

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom
30. November 1987
J 8/87, J 9/87 - 3.1.1^{*)}
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: F. Benussi
C. Payraudeau

Anmelder: Idaho Research
Foundation

Stichwort: Angaben zur Hinterlegung
eines Mikroorganismus/IDAHO

Artikel: 83, 91, 122 EPÜ

Regel: 9 (3), 28, 38 (3), 67 EPÜ

Schlagwort: "Mangel - verspätet
eingereichte Angaben über die
Hinterlegung einer Kultur - Anmelder
zur Beseitigung des Mangels nicht
aufgefordert - kein Rechtsverlust" -
"Rückzahlung der
Wiedereinsetzungsgebühr (bejaht)" -
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr
(bejaht) - Prüfung des
Berichtigungsantrags und
Entscheidung nicht veranlaßt -
wesentlicher Verfahrensmangel"

Leitsatz

Da der Anmelder die Angaben über die Hinterlegung einer Kultur (Regel 28 (1) c) EPÜ) innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätstag jederzeit nachreichen kann, liegt erst nach Ablauf dieser Frist ein Mangel vor, zu dessen Berichtigung er aufgefordert werden muß (im Anschluß an die Entscheidung J 01/80 ABI. EPA 1980, 289).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85 101 009.0 wurde am 31. Januar 1985 unter Inanspruchnahme der Priorität einer am 31. Januar 1984 in den Vereinigten Staaten eingereichten nationalen Anmeldung im Namen der Beschwerdeführerin eingereicht.

II. Die Erfindung betrifft die Verwendung eines Mikroorganismus; auf Seite 26 der Beschreibung erklärte die Beschwerdeführerin, daß bei der American Type Culture Collection (ATCC) ein Mikroorganismus hinterlegt worden sei, ohne jedoch das Aktenzeichen der Hinterlegung anzugeben; dieses war auch bei Ablauf der Frist von 16 Monaten nach Regel 28 (2) EPÜ am 31. Mai 1985 noch nicht beim EPA nachgereicht worden. Es wurde erst in einem am 31. Juli 1985 beim EPA eingegangenen Schreiben mitgeteilt.

III. Mit einem Bescheid vom 31. Juli 1985, der sich mit dem bereits erwähnten Schreiben des Vertreters der Be-

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
30 November 1987
J 8/87, J 9/87 - 3.1.1^{*)}
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: F. Benussi
C. Payraudeau

Applicant: Idaho Research
Foundation

Headword: Submitting culture
deposit information/IDAHO

Article: 83, 91, 122 EPC

Rule: 9 (3), 28, 38 (3), 67 EPC

Keyword: "Deficiency - late
submitted culture deposit Information-
no opportunity given to the applicant
to correct deficiency - no loss of right"
- "Reimbursement of fee for re-
establishment of rights (yes)" -
"Reimbursement of appeal fee (yes) -
no need to examine request for
correction and take decision -
substantial procedural violation (yes)"

Headnote

As an applicant may submit the information relating to a culture deposit (Rule 28(1)(c) EPC) at any time before the end of the sixteenth month after the date of priority, there is only a deficiency, which he must be given an invitation to correct, when that period has expired (Reference to decision J 01/80, OJ EPO 1980, 289).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 85 101 009.0 was filed in the name of the Appellants on 31 January 1985, claiming priority from a national application filed in the United States on 31 January 1984.

II. The invention concerns the use of a micro-organism and on page 26 of the description the Appellants stated that a micro-organism had been filed with the American Type Culture Collection (ATCC) but did not indicate the file number of the culture deposit, which had still not been submitted to the EPO on 31 May 1985, when the 16-month period under Rule 28(2) EPC expired. It was only submitted by a letter received at the EPO on 31 July 1985.

III. By a Communication dated 31 July 1985 which crossed in the post with the previously mentioned letter of the Ap-

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
30 novembre 1987
J 8/87, J 9/87 - 3.1.1^{*)}
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: F. Benussi
C. Payraudeau

Requérant: Idaho Research
Foundation

Référence: Communication
d'indications concernant des dépôts
de cultures/IDAHO

Article: 83, 91, 122 CBE

Règle: 9 (3), 28, 38 (3), 67 CBE

Mot-clé: "Irrégularité - retard dans la
communication d'indications
concernant des dépôts de cultures -
demandeur non invité à remédier à
l'irrégularité - pas de perte de droit" -
"Remboursement de la taxe de
restitutio In Integrum (oui)" -
"Remboursement de la taxe de
recours (oui) - OEB non fondé à
examiner la requête en correction et à
prendre une décision - vice substantiel
de procédure (oui)"

Sommaire

Etant donné qu'un demandeur peut communiquer les indications concernant un dépôt de culture (règle 28 (1)(c) CBE) à tout moment avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, il ne peut exister une irrégularité, à laquelle il convient d'inviter le déposant à remédier, qu'après l'expiration de ce délai (cf. décision J 01/80, JO OEB 1980, 289).

Exposé des faits et des conclusions

I. La demande de brevet européen n° 85 101 009.0 revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée aux Etats-Unis le 31 janvier 1984, a été déposée au nom des requérants le 31 janvier 1985.

II. L'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme et, à la page 26 de la description, les requérants font mention du dépôt d'un micro-organisme auprès de l'American Type Culture Collection (ATCC), mais sans indiquer le numéro de dépôt de cette culture, numéro qui n'avait pas encore été communiqué à l'OEB le 31 mai 1985, date d'expiration du délai de 16 mois prévu par la règle 28(2) CBE. Ce numéro n'a été communiqué que par une lettre reçue à l'OEB le 31 juillet 1985.

III. Dans une notification en date du 31 juillet 1985, qui a croisé le courrier susmentionné du mandataire des requé-

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

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

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

schwerdeführerin kreuzte, teilte die Eingangsstelle dieser mit, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der betreffenden europäischen Patentanmeldung abgeschlossen seien und die Anmeldung am 25. September 1985 veröffentlicht werde.

IV. Mit einem weiteren Bescheid vom 23. August 1985 teilte die Eingangsstelle der Beschwerdeführerin mit, daß die Angaben nach Regel 28 (1) c) EPÜ nicht innerhalb der Frist nach Regel 28 (2) EPÜ eingereicht worden seien.

Sie wies darauf hin, daß die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ im Prüfungsverfahren wegen unzureichender Offenbarung (Art. 83 und R. 28 EPÜ) zurückgewiesen werden müsse, wenn der Mikroorganismus der Öffentlichkeit nicht zugänglich sei oder in der Anmeldung nicht so beschrieben werden könne, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen könne.

V. Mit Fernschreiben vom 12. September 1985 beantragte der Vertreter der Beschwerdeführerin, daß das dem EPA am 31. Juli 1985 mitgeteilte Aktenzeichen der Hinterlegung der Kultur zusammen mit der Anmeldung am 25. September 1985 veröffentlicht oder in die Beschreibung der Anmeldung aufgenommen werde. Hilfsweise beantragte er, daß die Veröffentlichung so lange hinausgeschoben werde, bis die Eingangsnummer eingefügt werden könne.

VI. Mit Fernschreiben vom 3. September 1985 teilte das EPA dem Vertreter der Beschwerdeführerin mit, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung am 31. Juli 1985 bereits abgeschlossen gewesen seien und daß deshalb weder die Eingangsnummer eingefügt noch die Veröffentlichung aufgeschoben werden könne.

VII. Am 25. Oktober 1985 stellte die Beschwerdeführerin einen Antrag auf Wiedereinsetzung (Art. 122 EPÜ) in die Frist nach Regel 28 (2) EPÜ.

VIII. Mit Bescheid vom 3. Februar 1986 teilte die Eingangsstelle der Beschwerdeführerin mit, daß Artikel 122 EPÜ ihres Erachtens für die Frist von 16 Monaten nach Regel 28 (2) EPÜ nicht in Frage komme, da es sich bei der Hinterlegung, den Angaben über die Hinterlegungsstelle und dem Aktenzeichen der Hinterlegung um eine besondere Form der Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ handle. Somit sei die Einreichung des Aktenzeichens nicht nur eine bloße Verfahrenshandlung; sie betreffe vielmehr eine der Voraussetzungen für die Patentierbarkeit, nämlich die ausreichende Offenbarung.

IX. Am 30. Juli 1986 stellte die Beschwerdeführerin an das EPA einen Antrag nach Regel 88 EPÜ auf Berichtigung der Beschreibung der Patentanmeldung durch Aufnahme des Aktenzeichens der Hinterlegung des Mikroorganismus.

pellants' representative, the Receiving Section informed him that the technical preparations for publication of the European patent application in question had been completed and that the application would be published on 25 September 1985.

IV. By a further Communication dated 23 August 1985, the Receiving Section informed the Appellants that the information referred to in Rule 28 (1)(c) EPC had not been submitted within the period prescribed in Rule 28 (2) EPC.

The Receiving Section noted that if the micro-organism is not available to the public or if it is not described in the application in such manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the application should be refused under Article 97(1) EPC in any examination procedure, on grounds of deficient disclosure (Article 83 and Rule 28 EPC).

V. By telex of 12 September 1985 the Appellants' representative asked that the number of the culture deposit communicated to the EPO on 31 July 1985 be published together with the application on 25 September 1985 or inserted in the description of the application. Alternatively, the Appellants' representative asked that publication should be delayed until the submitted accession number could be added.

VI. By telex of 3 September 1985 the EPO informed the Appellants' representative that since, on 31 July 1985, the technical preparations for the publication of the application had already been completed, it was therefore neither possible to insert the accession number nor to defer publication.

VII. On 25 October 1985 the Appellants filed a request for re-establishment of rights (Article 122 EPC) into the time limit prescribed by Rule 28(2) EPC.

VIII. In a Communication dated 3 February 1986, the Receiving Section informed the Appellants that in its opinion Article 122 EPC was excluded for the 16-month period of Rule 28(2) EPC, the deposit and the submission of the information about a depository institution and the file number of the deposit being a special form of disclosure within the meaning of Article 83 EPC. Therefore, the submission of the deposit number would be not merely a procedural act but affected a separate precondition for patentability, i.e. sufficient disclosure.

IX. On 30 July 1986 the Appellants presented to the EPO a request for correction pursuant to Rule 88 EPC of the description of the patent application by including the deposit number of the micro-organism.

rants, la Section de dépôt a informé celui-ci que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen en question étaient terminés et que cette demande serait publiée le 25 septembre 1985.

IV. Dans une notification ultérieure en date du 23 août 1985, la Section de dépôt a informé les requérants que les indications visées à la règle 28 (1)c) CBE n'avaient pas été communiquées dans le délai prévu par la règle 28 (2) CBE.

La Section de dépôt a noté que, si le public n'a pas accès au micro-organisme, et que celui-ci n'est pas décrit dans la demande de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, la demande doit être refusée en application de l'article 97 (1) CBE, dans toute procédure d'examen, au motif que l'exposé de l'invention est insuffisant (article 83 et règle 28 CBE).

V. Par un télex en date du 12 septembre 1985, le mandataire des requérants a demandé que le numéro de dépôt de la culture communiqué à l'OEB le 31 juillet 1985 soit publié en même temps que la demande, le 25 septembre 1985, ou bien qu'il soit inséré dans la description contenue dans cette demande. A titre subsidiaire, le mandataire des requérants a demandé de retarder la publication jusqu'à ce que le numéro d'ordre proposé puisse être ajouté.

VI. Par un télex en date du 3 septembre 1985, l'OEB a informé le mandataire des requérants du fait que, puisque les préparatifs techniques de la publication de la demande étaient déjà terminés le 31 juillet 1985, il n'était donc pas possible d'insérer le numéro d'ordre, ni d'ajourner la publication.

VII. Le 25 octobre 1985, les requérants ont déposé une requête en restitutio in integrum (article 122 CBE) dans le délai prescrit par la règle 28 (2) CBE.

VIII. Dans une notification en date du 3 février 1986, la Section de dépôt a informé les requérants qu'à son avis l'application de l'article 122 CBE était exclue pour le délai de 16 mois prévu par la règle 28 (2) CBE, le dépôt et la communication des indications concernant une institution de dépôt et le numéro de dépôt constituant une forme particulière d'exposé au sens de l'article 83 CBE. La communication du numéro de dépôt ne constitue donc pas simplement un acte procédural, mais elle a affecté une condition préalable séparée de brevetabilité, à savoir un exposé suffisant.

IX. Le 30 juillet 1986, les requérants ont présenté à l'OEB une requête en rectification de la description contenue dans la demande de brevet, par inclusion du numéro de dépôt du micro-organisme, conformément à la règle 88 CBE.

X. Am 24. September 1986 traf der Leiter der Formalprüfungsstelle der GD 2 die beiden angefochtenen Entscheidungen, mit denen die Anträge auf Wiedereinsetzung und auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ zurückgewiesen wurden.

XI. Am 20. November 1986 legte die Beschwerdeführerin gegen die beiden Entscheidungen des Leiters der Formalprüfungsstelle der GD 2 Beschwerde ein. Sie entrichtete die beiden Beschwerdegebühren am selben Tag.

XII. Am 30. Januar 1987 reichte die Beschwerdeführerin zwei getrennte Beschwerdebeurteilungen nach.

Zwar ist gegen zwei verschiedene Entscheidungen zwei Beschwerden eingelegt worden; da jedoch beide Beschwerden dieselbe europäische Patentanmeldung und denselben Gegenstand betreffen und derselben Kammer in derselben Besetzung zugewiesen worden sind, wurde die Beschwerdeführerin gefragt, ob sie einer gemeinsamen Behandlung der beiden Beschwerden zustimme. Der Vertreter der Beschwerdeführerin gab diese Zustimmung mit Schreiben vom 3. September 1987. Dementsprechend hat die Beschwerdekammer gemäß Artikel 9 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern beide Beschwerden in einem gemeinsamen Verfahren behandelt.

Entscheidungsgründe

1. Die gemeinsam behandelten Beschwerden entsprechen den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie sind somit zulässig.

Antrag nach Artikel 122 EPÜ

2. Zunächst ist zu entscheiden, ob die Beschwerdeführerin einen Rechtsverlust erlitten hat, der Gegenstand eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 EPÜ sein könnte.

2.1 Bezieht sich eine Erfindung auf ein mikrobiologisches Verfahren oder ein damit gewonnenes Erzeugnis und wird hierbei ein Mikroorganismus verwendet, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so gilt diese Erfindung nach Regel 28 EPÜ nur dann als gemäß Artikel 83 EPÜ offenbart, wenn innerhalb einer festgesetzten Frist bestimmte Angaben über den Mikroorganismus beim EPA eingereicht werden.

Das Aktenzeichen der Hinterlegung der Kultur muß innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag eingereicht werden (R. 28 (2) a) EPU).

2.2 In einem anderen Fall, in dem die beglaubigte Abschrift der Prioritätsunterlage nicht innerhalb der in Regel 38 (3) EPÜ vorgeschriebenen Frist von 16 Monaten eingereicht worden war, hat die Juristische Beschwerdekammer erklärt, daß dem Anmelder Gelegenheit

X. On 24 September 1986, the Head of the Formalities Section of DG 2 issued the two Decisions under appeal rejecting the application for restitutio in integrum and the request for correction under Rule 88 EPC.

XI. On 20 November 1986 the Appellants filed Notices of Appeal against both Decisions of the Head of the Formalities Section of DG 2. The Appellants paid both appeal fees on the same day.

XII. On 30 January 1987 the Appellants filed separate statements of Grounds of Appeal.

As appeals had been filed from two separate decisions but both appeals concerned the same European patent application and the same object, and had been allocated to the same Board in the same composition, the Appellants were asked whether they consented to the two appeals being dealt with in consolidated proceedings. The Appellants' representative consented to such consolidation in a letter dated 3 September 1987. Accordingly, pursuant to Article 9(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the Board proceeded to deal with both appeals in consolidated proceedings.

Reasons for the Decision

1. The consolidated appeals comply with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and are therefore admissible.

Application under Article 122 EPC

2. The first question to be decided is whether the Appellants have suffered any loss of rights which could be the subject of an application under Article 122 EPC.

2.1 According to Rule 28 EPC, if an invention concerns a microbiological process or the product thereof and involves the use of a micro-organism which is not available to the public and which cannot be described in the European Patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the invention shall only be regarded as being disclosed as prescribed in Article 83 EPC if specified information concerning the micro-organism is submitted to the EPO within a given time limit.

The file number of the culture deposit has to be submitted within a period of 16-months after the date of filing of the application or, if priority is claimed, after the priority date (Rule 28(2)(a) EPC).

2.2 In a case in which certified copies of priority documents had not been filed within the 16 months period provided in Rule 38(3) EPC, the Legal Board of Appeal has stated that the applicant must be given an opportunity to remedy that deficiency within a

X. Le 24 septembre 1986, le chef de la Section des formalités de la DG 2 a pris les deux décisions attaquées, rejetant la requête en restitutio in integrum et la requête en rectification prévue par la règle 88 CBE.

XI. Le 20 novembre 1986, les requérants ont formé recours contre les deux décisions prises par le chef de la Section des formalités de la DG 2, en acquittant le même jour les taxes correspondantes.

XII. Le 30 janvier 1987, les requérants ont déposé deux mémoires séparés exposant les motifs des recours.

Certes, ces recours ont été formés contre deux décisions séparées; toutefois, puisqu'ils concernent la même demande de brevet européen et le même objet, et qu'ils ont été attribués à la même chambre ayant la même composition, il a été demandé aux requérants s'ils consentaient à une jonction des procédures. Le mandataire des requérants a donné son accord à cet égard dans une lettre en date du 3 septembre 1987. En conséquence, la Chambre a instruit conjointement les deux recours, conformément à la règle 9 (2) du règlement de procédure des chambres de recours.

Motifs de la décision

1. Ces deux recours groupés répondent aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE: ils sont donc recevables.

Requête au titre de l'article 122 CBE

2. La première question à trancher est celle de savoir si les requérants ont été victimes d'une perte de droits pouvant donner lieu à une requête au titre de l'article 122 CBE.

2.1 La règle 28 CBE prévoit que, lorsqu'une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'article 83 CBE que si les indications spécifiées concernant le micro-organisme sont communiquées à l'OEB dans un délai donné.

Le numéro de dépôt de la culture doit être communiqué dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité (règle 28 (2) a) CBE) ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité (règle 28 (2) a) CBE).

2.2 S'agissant d'une affaire dans laquelle des copies certifiées conformes des documents de priorité n'avaient pas été communiquées dans le délai de 16 mois prévu à la règle 38 (3) CBE, la Chambre de recours juridique a jugé qu'il convenait de donner au deman-

gegeben werden müsse, diesen Mangel innerhalb einer weiteren Frist zu beseitigen (J 1/80, ABl. EPA 1980, 289: vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Die Kammer hat festgestellt, daß ein Rechtsverlust erst dann eintrete, wenn der Anmelder von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch mache.

2.3 Nach Auffassung der Kammer war dieser Fall ähnlich gelagert wie der vorliegende, weil hier wie dort der Mangel erst bei Ablauf der Frist vorlag. Sie ist deshalb der Auffassung, daß in beiden Fällen ähnlich entschieden werden sollte.

Daß die in Regel 28 (2) a) EPÜ vorgeschriebene Frist in Artikel 91 EPÜ nicht erwähnt wird, schließt nicht aus, daß sie hätte erwähnt werden können; Regel 28 EPÜ lautete nämlich zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Übereinkommens anders als jetzt.

2.4 Außerdem muß die Eingangsstelle entsprechend den Prüfungsrichtlinien, A-IV, 4.2 dem Anmelder eine entsprechende Mitteilung machen, wenn die in Regel 28 (1) EPÜ verlangten Angaben Mängel aufweisen oder nicht fristgerecht beigebracht werden.

Im vorliegenden Fall wurde die Anmelderin über den betreffenden Mangel überhaupt nicht unterrichtet, so daß sie auch keine Gelegenheit zu seiner Beseitigung hatte. Somit ist ihr auch zu keinem Zeitpunkt ein Rechtsverlust entstanden.

2.5 Die Eingangsstelle hat daher eine Wiedereinsetzung zu Unrecht erwogen, da nie ein Rechtsverlust eingetreten ist. Daraus folgt, daß die Wiedereinsetzungsgebühr vom EPA zu Unrecht angenommen wurde und der Beschwerdeführerin zusammen mit der entsprechenden Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden muß (R. 67 EPÜ).

Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPU

3. In Anbetracht dessen brauchte das EPA diesen Antrag nicht zu prüfen; die Entscheidung, mit der die Berichtigung abgelehnt wurde, ist deshalb aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen (R. 67 EPÜ).

Die Kammer weist auch darauf hin, daß Entscheidungen über eine Berichtigung der Beschreibung einer europäischen Patentanmeldung nicht zu den Geschäften gehören, mit deren Wahrnehmung die Formalsachbearbeiter aufgrund von Regel 9 (3) EPÜ betraut worden sind (s. Nr. 23 der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Juni 1984, ABl. EPA 1984, 317).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 24. September 1986, mit der der Antrag auf Wiedereinsetzung in die

further period (J 1/80, OJ EPO 1980, 289: cf. paragraph 3 of the decision). The Board recognised that there could only be a loss of rights if the applicant did not then take advantage of this opportunity.

2.3 In the opinion of the Board, there is an analogy between that situation and the present one, because in both cases the deficiency exists only at the expiration of the time limit. The Board considers therefore that a similar solution should be applied in both cases.

The fact that the period of the time provided in Rule 28 (2) (a) EPC is not mentioned in Article 91 EPC does not exclude this possibility because at the time when the Convention was signed, Rule 28 EPC was not worded as it is now.

2.4 Furthermore, according to the Guidelines for Examination Part A, Ch. IV, No. 4.2, the Receiving Section has to notify the applicant when the information to be furnished pursuant to Rule 28(1) EPC is deficient or is not supplied within the specified period.

In the present case, the Appellants did not receive any kind of communication informing them of the relevant deficiency so that they were never given an opportunity to remedy it. It follows that they never lost their rights.

2.5 Hence, the Formalities Section was wrong to consider the application for the re-establishment of rights that had never been lost. It also follows that the fee paid for restitutio in integrum was wrongly accepted by the EPO and must be refunded to the Appellants together with the corresponding appeal fee (Rule 67 EPC).

Request for correction under Rule 88 EPC

3. In view of the above considerations, there was no need for the EPO to examine this request and the corresponding decision to refuse the correction should therefore be set aside and the appeal fee reimbursed (Rule 67 EPC).

The Board also wishes to point out that the rendering of a decision which relates to correction of the description of a European patent application is excluded from the tasks entrusted in application of Rule 9(3) EPC to Formalities Officers (see point 23 of Information from the European Patent Office, dated 15 June 1984, OJ EPO 1984, 317).

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Head of Formalities of Directorate-General 2 dated 24 September 1986, rejecting the request for re-establishment of rights into

leur la possibilité de remédier à cette irrégularité dans un nouveau délai (J 1/80, JO OEB 1980, 289: cf. point 3 des motifs de la décision). La Chambre a reconnu qu'il ne pouvait y avoir perte de droits que si le demandeur ne faisait pas usage de cette possibilité.

2.3 La Chambre estime qu'il existe une analogie entre la situation susmentionnée et la présente espèce parce que, dans les deux cas, l'irrégularité n'existe qu'à l'expiration du délai fixé. Elle considère donc qu'une solution similaire devrait être appliquée dans les deux affaires.

Le fait que le délai prévu à la règle 28 (2)a) CBE ne soit pas mentionné à l'article 91 CBE n'exclut pas cette possibilité, car, à l'époque où la Convention a été signée, la formulation de la règle 28 CBE était différente.

2.4 En outre, aux termes des Directives relatives à l'examen, partie A, chapitre IV, point 4.2, la Section de dépôt doit avertir le demandeur lorsque les indications à communiquer en application de la règle 28(1) CBE sont incomplètes ou ne sont pas fournies dans le délai fixé.

Dans l'affaire examinée, les requérants n'ont pas reçu la moindre notification de l'irrégularité en question, ce qui les a privés de la possibilité d'y remédier. Il s'ensuit qu'ils n'ont à aucun moment perdu leurs droits.

2.5 Par conséquent, la Section des formalités a eu tort de prendre en considération une requête en rétablissement dans des droits qui n'avaient jamais été perdus. La taxe de restitutio in integrum a donc été perçue à tort par l'OEB et elle doit être remboursée aux requérants, de même que la taxe de recours correspondante (règle 67 CBE).

Requête en rectification prévue par la règle 88 CBE

3. Compte tenu des considérations susmentionnées, l'OEB n'avait pas besoin d'examiner cette requête; sa décision de refus de rectification doit donc être annulée et la taxe de recours remboursée (règle 67 CBE).

La Chambre tient également à faire observer que la prise de décision en matière de rectification de la description contenue dans une demande de brevet européen ne fait pas partie des tâches confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE (cf. point 23 du communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 juin 1984, JO 1984, 317).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision du chef de la Section des formalités de la Direction Générale 2, en date du 24 septembre 1986, rejetant la requête en restitutio in integrum

Frist zur Nachreichung des Aktenzeichens der Hinterlegung der Kultur zurückgewiesen wurde, wird aufgehoben.

2. Die Wiedereinsetzungsgebühr ist zurückzuzahlen.

3. Die Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 24. September 1986, mit der der Antrag auf Berichtigung eines Mangels nach Regel 88 EPÜ zurückgewiesen wurde, wird aufgehoben.

4. In die Beschreibung der europäischen Patentanmeldung Nr. 85 101 009.0 ist auf Seite 26 in Zeile 22 das Aktenzeichen der hinterlegten Kultur (Nr. 39 590) einzufügen.

5. Beide Beschwerdegebühren sind zurückzuzahlen.

the time limit for submitting the number of the culture deposit, is set aside.

2. The fee for re-establishment of rights is to be reimbursed.

3. The decision of the Head of Formalities of Directorate-General 2 dated 24 September 1986, rejecting the request for correction of a mistake under Rule 88 EPC, is set aside.

4. The specification of the European patent application No. 85 101 009.0 is to be amended by adding the number of the deposited culture (No. 39 590), on page 26, at line 22 of the description.

5. Both appeal fees are to be reimbursed.

dans le cadre du délai prévu pour la communication du numéro de dépôt d'une culture est annulée.

2. Le remboursement de la taxe de restitutio in integrum est ordonné.

3. La décision du chef de la Section des formalités de la Direction Générale 2, en date du 24 septembre 1986, rejetant la requête en correction d'erreur présentée en application de la règle 88 CBE est annulée.

4. La description contenue dans la demande de brevet européen n° 85 101 009.0 doit être modifiée par adjonction du numéro de dépôt de la culture (n° 39 590), page 26, ligne 22 de la description.

5. Le remboursement des deux taxes de recours est ordonné.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 14. Oktober 1987
T 116/85 - 3.3.1
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: J. Arbouw
G. D. Paterson

Anmelder: **The Wellcome Foundation Limited**

Stichwort: **Schweine I/WELLCOME**

Artikel: **52 (4), 57 EPÜ**

Schlagwort: **"therapeutische Behandlung schließt Behandlung von Ektoparasiten bei Schweinen ein - Ausschluß von der Patentierbarkeit"**

Leitsätze

I. Obwohl die therapeutische Behandlung von Tieren gemeinhin ein Aspekt der Landwirtschaft ist und landwirtschaftliche Verfahren im allgemeinen patentfähig sind, sind die in Artikel 52(4) EPÜ definierten besonderen Verfahren zur Behandlung von Tieren bei richtiger Auslegung der Artikel 52 und 57 EPÜ aus dem Zusammenhang heraus dennoch von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Für diese Verfahren hat das Patentierungsverbot nach Artikel 52(4) EPÜ Vorrang vor Artikel 57 EPÜ.

II. Wird bei einem beanspruchten Verfahren ein tierischer Körper therapeutisch behandelt, so fällt dieses Verfahren unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (4) EPÜ. Es ist rechtlich unmöglich, zwischen der Anwendung des Verfahrens durch einen Züchter und der durch einen Tierarzt zu unterscheiden, ihr also im ersten Fall gewerblichen Charakter und damit Patentierbarkeit gemäß Artikel 57 EPÜ zuzuerkennen, ihr jedoch im zweiten Fall als therapeuti-

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 14 October 1987
T 116/85 - 3.3.1
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: J. Arbouw
G. D. Paterson

Applicant: **The Wellcome Foundation Limited**

Headword: **Pigs I/WELLCOME**

Article: **52(4), 57 EPC**

Keyword: **"Therapeutical treatment Includes treatment of ectoparasites on pigs - exclusion from patentability"**

Headnote

I. Under the proper interpretation of Articles 52 and 57 EPC in their context, even though the therapeutic treatment of animals is commonly an aspect of agriculture, and agricultural methods in general are potentially patentable subject-matter, nevertheless the particular methods of treatment of animals defined in Article 52(4) EPC are excluded from patentability. For the particular methods of treatment of animals defined in Article 52(4) EPC, the prohibition against patentability set out in Article 52(4) EPC takes precedence over Article 57 EPC.

II. If a claimed method requires the treatment of an animal body by therapy, it is a method which falls within the prohibition on patentability set out in Article 52(4) EPC. It is not possible as a matter of law to draw a distinction between such a method as carried out by a farmer and the same method as carried out by a veterinarian, and to say that the method when carried out by a farmer is an industrial activity and therefore patentable under Article 57, and

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 14 octobre 1987
T 116/85 - 3.3.1
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: J. Arbouw
G. D. Paterson

Demandeur: **The Wellcome Foundation Limited**

Référence: **Porcs I/WELLCOME**

Article: **52(4), 57 CBE**

Mot-clé: **"Traitement thérapeutique constitué par un traitement de lutte contre les ectoparasites des porcs - exclusion de la brevetabilité"**

Sommaire

I. Selon l'interprétation qu'il convient de donner aux articles 52 et 57 CBE considérés dans leur contexte, la brevetabilité des méthodes particulières de traitement des animaux définies à l'article 52(4) CBE est exclue, même si le "traitement thérapeutique" des animaux relève d'un domaine courant de l'agriculture et que les méthodes agricoles, envisagées d'une façon générale, constituent des objets susceptibles d'être brevetés. Ainsi, dans le cas des méthodes particulières de traitement des animaux définies à l'article 52(4) CBE, l'exclusion de la brevetabilité prévue par ce même article prend le pas sur l'article 57 CBE.

II. Si une méthode revendiquée requiert le "traitement thérapeutique" d'un corps animal, il s'agit d'une méthode qui tombe sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(4) CBE. Sur le plan juridique, il n'est pas possible de distinguer entre une telle méthode mise en oeuvre par un éleveur et la même méthode mise en oeuvre par un vétérinaire, et de déclarer que, lorsque cette méthode est mise en oeuvre par un éleveur, il s'agit d'une