Rote Taube; 64 BGHZ, 101 - Bäckerhefe).*

*II. For patent protection of a new micro-organism per se, the deposit and furnishing of a propagatable sample may replace the requirement that it be repeatedly newly producible (departure from 52 BGHZ, 74 - Rote Taube; 64, 101 - Bäckerhefe; BGH in GRUR 1978, 162 - 7-chlor-6-demethyltetracyclin; 1981, 263 - Bakterienkonzentrat).*

**From the Facts:**

I. The patent application in suit P 28 03 240.8-41 of January 25, 1978 was published for opposition on August 7, 1980 with a total of five claims, of which claim 1 was directed to a new rabies virus, claims 2 to 4 were directed to the production of a vaccine from this virus and claim 5 was directed to the use of the vaccine in the treatment of rabies. Claim 1 was worded as follows:

1. Rabies virus (nov. spec.) Strain 675, deposited at the Czechoslovakian national culture collection, Institute for Hygiene and Epidemiology, Prague, Registration No. CNCTC AO 4/77, obtainable by multiplication of HEP-flury-vaccine in primary or secondary spf-chicken embryo fibroblasts or in other rabies virus receptive cell lines or diploid cell genus, isolation of a plaque

**Référence <sup>\*\*) Virus de la rage</sup>**

**Loi sur les brevets de 1978 art. 1.a, 2°, 2<sup>e</sup> membre de phrase (=Loi sur les brevets de 1981, art. 2, 2°, 2<sup>e</sup> membre de phrase) <sup>\*)</sup>**

**CBE Articles 52, 53)b, 83**

**Mots-clés<sup>\*)</sup>: "Protection par brevet des micro-organismes en tant que tels" - "Exécution reproductible de l'invention" - "Garantie suffisante de la reproductibilité par le dépôt et la remise du micro-organisme" - "Interprétation uniforme du droit national et européen en matière de brevets"**

**Sommaire**

*I. L'objet d'une invention brevetable doit pouvoir être exécuté de manière reproductible (confirmation des décisions BGHZ 52, 74 - Rote Taube; BGHZ 64, 101 - Bäckerhefe)*

*II. Pour la protection par brevet d'un nouveau micro-organisme en tant que tel, la possibilité de cultiver de manière reproductible le micro-organisme peut être remplacée par le dépôt et la remise d'un échantillon du micro-organisme apte à se multiplier (divergence par rapport à BGHZ 52, 74 - Rote Taube; 64, 101 - Bäckerhefe; BGH dans GRUR 1978, 162 - 7-chlor-6-demethyltetracyclin; 1981, 263 - Bakterienkonzentrat).*

**Motifs de la décision**

I. La demande de brevet en litige P 28 03 240.8-41, en date du 25 janvier 1978, a été publiée après examen le 7 août 1980; elle comportait au total cinq revendications: la revendication 1 concernait un nouveau virus de la rage, les revendications 2 à 4 la préparation d'un vaccin à partir de ce virus et la revendication 5 l'utilisation de ce vaccin dans la lutte contre la rage. La revendication 1 était rédigée de la façon suivante:

"1. Virus de la rage (nov. spec.) souche 675, déposé à la Collection Nationale des Cultures de Tchecoslovaquie, Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Prague, n° d'enregistrement CNCTC AO 4/77, pouvant être obtenu par multiplication d'inoculum HEP-Flury dans des fibroblastes primaires ou secondaires d'embryons de poulets spf ou dans d'autres lignées cellulaires sen-

<sup>\*)</sup> Amtlicher Text.

<sup>\*\*)</sup> Die Kennwörter hat das EPA zum amtlichen Text der Entscheidung hinzugefügt.

<sup>\*)</sup> Translation as published in IIC 1987, 396 and reproduced here with the kind permission of the publishers.

<sup>\*\*)</sup> A translation of these laws has been published by WIPO in "Industrial Property" (April 1977 and May 1981, text 1-002, page 001).

<sup>\*\*\*)</sup> The keywords have been added by the EPO to the official text of the decision.

<sup>\*)</sup> Traduction.

<sup>\*\*)</sup> La traduction de ces lois a été publiée par l'OMPI dans "La Propriété industrielle" (avril 1977 et mai 1981, texte 2 - 002, page 001).

<sup>\*\*\*)</sup> Ces mots-clés ont été ajoutés au texte officiel de la décision, par l'OEB.

stämmen, Isolieren einer Plaque, die sich gegenüber dem Ausgangsvirus durch ihren verstärkten cytopathischen Effekt im Plaquetest unterscheidet, und Klonisierung dieser Plaque über 3 Plaquepassagen, und gekennzeichnet durch folgende Charakteristika:

a) sehr ausgeprägter zellzerstörender cytopathischer Effekt (cpE) in Zellkulturen, der sich deutlich von dem durch das Ausgangsvirus verursachten cpE unterscheidet;

b) ein gegenüber dem Ausgangsvirus verkürzter primärer Viruszyklus von 9 bis 11 Stunden;

c) sehr klare Plaques, deren durchschnittlicher Durchmesser 1 mm größer ist als der Durchmesser der Plaques des Ausgangsvirus;

d) schnellere Induktion der Interferonproduktion in vivo nach der Impfung;

e) höhere Infektionstiter in Zellkulturen gegenüber dem Ausgangsvirus,

sowie dessen Mutanten oder Varianten mit dem gleichen reproduzierbaren signifikanten cpE sowie den anderen spezifischen Charakteristika des Stammes 675."

Die Patentabteilung<sup>\*)</sup>, auf die das weitere Verfahren wegen eines später wieder zurückgenommenen Einspruchs übergegangen war, hat die Erteilung des Patents mit der Begründung versagt, es fehle ein Hinweis darauf, wie die am Ende des Anspruchs 1 erwähnten Mutanten und Varianten gewonnen werden sollten. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin die Anmeldung mit einem teilweise neu formulierten Hauptantrag und vier Hilfsanträgen weiterverfolgt.

Nach dem 3. Hilfsantrag wurde die Erteilung eines Patents begehrt, dessen Patentansprüche sich dadurch von der bekanntgemachten Fassung unterscheiden, daß die Einbeziehung der Mutanten und Varianten am Ende des Anspruchs 1 gestrichen ist. Der vierte Hilfsantrag enthält nur einen einzigen Anspruch mit folgender Fassung:

"Verwendung des Tollwutvirus Stamm 675 (CNCTC AO 4/77) bei der Bekämpfung von Tollwut".

Das BPatG hat das Patent im Umfang des vierten Hilfsantrags erteilt und die weitergehende Beschwerde zurückgewiesen.

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin zuletzt, den Beschluß des BPatG im Umfang des dritten Hilfsantrags aufzuheben und die Sache zur anderweiten

which differs in comparison with the starting virus by its intensified cytopathic effect in the plaque test, and cloning this plaque through three plaque passages, and characterized by the following features:

(a) very pronounced cell destroying cytopathic effect (cpE) in cell cultures, which differs distinctly from the cpE caused by the starting virus;

(b) a reduced primary virus cycle of 9 to 11 hours in comparison to the starting virus;

(c) very clear plaques, the average diameter of which is 1 mm larger than the diameter of the plaques of the starting virus;

(d) faster induction of the interferon production in vivo after vaccination;

(e) increased infection titer in cell cultures in comparison with the starting virus;

as well as its mutants or variants with the same reproducible significant cpE as well as the other specific characteristics of Strain 675.

The Patent Department<sup>\*)</sup>, which was in charge of the further procedure because of a later withdrawn opposition, rejected the application on the grounds that an indication of how the mutants and variants mentioned at the end of the claim could be obtained was lacking. In the appeal procedure, the applicant further pursued the application with a partially reworded main petition and four auxiliary petitions.

In accordance with the third auxiliary petition, the issuance of a patent was requested, the main claim of which differed from the version published for opposition in that the incorporation of mutants and variants at the end of claim 1 has been cancelled. The fourth auxiliary petition contains only a single claim with the following wording:

"Use of a rabies virus Strain 675 (CNCTC AO 4/77) in the treatment of rabies."

The Federal Patent Court has granted the patent in the scope of the fourth auxiliary petition and has otherwise dismissed the appeal.

In the admitted appeal on the law, the applicant finally requested to vacate the decision of the Federal Patent Court in the scope of the third auxiliary petition and to remand the case for further

sibles au virus de la rage ou des souches de cellules diploïdes, isolément d'une plaque qui, par rapport au virus de départ, se distingue par son effet cytopathique plus marqué dans le test des plaques, et clonage de cette plaque par trois passages de plaques, et qui est caractérisé comme suit:

a) effet cytopathique destructeur des cellules très marqué dans des cultures cellulaires, qui se distingue nettement de celui exercé par le virus de départ.

b) cycle viral primaire de 9 à 11 heures, réduit par rapport à celui du virus de départ;

c) plaques très claires dont le diamètre moyen est de 1 mm supérieur au diamètre des plaques du virus de départ;

d) induction plus rapide de la production d'interféron in vivo après la vaccination;

e) titres d'infection plus élevés dans les cultures cellulaires par rapport au virus de départ,

ainsi que ses mutants et variants exerçant le même effet cytopathique significatif reproductible et présentant les autres caractéristiques spécifiques de la souche 675."

La Division des brevets<sup>\*)</sup>, qui avait été chargée de la procédure après la formation d'une opposition, laquelle a ensuite été retirée, a refusé la délivrance du brevet, au motif qu'il n'est pas indiqué comment doivent être obtenus les mutants et variants mentionnés à la fin de la revendication 1. Au cours de la procédure de recours, la demanderesse a conclu à la poursuite de la procédure relative à la demande et a modifié en partie la formulation de sa conclusion principale en présentant quatre autres conclusions à titre subsidiaire.

Dans sa troisième conclusion subsidiaire, elle a requis la délivrance d'un brevet dont les revendications diffèrent de celles qui ont été publiées par le fait que l'inclusion des mutants et variants à la fin de la revendication 1 a été supprimée. La quatrième conclusion subsidiaire ne fait état que d'une seule revendication, dont le texte est le suivant:

"Utilisation du virus de la rage souche 675 (CNCTC AO 4/77) dans la lutte contre la rage".

Le *Bundespatentgericht* (Tribunal fédéral des brevets) a délivré le brevet dans le texte proposé dans la quatrième conclusion subsidiaire et a rejeté les autres conclusions du recours.

Par son pourvoi, qui est recevable, la demanderesse conclut finalement à l'annulation de la décision du Tribunal fédéral des brevets en ce qui concerne la troisième conclusion subsidiaire et

<sup>\*)</sup> Anmerkung der Red.: Im Verfahren vor dem DPA ist die Patentabteilung für die Prüfung von Einsprüchen zuständig (PatG 1981, § 61, PatG 1978, § 32, Nr. 2).

<sup>\*)</sup> Editorial note: Within the German Patent Office the Patent Division (Department) is responsible for the examination of oppositions (Patent Law 1981, § 61 = Patent Law 1978, § 32, point 2).

<sup>\*)</sup> Note de la rédaction: La Division des brevets est compétente, au sein de l'Office allemand des brevets, pour statuer sur les oppositions (cf. loi sur les brevets de 1981, art. 61 = loi sur les brevets de 1978, art. 32, par. 2).



Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurückzuverweisen.

Außerdem hat die Anmelderin Hilfsanträge gestellt. Sie hat sich zudem ausdrücklich die Einbeziehung von Mutanten und Varianten in den Schutzbereich eines nach dem jetzt in erster Linie gestellten Antrag erteilten Patents vorbehalten.

II. Der Hauptantrag der Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. Das BPatG hat den in der Beschwerdeinstanz verfolgten dritten Hilfsantrag, den die Rechtsbeschwerde jetzt als Hauptantrag weiterverfolgt, zurückgewiesen. Zur Begründung hat das BPatG auf die Rechtsprechung des BGH verwiesen und die Patenterteilung mit der Begründung verweigert, es sei kein Weg angegeben oder bekannt, auf dem der beanspruchte Tollwutvirus Stamm 675 unter zumutbarem Aufwand an Zeit und Mitteln genotypisch identisch nachgeschaffen werden könne. Die Herstellbarkeit des beanspruchten Virus in lediglich äquivalenter Form könne nicht gegeben sein.

2. Die Rechtsbeschwerde greift die Ausführungen des BPatG zur mangelnden Wiederholbarkeit der Lehre des Anspruchs 1 nach dem dritten Hilfsantrag als rechtsfehlerhaft an und führt insoweit im wesentlichen aus: Nach der durch § 1 a Ziff. 2 Satz 2 PatG 1978 (= § 2 Nr. 2 Satz 2 PatG 1981)<sup>1)</sup> geschaffenen neuen Rechtslage müsse es in Angleichung an das Europäische Patentrecht und in Abweichung von der "Bäckerhefe"-Entscheidung (BGHZ 64, 101) für den Schutz eines neuen Mikroorganismus genügen, daß dieser vermehrbar und ordnungsgemäß hinterlegt sei, und daß die Entnahme von Proben gesichert sei. Die Wiederholbarkeit der Neuzüchtung könne nicht mehr verlangt werden, sie sei zudem im vorliegenden Fall gewährleistet.

Das BPatG stelle insoweit überspitzte Anforderungen, die darauf hinaus liefen, daß für die Patentierung der streitigen Erfindung die RNA als Trägerin der genotypischen Eigenschaften sowohl für das Ausgangsvirus des erfindungsgemäßen Züchtungsverfahrens wie auch für das hinterlegte Virus 675 und für sämtliche zur erfindungsgemäßen Viruspopulation gehörende Virustypen ermittelt und in den ursprünglichen Unterlagen mitgeteilt werden müßten. Damit werde Unmögliches verlangt. Ent-

hearing and decision to the Federal Patent Court.

In addition, the applicant has filed auxiliary petitions. The applicant specifically reserved the right to include mutants and variants into the scope of protection of a patent to be issued under the now primarily submitted claim.

II. The main petition of this appeal on the law is successful.

1. The Federal Patent Court dismissed the third auxiliary petition pursued in the appellate instance, which is now being pursued as the main petition in this appeal on the law. For support, the Federal Patent Court referred to the case law of the Federal Supreme Court and denied the issuance of a patent, reasoning that there is no procedure disclosed or known by which the claimed rabies virus Strain 675 can be identically reproduced according to genetic type with a reasonable expenditure of time and means. The producibility of the claimed virus in only equivalent form could not suffice.

2. The appeal on the law challenges the reasoning of the Federal Patent Court with respect to lack of reproducibility of the teaching of claim 1 under the third auxiliary petition as legally in error and insofar essentially submits the following: Under the new provision of Sec. 1a(2) (2) of the 1978 Patent Act (= Sec. 2(2) (2) of the 1981 Patent Act),<sup>2)</sup> in adaptation to the European patent law and in deviation from the Baker's Yeast Federal Supreme Court decision (Bäckerhefe - 64 BGHZ 101) it is sufficient for the protection of a new micro-organism that it can be propagated and has been properly deposited, and that the obtaining of samples is ensured. The reproducibility of making a new micro-organism can no longer be requested, and in addition the latter was assured in the present case.

The Federal Patent Court insofar set exacting requirements which for the patentability of the invention at bar amounted to requiring that the RNA carrier of the genotypical properties both for the starting virus of the cultivation process of this invention and for the deposited virus 675 and for all types of virus belonging to the virus population of this invention had to be determined and disclosed in the original documents. This requires something impossible. In accordance with

au renvoi de l'affaire devant ledit Tribunal pour une procédure et une décision nouvelles.

La demanderesse a en outre présenté des conclusions à titre subsidiaire, en se réservant par ailleurs expressément le droit d'inclure les mutants et les variants dans l'étendue de la protection conférée par un brevet délivré sur la base de la conclusion présentée désormais à titre principal.

II. Il est fait droit à la conclusion principale du pourvoi. En effet:

1. Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté la troisième conclusion subsidiaire de la requérante, qui est devenue désormais dans le pourvoi la conclusion présentée à titre principal. Pour justifier sa décision, le Tribunal s'est référé à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, et a refusé la délivrance du brevet au motif qu'il n'a pas été indiqué de méthode et que de surcroît il n'existe pas de méthode connue pour la reproduction de manière génotypiquement identique, sans investissement excessif en temps et en moyens, du virus de la rage souche 675 qui a été revendiqué. Il ne suffit pas en effet que le virus revendiqué puisse être préparé sous la forme d'un simple équivalent.

2. Selon l'auteur du pourvoi, les arguments développés par le Tribunal fédéral des brevets au sujet de la non-reproductibilité de l'enseignement de la revendication 1 correspondant à la troisième conclusion subsidiaire sont juridiquement erronés, et ce, essentiellement pour les raisons suivantes: étant donné la nouvelle situation juridique créée par l'article 1a, 2°, 2<sup>e</sup> membre de phrase de la loi sur les brevets de 1978 (devenu l'article 2, 2°, 2<sup>e</sup> membre de phrase de la loi sur les brevets de 1981)<sup>2)</sup>, il convient de reconnaître, conformément au droit européen, mais contrairement à ce qui avait été affirmé dans la décision "Bäckerhefe" (BGHZ 64, 101) que pour qu'un nouveau micro-organisme puisse être protégé, il suffit qu'il soit apte à se multiplier, qu'il ait été déposé en bonne et due forme et qu'il ait été ménagé la possibilité de prélever des échantillons. Il n'y a plus lieu d'exiger la reproductibilité de la nouvelle culture, reproductibilité qui est de surcroît assurée en l'occurrence.

Les conditions posées en la matière par le Tribunal fédéral des brevets sont donc excessives, puisqu'elles reviennent en effet à exiger que pour que l'invention en litige puisse être brevetée, l'ARN porteur des propriétés génotypiques soit identifié et divulgué dans les pièces initiales de la demande aussi bien pour le virus de départ du procédé de culture selon l'invention que pour le virus souche 675 qui a été déposé et pour tous les types de virus faisant partie de la population virale suivant

<sup>1)</sup> Anmerkung der Redaktion: Diese Vorschrift lautet wie folgt: "Patente werden nicht erteilt für ... 2. Pflanzensorten oder Tierarten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Diese Vorschrift ist nicht anzuwenden auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse ..."

<sup>2)</sup> Editorial note: this provision reads: "Patents shall not be granted in respect of ... 2. Plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals. This provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof..."

<sup>2)</sup> Note de la rédaction: le texte de cette disposition est le suivant: "1. Les brevets ne sont pas délivrés pour ... 2. les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; cette disposition ne s'applique pas aux procédés microbiologiques ni aux produits obtenus par ces procédés..."

sprechend den in der "Trioxan"-Entscheidung (BGHZ 57,1) und in der Entscheidung "Farbbildröhre" (BGHZ in GRUR 1979, 461) entwickelten Grundsätze müsse es unter Berücksichtigung der gegebenen Schwierigkeiten genügen, wenn die Viren nach ihren wesentlichen phänotypischen Eigenschaften beschrieben würden und mit diesen Eigenschaften jederzeit wieder gezüchtet werden könnten.

3. Die Angriffe der Rechtsbeschwerden sind im Ergebnis begründet.

a) Im Ausgangspunkt zutreffend geht das BPatG davon aus, daß notwendige Voraussetzung einer patentfähigen Erfindung im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG 1978/1981 ist, daß ihr Gegenstand von einem Fachmann ausgeführt werden kann, und daß dies mit gleichbleibendem Erfolg beliebig wiederholt werden kann. Das entspricht der zur früheren Fassung des § 1 Abs. 1 PatG 1968 ergangenen ständigen Rechtsprechung des Senats (vgl. BGHZ 52, 74, 82 und Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl., § 1 PatG, Rdn. 70, 72 mit weiteren Nachw.), an der für das neue Recht festgehalten wird. Insoweit erhebt auch die Rechtsbeschwerde keine Einwendungen.

b) Bei der weiteren Prüfung orientiert sich der angefochtene Beschluß an der ebenfalls noch zum Geltungsbereich des PatG 1968 ergangenen Rechtsprechung des Senats zur Wiederholbarkeit bei Erfindungen im biologischen Bereich. Hiernach soll insbesondere ein sog. Sachschutz für einen neuen Mikroorganismus nur dann gewährt sein, wenn der Erfinder einen nacharbeitbaren Weg aufzeigt, wie ein Fachmann den neuen Mikroorganismus erzeugen kann, ohne auf ein vom Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger geschaffenes Erzeugnis angewiesen zu sein; die Hinterlegung und Freigabe einer vermehrbaren Probe des neuen Organismus soll für das Erfordernis der Wiederholbarkeit nicht genügen (BGHZ 52, 74, 83, 85 - Rote Taube; 64, 101, 106/7 - Bäckerhefe; GRUR 1978, 162, 164 - 7-chlor-6-demethyltetracyclin; 1981, 263 - Bakterienkonzentrat).

Diese Rechtsprechung kann für den Geltungsbereich des § 1 Abs. 1 PatG 1978/1981 nicht aufrechterhalten werden. Sie hat - auch schon zum alten Recht - in der Literatur starke Kritik gefunden (vgl. Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl. S. 122 ff.; Blum, GRUR Int. 1981, 293, 297 f.; Cadman, GRUR Int. 1985, 242 ff.; v. Pechmann, GRUR 1975, 395 ff.; Teschemacher, GRUR Int. 1981, 357 ff.; Trüstedt, GRUR 1981, 101 ff. und 1986, 640 ff.;

the principles developed in the Federal Supreme Court decisions Trioxane (57 BGHZ 1) and Color Picture Tube (*Farbbildröhre* - 1979, p. 461, GRUR) in view of the existing difficulties it is sufficient if the viruses are described in accordance with their essential phenotypical properties and with these properties can be recultivated at any time.

3. The appeal on the law is successful.

(a) From a correct starting point the Federal Patent Court initially states that a necessary prerequisite for a patentable invention under Sec. 1(1) of the 1978/1981 Patent Acts is that it can be carried out by a person skilled in the art and that this can be repeated with the same success as often as desired. This corresponds to the continuous case law of this Court under the old Sec. 1(1) of the 1968 Patent Act (see 52 BGHZ 74, 82 and Benkard, "*Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz*," 7th Edition, marginal notes 70, 72, with further references), which is adhered to for the new law. To that extent, the appeal on the law also does not raise any objections.

(b) In the further examination, the Federal Patent Court used as a guide the case law of this Court relating to the reproducibility of inventions in the biological field which was established in conjunction with the 1968 Patent Act. Under this Act, in particular, a so-called product protection for a new micro-organism could be granted only if the inventor provided a workable way for a person skilled in the art to produce the new micro-organism without being dependent upon a product of the inventor or his legal successor; the deposit and release of a reproducible sample of the new organism was not sufficient for this requirement of the reproducibility (Red Dove (Rote Taube - 52 BGHZ 74, 83, 85); Baker's Yeast (Bäckerhefe - 64 BGHZ 101, 106, 106/7); 7-chlor-6-demethyltetracyclin, 1978, p. 164, GRUR; Concentrate of Micro-organisms (*Bakterienkonzentrat* - 1981, p. 263, GRUR)).

This case law cannot be maintained under Sec. 1(1) of the 1978/1981 Patent Acts. It has also - even in conjunction with the old statute - been strongly criticized in the literature (see Bernhardt & Kraßer, "*Lehrbuch des Patentrechts*," 4th ed. at p. 122 et seq.; Blum, GRUR Int. 1981, p. 293, 297; Cadman, GRUR Int. 1985, p. 242 et seq.; V. Pechmann, GRUR 1975, p. 395 et seq.; Teschemacher GRUR Int. 1981, p. 357 et seq.; Trüstedt GRUR

l'invention. Or ce serait exiger l'impossible. Suivant les principes posés dans la décision "*Trioxan*" (BGHZ 57, 1) et dans la décision "*Farbbildröhre*" (BGHZ dans GRUR 1979, 461), il devrait suffire d'exiger, vu les difficultés existant à cet égard, que les virus soient décrits d'après leurs propriétés phénotypiques essentielles et qu'il soit possible à tout moment d'obtenir de nouvelles cultures présentant ces mêmes propriétés.

3. Tout bien considéré, le pourvoi est fondé.

a) Le Tribunal fédéral des brevets pose au départ, avec juste raison, que la condition nécessaire pour qu'une invention soit brevetable au sens où l'entend l'article 1, paragraphe 1 de la loi sur les brevets de 1978/1981, c'est que l'objet sur lequel elle porte puisse être réalisé par un homme de métier, autant de fois que l'on veut, et toujours avec le même succès. Il reste fidèle par là à la jurisprudence constante de la Chambre relative à l'application des dispositions de l'article 1, par. 1 de l'ancienne loi sur les brevets de 1968 (cf. BGHZ 52, 74, 82 et Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 7<sup>e</sup> édition, article 1 PatG, n<sup>os</sup> 70, 72 avec d'autres références), jurisprudence restée inchangée pour ce qui concerne l'application des nouvelles dispositions en la matière. L'auteur du pourvoi ne formule d'ailleurs pas d'objections à cet égard.

b) Ensuite, dans leur examen de la question, les auteurs de la décision attaquée s'inspirent de la jurisprudence de la Chambre relative à la reproductibilité des inventions dans le domaine biologique, laquelle est encore régie elle aussi par les dispositions de la loi sur les brevets de 1968. D'après ces dispositions en particulier, un nouveau micro-organisme ne saurait bénéficier de la protection accordée aux produits que si l'inventeur indique un procédé que l'homme du métier puisse mettre en œuvre à son tour pour obtenir ce nouveau micro-organisme, sans avoir à faire appel à un produit obtenu par l'inventeur ou son ayant-cause; le dépôt et la remise d'un échantillon du nouveau micro-organisme apte à se multiplier ne sont pas considérés comme suffisants au regard de l'exigence de la reproductibilité de l'invention (BGHZ 52, 74, 83, 85 - Rote Taube; 64, 101, 106/7 - Bäckerhefe; GRUR 1978, 162, 164 - 7-chlor-6-demethyltetracyclin; 1981, 263 - Bakterienkonzentrat).

Or cette jurisprudence ne saurait être maintenue pour ce qui concerne le domaine régi par les dispositions de l'article 1, paragraphe 1 de la loi sur les brevets de 1978/1981. Elle a en effet été violemment critiquée dans la doctrine - la jurisprudence relative à l'application des anciennes dispositions avait déjà fait elle aussi l'objet de critiques (cf. Bernhardt/Kraßer, *Lehrbuch des Patentrechts*, 4<sup>e</sup> édition, p. 122 s.; Blum, GRUR Int. 1981, 293, 297 s.; Cadman,

Utermann, GRUR Int. 1985, 34 ff.). Durch die neue Gesetzesformulierung des § 1 a Nr. 2 Satz 2 PatG 1978 (= § 2 Nr. 2 Satz 2 PatG 1981), die Harmonisierung des nationalen und internationalen Patentrechts auf der Grundlage des internationalen Übereinkommens zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des nationalen Rechts der Erfindungspatente (Straßburger Patentübereinkommen) vom 27. November 1963 (BGBl. 1976 II S. 658) und im Zusammenhang mit dem Europäischen Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973 (BGBl. 1976 II S. 826) sowie durch die Institutionalisierung der Hinterlegung vermehrfähiger Mikroorganismen durch den Budapestervertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren vom 28. April 1977 (BGBl. 1980 II S. 1105), der für die Bundesrepublik Deutschland am 20. Januar 1981 in Kraft getreten ist (Bekanntmachung vom 11. Dezember 1980, BGBl. II S. 1531), haben sich erhebliche neue Gesichtspunkte ergeben, die Veranlassung zur Überprüfung der bisherigen Rechtsprechung geben.

c) Aus dem Gesetzeswortlaut und dem Begriff der Erfindung läßt sich keine eindeutige Aussage darüber entnehmen, in welcher Weise die tatsächliche Reproduzierbarkeit des Erfindungsgegenstandes gegeben sein muß. Wesentliche Gesichtspunkte ergeben sich jedoch aus dem Zweck des Patentschutzes. Der Grund für die Verleihung des Ausschließlichkeitsrechts "Patent" wird im wesentlichen einerseits in der Anerkennung einer besonderen Leistung im Bereich der Technik und andererseits in der - auch als Ansporn für weitere Leistungen zu verstehenden - Gewährung einer Gegenleistung dafür gesehen, daß der Erfinder den technischen Fortschritt und das technische Wissen der Allgemeinheit bereichert hat (vgl. BGH in GRUR 1969, 534, 535 - Skistiefelverschluss; BGHZ 45, 102, 108 - Appetitzügler; Bernhardt/Kraßer, a.a.O., S. 24/25; Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, 4. Aufl., S. 50/51; Benkard, a.a.O. Einl. PatG Rdn. 1). Ist Gegenstand der zu patentierenden Erfindung die Gestaltung eines Erzeugnisses, so liegt die patentwürdige Bereicherung der Allgemeinheit darin, daß dieser eine herstellbare neugestaltete Sache zur Verfügung gestellt wird, was in der Regel durch die Beschreibung der neuen Beschaffenheit der Sache geschieht. Wie der Erfinder das Erzeugnis herstellt und ob er es überhaupt jemals herstellt, ist für die bereits in der neugestalteten Sache selbst liegende Bereicherung ohne Bedeutung, sofern dem nacharbeitenden Fachmann nur irgendein beliebiger Weg zu ihrer Herstellung zur Verfügung steht. Dementsprechend ist auch der Schutz gegen eine unberechtig-

1981, p. 101 et seq. and GRUR 1986, p. 640 et seq.; Utermann GRUR Int. 1985, p. 34 et seq. Significant new aspects which give cause to review the former case law have resulted from the reformulated statutory wording of Sec. 1a(2) (2) of the 1978 Patent Act (=Sec.2(2) (2), 1981 Patent Act), the harmonization of national and international patent law on the basis of the Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Inventions (Strasbourg Patent Convention) of November 27, 1963, and in conjunction with the European Patent Convention of October 5, 1973, as well as by the institutionalization of the depositing of reproducible micro-organisms in the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure dated April 28, 1977 (BGBl. II 1980, p. 1105) which entered into force for the Federal Republic of Germany on January 20, 1981 (BGBl. II 1980, p. 1531).

(c) Based on the text of the statute and the concept of "invention," an unequivocal statement cannot be found regarding how the actual reproducibility of the subject of the invention has to exist. Important aspects follow, however, from the purpose of the patent protection. Essentially, the reason for providing the exclusive right "patent" is on the one hand the recognition of a particular achievement in the field of technology and on the other hand in the granting of a reward - also as an incentive for further achievements - for the fact that the inventor has enriched public technical progress and technical knowledge (see Federal Supreme Court decisions, *Skistiefelverschluss* - GRUR 1969, p. 534, 535; *Appetitzügler* - 45 BGHZ p. 24, 25; Hubmann, loc. cit. Bernhardt/Kraßer "*Gewerblicher Rechtsschutz*," 4th ed., at p. 50, 51; Benkard, loc. cit., marginal note 1 to the Introduction of the Patent Act). If the subject of an invention to be patented is the form of a product, then the patent-worthy public enrichment resides in the fact that the public has been provided with a new form of producible article which is achieved as a rule by the description of the new form of the article. How the inventor produces the product and whether he ever produces it at all is irrelevant for the enrichment which already resides in the newly-formed article itself, as long as any way at all to produce the article is available to the person skilled in the art if he wishes to reproduce the invention. Correspondingly, the protection against unauthorized exploitation of the patented product also depends exclusively

GRUR Int. 1985, 242 ss.; V. Pechmann, GRUR 1975, 395 s.; Teschemacher, GRUR Int. 1981, 357 s.; Trüstedt, GRUR 1981, 101 s. et 1986, 640 s.; Utermann, GRUR Int. 1985, 34 s.). La nouvelle formulation des dispositions de l'article 1a, 2°, 2<sup>e</sup> membre de phrase de la loi sur les brevets de 1978 (devenu l'art. 2, 2°, 2<sup>e</sup> membre de phrase de la loi sur les brevets de 1981), l'harmonisation du droit national et international des brevets sur la base de la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention (Convention de Strasbourg), en date du 27 novembre 1963 (BGBl. 1976 II, p. 658), la signature le 5 octobre 1973 de la Convention sur le brevet européen (BGBl. 1976 II, p. 826) ainsi que celle du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets en date du 28 avril 1977 (BGBl. 1980 II, p. 1105), qui est entré en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne le 20 janvier 1981 (publication le 11 décembre 1980 au BGBl. II, p. 1531), et qui a institutionnalisé le dépôt de micro-organismes aptes à se multiplier, ont apporté des éléments tout à fait nouveaux, ce qui conduit à envisager une révision de la jurisprudence actuelle.

c) La manière dont doit être assurée en pratique la reproductibilité de l'objet de l'invention ne ressort pas clairement du texte de la loi et du concept de "l'invention". Si l'on considère toutefois la finalité qui a été assignée à la protection par brevet, il est possible de tirer à cet égard des conclusions essentielles. Si le droit d'exclusivité que constitue le brevet est conféré, c'est essentiellement d'une part pour honorer une prestation inventive particulière dans le domaine de la technique, et d'autre part pour offrir à l'inventeur une rémunération pour la contribution qu'il a apportée au progrès technique et à l'enrichissement des connaissances techniques de la collectivité, rémunération qui doit également être comprise comme une incitation à fournir d'autres prestations inventives (cf. BGH dans GRUR 1969, 534, 535 - *Skistiefelverschluss*; BGHZ 45, 102, 108 - *Appetitzügler*; Bernhardt/Kraßer, loc. cit., p. 24/25; Hubmann, *Gewerblicher Rechtsschutz*, 4<sup>e</sup> édition, p. 50/51; Benkard, loc. cit. *Einl. PatG* n° 1). Si l'objet de l'invention à breveter est la mise au point d'un produit sous une forme nouvelle, l'enrichissement apporté à la collectivité qui mérite d'être récompensé par le brevet tient à la mise à la disposition de ladite collectivité d'un produit qui se présente sous une forme nouvelle et que l'on peut fabriquer, mise à disposition qui est assurée en règle générale par la description des nouvelles propriétés du produit. Cet enrichissement tenant déjà à cette nouvelle forme même qui a été donnée au produit, il importe peu de savoir comment l'inventeur obtient le produit et même s'il l'a jamais obtenu,

te Auswertung des patentierten Erzeugnisses allein von der Übereinstimmung mit dem patentierten Gegenstand und nicht von dem jeweils bei der Herstellung angewendeten Verfahren abhängig (§ 6 PatG 1968/1978, § 9 Nr. 1 PatG 1981). Es ist - abgesehen von dem hier in Rede stehenden Fall der Erfindungen auf dem Gebiet der Biologie - bisher von einem Patentanmelder nicht verlangt worden, daß er einen konkreten Herstellungsweg angibt, sofern die Herstellung des geschützten Erzeugnisses den nacharbeitenden Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen nicht vor unangemessene Probleme stellt. In den Fällen, in denen dem Fachmann ohne Hilfe des Erfinders ein Herstellungsweg nicht zur Verfügung steht, genügt es, wenn ein einziger Herstellungsweg angegeben wird; auch zur Erlangung eines umfassenden Sachschutzes ist es nicht erforderlich, alle denkbaren oder jedenfalls gerade denjenigen Herstellungsweg wiederholbar zu beschreiben, auf dem dem Erfinder die Herstellung erstmals gelungen ist. Das spricht dafür, es auch bei Erfindungen auf dem Gebiet der Biologie für die Gewährung eines sog. Erzeugnisschutzes ausreichen zu lassen, wenn der Allgemeinheit ein neu gezüchtetes Individuum zur Verfügung gestellt wird, das mit herkömmlichen biologischen Mitteln vermehrt werden kann. Der nacharbeitende Fachmann wird, wenn er die Wahl hat, ohnehin den Weg der Vermehrung beschreiten, weil dieser leichter und mit größerer Sicherheit als eine Nachzüchtung zum erfindungsgemäßen Erzeugnis führt. Auch die Leistung des Erfinders und ihre Anerkennungswürdigkeit wird nicht dadurch in Frage gestellt, daß er zwar nicht die Wiederholbarkeit der mühevollen Erstzüchtung, wohl aber - durch diese bedingt - die Wiederholbarkeit des Züchtungsergebnisses garantieren kann. Wenn allerdings der Gegenstand der Erfindung gerade in dem Züchtungsverfahren gesehen und dieses zum Gegenstand des Patents gemacht werden soll, dann erscheint es gerechtfertigt, auch die Wiederholbarkeit eben dieses Verfahrens zu verlangen. So lag es im Falle der Entscheidung "Rote Taube" (BGHT 52, 74); ein solcher Fall ist jedoch im vorliegenden Verfahren nicht zu entscheiden.

d) Der Senat hat in der Entscheidung "Rote Taube" (BGHZ 52, 74, 83) ausgeführt, bei einer Neuzüchtung fehle es an einer die Patenterteilung rechtfertigenden Bereicherung der Allgemeinheit, wenn keine Lehre zur Herstellung der neuen Art gegeben und der Fachmann lediglich auf das zunächst nur in der

upon the similarity with the patent article and not with the process used for its production (Sec. 6 of the 1968/1978 Patent Acts, Sec. 9(1) of the 1981 Patent Act). Except for the case involved here, of an invention in the field of biology, until now a patent applicant has not been required to provide a specific production method, as long as the production of the protected article does not pose unreasonable problems to a person skilled in the art equipped with his general professional knowledge. In those cases, in which the person skilled in the art does not have a method available to produce the article without the assistance of the inventor, it suffices if a single production method is disclosed; also, for obtaining comprehensive product protection, it is not necessary to describe in a reproducible manner, all conceivable methods or even the actual method by which the inventor has first accomplished the production of the product. This is an argument in favour of allowing it to suffice, also in the case of inventions in the field of biology, if the public is provided with a new cultivated organism which can be multiplied by conventional biological means in order to obtain so-called product protection. If he has the choice, the person skilled in the art reproducing the invention will pursue the propagation method anyway, because it reproduces the invention product faster and safer than making the micro-organism *de novo*. Also, the accomplishment of the inventor and its recognition is not cast into doubt merely because he cannot guarantee the reproducibility of the cumbersome first making of the microorganism, since he can still guarantee the reproducibility of the result of making that microorganism. If, however, the subject matter of the invention resides particularly in the process of making the micro-organism itself and this very process is to be made the subject matter of the patent, then it appears justified to require also the reproducibility of this very process. This was the situation in the case *Red Dove* (*Rote Taube* 52 BGHZ 74). Such a case is not to be decided, however, in the present proceeding.

(d) In its decision *Red Dove*, this Court explained that in the case of re-breeding there is not enrichment of the public justifying the issuance of a patent if no teaching for the production of the new species is disclosed and the person skilled in the art is merely directed to the material breeding result which ini-

pourvu que l'homme du métier qui veut reproduire l'invention dispose d'un moyen d'obtention quelconque. De même, c'est uniquement la similitude avec l'objet breveté et non le procédé d'obtention utilisé qui importe pour la protection de l'objet breveté contre une exploitation abusive (art. 6 de la loi sur les brevets de 1968/1978, art. 9, 1° de la loi sur les brevets de 1981). Sauf pour les inventions dans le domaine de la biologie, dont relève l'invention en litige, il n'a jusqu'ici jamais été exigé d'un demandeur qu'il indique un mode d'obtention précis, dans la mesure où l'obtention du produit protégé ne pose pas de problèmes trop ardues à l'homme du métier qui veut reproduire l'invention en faisant appel à ses connaissances générales. Dans les cas où l'homme du métier ne peut trouver de mode d'obtention sans l'aide de l'inventeur, il suffit que ce dernier indique un seul mode d'obtention; de même, pour que le demandeur puisse bénéficier d'une protection étendue pour son produit, il n'est pas exigé qu'il décrive de manière qu'ils puissent être reproduits tous les procédés d'obtention imaginables, ni même qu'il décrive au moins le mode d'obtention qui a permis précisément à l'inventeur d'obtenir pour la première fois le produit. Ceci conduit à penser que pour l'octroi d'une protection dite de produit, il conviendrait aussi, dans le cas des inventions relevant du domaine de la biologie, de se borner à exiger que soit mis à la disposition du public une entité provenant d'une nouvelle culture, que l'on puisse multiplier par les moyens biologiques classiques. L'homme du métier qui voudra reproduire l'invention choisira de toute façon, s'il en a la possibilité, le procédé d'obtention par multiplication, parce qu'il est plus facile à mettre en œuvre et conduit plus sûrement que la reproduction de la culture au produit selon l'invention. De même, la prestation de l'inventeur et le mérite de l'invention ne seront pas remis en question si l'inventeur n'est pas en mesure de garantir la reproductibilité d'une première culture qu'il a réalisée péniblement, à condition qu'il puisse en revanche, grâce à cette première culture, garantir la reproductibilité du produit qu'il a obtenu. Toutefois, lorsque c'est précisément le procédé de culture qui constitue l'objet de l'invention, et que c'est ce procédé qui doit être breveté, il paraît justifié d'exiger aussi la reproductibilité de ce procédé, ainsi qu'il en a été décidé dans l'affaire "*Rote Taube*" (BGHZ, 52, 74); mais ce n'est pas le cas en l'occurrence.

d) Dans la décision "*Rote Taube*" (BGHZ 52, 74, 83), la Chambre a déclaré qu'une nouvelle culture ne saurait être considérée comme un enrichissement apporté à la collectivité, justifiant l'octroi d'un brevet, s'il n'est pas enseigné de moyen de produire la nouvelle espèce, l'homme du métier étant simplement

Hand des Erfinders befindliche körperliche Züchtungsergebnis verwiesen werde. Dem ist weiterhin zuzustimmen. Zweifelhaft ist es jedoch, wenn hieraus dort und in den weiteren oben zu Ziff. II 3 b) zitierten Entscheidungen des Senats gefolgert wird, es sei in jedem Falle die Wiederholbarkeit des Züchtungsverfahrens erforderlich. Wenn - worauf sich auch die Anmelderin im vorliegenden Falle beruft - bei einer Patentanmeldung für einen neuen Mikroorganismus eine vermehrungsfähige Probe des Organismus mit den aus der Entscheidung "Bäckerhefe" (BGHZ 64, 101, 112 ff.) ersichtlichen Maßgaben derart hinterlegt wird, daß ein interessierter Dritter tatsächlich in die Lage versetzt wird, sich auch ohne Zustimmung des Patentanmelders (Patentinhabers) den Mikroorganismus der angemeldeten Art zu beschaffen und ihn zu vermehren, dann ist die Allgemeinheit um den Mikroorganismus und die Möglichkeit der Benutzung des neuen Organismus bereichert. Immerhin hat der beschließende Senat a.a.O. eine solche Hinterlegung bereits als mögliche Ersatzlösung für die Beschreibung einer mikrobiologischen Erfindung bezeichnet und in einer weiteren Entscheidung (GRUR 1978, 162 - 7-chlor-6-demethyltetracyclin) als ausreichende Offenbarung der wiederholbaren Beschaffung des einzusetzenden Materials für ein unter Verwendung des neuen Mikroorganismus durchzuführendes Verfahren anerkannt. Es erscheint folgerichtig, eine solche Hinterlegung des vermehrungsfähigen Mikroorganismus auch als Sicherstellung der Wiederholbarkeit für einen auf den Mikroorganismus selbst bezogenen sog. Sachanspruch ausreichen zu lassen. Praktische Schwierigkeiten, die zunächst noch befürchtet werden konnten, sind durch den inzwischen auch von der Bundesrepublik Deutschland ratifizierten und in Kraft getretenen Budapestervertrag im wesentlichen gegenstandslos geworden.

e) In der "Bäckerhefe"-Entscheidung (BGHZ 64, 101, 107) hat der Senat darauf hingewiesen, daß das Erfordernis der wiederholbaren Neuzüchtung zugleich auch der Abgrenzung gegenüber einer nicht patentfähigen Entdeckung (vgl. dazu jetzt § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatG 1978/1981) diene und dem Grundsatz Rechnung trage, daß in der Natur vorkommende Organismen für jedermann verfügbar bleiben sollen. Das rechtfertigt allein nicht die Notwendigkeit einer Wiederholbarkeit der Neuzüchtung. Soweit der Einzelfall in dieser Hinsicht Zweifel aufwirft, genügt es in der Regel zur Abgrenzung gegen eine nicht patentfähige Entdeckung, daß der Anmelder den von ihm beschriebenen Züchtungsweg beschreibt, wobei es in diesem Zusammenhang

initially is only in the hands of the inventor. This view is still correct. It is, however, questionable, whether the consequence of the Red Dove decision and the further decisions of this Court cited above under II 3b, would be that in each case the reproducibility of the breeding process is necessary. If - as the applicant in the present case argues - in a patent application for a new micro-organism a sample of the organism capable of multiplication is deposited in such a way and in accordance with the premises outlined in the decision Baker's Yeast (*Bäckerhefe* - 64 BGHZ 101, 122 et seq.) that an interested third party is in fact in a position to obtain the micro-organism of the filed species even without the approval of the patent applicant (patent owner), then the public is enriched by the micro-organism and the possibility of use of the new organism. After all, this Court, *loc. cit.*, has already held such a deposit to be a possible alternative solution for the description of a micro-biological invention and in a further decision *7-chlor-6-dimethyltetracyclin*, (GRUR 1978, p. 162) has recognised as sufficient disclosure if the material to be utilized can be repeatedly obtained for a process to be carried out using the new micro-organism. It appears consistent to allow such a deposit of the reproducible micro-organism also to suffice to ensure the reproducibility of a so-called product claim relating to the micro-organism itself. Practical difficulties which initially might still have been apprehended are substantially moot in view of the Budapest Convention on depositing micro-organisms which, in the meantime, has also been ratified by the Federal Republic of Germany and has entered into force.

(e) In the Baker's Yeast decision (*Bäckerhefe* - 64 BGHZ 101, 107) this Court has pointed out that the requirement of the reproducible re-breeding also constitutes demarcation *vis-à-vis* an unpatentable discovery (see in this respect Sec. 1(2) of the 1978/1981 Patent Act) and acknowledges the principle that naturally occurring organisms must remain publicly accessible. This in itself does not justify the necessity of a reproducibility of the re-breeding. Insofar as there is doubt in this respect in an individual case it will usually be sufficient for the demarcation *vis-à-vis* a non-patentable discovery that the applicant describes the breeding or making process he used, and in this context it is not important whether the breeding pro-

renvoyé au produit matériel de la culture que l'inventeur est seul à détenir au début. Sur ce point, cette décision demeure justifiée. Mais il est contestable d'en conclure, dans cette décision et dans les autres décisions de la Chambre, citées plus haut sous le point II 3b), que la reproductibilité du procédé de culture est exigée dans tous les cas. Du moment que - comme le soutient la demanderesse en l'espèce - il est déposé à l'appui d'une demande de brevet pour un nouveau micro-organisme un échantillon apte à se multiplier dudit organisme, qui satisfait aux exigences énoncées dans la décision "*Bäckerhefe*" (BGHZ 64, 101, 112 s.) de telle manière qu'un tiers intéressé est réellement en mesure de se procurer le micro-organisme de l'espèce revendiquée et de le multiplier, même si le demandeur (titulaire du brevet) n'a pas donné son consentement, un enrichissement a été apporté à la collectivité du fait de la création et de la possibilité d'utilisation de ce nouveau micro-organisme. En tout cas, la Chambre qui a rendu la décision susmentionnée a déjà estimé que ce dépôt pouvait tenir lieu de la description d'une invention dans le domaine de la microbiologie, et dans une autre décision (GRUR 1978, 162 - *7-chlor-6-demethyltetracyclin*), elle a jugé qu'il constituait un exposé suffisant des conditions de l'obtention reproductible du matériel à utiliser pour la mise en œuvre d'un procédé dans lequel intervient le nouveau micro-organisme. Il paraît logique d'admettre qu'un tel dépôt de micro-organisme apte à se multiplier constitue également une garantie suffisante de la reproductibilité dans le cas d'une revendication dite de produit portant sur le micro-organisme lui-même. Les difficultés d'ordre pratique que l'on pouvait encore redouter au début ont depuis été éliminées pour l'essentiel par le Traité de Budapest sur la reconnaissance du dépôt international des micro-organismes, qui entre-temps a également été ratifié par la République fédérale d'Allemagne et est entré en vigueur.

e) Dans la décision "*Bäckerhefe*" (BGHZ 64, 101, 107), la Chambre a rappelé que l'exigence relative à la reproductibilité de la nouvelle culture permet également de distinguer une invention brevetable d'une découverte non brevetable (cf. actuellement à ce sujet l'art. 1, par. 2, 1° de la loi sur les brevets de 1978/1981) et qu'elle est la reconnaissance du principe selon lequel les micro-organismes existant dans la nature doivent rester à la disposition de tous. Mais affirmant cela, elle ne justifiait pas de ce seul fait la nécessité d'une reproductibilité de la nouvelle culture. Chaque fois qu'il y a doute à cet égard, il suffit en général, pour prouver la différence entre une invention donnée et une découverte non brevetable, que le

nicht darauf ankommt, ob das einmal durchgeführte Züchtungsverfahren identisch wiederholbar ist.

f) Entsprechend dem Zweck des Patentgesetzes, den technischen Fortschritt zu fördern und den Erfindergeist für das Gewerbe in nutzbringender Weise anzuregen (vgl. § 1 Abs. 1 und 2 PatG 1978/1981; BGHZ 45, 102, 108; Benkard, a.a.O. Einl. PatG Rdn. 1), ist auch bei Auslegung und Anwendung des Patentgesetzes praktischen Bedürfnissen stärker Rechnung zu tragen als theoretischen Überlegungen. Bei einem neuen Mikroorganismus ist die Wiederholbarkeit durch Vermehrung eines ersten Züchtungsergebnisses von erheblich größerer praktischer und wirtschaftlicher Bedeutung als die Wiederholung des Züchtungsvorgangs und verdient daher auch zumindest in gleichem Maße Anerkennung. Das primäre Züchtungsverfahren ist demgegenüber mehr von wissenschaftsgeschichtlichem Interesse. Der Weg der Vermehrung ist auch leichter zu beschreiben und die Konzentration hierauf vereinfacht das Erteilungsverfahren. Das Erfordernis einer wiederholten Neuzüchtung mit genetisch identischem Ergebnis ist nach dem derzeitigen Stand der Technik in aller Regel praktisch unerfüllbar. Ein Festhalten an diesem Erfordernis würde zu dem Ergebnis führen, daß vielen wichtigen Erfindungen der verdiente Lohn nicht gewährt werden könnte, und daß für einen wichtigen Bereich der technischen Entwicklung die patentrechtliche Forderung und Absicherung versagen würde. Nachdem der Gesetzgeber durch die Neufassung des § 1 a Nr. 2 Satz 2 PatG 1978 (= § 2 Nr. 2 Satz 2 PatG 1981) klargestellt hat, daß mikrobiologische Züchtungsverfahren und Erzeugnisse dem Patentschutz zugänglich sind, ist es geboten, die Schutzvoraussetzungen im einzelnen so auszugestalten, daß der gesetzlich vorgesehene Schutz auch praktisch realisiert werden kann und nicht an unerfüllbaren Anforderungen scheitert. Eine sachgemäße Lösung könnte nicht darin gesehen werden, daß durch eine unangemessen weite Definition der in den Schutz durch ein einziges Patent einzubeziehenden Mikroorganismen eine wiederholbare Neuzüchtung wahrscheinlicher gemacht wird. Auch sollten die Anmeldender möglichst gar nicht erst der Versuchung ausgesetzt werden, den bei

cess which was once carried out can be identically repeated.

(f) In accordance with the purpose of the Patent Act to promote technical progress and stimulate the inventive spirit for industry in a beneficial manner (see (Sec.1(1) and (2), of the 1978/1981 Patent Act, 45 BGHZ 101,108; Benkard, loc. cit. Introduction of the Patent Act, marginal note 1) practical considerations also deserve stronger recognition than theoretical reflections in the interpretation and application of the Patent Act. In the case of a new micro-organism, the reproducibility by multiplication of a first production result is of far more practical and economic importance than the repetition of the making, and thus also deserves at least the same recognition. The primary making in comparison therewith is more of scientific historical interest. The manner of multiplication is also easier to describe, and concentration thereon simplifies prosecution. The requirement of a repeated re-cultivation with a genetically identical result is in the present state of the art generally practically impossible to meet. To insist on this requirement would lead to the result that many important inventions would not receive their deserved reward and that patent law promotion and protection would be denied to an important area of the technical development. After the legislature has made it clear in the new wording of Sec. 1a(1) (2) 1978 Patent Act (Sec. 2(2) (2) 1981 Patent Act) that microbiological cultivation processes and results are entitled to patent protection, it is mandatory to shape the requirements for protection individually in such a way that the statutorily provided protection can also be realized in practice and is not precluded by requirements that cannot be fulfilled. An appropriate solution could not be found in the approach that by an unsuitably broad definition of the micro-organisms to be included in the protection of a single patent a repeatable making becomes more probable. Also, the applicants should from the outset not be tempted to take the approach which is possible with certain species of micro-organisms, namely to release the new cultivation into nature and then to "obtain" it by a reproducible sepa-

demandeur décrit le procédé de culture qu'il a utilisé, la question de savoir si le procédé de culture qui a été mis en œuvre une première fois peut être reproduit de manière identique ne jouant aucun rôle pour ce faire.

f) Compte tenu de l'objectif poursuivi par la loi sur les brevets, qui vise à promouvoir le progrès technique et à stimuler utilement l'activité inventive au service de l'industrie (cf. art. 1 par. 1 et 2 de la loi sur les brevets de 1978/1981; BGHZ 45, 102, 108; Benkard, loc. cit. Einl. PatG note 1), il convient également pour l'interprétation et l'application des dispositions de la loi sur les brevets de tenir davantage compte des nécessités pratiques que des considérations théoriques. Dans le cas d'un nouveau micro-organisme, la reproductibilité par multiplication d'un premier produit de culture est d'une importance pratique et économique bien supérieure à la répétition du procédé de culture et mérite par conséquent d'être pour le moins reconnue à égalité. Le procédé initial de culture en revanche présente surtout un intérêt du point de vue de l'histoire des sciences. Le procédé de reproduction par multiplication est également plus facile à décrire, et centrer l'examen sur lui facilite le déroulement de la procédure de délivrance. Dans l'état actuel de la technique, exiger que la reproduction s'effectue par une nouvelle culture qui conduise à un résultat génétique identique, c'est pratiquement, d'une manière générale, exiger l'impossible. Vouloir maintenir cette exigence conduirait à refuser d'honorer comme elles le méritent bon nombre d'inventions importantes et à priver une part considérable du progrès des techniques du stimulant et de la protection que constitue le brevet. Dès lors que le législateur a clairement fait savoir, par la modification apportée à l'article 1a, 2°, 2<sup>e</sup> membre de phrase de la loi sur les brevets de 1978 (devenu l'article 2, 2°, 2<sup>e</sup> membre de phrase de la loi sur les brevets de 1981), que la protection par brevet peut être accordée aux procédés microbiologiques de culture et aux produits obtenus par ces procédés, il y a lieu de formuler les diverses conditions requises pour la brevetabilité de telle manière que la protection prévue par la loi puisse également s'inscrire dans les faits et ne pas être mise en échec par des exigences auxquelles il est impossible de satisfaire. Élargir démesurément la définition des micro-organismes à englober dans

manchen Arten von Mikroorganismen wohl zu verwirklichenden Weg zu gehen, daß eine Neuzüchtung in die Natur entlassen und dann in einem wiederholbaren Ausscheidungs- und Reinigungsverfahren "gewonnen" wird (vgl. Cadman, GRUR Int. 1985, 242, 244).

g) Das EPA vertritt bei der Auslegung und Handhabung der den §§ 1, 1 a, 26 PatG 1978 (§§ 1, 2, 35 PatG 1981) entsprechenden Artikel 52, 53, 83 EPÜ einen anderen Standpunkt als die bisherige Rechtsprechung des Senats und läßt auch für die Wiederholbarkeit einer auf einen Mikroorganismus als solchen gerichteten Anmeldung die Hinterlegung einer vermehrungsfähigen Probe genügen (Richtlinien C - IV, 3.6 des EPA; vgl. auch Cadman, GRUR Int. 1985, 242, 244).

Da die Angleichung der nationalen und europäischen Vorschriften des materiellen Patentrechts der Schaffung eines weitgehend übereinstimmenden Patentrechts dienen soll, ist auch auf eine möglichst einheitliche Auslegung im nationalen und internationalen Bereich zu achten. In der hier zu entscheidenden Rechtsfrage hat das EPA gemäß den vorstehenden Ausführungen die besseren Argumente für sich, und es ist nicht zu erwarten, daß es seinen Standpunkt ändern wird. Es erscheint daher auch aus Gründen wünschenswerter einheitlicher Rechtsanwendung geboten, daß der beschließende Senat seine frühere Rechtsprechung für den Geltungsbereich des dem EPÜ angepaßten PatG 1978/1981 aufgibt.

4. Da die angefochtene Entscheidung auf der aufgegebenen Rechtsansicht des Senats beruht, ist die Sache gemäß § 108 PatG 1981 (= § 41x PatG 1978)<sup>1)</sup> an das BPatG zurückzuverweisen, das auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu entscheiden hat.

<sup>1)</sup> Anmerkung der Redaktion: Diese Vorschrift lautet wie folgt.

"1. Im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen.

2. Das Patentgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen."

ration and purification process (see Cadman, GRUR Int. 1985, p. 242, 244).

(g) The European Patent Office takes a different view than the former case law of this Court in conjunction with the interpretation and application of Arts. 52, 53, 83 EPC which correspond to Secs. 1, 1a and 26 of the 1978 Patent Act (Secs. 1, 2, 35 of the 1981 Patent Act) and allows the deposit of a sample which can be multiplied to suffice for the reproducibility of an application directed to a micro-organism as such (Guidelines C-IV, 3.6 of the European Patent Office; see also Cadman, GRUR Int. 1985, p. 242, 244).

Since the harmonization of national and European provisions of substantive patent law should serve the creation of largely identical patent law, care must also be taken that the interpretation in the national and international area be as uniform as possible. In the point of law to be decided in this case, the European Patent Office in accordance with the preceding reasons has the better arguments and it is not to be expected that it will change its position. Thus, for reasons of a desirable uniform interpretation of the law, it appears necessary also that this Court should abandon its earlier case law under the 1978/1981 Patent Act which has been adapted to the EPC.

4. Since the decision on appeal is based on the abandoned legal view of this Court, in accordance with Sec. 108 of the 1981 Patent Act (=Sec. 41x of the 1978 Patent Act)<sup>1)</sup> the case must be remanded to the Federal Patent Court for decision also on the costs of the appeal on the law.

<sup>1)</sup> Editorial note: This provision reads:

"1. In the event of a reversal of the decision appealed against, the case shall be referred back to the Patent Court for a further hearing and decision.

2. The Patent Court shall be bound to base its decision on the legal opinion on which the reversal is based."

la protection conférée par un seul brevet, de manière à augmenter les chances d'obtention d'une nouvelle culture reproductible, ne saurait être considéré à cet égard comme une véritable solution. Il conviendrait également d'éviter dans toute la mesure du possible d'exposer les demandeurs à la tentation de choisir, ce qui serait une solution tout à fait possible avec certaines espèces de micro-organismes, de "lâcher" dans la nature une nouvelle culture, pour l'"extraire" à nouveau par un procédé reproductible de séparation et de purification (cf. Cadman, GRUR Int. 1985, 242, 244).

g) Pour l'interprétation et l'application des articles 52, 53 et 83 CBE, qui correspondent aux articles 1, 1a, 26 de la loi sur les brevets de 1978 (devenus les articles 1, 2, 35 de la loi sur les brevets de 1981), l'OEB adopte un autre point de vue que celui défendu par la Chambre dans sa jurisprudence antérieure, et considère elle aussi que le dépôt d'un échantillon apte à se multiplier suffit à garantir la reproductibilité dans le cas d'une demande portant sur un micro-organisme en tant que tel (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, point C-IV, 3.6; cf. également Cadman, GRUR Int. 1985, 242, 244).

Etant donné que le rapprochement des dispositions nationales et européennes du droit matériel des brevets doit contribuer à la création d'un droit des brevets largement harmonisé, il convient de veiller à une interprétation aussi uniforme que possible de ce droit au niveau national et au niveau international. Dans le cas de la question de droit qui a été soumise à la Chambre, c'est l'OEB, ainsi qu'il a été montré plus haut, qui peut avancer les meilleurs arguments, et il ne faut pas compter qu'il change d'opinion. C'est pourquoi, dans l'intérêt également de l'uniformisation souhaitée du droit existant en la matière, il convient que la Chambre s'écarte de sa jurisprudence antérieure pour ce qui concerne le domaine relevant des dispositions de la loi sur les brevets de 1978/1981 qui ont été alignées sur les dispositions correspondantes de la CBE.

4. La décision attaquée se fondant sur le point de vue défendu antérieurement par la Chambre, mais désormais abandonné, il convient, conformément à l'art. 108 de la loi sur les brevets de 1981 (ancien article 41x de la loi sur les brevets de 1978)<sup>1)</sup> de renvoyer l'affaire devant le Tribunal fédéral des brevets, qui devra également trancher la question des frais de la procédure de pourvoi.

<sup>1)</sup> Note de la rédaction: le texte de ces dispositions est le suivant:

"1. Lorsque la décision attaquée est cassée, la cause est renvoyée au Tribunal des brevets pour une procédure et une décision nouvelles.  
2. Dans sa nouvelle décision, le Tribunal des brevets doit s'en tenir aux motifs juridiques qui ont fondé la cassation."

**Bundesrepublik Deutschland:****Federal Republic of Germany:****République fédérale  
d'Allemagne:****Rechtsprechung****Case Law****Jurisprudence**

**Beschluß des  
Bundespatentgerichts, 4.  
Senat (Juristischer  
Beschwerdesenat), vom 7.  
Juli 1986  
[4W (pat) 110/84] \*)**

**Decision of the Federal  
German Patent Court, 4th  
Senate (Senate for Legal  
Appeals) of 7 July 1986  
[4W (pat) 110/84] \*)**

**Décision du  
Bundespatentgericht  
(Tribunal fédéral des  
brevets), 4<sup>e</sup> Chambre  
(Chambre de recours  
juridique), en date du 7 juillet  
1986  
[4W (pat) 110/84] \*)**

**Stichwort: Umschreibgebühr**

**Headword: Fee for registration of  
transfer**

**Référence: taxe d'inscription de  
transfert**

**PatG 1981 § 30 (3)**

**PatG 1981 § 30(3)**

**Loi sur les brevets de 1981:  
Article 30(3);**

**EPÜ Artikel 2 (2), 60 (3), 74, 97 (4), 99  
(1), 127; Regel 20, 61**

**EPC Articles 2(2), 60(3), 74, 97(4),  
99(1), 127; Rules 20, 61**

**CBE Articles 2 (2), 60 (3), 74, 97 (4),  
127; Règles 20, 61**

**Kennwort: "Übertragung des  
europäischen Patents während der  
Einspruchsfrist" - "Keine Wirkung der  
europäischen Umschreibung für das  
nationale Recht (DE)"**

**Keyword: "Transfer of a European  
patent during the opposition period" -  
"European transfer ineffective for  
national law (DE)"**

**Mots-clés: "Transfert d'un brevet  
européen pendant le délai  
d'opposition" - "Inscription  
européenne de transfert dénuée  
d'effet en droit national (DE)"**

**Leitsatz**

*Die Wirkung einer beim EPA während  
der Einspruchsfrist durchgeführten  
Übertragung des europäischen Patents  
beschränkt sich auf das Verfahren vor  
dem EPA. Vom Zeitpunkt der Veröffent-  
lichung des Hinweises auf seine Ertei-  
lung entfaltet die Übertragung eines  
europäischen Patents (DE) nur dann  
Rechtswirkungen in der Bundesrepu-  
blik Deutschland, wenn die Umschrei-  
bung nach den Vorschriften des  
deutschen Patentgesetzes erfolgt.*

**Headnote**

*The transfer of a European patent by  
the EPO during the opposition period is  
effective only for proceedings before  
the EPO. From the date of publication  
of the mention of grant the transfer of a  
European patent (DE) has legal effect in  
the Federal Republic of Germany only if  
performed in accordance with German  
patent law.*

**Sommaire**

*L'inscription à l'OEB, pendant le délai  
d'opposition, du transfert d'un brevet  
européen n'a d'effets que pour la procé-  
dure devant l'OEB. A compter de la date  
de publication de la mention de la  
délivrance d'un brevet européen, le  
transfert dudit brevet (DE) ne produit  
d'effets juridiques en République fédé-  
rale d'Allemagne que si l'inscription du  
transfert est effectuée conformément  
aux prescriptions de la loi allemande  
sur les brevets.*

|

**Gründe**

Die Antragstellerin, die das vorliegen-  
de, aus einem europäischen Erteilungs-  
verfahren hervorgegangene Patent  
P 30 66 583 (europäische Patentnum-  
mer 22 568) vor Ablauf der Einspruchs-  
frist (Art. 99 (1) Satz 1 EPÜ) von der  
Patentinhaberin erworben hat, hält das  
Deutsche Patentamt (DPA) für verpflich-  
tet, die von ihr am 7. September 1984  
erwirkte Umschreibung des Patents im  
europäischen Patentregister von Amts  
wegen gebührenfrei nachzuvollziehen.

|

**Reasons**

The appellant, who acquired patent  
No. P 30 66 583 (granted under Euro-  
pean proceedings as European patent  
No. 22 568) from its proprietor before  
expiry of the opposition period (Art.  
99(1), 1st sentence, EPC), considers the  
German Patent Office (DPA) obliged to  
repeat of its own motion and free of  
charge the transfer of the patent re-  
corded in the Register of European  
Patents on 7 September 1984.

|

**Motifs de la décision**

La requérante, qui a acquis auprès  
de la titulaire du brevet, avant l'expira-  
tion du délai d'opposition visé à l'arti-  
cle 99, paragraphe 1, 1<sup>re</sup> phrase CBE,  
le brevet en cause P 30 66 583, issu du  
brevet européen n° 22 568, estime que  
l'Office allemand des brevets (DPA) est  
tenu de reprendre d'office et gracieuse-  
ment dans son registre l'inscription du  
transfert du brevet qui avait été effec-  
tuée à sa demande dans le Registre  
européen des brevets, le 7 septembre  
1984.

Das DPA hat dies mit Beschluß vom  
26. Oktober 1984 abgelehnt. Hiergegen  
richtet sich die am 14. November 1984  
eingegangene Beschwerde, mit der die  
Antragstellerin ihr Begehren weiterver-  
folgt...

By decision of 26 October 1984 the  
DPA declined to do so; against this  
decision the appellant filed an appeal  
received on 14 November 1984 main-  
taining his pleas. ...

Le DPA (Office allemand des brevets)  
a rejeté cette requête par décision en  
date du 26 octobre 1984. C'est contre  
cette décision qu'est dirigé le recours  
formé le 14 novembre 1984, par lequel  
la requérante demande qu'il soit fait  
droit à sa requête...

Die Antragstellerin weist insbesonde-  
re auf Regel 61 (i. V. mit Regel 20) EPÜ  
hin und meint, die vom DPA angewand-  
te Vorschrift des § 30 (3) PatG sei durch  
höherrangiges einschlägiges gemeinsa-  
mes Recht verdrängt und überlagert  
worden, das die Kompetenz des Europä-  
ischen Patentamts (EPA) begründe.

The appellant argues in particular  
that Rule 61 (in conjunction with Rule  
20) EPC constitutes higher-ranking uni-  
tary law taking precedence over PatG  
§ 30(3) applied by the DPA, and empow-  
ers the European Patent Office (EPO)  
during the opposition period and until  
any opposition proceedings are con-

La requérante, faisant valoir notam-  
ment la règle 61 (ensemble la règle 20)  
CBE, estime que l'article 30 (3) de la loi  
sur les brevets qu'a appliqué le DPA est  
supplanté par les dispositions de la  
CBE en la matière, d'un ordre supérieur,  
qui donnent compétence à l'Office euro-  
péen des brevets (OEB) pour inscrire

\*) Amtlicher Text. Leitsatz vom EPA abgefaßt.  
Die Entscheidung ist in GRUR Int. 1986, 801  
und BIPMZ 1987, 206 veröffentlicht.

\*) Translation of official text. Headnote drawn  
up by the EPO. The decision is published in  
GRUR Int. 1986, 801 and BIPMZ 1987, 206.

\*) Traduction. Sommaire rédigé par l'OEB. La  
décision a été publiée dans GRUR Int. 1986,  
801 et BIPMZ 1987, 206.



während der Einspruchsfrist bis zum Abschluß eines etwaigen Einspruchsverfahrens die Eintragung von Rechtsübergängen im europäischen Patentregister **mit Wirkung für die benannten Vertragsstaaten** vorzunehmen.

Der Präsident des DPA hat gemäß § 76 PatG eine schriftliche Erklärung abgegeben und sich für eine Anwendung der Bestimmung des § 30 PatG sowie die Zurückweisung der Beschwerde ausgesprochen.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere die Äußerung des Präsidenten des DPA vom 31. Juli 1985 und die von diesem vorgelegte Stellungnahme des EPA vom 12. Juli 1985 nebst Anlagen verwiesen.

## II

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht gerechtfertigt.

1. Für das vorliegende Patent P 3066 583 gelten jedenfalls vom Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises auf seine Erteilung an (Art. 97 (4) EPÜ - vgl. Entscheidung des Österreichischen Patentamts, ABl. EPA 1984, 276) mit Ausnahme des gemeinsamen Einspruchsrechts **ausschließlich** die Vorschriften der deutschen Rechtsordnung (Art. 2 (2), 74 EPÜ; Arbeitsgruppe "Nationales Recht" beim EPA, Protokoll der 2. Sitzung vom 25./26. Mai 1982, S. 25).

Zutreffend hat daher das DPA die begehrte Umschreibung des europäischen Patents als eine solche nach § 30 (3) PatG angesehen, die nach Satz 2 der Bestimmung gebührenpflichtig ist und im Falle der Nichtzahlung der tarifmäßigen Gebühr als nicht beantragt gilt.

Die dem gemeinsamen Einspruchsrecht angehörende Regel 61 (Regel 20) EPÜ, die eine Weiterführung des europäischen Patentregisters (Art. 127 EPÜ) nach Erteilung des europäischen Patents ermöglicht, dient dem "Zweck ..., das Einspruchsverfahren im Falle eines Rechtsübergangs mit dem neuen Patentinhaber durchführen zu können" (Stellungnahme des EPA vom 12. Juli 1985, S. 2). Die Umschreibung schafft Klarheit darüber, wer als Gegner eines etwaigen Einspruchsverfahrens anzusehen ist und "erlaubt, das Verfahren mit den richtigen Beteiligten durchzuführen" (Stellungnahme des EPA, S. 3).

Wenn das EPA, auch ohne daß ein Einspruchsverfahren anhängig ist oder droht, in Anwendung der Regel 61 weiterhin Umschreibungen vornimmt und hierüber Bestätigungen erteilt, so handelt es dabei gewiß im Geist des Europäischen Patentübereinkommens (vgl. dessen Präambel).

Es geht jedoch zu weit, wenn die Antragstellerin hieraus ableiten möchte, daß das vorliegende Patent P 30 66 583 "insoweit ... noch am zentralen europäischen Verfahren" teilgenommen habe.

cluded to record transfers in the Register of European Patents **effective for the designated Contracting States**.

The President of the DPA has made a written statement under PatG § 76 to the effect that PatG § 30 should apply and the appeal be dismissed.

For further details reference is made to the file, in particular the statement of the President of the DPA of 31 July 1985 and the EPO's observations (plus annexes) of 12 July 1985 which he also submitted.

## II

The appeal is admissible but unfounded.

1. At least as from the date of publication of the mention of grant (Article 97(4) EPC - cf. decision of the Austrian Patent Office, OJ EPO 6/1984, p. 276 et seq.) patent No. P 30 66 583 is subject solely - with the exception of the unitary opposition provisions - to German law (Articles 2(2) and 74 EPC; p. 25, minutes of the 2nd meeting of the EPO's Working Party on National Law, 25 and 26 May 1982).

The DPA was thus correct to consider the transfer requested to be governed by PatG § 30(3), under whose 2nd sentence a fee as prescribed by the schedule of fees is payable and if not paid the request is deemed not to have been filed.

The purpose of Rule 61 (Rule 20) EPC, which is a provision of unitary opposition law enabling the Register of European Patents (Article 127 EPC) to continue to be kept after grant of the European patent, is to permit opposition proceedings to be conducted with the new proprietor in the event of a transfer (p. 2 of the EPO's observations of 12 July 1985). The transfer establishes who is to be regarded as the defending party in any opposition proceedings, thereby enabling them to be conducted with the correct parties (EPO's observations, p. 3).

If the EPO continues to record and confirm transfers under Rule 61, even if no opposition proceedings are pending or in the offing, it is certainly acting within the spirit of the European Patent Convention (cf. its preamble).

However, the appellant goes too far in contending that patent P 30 66 583 is to that extent still subject to centralised European procedure.

les transferts de droits dans le Registre européen des brevets pendant le délai d'opposition, jusqu'à la clôture d'une éventuelle procédure d'opposition, **cette inscription produisant effet pour les Etats contractants désignés**.

Conformément à l'article 76 de la loi sur les brevets, le Président du DPA a produit une déclaration écrite dans laquelle il se prononce pour l'application de l'article 30 de la loi sur les brevets ainsi que pour le rejet du recours.

Pour plus amples informations, la Chambre renvoie au dossier, et notamment à la déclaration du Président du DPA en date du 31 juillet 1985 et aux pièces produites par celui-ci, à savoir l'avis émis par l'OEB le 12 juillet 1985 et autres pièces annexes.

## II

Le recours, bien que recevable, n'est pas justifié en l'espèce.

1. Sauf pour ce qui concerne l'ensemble des dispositions relatives à l'opposition dans le droit de la CBE, le brevet P 30 66 583 en litige n'est régi en tout état de cause, à compter de la date de publication de la mention de sa délivrance, visée à l'art. 97 (4) CBE (cf. décision de l'Office autrichien des brevets publiée au JO OEB 6/1984, p. 276), que par les dispositions de la législation allemande (art. 2 (2) et 74 CBE; groupe de travail "Droit national" de l'OEB, p. 25 du procès-verbal de la 2<sup>e</sup> réunion tenue par ce groupe les 25 et 26 mai 1982).

Le DPA a donc assimilé à juste titre la requête en inscription du transfert du brevet européen aux requêtes visées à l'article 30 (3) de la loi sur les brevets, qui donnent lieu au paiement d'une taxe en vertu de la deuxième phrase de ladite disposition, et qui sont réputées nulles et non avenues si la taxe prévue dans le barème n'est pas acquittée.

La règle 61 (règle 20) CBE qui prévoit dans le cadre des dispositions de la CBE relatives à l'opposition que la tenue du Registre européen des brevets (art. 127 CBE) se poursuit après la délivrance du brevet européen, a pour but de "permettre de conduire la procédure d'opposition avec le nouveau titulaire du brevet en cas de transfert" (avis émis par l'OEB le 12 juillet 1985, p. 2). L'inscription du transfert permet de savoir clairement qui doit être considéré comme partie adverse en cas d'opposition et "de conduire la procédure avec les véritables intéressés" (avis émis par l'OEB, p. 3).

Lorsque l'OEB continue d'effectuer des inscriptions de transfert en application de la règle 61 et délivre des attestations à ce sujet, même s'il n'y a pas de procédure d'opposition en cours, ni de risque de voir engager une telle procédure, il agit assurément dans l'esprit de la Convention sur le brevet européen (cf. le préambule de ladite Convention).

Il serait cependant excessif d'en conclure, comme le fait la requérante, que "dans cette mesure" le brevet P 30 66 583 en cause relevait "encore de la procédure européenne centralisée".

Zutreffend weist der Präsident des DPA darauf hin, daß Art. 127 EPÜ über Rechtswirkungen der Registereintragungen nichts sagt. Nach Regel 20 (3) EPÜ erschöpft sich die rechtliche Bedeutung einer Umschreibung in der Wirkung gegenüber dem EPA.

Hingegen hängt im deutschen Patentrecht kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift (§ 30 (3) Satz 3 PatG) die Klagebefugnis eines neuen Patentinhabers von der Umschreibung ab und bleibt der frühere Patentinhaber, solange der Rechtsübergang nicht eingetragen worden ist, nach Maßgabe des Patentgesetzes berechtigt und verpflichtet (vgl. Benkard, PatG/GbmG, 7. Aufl., PatG § 30 Rdn. 17 mit Nachw.).

2. Wie bei so unterschiedlichen Rechtsfolgen § 30 PatG durch Regel 61 EPÜ verdrängt werden könnte, ist nicht recht ersichtlich. Die beiden hier (eventuell und zeitlich begrenzt) zusammentreffenden Regelungen sollen und müssen vielmehr nebeneinander bestehen: Es liegt offenbar ein Fall kumulativer Normenkonkurrenz vor (vgl. zur Normenkonkurrenz allgemein Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 5. Aufl., S. 255 ff.).

Dem Anliegen des EPA, "die Zusammenarbeit und Rechtsharmonisierung" auch auf dem Gebiet des Umschreibungsrechts "zu verstärken" (vgl. Präambel des Europäischen Patentübereinkommens, Halbsatz 1) ließe sich grundsätzlich durch eine weitherzigere Interpretation der für eine (Nach-)Registrierung der fraglichen Rechtsübergänge geltenden Formvorschriften des nationalen Patentrechts der Vertragsstaaten Rechnung tragen.

So könnte eine "weichere" Auslegung des am Ende des Satzes 1 des § 30 (3) PatG stehenden Wortes "nachgewiesen" an sich unmittelbar zu dem Ergebnis führen, daß von der Forderung nach gesonderter Vorlage einer formellen Übertragungserklärung usw. Abstand genommen und ein den Rechtsübergang bezeugender, amtlicher Auszug aus dem europäischen Patentregister als ausreichender Nachweis anerkannt würde.

Hiergegen spricht jedoch die ständige Amtspraxis des EPA (Stellungnahme, S. 3), "die Gültigkeit der vorgelegten Urkunden nach dem anwendbaren Privatrecht" nicht zu prüfen, die dazu führt, daß der Status des im europäischen Patentregister als neuer Patentinhaber eingetragenen Erwerbers der prekären Rechtsstellung des Anmelders gleichgesetzt wird, wie sie in Art. 60 (3) EPÜ (vgl. auch Regel 17 EPÜ) definiert ist.

Wenngleich die insoweit bestehenden Prüfungsrechte und -pflichten der Umschreibstellen des DPA gesetzlich nicht festgelegt und in Einzelheiten umstritten sind (vgl. etwa Benkard, a.a.O., Rdn. 15), so ist doch gerichtsbekannt, daß der Prüfungsstandard des DPA erheblich höher anzusetzen ist, so daß durch eine unbesehene Übernahme des europäischen Registereintrags dem von der

As the President of the DPA points out, Article 127 EPC is silent concerning the legal effects of entries in the Register. Under Rule 20(3) EPC a transfer has legal effect vis-à-vis the EPO only.

German patent law, however, expressly provides (in PatG § 30(3), 3rd sentence) that the new patent proprietor is not entitled to act until the transfer has been recorded, until which time the former patentee remains subject to the rights and obligations of the German Patent Law (cf. Benkard, PatG/GbmG, 7th edition, PatG § 30, point 17 plus afterword).

2. Given such disparate legal consequences it is difficult to see how Rule 61 EPC could take precedence over PatG § 30. These two provisions (which in certain circumstances may clash with each other over a limited period) have to co-exist (for such conflict in general cf. Larenz, "Methodenlehre der Rechtswissenschaft", 5th edition, p. 255 et seq.).

In principle, the Contracting States could take account of the EPO's desire to strengthen co-operation and harmonisation in the sphere of transfer legislation (cf. 1st paragraph of preamble to the European Patent Convention) by interpreting more generously their national formal requirements for (subsequent) registration of such transfers.

The word "proof" towards the end of the 1st sentence of PatG § 30(3) for example could be so interpreted as to dispense with the need for a separate formal declaration of transfer etc., an official extract from the Register of European Patents attesting to the transfer being accepted instead as sufficient proof.

An argument against this however is the EPO's practice (cf. its observations, p. 3) of not examining the validity, under the private law applicable, of the documents submitted. This puts the transferee recorded in the Register of European Patents as the new proprietor on the same precarious legal footing as the applicant as defined in Article 60(3) EPC (cf. also Rule 17 EPC).

Even if the examination rights and obligations of the competent DPA departments are not laid down in law and opinions differ on their details (cf. for example Benkard, loc. cit., point 15), it is nonetheless known to this Court that the DPA's standard of examination is substantially higher, so that simply taking over the European Register entry would not necessarily always serve the

Le Président du DPA fait en effet observer à juste titre que l'article 127 CBE est muet sur les effets juridiques des inscriptions effectuées dans le Registre, et il ressort de la règle 20 (3) CBE qu'une inscription de transfert n'a d'effet juridique qu'à l'égard de l'OEB.

Pour sa part, le droit allemand des brevets prévoit expressément (article 30, paragraphe 3, 3<sup>e</sup> phrase de la loi sur les brevets) que le droit du nouveau titulaire du brevet d'agir en justice dépend de l'inscription du transfert et que tant que le transfert n'a pas été inscrit, le précédent titulaire du brevet conserve les droits et obligations prévus par la loi (cf. Benkard, PatG/GbmG, 7<sup>e</sup> édition, PatG, art. 30, n° 17 + références).

2. On ne voit donc pas très bien comment, étant donné cette grande différence dans les effets juridiques, l'article 30 de la loi sur les brevets pourrait être supplanté par la règle 61 CBE. Ces deux dispositions qui interfèrent ici (interférence qui n'est qu'éventuelle, et limitée dans le temps) doivent plutôt coexister: on est manifestement en présence d'un cas d'application cumulative de dispositions juridiques (d'un point de vue général, cf. à ce sujet Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, 5<sup>e</sup> édition; p. 255 s.).

Pour répondre au désir de l'OEB "de renforcer la coopération" et l'harmonisation du droit également en matière d'inscriptions de transfert (cf. le préambule de la Convention sur le brevet européen, alinéa 1), l'on pourrait en principe interpréter d'une manière plus large les prescriptions de forme prévues dans le droit national des brevets des Etats contractants en ce qui concerne les inscriptions (*a posteriori*) des transferts en question.

Ainsi, une interprétation plus souple de l'expression "lorsqu'il en reçoit la preuve" figurant à la fin de la première phrase de l'article 30 (3) de la loi sur les brevets pourrait permettre d'emblée de ne plus exiger la production spéciale d'une déclaration formelle de transfert etc., et d'accepter comme étant une preuve suffisante un extrait officiel du Registre européen des brevets attestant le transfert des droits.

Ceci irait toutefois à l'encontre de la pratique suivie de manière constante par l'OEB (cf. avis p. 3), qui se dispense d'examiner "la validité au regard du droit privé en vigueur des pièces produites", ce qui a pour conséquence que la situation juridique de l'acquéreur inscrit comme nouveau titulaire du brevet dans le Registre européen des brevets se trouve assimilée à la situation juridique précaire du demandeur, telle que la définit l'article 60 (3) CBE (cf. également règle 17 CBE).

Bien qu'à cet égard les droits et obligations d'examen des services du DPA compétents pour les inscriptions de transferts ne soient pas fixés par la loi et fassent l'objet de controverses sur des points de détail (cf. par exemple Benkard, op. cit., n° 15), il est cependant connu du tribunal que les normes d'examen du DPA sont jugées sensiblement plus sévères, si bien qu'une

Antragstellerin hervorgehobenen Interesse der Öffentlichkeit an "Sicherheit und Klarheit" nicht stets und unbedingt gedient sein würde.

public interest in legal certainty adduced by the appellant.

reprise sans contrôle par le DPA d'une inscription effectuée au Registre européen des brevets ne servirait pas de manière constante et absolue les intérêts du public en matière de "sécurité et de clarté" mis en avant par la requérante.

3. Da somit das DPA zu Recht festgestellt hat, daß der Umschreibungsantrag mangels Zahlung der Gebühr gemäß § 30 (3) PatG als nicht gestellt gilt, war die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.

3. The DPA was thus correct to find the request for transfer deemed not made under PatG § 30(3) because of non-payment of the fee; the appeal is therefore dismissed.

3. Le DPA ayant ainsi constaté avec juste raison que la requête en inscription était réputée nulle et non avenue, la taxe correspondante n'ayant pas été acquittée conformément à l'article 30 (3) de la loi sur les brevets, le recours est rejeté.

---

---

---

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### PCT

#### Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen von Entwicklungsländern

1. Gemäß dem Beschluß des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 1983<sup>1)</sup> in der Fassung vom 8. Juni 1984<sup>2)</sup> ermäßigen sich die Recherchegebühr und die Gebühr für die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung um drei Viertel, wenn diese Anmeldung von einem Staatsangehörigen eines Entwicklungslandes beim Anmeldeamt eines Entwicklungslandes oder dem für dieses Land handelnden Anmeldeamt eingereicht wird und das EPA Internationale Recherchenbehörde bzw. mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde ist.

2. Auf nach Artikel 4 des Beschlusses gestellte Anträge von Barbados, der Mitgliedstaaten der OAPI, die gleichzeitig Vertragsstaaten des PCT<sup>3)</sup> sind, und Sri Lanka, hat der Präsident des EPA bestimmt, daß der Beschluß ab 1. August 1987 auf Staatsangehörige von Entwicklungsländern Anwendung findet, wenn die internationale Anmeldung beim Internationalen Büro der WIPO als Anmeldeamt für die obengenannten Staaten eingereicht wird.

3. Die Gebührenermäßigung wird auf Antrag des Anmelders gewährt. Antragsformulare (EPA/EPO/OEB Form 1223) sind beim Internationalen Büro der WIPO oder beim EPA kostenlos erhältlich. Dem Formblatt liegt eine Erläuterung bei, die alle für die Beantragung einer Gebührenermäßigung erforderlichen Informationen enthält.

## INTERNATIONAL TREATIES

### PCT

#### Reduction of fees for the International Search and Preliminary Examination of an international application in favour of nationals of developing countries

1. In accordance with the Decision of the Administrative Council of 9 December 1983<sup>1)</sup>, as amended on 8 June 1984<sup>2)</sup>, the search fee for an international application and the fee for the preliminary examination of an international application are reduced by three-quarters if the international application is filed by a national of a developing country with the Receiving Office of a developing country or with the Receiving Office acting on behalf of that country and the EPO is International Searching or Preliminary Examining Authority.

2. Following requests under the decision's Article 4 filed by Barbados, OAPI States also party to the PCT<sup>3)</sup>, and Sri Lanka, the President of the EPO has decided that the decision applies from 1 August 1987 to nationals of developing countries filing international applications with the International Bureau of WIPO as receiving office for the above-mentioned States.

3. The fee reduction is granted at the applicant's request. Copies of the relevant form (EPA/EPO/OEB Form 1223), accompanied by notes explaining how to request a fee reduction, are available free of charge from the International Bureau of WIPO or from the EPO.

## TRAITES INTERNATIONAUX

### PCT

#### Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants des pays en développement

1. Conformément à la décision du Conseil d'administration du 9 décembre 1983<sup>1)</sup>, modifiée le 8 juin 1984<sup>2)</sup>, les montants de la taxe de recherche et de la taxe d'examen préliminaire afférentes à une demande internationale sont réduits de trois quarts, lorsque la demande internationale est déposée par un ressortissant d'un pays en développement auprès de l'office récepteur d'un pays en développement ou auprès de l'office récepteur agissant en tant que tel pour ce pays et que l'OEB est administration chargée de la recherche internationale, respectivement de l'examen préliminaire international.

2. A la suite de requêtes présentées conformément à l'article 4 de la décision par la Barbade, les Etats de l'OAPI simultanément parties au PCT<sup>3)</sup>, et le Sri Lanka, le Président de l'OEB a décidé qu'elle devenait applicable à partir du 1<sup>er</sup> août 1987 aux ressortissants de pays en développement lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international de l'OMPI agissant en qualité d'office récepteur pour les Etats mentionnés ci-dessus.

3. La réduction des taxes est accordée sur requête du déposant. Des formulaires de requête (EPA/EPO/OEB Form 1223) sont obtenus gratuitement sur demande adressée au Bureau international de l'OMPI ou à l'OEB. Le formulaire est accompagné de notes explicatives apportant toutes les informations nécessaires de nature à guider les déposants pour requérir la réduction des taxes.

<sup>1)</sup> ABI. EPA 1984, 3.

<sup>2)</sup> ABI. EPA 1984, 297.

<sup>3)</sup> Benin, Gabun, Kamerun, Kongo, Mali, Mauretanie, Senegal, Togo, Tschad, Zentralafrikanische Republik.

<sup>1)</sup> OJ EPO 1984, 3.

<sup>2)</sup> OJ EPO 1984, 297.

<sup>3)</sup> Benin, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Gabon, Mali, Mauritania, Senegal, Togo.

<sup>1)</sup> JO OEB 1984, 3.

<sup>2)</sup> JO OEB 1984, 297.

<sup>3)</sup> Bénin, Cameroun, Congo. Gabon, Mali, Mauritanie, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo.

**Budapester Vertrag****Budapest Treaty****Traité de Budapest****Internationale  
Hinterlegungsstellen für  
Mikroorganismen**

Wie aus der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 2. September 1987 auf Seite 421 dieses Amtsblatts hervorgeht, haben drei Hinterlegungsstellen mit Wirkung vom **31. August 1987** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt.

Nachstehend sind die für das Verfahren nach dem Budapester Vertrag wichtigen Angaben, die in der Mitteilung der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken nach Artikel 7 des Vertrags<sup>1)</sup> enthalten sind, wiedergegeben.

**I. FORSCHUNGSINSTITUT DER UDSSR FÜR GENETIK UND ZÜCHTUNG INDUSTRIELLER MIKROORGANISMEN BEIM MINISTERIUM FÜR DIE MEDIZINISCHE UND MIKROBIOLOGISCHE INDUSTRIE DER UDSSR (VNIIGIMI)**

**1. Name und Anschrift**

Forschungsinstitut der UdSSR für Genetik und Züchtung industrieller Mikroorganismen;

Anschrift: UdSSR, 113545, Moskau, Doroschnaja ul. 8, Forschungsinstitut der UdSSR für Genetik und Züchtung industrieller Mikroorganismen, Sammlung industrieller Mikroorganismen der UdSSR.

**2. Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden**

Zur Hinterlegung angenommen werden Bakterien (einschließlich Aktinomyzeten) und mikroskopische Pilze (einschließlich Hefen) für im wesentlichen industrielle, nicht medizinische Zwecke mit Ausnahme human- und tierpathogener sowie solcher Mikroorganismen, die für Pflanzen toxisch sind oder ihre Isolierung erforderlich machen.

**3. Amtssprache**

Amtssprache ist Russisch. Der Schriftverkehr kann auch auf englisch abgewickelt werden.

**4. Gebühren**

Siehe nachstehend Punkt III.4.

**International Micro-organism  
Depositary Authorities**

As specified in the notice of the President of the EPO dated 2 September 1987 appearing on page 421 of this issue of the Official Journal, three depositary institutions have acquired with effect from **31 August 1987**, the status of international depositary authority as provided for in Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure.

The information relevant to the procedure under the Budapest Treaty contained in the communication of the Government of the Union of Soviet Socialist Republics made pursuant to Article 7 of that Treaty<sup>1)</sup> is set out below.

**I. USSR RESEARCH INSTITUTE FOR GENETICS AND INDUSTRIAL MICRO-ORGANISM BREEDING OF THE USSR MINISTRY OF THE MEDICAL AND MICROBIOLOGICAL INDUSTRY (VNIIGIMI).**

**1. Name and address**

USSR Research Institute for Genetics and Industrial Micro-organism Breeding;

Address: USSR, 113545, Moscow, Dorozhnaya Street, No. 8, USSR Research Institute for Genetics and Industrial Micro-organism Breeding, USSR Collection of Micro-organisms.

**2. Kinds of micro-organisms accepted**

Bacteria (including actinomycetes) and microscopic fungi (including yeasts) for essentially industrial and non-medical purposes are accepted for deposit, to the exclusion of micro-organisms that cause disease in man and animals and micro-organisms that have a toxicogenic effect on plants or require them to be quarantined.

**3. Official language**

The official language is Russian. Correspondence may also be exchanged in English.

**4. Fee Schedule**

See III.4 below.

**Autorités de dépôt  
internationales de micro-  
organismes**

Comme l'indique le communiqué du Président de l'OEB du 2 septembre 1987 figurant à la page 421 du présent numéro du Journal officiel, trois institutions de dépôt ont acquis, avec effet au **31 août 1987**, le statut d'autorité de dépôt internationale conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

Sont indiquées ci-après, pour chacune de ces autorités, les informations utiles en vue de la procédure conformément au Traité de Budapest, figurant dans la communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques effectuée en vertu de l'article 7 du Traité<sup>1)</sup>.

**I. INSTITUT DE RECHERCHE DE L'URSS POUR LA GÉNÉTIQUE ET LA SÉLECTION DES MICRO-ORGANISMES INDUSTRIELS DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE MÉDICALE ET MICROBIOLOGIQUE DEL'URSS (VNIIGSMI).**

**1. Nom et adresse**

Institut de recherche de l'URSS pour la génétique et la sélection des micro-organismes industriels;

Adresse: URSS, 113545, Moscou, rue Dorojnaya, n° 8, Institut de recherche de l'URSS pour la génétique et la sélection des micro-organismes industriels, Collection de micro-organismes industriels de l'URSS.

**2. Types de micro-organismes acceptés**

Sont acceptés en dépôt les bactéries (y compris les actinomycètes) et les champignons microscopiques (y compris les levures) à destination essentiellement industrielle et non médicale, à l'exception des micro-organismes qui sont pathogènes pour l'homme et les animaux et des micro-organismes qui sont toxicogènes pour les plantes ou qui requièrent leur mise en quarantaine.

**3. Langue officielle**

La langue officielle est le russe. La correspondance peut être menée aussi en langue anglaise.

**4. Barème des taxes**

Cf. point III.4 ci-dessous.

<sup>1)</sup> Vgl. *Industrial property* 1987, 248 bzw. *La Propriété Industrielle*, 1987, 272.

<sup>1)</sup> See *Industrial Property* 1987, 248.

<sup>1)</sup> Cf. *La propriété industrielle* 1987, 272.

**II. INSTITUT FÜR BIOCHEMIE UND PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER UDSSR (IBFM AS USSR)**

**1. Name und Anschrift**

Institut für Biochemie und Physiologie von Mikroorganismen der Akademie der Wissenschaften der UdSSR;

Anschrift: UdSSR, 142292, Region Moskau, Puschchino-na-Oke, Institut für Biochemie und Physiologie von Mikroorganismen der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Sammlung von Mikroorganismen der UdSSR.

**2. Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden**

Zur Hinterlegung angenommen werden Bakterien (einschließlich Aktinomyzeten) und mikroskopische Pilze (einschließlich Hefen), auch wenn sie Träger rekombinanter DNA sind, mit Ausnahme human- und tierpathogener sowie solcher Mikroorganismen, die für Pflanzen toxisch sind oder ihre Isolierung erforderlich machen.

**3. Amtssprache**

Amtssprache ist Russisch. Der Schriftverkehr kann auch auf englisch abgewickelt werden.

**4. Gebühren**

Siehe nachstehend Punkt III.4.

**III. FORSCHUNGSINSTITUT DER UDSSR FÜR ANTIBIOTIKA BEIM MINISTERIUM FÜR DIE MEDIZINISCHE UND MIKROBIOLOGISCHE INDUSTRIE DER UDSSR (VNIIA)**

**1. Name und Anschrift**

Forschungsinstitut der UdSSR für Antibiotika;

Anschrift: UdSSR, 113105, Moskau, Nagatinskaja ul. 3-a, Forschungsinstitut der UdSSR für Antibiotika, Sammlung von Mikroorganismen.

**2. Arten von Mikroorganismen, die zur Hinterlegung angenommen werden**

Zur Hinterlegung angenommen werden Bakterien (einschließlich Aktinomyzeten) und mikroskopische Pilze (einschließlich Hefen) für im wesentlichen medizinische Zwecke mit Ausnahme human- und tierpathogener sowie solcher Mikroorganismen, die für Pflanzen toxisch sind oder ihre Isolierung erforderlich machen.

**3. Amtssprache**

Amtssprache ist Russisch. Der Schriftverkehr kann auch auf englisch abgewickelt werden.

**4. Gebühren**

4.1 Es werden folgende Gebühren erhoben:

- Hinterlegung eines Mikroorganismus und Aufbewahrung für die Dauer von 30 Jahren - 800 Rubel

**II. INSTITUTE OF MICRO-ORGANISM BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY OF THE USSR ACADEMY OF SCIENCE (IBFM AS USSR)**

**1. Name and address**

Institute of Micro-organism Biochemistry and Physiology of the USSR Academy of Science;

Address: USSR, 142292, Moscow Region, Puschchino-na-Oke, Institute of Micro-organism Biochemistry and Physiology of the USSR Academy of Science, USSR Collection of Micro-organisms.

**2. Kinds of micro-organisms accepted**

Bacteria (including actinomycetes) and microscopic fungi (including yeasts), also if they are carriers of recombinant DNA, are accepted for deposit, to the exclusion of micro-organisms that cause diseases in man and animals and micro-organisms that have a toxicogenic effect on plants or require them to be quarantined.

**3. Official language**

The official language is Russian. Correspondence may also be exchanged in English.

**4. Fee Schedule**

See III.4 below.

**III. USSR RESEARCH INSTITUTE FOR ANTIBIOTICS OF THE USSR MINISTRY OF THE MEDICAL AND MICROBIOLOGICAL INDUSTRY (VNIIA).**

**1. Name and address**

USSR Research Institute for Antibiotics;

Address: USSR, 113105, Moscow, Nagatinskaya Street 3-a, USSR Research Institute for Antibiotics, Collection of Micro-organisms.

**2. Kinds of micro-organisms accepted**

Bacteria (including actinomycetes) and microscopic fungi (including yeasts) for essentially medical purposes are accepted for deposit, to the exclusion of micro-organisms that cause disease in man and animals and micro-organisms that are toxicogenic for plants or require them to be quarantined.

**3. Official language**

The official language is Russian. Correspondence may also be exchanged in English.

**4. Fee Schedule**

4.1 The following fees are charged:

- for the deposit of a micro-organism and its storage for 30 years - 800 roubles

**II. INSTITUT DE BIOCHIMIE ET DE PHYSIOLOGIE DES MICRO-ORGANISMES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES DE L'URSS (IBFM AS URSS)**

**1. Nom et adresse**

Institut de biochimie et de physiologie des micro-organismes de l'Académie des sciences de l'URSS;

Adresse: URSS, 142292, Région de Moscou, Pouchino-na-Oke, Institut de biochimie et de physiologie des micro-organismes de l'Académie des sciences de l'URSS, Collection de micro-organismes de l'URSS.

**2. Types de micro-organismes acceptés**

Sont acceptés en dépôt les bactéries (y compris les actinomycètes) et les champignons microscopiques (y compris les levures), également s'ils sont porteurs d'ADN recombinant, à l'exception des micro-organismes qui sont pathogènes pour l'homme et les animaux et des micro-organismes qui sont toxico-gènes pour les plantes ou qui requièrent leur mise en quarantaine.

**3. Langue officielle**

La langue officielle est le russe. La correspondance peut être menée aussi en langue anglaise.

**4. Barème des taxes**

Cf. point III. 4 ci-dessous.

**III. INSTITUT DE RECHERCHE DE L'URSS POUR LES ANTIBIOTIQUES DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE MÉDICALE ET MICROBIOLOGIQUE DE L'URSS (VNIIA)**

**1. Nom et adresse**

Institut de recherche de l'URSS pour les antibiotiques;

Adresse: URSS, 113105, Moscou, rue Nagatinskaya 3-a, Institut de recherche de l'URSS pour les antibiotiques, Collection de micro-organismes.

**2. Types de micro-organismes acceptés**

Sont acceptés en dépôt les bactéries (y compris les actinomycètes) et les champignons microscopiques (y compris les levures) à destination essentiellement médicale, à l'exclusion des micro-organismes qui sont pathogènes pour l'homme et les animaux et des micro-organismes qui sont toxico-gènes pour les plantes ou qui requièrent leur mise en quarantaine.

**3. Langue officielle**

La langue officielle est le russe. La correspondance peut être menée aussi en langue anglaise.

**4. Barème des taxes**

4.1 Les taxes perçues sont les suivantes:

- pour le dépôt et la conservation pendant 30 ans d'un micro-organisme - 800 roubles

- Aufbewahrung eines Mikroorganismus für jeweils weitere 5 Jahre -100 Rubel  
 - Abgabe einer Probe eines hinterlegten Mikroorganismus, sofern die Probe nicht nach Regel 11.1 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag abgegeben wird - 50 Rubel

- for each additional five-year period of storage - 100 roubles  
 -for the furnishing of a sample of a deposited micro-organism, except where the sample is furnished under Rule 11.1 of the Regulations under the Budapest Treaty - 50 roubles

- pour la conservation d'un micro-organisme pendant chaque période supplémentaire de cinq ans - 100 roubles  
 - pour la remise d'un échantillon d'un micro-organisme déposé, sauf lorsque l'échantillon est remis conformément à la règle 11.1 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest - 50 roubles

In diesen Beträgen sind die Versandkosten noch nicht enthalten; sie werden gesondert in Höhe der tatsächlichen entstehenden Kosten in Rechnung gestellt.

The above amounts do not include mailing charges, which are invoiced separately at cost.

Ces montants n'incluent pas les frais d'expédition, lesquels sont facturés en sus à hauteur du coût réel.

4.2 Die vorgeschriebenen Gebühren müssen bis zum Tag des Eingangs der entsprechenden Erklärungen bei der internationalen Hinterlegungsstelle entrichtet worden sein.

4.2 The prescribed fees have to have been settled on the date of the submission of the corresponding declarations to the international depositary authority.

4.2 Les taxes fixées doivent avoir été acquittées à la date de remise des déclarations correspondantes auprès de l'autorité de dépôt internationale.

Die Gebühren im Zusammenhang mit einer Ersthinterlegung können später entrichtet werden, müssen jedoch spätestens einen Monat nach dem Tag beglichen sein, an dem der Hinterleger die Bestätigung der internationalen Hinterlegungsstelle über den Eingang des Mikroorganismus erhalten hat.

Payments relating to the initial deposit may be made later, but before the expiry of a month from the day on which the depositor receives confirmation of receipt of the micro-organism from the international depositary authority.

Les paiements relatifs au dépôt initial peuvent être effectués plus tard, mais avant l'expiration d'un mois à compter du jour où le déposant reçoit de l'autorité de dépôt internationale confirmation de la réception du micro-organisme.

Als Zahlungsnachweis übermittelt der Hinterleger der internationalen Hinterlegungsstelle den entsprechenden Bankbeleg.

By way of confirmation of payment, the depositor sends the corresponding bank advice to the international depositary authority.

A titre de confirmation du règlement, le déposant adresse à l'autorité de dépôt internationale le justificatif bancaire correspondant.

4.3 Hat der Hinterleger die unter Nummer 4.2 vorgeschriebene Frist für die Gebührensatzung bei einer Ersthinterlegung versäumt, so kann er die Gebühr zuzüglich eines Zuschlags von 10% noch innerhalb einer Nachfrist von 6 Monaten nach dem Tag des Eingangs der Hinterlegungserklärung entrichten.

4.3 If the depositor allows the time limit for payment for the initial deposit, mentioned under point 4.2, to expire, he may still pay the fee, increased by 10%, on condition that he does so within six months following the date on which the declaration of deposit was submitted.

4.3 Si le déposant laisse passer le délai mentionné au point 4.2 pour le paiement afférent au dépôt initial, il peut encore acquitter la taxe, majorée de 10 %, à condition de la faire dans un délai de six mois à compter de la date de remise de la déclaration de dépôt.

Erhält die internationale Hinterlegungsstelle innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach dem Tag des Eingangs der Hinterlegungserklärung keinen Nachweis über die Zahlung der Gebühr, so gilt die Hinterlegungserklärung als nicht eingegangen.

If the international depositary authority does not, within a period of six months following the date of submission of the declaration of deposit, receive proof of payment of the fee, the declaration of deposit is treated as if it has not been submitted.

Si l'autorité de dépôt internationale ne reçoit pas, dans un délai de six mois à compter de la date de remise de la déclaration de dépôt, un justificatif du règlement de la taxe, la déclaration de dépôt est réputée ne pas avoir été remise.

4.4 Als Gebühren entrichtete Beträge können auf Antrag der Person, die die Erklärung eingereicht hat, in nachstehenden Fällen zurückgezahlt werden:

4.4 The sums paid by way of fees may be repaid at the request of the person who filed the declaration in the following circumstances:

4.4 Les sommes versées au titre de taxes peuvent être remboursées à la demande de la personne qui a présenté la déclaration, dans les cas suivants:

a) wenn die Zahlung irrtümlicherweise vorgenommen wurde;

(a) if the payment was made by mistake;

a) si le versement a été effectué de façon erronée;

b) wenn der Hinterleger die Rückgabe des von ihm zur Hinterlegung eingereichten Mikroorganismus beantragt, bevor ihm eine Empfangsbestätigung über den Eingang und die Annahme des Mikroorganismus erteilt wurde;

(b) if the depositor requests the return of the micro-organism that he has submitted for deposit before a certificate attesting the receipt and acceptance of the micro-organism is issued to him;

b) si le déposant demande la restitution du micro-organisme qu'il a présenté pour dépôt avant que ne lui soit délivré un récépissé attestant la réception et l'acceptation du micro-organisme;

c) wenn sich die auf Antrag abgegebene Probe des Mikroorganismus als nicht lebensfähig erweist.

(c) if the sample of the micro-organism furnished on request proves non-viable.

c) si l'échantillon de micro-organisme remis sur requête s'est révélé non viable.

Die Rückzahlung erfolgt nach Abzug der gegebenenfalls entstandenen Kosten.

The amount paid is repaid after deduction of any expenses that may have been incurred.

Le montant versé est remboursé sous déduction des dépenses éventuellement encourues.

4.5 Natürliche und juristische Personen aus dem Ausland, die ihren Wohnsitz oder Sitz ständig im Ausland haben, leisten die in dieser Gebührenordnung vorgesehenen Zahlungen durch Überweisung der entsprechenden Beträge in Devisen auf das Konto Nr. 71.680.084

4.5 Foreign natural persons and legal entities that have their domicile or permanent headquarters abroad make the payment provided for in these Regulations by transferring the corresponding sums in currency to account No. 71.680.084 of the USSR Academy of

4.5 Les personnes physiques et morales étrangères, qui ont leur domicile ou leur siège permanent à l'étranger, effectuent les paiements prévus par le présent règlement en transférant les sommes correspondantes en devises sur le compte n° 71 680 084 de l'Académie

der Akademie der Wissenschaften der UdSSR bei der Außenhandelsbank der UdSSR (Sammlung der IBFM AS USSR) oder auf das Konto Nr. 716.300.030 des Ministeriums für die medizinische und mikrobiologische Industrie der UdSSR bei der Außenhandelsbank der UdSSR (Sammlungen der VNIIGIMI und VNIIA).

4.6 Die Kosten, die natürlichen oder juristischen Personen aus der UdSSR bei der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren sowie bei der Abgabe einer Probe eines hinterlegten Mikroorganismus entstehen, werden innerhalb des vorgesehenen Finanzrahmens von der IBFM AS USSR, der VNIIGIMI und der VNIIA übernommen.

4.7 Der vorgeschriebene Gebührensatz kann für Hinterleger aus Entwicklungsländern auf Antrag um 50% ermäßigt werden.

Über die Ermäßigung eines Gebührensatzes entscheidet der Präsident der Akademie der Wissenschaften der UdSSR oder das Ministerium für die medizinische und mikrobiologische Industrie der UdSSR.

Dem Antrag auf Gebührenermäßigung ist eine Erklärung beizufügen, in der bestätigt wird, daß der Hinterleger eine natürliche oder juristische Person aus einem Entwicklungsland ist, seinen Wohnsitz oder Sitz ständig in diesem Entwicklungsland hat und an der Isolierung oder Gewinnung des Mikroorganismus in keiner Weise natürliche oder juristische Personen aus Nichtentwicklungsländern beteiligt sind.

Science at the USSR Foreign Trade Bank (IBFM AS USSR collection) or to account No. 716.300.030 of the USSR Ministry of the Medical and Microbiological Industry, also at the USSR Foreign Trade Bank (VNIIGIMI and VNIIA collections).

4.6 Expenses arising from the deposit of micro-organisms for the purposes of patent procedure by natural persons and legal entities of the USSR, and also from the furnishing to natural persons or legal entities of the USSR of samples of deposited micro-organisms, are met by the IBFM AS USSR, the VNIIGIMI and VNIIA within the limits of available finance.

4.7 On request, the prescribed amount of fees may be reduced by 50% for depositors from developing countries.

The decision to reduce the amount of a fee is taken by the President of the USSR Academy of Science or by the USSR Minister of the Medical and Microbiological Industry.

The request for a reduction in the amount of fees has to be accompanied by a declaration stating that the depositor is a natural person or legal entity of a developing country, with domicile or permanent headquarters in that developing country, and that the isolation or production of the micro-organism is in no way associated with the activity of natural persons or legal entities of countries other than developing countries.

des sciences de l'URSS auprès de la Banque du commerce extérieur de l'URSS (collection IBFM AS URSS) ou sur le compte n° 716 300 030 du Ministère de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS auprès de la Banque du commerce extérieur de l'URSS (collections du VNIIGIMI et du VNIIA).

4.6 Les dépenses liées au dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets par des personnes physiques et morales de l'URSS ainsi qu'à la remise à des personnes physiques ou morales de l'URSS d'échantillons de micro-organismes déposés sont prises en charge par l'IBFM AS URSS, le VNIIGIMI et le VNIIA dans les limites du financement prévu.

4.7 Le montant prévu des taxes peut, sur demande, être réduit de 50% pour les déposants de pays en développement.

La décision de réduire le montant d'une taxe est prise par le président de l'Académie des sciences de l'URSS ou le ministre de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS.

La demande de réduction du montant des taxes doit être assortie d'une déclaration confirmant que le déposant est une personne physique ou morale d'un pays en développement, qui a son domicile ou son siège permanent dans ce pays en développement, et que l'isolement ou l'obtention du micro-organisme n'est lié en aucune façon à l'activité de personnes physiques ou morales de pays autres que des pays en développement.