

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 30. August 1988
J 11/88 - 3.1.1*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
 Mitglieder: J. Stephens-Ofner
 E. Persson

Anmelder: The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University

Stichwort: Poststreik/LELAND STANFORD

Artikel: 114 (1) EPÜ

Regel: 85 (2) EPÜ

Schlagwort: "Verlängerung von Fristen - allgemeine Unterbrechung der Postzustellung" - "von den Beteiligten vorgelegte Beweismittel/ Ermittlungen von Amts wegen"

Leitsätze

I. Ob eine Unterbrechung der Postzustellung oder eine daran anschließende Störung eine "allgemeine Unterbrechung" im Sinne der Regel 85 (2) EPÜ ist, ist eine Tatfrage, die anhand aller verfügbaren glaubwürdigen Informationen beantwortet werden muß. In Zweifelsfällen sollte das EPA gemäß Artikel 114 (1) EPÜ den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln.

II. Nach dem Wortlaut der Regel 85 (2) EPÜ ("erstreckt sich") werden alle Fristen, die während der Dauer einer "allgemeinen Unterbrechung" und einer daran anschließenden Störung der Postzustellung ablaufen, von Rechts wegen verlängert.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 84 306 417 wurde am 20. September 1984 im Namen eines amerikanischen Anmelders von einem zugelassenen Vertreter mit Geschäftssitz in England eingereicht. Am 17. September 1986 wurde im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen; am 23. September 1986 wurde der Vertreter in einer Mitteilung nach Regel 50 EPÜ darauf aufmerksam gemacht, daß er innerhalb der Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ schriftlichen Prüfungsantrag stellen und die Prüfungsgebühr entrichten müsse.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal dated 30 August 1988
J 11/88 - 3.1.1*
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
 Members: J. Stephens-Ofner
 E. Persson

Applicant: The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University

Headword: Postal strike/LELAND STANFORD

Article: 114(1) EPC

Rule: 85(2) EPC

Keyword: "Extension of time limits - general Interruption in delivery of mail" - "Evidence provided by the parties/official enquiries"

Headnote

I. Whether or not an interruption in the delivery of mail or subsequent dislocation qualifies as a "general interruption" within the meaning of Rule 85 (2) EPC is a question of fact which has to be decided upon the basis of any credible information available. In case of doubt, the EPO should make official enquiries of its own motion, in application of Article 114 (1) EPC.

II. Rule 85(2) EPC is so drafted ("shall extend") that if a "general interruption" occurs, any time limit which expires within the period of interruption or dislocation is extended by operation of law.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 84 306 417 was filed on behalf of a U.S. applicant on 20 September 1984 by a professional representative having his place of business in England. The European Patent Bulletin published the search report on 17 September 1986, and by communication pursuant to Rule 50 EPC dated 23 September 1986 the representative's attention was drawn to the requirement to file the request for examination and pay the examination fee within the period laid down in Article 94 (2) EPC.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique en date du 30 août 1988
J 11/88 - 3.1.1*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
 Membres: J. Stephens-Ofner
 E. Persson

Demandeur: The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University

Référence: Grève des services postaux/LELAND STANFORD

Article : 114(1) CBE

Règle : 85 (2) CBE

Mot-clé: "Prorogation de délais - Interruption générale de la distribution du courrier" - "Éléments de preuve fournis par les parties/examen d'office"

Sommaire

I. La question de savoir si une interruption de la distribution du courrier ou une perturbation résultant de cette interruption peut être considérée comme une "interruption générale" au sens de la règle 85(2) CBE est une question de fait qui doit être tranchée sur la base de toute information vraisemblable disponible. En cas de doute, il incombe à l'OEB de procéder d'office en application de l'article 114(1) CBE à des investigations.

II. La règle 85 (2) CBE est ainsi formulée ("est prorogé") qu'en cas d'"interruption générale", tout délai expirant pendant la période d'interruption ou de perturbation est prorogé de plein droit.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 84 306 417 a été déposée le 20 septembre 1984 pour le compte d'un demandeur américain par un mandataire agréé ayant son domicile professionnel en Angleterre. Le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche le 17 septembre 1986, et une notification établie conformément à la règle 50 CBE a été signifiée au mandataire le 23 septembre 1986 pour appeler son attention sur la nécessité de présenter la requête écrite en examen et de payer la taxe correspondante dans le délai fixé à l'article 94 (2) CBE.

^{*)} 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.

II. Die erforderliche Prüfungsgebühr ging am 18. März 1987, also einen Tag nach Ablauf der in Artikel 94 (2) EPU festgesetzten Frist von sechs Monaten, beim EPA ein. Der Anmelder machte nach einer entsprechenden Aufforderung durch das EPA von Regel 85b EPU Gebrauch und behob den Mangel durch Zahlung der vorgeschriebenen Zuschlagsgebühr. Diese Zuschlagsgebühr verlangt er jetzt zurück.

III. In einem Schreiben vom 24. März 1987 erklärte der Vertreter des Anmelders dem EPA, daß der verspätete Eingang der Prüfungsgebühr allein darauf zurückzuführen sei, daß die Postbeamten in dem Bezirk, in dem er seinen Geschäftssitz habe, vom 10. bis 13. März 1987 gestreikt hätten und die Postzustellung anschließend bis 17. März 1987 gestört gewesen sei. Als Beweis dafür legte er ein Schreiben der Postbehörde des Vereinigten Königreichs bei, in dem Ort und Dauer des Streiks bestätigt wurden. Das EPA teilte dem Vertreter am 10. April 1987 mit, daß der Poststreik keine allgemeine Unterbrechung oder anschließende Störung der Postzustellung in einem Vertragsstaat im Sinne der Regel 85 (2) EPU gewesen sei und somit keine Verlängerung der Frist bis zum 18. März 1987, dem Tag des tatsächlichen Eingangs der Prüfungsgebühr, bewirkt habe. Die Zahlung einer Zuschlagsgebühr nach Regel 85b EPU sei damit also nicht hinfällig geworden.

IV. In einem vom 5. Juni 1987 datierten Schreiben an das EPA bestritt der Vertreter diese Auslegung der Regel 85 (2) EPU und behauptete, die Frage nach der Art einer Unterbrechung der Postzustellung sei eine Tatfrage, die nach der Beweislage im Einzelfall entschieden werden müsse; die Anwendung der Regel beschränke sich demnach nicht auf einen umfassenden nationalen Streik.

V. 1987 hatte der Präsident des EPA gemäß Regel 85 (2) EPU drei verschiedene Mitteilungen über die Verlängerung von Fristen aufgrund einer Unterbrechung der Postzustellung im Vereinigten Königreich erlassen. Sie waren alle im Amtsblatt des EPA ordnungsgemäß bekanntgemacht worden; keine davon betraf jedoch den Zeitraum, in dem der fragliche Streik stattgefunden hat.

VI. Am 28. Oktober 1987 erging eine Entscheidung der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2, mit der sie den Antrag des Anmelders auf Rückzahlung der Zuschlagsgebühr zurückwies. Sie berief sich dabei auf die ihr zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Beweismittel und eine Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer (J 4/87, ABl. EPA 1988, 172), wonach das EPA bei der Verlängerung von Fristen keine generelle Ermessensfreiheit habe, sondern nur dann nach eigenem Ermessen handeln könne, wenn es nach dem EPU dazu befugt sei. Da die Regel 85 (2) EPU ihrem Wortlaut nach eine allgemeine Unterbrechung der Postzustellung ausdrücklich voraussetze, das EPA aber

II. The receipt by the EPO of the requisite examination fee took place on 18 March 1987, one day after the expiry of the six-month time limit laid down by Article 94 (2) EPC. The applicant, on being invited to do so by the EPO, then took advantage of Rule 85b EPC, by remedying the deficiency through the payment of the prescribed surcharge. It is this surcharge that the applicant now seeks to have refunded.

III. In a letter dated 24 March 1987, the applicant's representative explained to the EPO that a strike by post office workers in the area in which he has his place of business between 10 and 13 March 1987, followed by dislocation in the delivery of mail until 17 March 1987 inclusive, had been the sole cause of the delay in the receipt by the EPO of the examination fee. The representative also filed, as evidence of the above-mentioned strike, a letter from the UK Post Office confirming the existence and the location as well as the dates of the strike. The EPO wrote to the representative on 10 April 1987, informing him that the postal strike did not constitute a "general interruption or subsequent dislocation in the delivery of mail in a Contracting State", within the meaning of Rule 85 (2) EPC, and thus did not have the effect of extending the time limit to 18 March 1987, which was the date on which the examination fee was in fact received. Accordingly, in the view of the EPO, the need to pay a surcharge under Rule 85b EPC was not obviated.

IV. In a letter dated 5 June 1987 to the EPO the representative contested the EPO's interpretation of Rule 85 (2) EPC, contending that the nature of any postal interruption was a question of fact, to be decided upon the evidence in each case and that the application of the Rule was not, accordingly, limited to a full national strike.

V. During the year 1987, the President of the EPO, in accordance with Rule 85 (2) EPC, had issued three separate notices concerning extension of time limits upon the ground of interruptions of postal services in the UK. All these notices were duly advertised in the Official Journal of the EPO, but none of them covered the period during which the strike in question took place.

VI. On 28 October 1987 the Formalities Section of Directorate-General 2 issued a decision rejecting the applicant's claim to have his surcharge refunded, relying on the evidence at that time available to it, and also upon a decision of the Legal Board of Appeal (J 4/87 OJ EPO 1988, 172), laying down that the EPO has no general discretion to extend a time limit and that any discretion it has must be derived from the EPC. Since the wording of Rule 85 (2) EPC specifically requires there to be a general interruption in the delivery of mail and since the EPO has not been instructed that there was such an interruption, the time limit for paying the examination fee could not be extended,

II. L'OEB a reçu la taxe d'examen requise le 18 mars 1987, soit un jour après l'expiration du délai de six mois fixé à l'article 94 (2) CBE. Après y avoir été invité par l'OEB, le demandeur s'est appuyé sur la règle 85ter CBE et a remédié à l'irrégularité moyennant versement de la surtaxe prévue. C'est cette surtaxe dont le demandeur sollicite à présent le remboursement.

III. Dans une lettre en date du 24 mars 1987, le mandataire du demandeur a déclaré à l'OEB que la réception tardive de la taxe d'examen par l'OEB était due uniquement à une grève des services postaux qui s'était produite du 10 au 13 mars 1987 dans la région de son domicile professionnel et à la perturbation de la distribution du courrier qui s'en est suivie jusqu'au 17 mars 1987. A titre de preuve de la grève précitée, le mandataire a produit une lettre émanant de l'administration des postes du Royaume-Uni et confirmant l'existence, le lieu et la durée de la grève. Le 10 avril 1987, l'OEB a informé par écrit le mandataire que la grève des services postaux ne constituait pas "une interruption générale de la distribution du courrier ou une perturbation résultant de cette interruption dans un Etat contractant" au sens de la règle 85 (2) CBE, et qu'elle n'avait donc pas pour effet de proroger le délai jusqu'au 18 mars, date à laquelle la taxe d'examen a effectivement été reçue. Par conséquent, l'OEB estime que la surtaxe prévue à la règle 85ter CBE demeure bel et bien exigible.

IV. Dans une lettre adressée à l'OEB le 5 juin 1987, le mandataire a contesté cette interprétation de la règle 85 (2) CBE, arguant que la nature d'une interruption des services postaux était une question de fait qui devait être tranchée en fonction des preuves produites dans chaque cas, et que, par conséquent, l'application de la règle n'était pas limitée aux grèves affectant l'ensemble du territoire national.

V. En 1987, en application de la règle 85 (2) CBE, le Président de l'OEB avait émis trois communiqués distincts relatifs à la prorogation de délais faisant suite à des interruptions de la distribution du courrier au Royaume-Uni. Ces communiqués ont tous été dûment publiés au Journal officiel de l'OEB, mais aucun d'entre eux ne couvrait la période pendant laquelle a eu lieu la grève en question.

VI. Le 28 octobre 1987, la section des formalités de la direction générale 2 a décidé de rejeter la requête en remboursement de la surtaxe présentée par le demandeur en se fondant sur les éléments de preuves dont elle disposait alors ainsi que sur une décision de la chambre de recours juridique (J 4/87 JO OEB 1988, 172) précisant que l'OEB n'a aucun pouvoir d'appréciation général lui permettant de proroger les délais et qu'il ne peut exercer de pouvoir d'appréciation que selon les modalités fixées par la CBE. La règle 85 (2) exigeant expressément une interruption générale de la distribution du courrier, et l'OEB n'ayant pas été informé d'une telle interruption, le délai de paiement

von einer solchen Unterbrechung nicht unterrichtet worden sei, könne die Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr nicht verlängert und die Zuschlagsgebühr somit nicht zurückgezahlt werden.

VII. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Entscheidung ordnungsgemäß Beschwerde ein.

...

VIII. Im Beschwerdeverfahren legte der Beschwerdeführer weitere Beweismittel zur Stützung seines Vorbringens vor, insbesondere ein Schreiben des Assistant Comptroller, Patents and Designs (Patentamt des Vereinigten Königreichs) vom 10. Dezember 1987, das an den Vizepräsidenten des EPA "Recht und internationale Angelegenheiten" gerichtet war und in dem der Verfasser ausführte, daß der betreffende Streik seines Erachtens von solchem Ausmaß war, daß das Patentamt des Vereinigten Königreichs zweifellos eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt hätte, wenn dies in einem nationalen Verfahren beantragt worden wäre. Der Assistant Comptroller erklärte allerdings auch, er könne eine nachträgliche Bescheinigung für das vorliegende Verfahren unter anderem deshalb nicht mehr ausstellen, weil seit März 1987 zuviel Zeit verstrichen sei.

IX. Der Beschwerdeführer behauptet ferner, daß der Präsident des EPA grundsätzlich befugt sei, Mitteilungen nach Regel 85 (2) EPÜ zu erlassen, auch wenn er vom zuständigen Patentamt eines Vertragsstaates nicht auf die Unterbrechung der Postzustellung hingewiesen worden sei. Er beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Rückzahlung der aufgrund der Regel 85b EPÜ entrichteten Zuschlagsgebühr.

Entscheidungsgründe

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

2. Regel 85 (2) EPÜ sieht unter anderem folgendes vor: Läuft eine Frist an einem Tag ab, an dem die Postzustellung in einem Vertragsstaat oder zwischen einem Vertragsstaat und dem Europäischen Patentamt **allgemein** unterbrochen oder im Anschluß daran gestört ist, so **erstreckt sich** die Frist auf den ersten Tag nach Beendigung der Unterbrechung oder Störung. Die Dauer dieses Zeitraums wird in einer Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts bekanntgegeben.

Im vorliegenden Fall steht unzweifelhaft fest, daß die Unterbrechung und anschließende Störung vom 10. bis 17. März 1987 gedauert hat, so daß der Eingang der Prüfungsgebühr am 18. März nach Regel 85 (2) EPÜ eindeutig zulässig gewesen wäre, wenn es sich bei dem Streik um eine **allgemeine** Unterbrechung der Postzustellung im Sinne dieser Regel gehandelt hätte.

3. Ob eine Unterbrechung und anschließende Störung der Postzustellung diese Bedingung erfüllt, ist eine Tatfrage, die das EPA anhand der Informationen entscheiden muß, die es aus dem

and therefore the surcharge could not be refunded.

VII. The appellant duly filed an appeal against this decision.

...

VIII. On appeal, the appellant has adduced further evidence in support of his contentions, namely a letter dated 10 December 1987 from the Assistant Comptroller, Patents and Designs (UK Patent Office), addressed to the Vice-President Legal and International Affairs EPO, in which he states that in his view the strike in question was of such magnitude that had the UK Patent Office been requested to issue an appropriate certificate in respect of UK proceedings, it would have done so. The Assistant Comptroller, in his letter, nonetheless indicates his reluctance to grant a retrospective certificate for the purposes of these proceedings, *inter alia*, because of the long period of time that had elapsed since March 1987.

IX. The appellant also submits that the President of the EPO has inherent power to issue notices under Rule 85 (2) EPC without any instruction or communication relating to postal interruptions from the appropriate patent authority of a Contracting State. He requests that the decision under appeal be set aside and that a refund of the surcharge paid under Rule 85b EPC be ordered.

Reasons for the Decision

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

2. Rule 85 (2) EPC provides, *inter alia*, that if a time limit expires on a day on which there is a **general** interruption or subsequent dislocation in the delivery of mail in a Contracting State or between a Contracting State and the EPO, the time limit **shall extend** to the first day following the end of the period of interruption or dislocation. The duration of the period shall be as stated by the President of the EPO.

In the present case it is indisputable that the period of interruption and subsequent dislocation was between 10 and 17 March 1987, so that receipt of the examination fee on 18 March would clearly be permissible under Rule 85 (2) EPC, if the strike qualified under that Rule as a **general** interruption in the delivery of mail.

3. Whether or not a postal interruption or subsequent dislocation in mail delivery so qualifies, is a question of fact, which has to be decided upon the basis of information available to the EPO,

de la taxe d'examen ne pouvait être prorogé et, par conséquent, la surtaxe n'était pas remboursable.

VII. Le requérant a formé un recours en bonne et due forme contre cette décision.

...

VIII. Lors de la procédure de recours, le requérant a produit un complément de preuve à l'appui de ses assertions, à savoir une lettre datée du 10 décembre 1987 émanant de l'Assistant Comptroller, Patents and Designs (Office des brevets du Royaume-Uni) et adressée au Vice-Président de l'OEB chargé des "Questions juridiques et affaires internationales". Dans sa lettre, l'Assistant Comptroller déclare qu'à son avis, la grève en question était d'une telle ampleur que l'Office des brevets du Royaume-Uni aurait délivré un certificat en ce sens si pareille requête lui avait été adressée dans une procédure nationale. Dans cette même lettre, il exprime néanmoins sa réticence à délivrer rétroactivement un certificat aux fins de la présente procédure, notamment en raison de la longue période qui s'est écoulée depuis mars 1987.

IX. Le requérant fait valoir également que la règle 85 (2) CBE habilite le Président de l'OEB à émettre des communiqués sans avoir reçu d'information ou de communication relative à une interruption de la distribution du courrier de la part de l'office des brevets d'un Etat contractant. Il sollicite l'annulation de la décision attaquée et le remboursement de la surtaxe acquittée conformément à la règle 85ter CBE.

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 règle 85 (2) dispose notamment que si un délai expire soit un jour où se produit une interruption **générale** de la distribution du courrier, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption dans un Etat contractant ou entre un Etat contractant et l'OEB, le délai **est prorogé** jusqu'au premier jour suivant la fin de cette période d'interruption ou de perturbation. La durée de cette période est indiquée par le Président de l'OEB.

En l'espèce, il est incontestable que la période d'interruption et de perturbation a duré du 10 au 17 mars 1987, de sorte que la réception de la taxe d'examen le 18 mars serait parfaitement admissible en vertu de la règle 85(2) CBE au cas où la grève constituerait une interruption **générale** de la distribution du courrier au sens de cette même règle.

3. La question de savoir si une interruption de la distribution du courrier ou la perturbation qui en résulte répond ou non à cette condition est une question de fait que l'OEB doit trancher sur la

ihm vorliegenden Beweismaterial, aus eigenen Ermittlungen oder aus beiden Quellen zugleich gewonnen hat. In der Regel verläßt sich das EPA dabei auf die Angaben, die von der nationalen Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz des betreffenden Vertragsstaats oder in deren Namen gemacht werden; das EPÜ enthält jedoch keine Bestimmung, die darauf schließen ließe, daß das EPA nur Beweismittel dieser Art berücksichtigen darf. Es kann und sollte sogar alle verfügbaren glaubwürdigen Informationen einschließlich amtlicher Erklärungen der zuständigen Postbehörden in Betracht ziehen. Im Zweifelsfall sollte es den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln, da Artikel 114 (1) EPÜ zu den "allgemeinen Vorschriften für das Verfahren" gehört, die für die Durchführung des EPÜ als Ganzes gelten.

4. Im vorliegenden Fall hat der Assistant Comptroller Patents and Designs des britischen Patentamts in seinem Schreiben vom 10. Dezember 1987 erklärt: "Wir sind aufgrund der uns vorliegenden Beweismittel davon überzeugt, daß die Postzustellung im Vereinigten Königreich vom 10. bis 17. März 1987 allgemein unterbrochen und im Anschluß daran gestört war; hätte es sich um eine nationale Anmeldung gehandelt, so hätten wir eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt." Nach Ansicht der Kammer ist dies eine zuverlässige, eindeutige amtliche Erklärung, die den Präsidenten des Amtes zu einer Mitteilung nach Regel 85 (2) EPÜ veranlaßt hätte, wenn sie dem Amt im März 1987 oder kurz danach vorgelegen hätte.

5. Entsprechend dem Wortlaut der Regel 85 (2) EPÜ ("erstreckt sich") werden alle Fristen, die während der Dauer einer allgemeinen Unterbrechung oder daran anschließenden Störung der Postzustellung im Sinne dieser Regel ablaufen, von Rechts wegen verlängert. Wenn der Präsident des Amtes über die Dauer dieses Zeitraums nichts verlautbart hat, weil ihm die entsprechenden Informationen nicht rechtzeitig vorlagen, so kann dies die Rechte des durch die Unterbrechung oder Störung Beschwernten daher nicht beeinträchtigen.

6. Die angefochtene Entscheidung wurde vor Ergehen des Schreibens des britischen Patentamts getroffen. Es ist nicht anzunehmen, daß diese Entscheidung negativ ausgefallen wäre, wenn das Schreiben der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 damals bereits vorgelegen hätte. Der Beschwerdekammer hingegen liegt es heute vor, und es hebt die Feststellung der Formalprüfungsstelle, es habe keine "allgemeine Unterbrechung" der Postzustellung im Sinne der Regel 85 (2) EPÜ gegeben, eindeutig auf. Die Berufung der Formalprüfungsstelle auf die Entscheidung J 4/87 ist in jedem Falle unangebracht. In dieser Sache wurde nur entschieden, daß eine vom Präsidenten des Amtes nach Regel 85 (2) EPÜ bekanntgegebene Dauer einer Unterbrechung der Postzustellung nicht im Wege der Ermessensausübung verlängert werden kann. Deshalb muß die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden.

whether as the result of evidence submitted or enquiries made, or both. It is the normal practice of the EPO to rely upon statements made by or on behalf of the national industrial property office of the Contracting State concerned but there is nothing in the EPC to support the view that the EPO can only consider evidence of that kind. It may and indeed should take into account any credible information available, including official statements made on behalf of the relevant postal authorities. In case of doubt it should make official enquiries of its own motion - Article 114 (1) EPC forming, as it does, part of the "Common provisions governing procedure" for the purpose of implementation of the EPC as a whole.

4. In the present case, the Assistant Comptroller Patents and Designs of the UK Patent Office has stated in his letter dated 10 December 1987 that "we are satisfied from the evidence available to us that there was a period of general interruption and subsequent disruption in the delivery of mail in the UK from 10 to 17 March 1987 and had any national application been involved we would have issued a certificate to this effect." In the view of the Board this is a strong and clear official statement on the basis of which the President of the Office would not have failed to act under Rule 85 (2) EPC if the statement had been available to the Office in, or shortly after, March 1987.

5. Rule 85(2) EPC is so drafted ("shall extend") that if a general interruption or subsequent dislocation in the delivery of mail within the meaning of the Rule occurs, any time limit under the EPC which expires within the period of interruption or dislocation is extended by operation of law. Accordingly, if the President of the Office does not issue a statement as to the duration of that period, because he did not have the relevant information at the right time, this cannot affect the rights of a person adversely affected by the interruption or dislocation.

6. The decision under appeal was given before the UK Patent Office issued its letter. It is not to be supposed that the decision under appeal would have been negative if the letter had been before the Formalities Section of Directorate-General 2. But it is before the Board of Appeal and it clearly displaces the finding of the Formalities Section that there had been no "general interruption" in the delivery of mail within the meaning of Rule 85 (2) EPC. The Formalities Section's reliance on the decision in J 4/87 is, in any event, misplaced. In that case it was only decided that when the President of the EPO has duly fixed the duration of an interruption in the delivery of mail in accordance with Rule 85 (2) EPC, there cannot be any extension of the period so fixed by the exercise of any discretion. For these reasons, the decision under appeal must be set aside.

base des preuves dont il dispose ou des mesures d'instruction qu'il a prises, ou des deux. S'il est d'usage pour l'OEB de se fonder sur les informations communiquées par le service national de la propriété industrielle de l'Etat contractant concerné ou en son nom, la CBE ne contient cependant aucune disposition permettant de conclure que l'OEB ne peut prendre en considération que des preuves de ce type. L'OEB a la faculté, voire l'obligation, de prendre en compte toute information vraisemblable disponible, y compris les déclarations officielles faites au nom de l'administration des postes compétente. En cas de doute, il lui incombe de procéder d'office à des investigations, l'article 114 (1) CBE faisant partie des "dispositions générales de procédure" prévues aux fins d'exécution de la CBE dans son ensemble.

4. En l'espèce, l'Assistant Comptroller Patents and Designs de l'Office des brevets du Royaume-Uni a déclaré dans sa lettre en date du 10 décembre 1987 que "les preuves à notre disposition nous permettent de conclure qu'une interruption générale de la distribution du courrier, suivie de perturbations, s'est effectivement produite au Royaume-Uni du 10 au 17 mars 1987, et que, s'il s'était agi d'une demande nationale, nous aurions délivré un certificat en ce sens." La Chambre estime que cette déclaration officielle est claire et catégorique, au vu de laquelle le Président de l'OEB n'aurait pas manqué d'émettre un communiqué conformément à la règle 85 (2) CBE si l'Office en avait eu connaissance en mars 1987 ou peu de temps après.

5. La règle 85 (2) CBE est ainsi formulée ("est prorogé") qu'en cas d'interruption générale de la distribution du courrier ou de perturbation résultant de cette interruption au sens de ladite règle, tout délai prévu par la CBE qui expire pendant la période d'interruption ou de perturbation est prorogé de plein droit. Par conséquent, le fait que le Président de l'Office, parce qu'il n'a pas été informé en temps utile, n'a pas émis de communiqué relatif à la durée de cette période, ne saurait porter atteinte aux droits des personnes affectées par l'interruption ou la perturbation.

6. La décision attaquée est antérieure à la lettre de l'Office des brevets du Royaume-Uni. Il n'y a pas lieu de considérer que cette décision aurait été négative si la lettre avait été présentée à temps à la section des formalités de la direction générale 2. Or, cette lettre est en la possession de la Chambre, et il est clair qu'elle rend caduque la décision de la section des formalités, selon laquelle il ne s'est produit aucune "interruption générale" de la distribution du courrier au sens de la règle 85(2) CBE. En tout état de cause, la section des formalités s'est autorisée à tort de la décision J 4/87. Dans cette affaire, il est seulement précisé que la durée d'une interruption de la distribution du courrier dûment fixée par le Président de l'OEB conformément à la règle 85 (2) CBE ne saurait être prolongée en vertu d'un pouvoir d'appréciation. Pour ces motifs, la décision attaquée doit être annulée.

7. Nun muß noch geklärt werden, wie angesichts der Sachlage im vorliegenden Fall zu verfahren ist. Hätte die Sache der Kammer kurz nach März 1987 vorgelegen, so wäre es angezeigt gewesen, sie zusammen mit dem Beweismaterial, dem der allgemeine Charakter der Unterbrechung der Postzustellung und die entsprechenden Daten zu entnehmen waren, an die Amtsleitung weiterzuleiten, damit eine allgemeingültige Mitteilung nach Regel 85 (2) EPÜ noch nachträglich hätte ergehen können. Dies dürfte jedoch vor allem wegen der inzwischen verstrichenen Zeit jetzt nicht mehr möglich sein. Nach reiflicher Überlegung hat sich die Kammer daher entschlossen, nur für den hier vorliegenden Fall festzustellen, daß der Beschwerdeführer wegen der allgemeinen Unterbrechung der Postzustellung im Vereinigten Königreich vom 10. bis 17. März 1987 berechtigt war, die Prüfungsgebühr gemäß Regel 85 (2) EPÜ am 18. März 1987 ohne Zuschlagsgebühr zu entrichten. Die Kammer macht sich hier die Auffassung zu eigen, die Richter Graham in einem ähnlich gelagerten Fall im englischen High Court of Justice vertreten hat; es handelt sich dabei um die Sache *Omron Tateisi Electronics Company's Application* (1981) R.P.C., 125 (136 - 138), auf die das Patentamt des Vereinigten Königreichs das EPA im vorliegenden Verfahren konkret hingewiesen hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Beschwerde wird stattgegeben und die Entscheidung der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 28. Oktober 1987 aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Zuschlagsgebühr nach Regel 85b EPÜ wird angeordnet.

7. The question remains as to the appropriate procedure to be adopted in all the circumstances of this appeal. If the present case had been before the Board shortly after March 1987, it might have been appropriate to refer it, together with the evidence as to the general nature of the interruption in the delivery of mail and the relevant dates, to the Administration of the EPO, so that a retrospective statement applying generally might be made under Rule 85 (2) EPC. But, particularly in view of the time that has elapsed, this seems inappropriate. After due consideration, the Board has come to the conclusion that it should simply declare for the purposes of the present case only, that by reason of the general interruption in the delivery of mail in the UK from 10 to 17 March 1987, the appellant was entitled to pay the examination fee without surcharge on 18 March 1987 under Rule 85 (2) EPC. In this respect, the Board adopts an approach comparable to that adopted by Graham J. in similar circumstances in the English High Court of Justice in the case of *Omron Tateisi Electronics Company's Application* (1981) RPC 125 at 136-8, a case to which the UK Patent Office has specifically drawn the attention of the EPO in the present proceedings.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The appeal is allowed and the decision of the Formalities Section of Directorate-General 2 dated 28 October 1987 is set aside.
2. Reimbursement of the surcharge paid under Rule 85b EPC is ordered.

7. Il reste à savoir quelle suite il convient de donner au recours eu égard aux circonstances de la présente affaire. Si la Chambre en avait été saisie peu de temps après mars 1987, il aurait été opportun de le déférer à la direction de l'OEB en lui soumettant les éléments faisant ressortir le caractère général de l'interruption de la délivrance du courrier et les dates correspondantes, de sorte qu'il aurait alors été possible d'émettre rétroactivement un communiqué ayant valeur générale conformément à la règle 85 (2) CBE. Compte tenu en particulier du temps écoulé, une telle solution semble toutefois inopportune. Après mûr examen, la Chambre a décidé, aux fins de la présente affaire seulement, que vu l'interruption générale de la distribution du courrier qui s'est produite au Royaume-Uni du 10 au 17 mars 1987, le requérant était en droit, en vertu de la règle 85 (2) CBE, de payer la taxe d'examen sans surtaxe le 18 mars 1987. A cet égard, la position de la Chambre est semblable à celle adoptée dans des circonstances similaires par le juge Graham dans la décision rendue par la High Court of Justice anglaise dans l'affaire *Omron Tateisi Electronics Company's Application* (1981) R.P.C., 125 (136 à 138), affaire que l'Office des brevets du Royaume-Uni a expressément signalée à l'attention de l'OEB dans le cadre de la présente procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Il est fait droit au recours, et la décision de la section des formalités de la direction générale 2 en date du 28 octobre 1987 est annulée.
2. Le remboursement de la surtaxe acquittée conformément à la règle 85ter CBE est ordonné.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 18. August 1988
T 9/87 - 3.3.1*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn
Mitglieder: R. W. Andrews
G. D. Paterson

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Imperial Chemical Industries PLC**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Mobil Oil Corporation**

Stichwort: Zeolithe/ICI

Artikel: 99 (1), 101, 114 (1) EPÜ

Regel: 55 c) EPÜ

**Schlagwort: "Umfang des
Einspruchs auf bestimmte Ansprüche
beschränkt" - "Streichung der
angefochtenen Ansprüche" -
"begrenzte Prüfungsbefugnis der
Einspruchsabteilung und der
Beschwerdekammer"**

Leitsatz

Die Prüfung eines Einspruchs gemäß Artikel 101 EPÜ muß sich auf den Umfang beschränken, in dem laut Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Artikel 114 (1) EPÜ tritt hier hinter Artikel 101 EPÜ zurück. Weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer ist verpflichtet oder befugt, über den Umfang des Einspruchs hinaus zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden kann (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Am 14. November 1984 wurde darauf hingewiesen, daß auf die am 16. Februar 1982 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 82 300 770.3, die die Priorität einer Voranmeldung im Vereinigten Königreich vom 23. Februar 1981 in Anspruch nahm, das Patent Nr. 0 059 059 erteilt worden war (vgl. Patentblatt 84/46); der Erteilung lagen elf Patentansprüche zugrunde. ...

II. Am 2. August 1985 legte die Beschwerdeführerin mit der Begründung gegen das Patent Einspruch ein, daß sein Gegenstand nicht patentierbar im Sinne der Artikel 52 bis 57 EPÜ sei. Der Einspruch richtete sich nur gegen die Ansprüche 1, 2 und 11 des Patents. ...

III. Mit Entscheidung vom 31. Oktober 1986 wies die Einspruchsabteilung den Einspruch mit der Begründung zurück,

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
18 August 1988
T 9/87 - 3.3.1*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn
Members: R.W. Andrews
G.D. Paterson

**Patent proprietor/Respondent:
Imperial Chemical Industries PLC**

**Opponent/Appellant: Mobil Oil
Corporation**

Headword: Zeolites/ICI

Article: 99(1), 101, 114(1) EPC

Rule: 55(c) EPC

**Keyword: "Extent of opposition
limited to specific claims" - "Deletion
of the opposed claims" - "Limited
examination power of Opposition
Division and Board of Appeal"**

Headnote

The examination of an opposition under Article 101 EPC is limited by the statement in the Notice of Opposition of the extent to which the patent is opposed. Article 114(1) EPC should be interpreted as subject to Article 101 EPC in this respect. Neither the Opposition Division nor a Board of Appeal has the obligation or the power to examine and decide on the maintenance of the European patent except to the extent to which it is opposed (cf. point 3 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of patent No. 0 059 059 in respect of European patent application No. 82 300 770.3, filed on 16 February 1982 and claiming priority of 23 February 1981 from a prior application in the United Kingdom, was announced on 14 November 1984 (cf. Bulletin 84/46) on the basis of eleven claims...

II. On 2 August 1985 the Appellant filed a notice of opposition on the ground that the subject-matter of the patent was not patentable within the terms of Articles 52 to 57 EPC. The opposition was only brought against Claims 1, 2 and 11 of the patent...

III. By a decision dated 31 October 1986 the Opposition Division rejected the opposition on the basis that the

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 en
date du 18 août 1988
T 9/87 - 3.3.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn
Membres: R.W. Andrews
G.D. Paterson

**Titulaire du brevet/Intimé:
Imperial Chemical Industries PLC**

**Opposant/Requérant: Mobil Oil
Corporation**

Référence: Zéolites/ICI

Article: 99 (1), 101 et 114 (1) CBE

Règle: 55 c) CBE

**Mot-clé: "Etendue de l'opposition
limitée à certaines revendications" -
"Suppression des revendications
attaquées" - "Pouvoir d'examen limité
de la division d'opposition et de la
chambre de recours"**

Sommaire

L'examen d'une opposition conformément aux dispositions de l'article 101 CBE est limité par la déclaration figurant dans l'acte d'opposition, qui précise la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'opposition. A cet égard, l'application de l'article 101 CBE prime celle de l'article de l'article 114 (1) CBE. Ni la division d'opposition ni une chambre de recours n'ont l'obligation ou le pouvoir d'examiner et de trancher la question du maintien d'un brevet européen, excepté dans la mesure dans laquelle ce brevet est mis en cause par l'opposition (cf. point 3 de l'exposé des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 300 770.3 qui a été déposée le 16 février 1982 et qui revendiquait la priorité d'une demande antérieure déposée au Royaume-Uni le 23 février 1981 a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 059 059 sur la base de onze revendications. La mention de la délivrance a été publiée le 14 novembre 1984 (cf. Bulletin 84/86)...

II. Le 2 août 1985, le requérant a fait opposition au brevet en alléguant que son objet ne répondait pas aux conditions de brevetabilité énoncées aux articles 52 à 57 CBE. L'opposition portait uniquement sur les revendications 1, 2 et 11 du brevet...

III. Par une décision rendue le 31 octobre 1986, la division d'opposition a rejeté l'opposition au motif que l'objet

¹ 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.

¹ 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.

¹ 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.

daß der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1, 3 und 11 neu und erfindersch sei.

IV. Die Beschwerdeführerin legte am 24. Dezember 1986 mit einem ordnungsgemäß bestätigten Fernschreiben unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. In der am 2. März 1987 nachgereichten Beschwerdebeurteilung gab sie erneut an, daß sich der Einspruch nur gegen die Ansprüche 1, 2 und 11 richte, da es deren Gegenstand angesichts der Offenbarung der Entgegenhaltungen 1 und 2 an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit mangle. Die Ansprüche 3 bis 10 seien bewußt nicht angefochten worden.

...

V. In ihrem Bescheid vom 4. Mai 1988 vertrat die Kammer die vorläufige Auffassung, daß der Gegenstand der Ansprüche 1, 2 und 11 des angefochtenen Patents nicht neu sei. Mit ihrer Erwiderung vom 8. Juli 1988 reichte die Beschwerdegegnerin einen geänderten Anspruchssatz ein, aus dem die angefochtenen Ansprüche gestrichen waren.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents, falls einer der Ansprüche 1, 2 und 11 aufrechterhalten werde. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang mit den am 8. Juli 1988 eingereichten Ansprüchen 1 bis 8.

Entscheidungsgründe

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

2. Gegen den neuen Anspruchssatz bestehen keine formalen Einwände nach Artikel 123 EPÜ. Die jetzigen Ansprüche 1 bis 8 entsprechen den ursprünglich eingereichten und gewährten Ansprüchen 3 bis 10.

3. Durch Streichung der ursprünglichen Ansprüche 1, 2 und 11 ist der einzige Einspruchsgrund ausgeräumt worden.

Artikel 99 (1) EPÜ sieht unter anderem vor, daß der Einspruch "schriftlich einzureichen und zu begründen" ist. Gemäß Regel 55 c) EPÜ muß die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber enthalten, "in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt" (und auf welche Einspruchsgründe er gestützt) wird. Das Einspruchsverfahren stellt eine Ausnahme von der allgemeinen Regel des EPÜ dar, daß ein europäisches Patent nach seiner Erteilung nicht mehr der Zuständigkeit des EPA unterliegt, sondern in ein Bündel nationaler Patente zerfällt, für die die Gerichte der benannten Vertragsstaaten zuständig sind. Das Einspruchsverfahren stellt auch insofern eine Ausnahme dar, als während einer bestimmten Frist der Widerruf eines europäischen Patents beim EPA zentral beantragt werden kann, das dann über diesen Antrag entscheidet. In Anbetracht dessen vertritt die Kammer die

subject-matter of the independent Claims 1, 3 and 11 was novel and involved an inventive step.

IV. An appeal was lodged by the Appellant by a duly confirmed telex on 24 December 1986 with payment of the prescribed fee. In the statement of grounds of appeal filed on 2 March 1987 the Appellant reiterated that only Claims 1, 2 and 11 were opposed since the subject-matter of these claims lacked novelty and inventive step in the light of the disclosure in documents (1) and (2). Claims 3 to 10 had deliberately not been opposed.

...

V. In a communication of the Board dated 4 May 1988, the preliminary opinion was expressed that the subject-matter of Claims 1, 2 and 11 of the disputed patent lacked novelty. In his reply filed on 8 July 1988 the Respondent filed an amended set of claims in which the opposed claims had been deleted.

VI. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked if any one of Claims 1, 2 and 11 are maintained. The Respondent requested that the patent be maintained in amended form on the basis of Claims 1 to 8 filed on 8 July 1988.

Reasons for the Decision

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

2. There are no formal objections under Article 123 EPC to the present set of claims. Present Claims 1 to 8 correspond to Claims 3 to 10 as originally filed and granted.

3. By the deletion of original Claims 1, 2 and 11 the only issue which was raised in the opposition has been overcome.

Article 99(1) EPC provides *inter alia* that "notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement". Rule 55(c) EPC requires that the notice of opposition shall contain "a statement of the extent to which the European patent is opposed" (and of the grounds on which the opposition is based). Opposition proceedings constitute an exception to the general rule under the EPC that a European patent after grant is no longer within the competence of the EPO but becomes a bundle of national patents within the jurisdiction of the designated Contracting States. Opposition proceedings are an exceptional procedure whereby, during a limited period of time, a centralised action for revocation of a European patent may be brought before and decided by the EPO. With this background in mind, in the Board's view, an opponent's statement pursuant to Rule 55(c) EPC of "the extent to which the

des revendications indépendantes 1, 2 et 11 était nouveau et impliquait une activité inventive.

IV. Le 24 décembre 1986, le requérant a formé un recours par télex dûment confirmé et a acquitté la taxe correspondante. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 2 mars 1987, il a fait de nouveau valoir que l'opposition portait uniquement sur les revendications 1, 2 et 11, au motif que l'objet de ces revendications n'était pas nouveau et n'impliquait aucune activité inventive par rapport aux documents (1) et (2). C'est délibérément que les revendications 3 à 10 n'ont pas été contestées.

...

V. Dans une notification en date du 4 mai 1988, la Chambre a émis un premier avis selon lequel l'objet des revendications 1, 2 et 11 du brevet attaqué n'était pas nouveau. Dans sa réponse communiquée le 8 juillet 1988, l'intimé a déposé un jeu de revendications modifié dans lequel les revendications contestées avaient été éliminées.

VI. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit révoqué si l'une des revendications 1, 2 ou 11 était maintenue. L'intimé a demandé le maintien du brevet tel que modifié, sur la base des revendications 1 à 8 déposées le 8 juillet 1988.

Motifs de la décision

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

2. Le présent jeu de revendications n'appelle aucune objection quant à la forme en vertu de l'article 123 CBE. Les actuelles revendications 1 à 8 correspondent aux revendications 3 à 10 déposées initialement et admises.

3. Les revendications initiales 1, 2 et 11 ayant été supprimées, le seul motif d'opposition se trouve éliminé.

L'article 99 (1) CBE prévoit notamment que "l'opposition doit être formée par écrit et motivée". Il est énoncé à la règle 55 c) CBE que l'acte d'opposition doit contenir "une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition" (et les motifs sur lesquels l'opposition se fonde). La procédure d'opposition constitue une exception au principe inscrit dans la CBE selon lequel, une fois délivré, un brevet européen est soustrait à la compétence de l'OEB et devient un faisceau de brevets nationaux relevant de la juridiction des Etats contractants désignés. La procédure d'opposition est une procédure exceptionnelle qui permet d'intenter dans un délai déterminé une action centralisée en révocation d'un brevet européen devant l'OEB, qui statuera. Dans ces conditions, la Chambre estime qu'une déclaration faite par un opposant en vertu de la règle 55 c) CBE et précisant

Auffassung, daß die in Regel 55 c) EPÜ vorgesehene Erklärung über den Umfang des Einspruchs gegen das europäische Patent in Verbindung mit den Einspruchsgründen die strittigen Punkte und damit den Rahmen absteckt, innerhalb dessen das EPA zur Prüfung des angefochtenen Patents nach Artikel 101 EPÜ befugt ist. Artikel 114 (1) EPÜ tritt hier hinter Artikel 101 EPÜ zurück.

In Anwendung dieser Grundsätze beschränkt sich der Einspruch im vorliegenden Fall laut der Einspruchsschrift eindeutig auf den Gegenstand der Ansprüche 1, 2 und 11. Die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer sind damit nur zur Prüfung dieser drei Ansprüche befugt. Weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer hat deshalb das Recht oder die Pflicht zu prüfen und zu entscheiden, ob das Patent nach Streichung der Ansprüche 1, 2 und 11 aufrechterhalten werden kann.

Daher muß das Patent, wie von der Beschwerdegegnerin beantragt, mit den Ansprüchen 1 bis 8 (und den entsprechenden Änderungen in der Beschreibung) aufrechterhalten werden. Diese Ansprüche waren nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in geändertem Umfang mit den am 8. Juli 1988 eingereichten Ansprüchen 1 bis 8 und einer Beschreibung aufrechtzuerhalten, deren Form von der ersten Instanz noch festzulegen ist.

European patent is opposed", in combination with the grounds of opposition, provides a definition of the issues raised by the opposition and, therefore, of the extent of competence of the EPO in relation to the examination of the opposed European patent under Article 101 EPC. Article 114 (1) EPC should be interpreted as subject to Article 101 EPC in this respect.

Applying this principle to the present case, the notice of opposition clearly defined the extent of the opposition as limited to the subject-matter of Claims 1, 2 and 11. The power of the Opposition Division and the Board of Appeal was thereby limited to a consideration of these three claims. Neither the Opposition Division nor the Board of Appeal, therefore, has either the obligation or the power to examine and decide whether the maintenance of the patent is prejudiced after it has been amended to exclude Claims 1, 2 and 11.

It follows that the patent must be maintained with Claims 1 to 8 as requested by the Respondent (subject to any appropriate amendment of the description). The subject-matter of these claims was not the subject of the opposition proceedings.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent in amended form on the basis of Claims 1 to 8 as filed on 8 July 1988 and a description in a form to be decided by the first instance.

"la mesure dans laquelle un brevet européen est mis en cause par l'opposition", délimite, en liaison avec les motifs de l'opposition, les problèmes soulevés par l'opposition et, par là-même, le cadre dans lequel l'OEB est habilité à examiner, conformément à l'article 101 CBE, le brevet européen attaqué. A cet égard, l'application de l'article 101 CBE prime celle de l'article 114(1) CBE.

Si l'on applique ce principe à la présente affaire, on peut considérer que d'après l'acte d'opposition, l'opposition était clairement limitée à l'objet des revendications 1, 2 et 11. La division d'opposition et la Chambre de recours sont donc habilitées à n'examiner que ces trois revendications. Par conséquent, ni la division d'opposition ni la Chambre de recours n'ont l'obligation ou le pouvoir d'examiner et de trancher la question de savoir si après suppression des revendications 1, 2 et 11, le brevet peut être maintenu.

Il s'ensuit que le brevet doit être maintenu avec les revendications 1 à 8, comme le requiert l'intimé (sous réserve des modifications appropriées de la description). Ces revendications ne faisaient pas l'objet de la procédure d'opposition.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet tel que modifié, sur la base des revendications 1 à 8 déposées le 8 juillet 1988 et d'une description dont la forme sera arrêtée par la première instance.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 5. Juli 1988
T 170/87 - 3.3.1*
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: C. Gérardin
C. Payraudeau

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Gebrüder Sulzer AG**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
Deutsche Babcock AG**

Stichwort: Heißgaskühler/SULZER

Artikel: 56, 123 (2) EPÜ

**Schlagwort: "Erfinderische Tätigkeit
(verneint) - weitere Lösung eines
bereits gelösten Problems ohne
Überwindung eines Vorurteils oder
Erzielung eines unerwarteten
Ergebnisses" - "Ursprüngliche
Offenbarung (verneint) - Fehlen eines
Merkmals in schematischer Zeichnung
als einzige Grundlage für dessen
Ausschluß - "negatives" Merkmal -
Disclaimer allein zur Begründung
erfinderischer Tätigkeit"**

Leitsätze

I. Eine Figur, die lediglich der schematischen Erläuterung des Prinzips des Patentgegenstands und nicht dessen Darstellung in all seinen Einzelheiten dient, läßt keinen sicheren Schluß darauf zu, daß die offenbarte Lehre ein nicht dargestelltes Merkmal gezielt ausschließt. Ein solches "negatives" Merkmal (hier: "einbautenfrei") darf nicht nachträglich in den Anspruch aufgenommen werden.

II. Mit dem Instrument des Disclaimers kann eine sich mit dem Stande der Technik überschneidende erfinderische Lehre neu, nicht aber eine naheliegende Lehre erfinderisch gemacht werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung 81 105 938.5, die am 28. Juli 1981 mit schweizerischer Priorität vom 19. September 1980 angemeldet worden war, wurde am 27. Dezember 1984 das europäische Patent 48 325 auf der Grundlage von fünf Ansprüchen erteilt, wovon die beiden ersten wie folgt lauten:

"1. Heißgaskühler mit einem vertikal angeordneten Druckbehälter und darin befindlichem, einen vertikalen von Heißgas durchströmten Innenraum bildendem, die Wand des Druckbehälters vor unzulässigem Wärmeeinfall abschirmendem Kühleinsatz aus miteinander dichtverschweißten, von einem Wärmeübertragungsmedium durchflossenen Rohren, wobei der Kühleinsatz heißgas-

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
5 July 1988
T 170/87 - 3.3.1*
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony
Members: C. Gérardin
C. Payraudeau

**Patent proprietor/Appellant:
Gebrüder Sulzer AG**

Opponent: Deutsche Babcock AG

Headword: Hot-gas cooler/SULZER

Article: 56, 123 (2) EPC

**Keyword: "Inventive step (no) -
further solution to a problem already
solved without overcoming a prejudice
or achieving an unexpected result" -
"Original disclosure (no) - lack of a
feature in the schematic drawing as
only ground for its exclusion -
"negative" feature - disclaimer only
for substantiation of inventive step"**

Headnote

I. A figure which serves only to give a schematic explanation of the principle of the subject-matter of the patent and not to represent it in every detail does not allow the sure conclusion that the disclosed teaching purposively excludes a feature not represented. Such a "negative" feature (here: "with no internal fittings") may not subsequently be incorporated into the claim.

II. A disclaimer can be used to make an inventive teaching which overlaps with the state of the art novel but it cannot make an obvious teaching inventive.

Summary of Facts and Submissions

I. On 27 December 1984 European patent No. 48 325 was granted in respect of European patent application No. 81 105 938.5, which had been filed on 28 July 1981 with Swiss priority from 19 September 1980, on the basis of five claims, the first two of which are worded as follows:

"1. A hot gas cooler comprising a vertical pressure vessel and, disposed therein, a vertical cooling insert forming the interior through which hot gas flows, said insert shielding the pressure vessel wall from impermissible heat and consisting of tubes welded together so as to be sealing-tight and having a heat-transfer medium flowing therethrough, the hot gas inlet side of the cooling

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 en
date du 5 juillet 1988
T 170/87 - 3.3.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony
Membres: C. Gérardin
C. Payraudeau

**Titulaire du brevet/requérant:
Gebrüder Sulzer AG**

Opposant/intimé: Deutsche Babcock AG

**Référence: refroidisseur de gaz
chauds/SULZER**

Article: 56, 123 (2) CBE

**Mot-clé: "Activité inventive (non) -
autre solution d'un problème déjà
résolu sans victoire sur un préjugé ou
obtention d'un résultat inattendu" -
"exposé Initial (non) - absence d'une
caractéristique dans un dessin
schématique comme seul fondement
de son exclusion - caractéristique
"négative" - disclaimer uniquement
pour fonder l'activité inventive"**

Sommaire

I. Une figure qui sert simplement à expliciter de manière schématique le principe de l'objet du brevet et non à l'exposer dans tous ses détails, ne permet pas de conclure avec certitude que l'enseignement divulgué exclut délibérément une caractéristique non représentée. Une telle caractéristique "négative" (en l'espèce: "exempte d'éléments incorporés") ne peut être incluse ultérieurement dans la revendication.

II. Si un disclaimer permet de rendre nouveau un enseignement inventif se recoupant avec l'état de la technique, il ne saurait néanmoins rendre inventif un enseignement évident.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 27 décembre 1984, la demande de brevet européen n° 81 105 938.5, déposée le 28 juillet 1981 et revendiquant la priorité d'une demande suisse en date du 19 septembre 1980, a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 48 325 sur la base de cinq revendications, dont les deux premières s'énoncent comme suit:

"1. Refroidisseur de gaz chauds comportant un réservoir de pression disposé verticalement, dans lequel se trouve un élément incorporé de refroidissement qui, constitué par des tubes soudés hermétiquement les uns aux autres et parcourus par un fluide de transfert de chaleur, forme une chambre interne verticale dans laquelle les gaz chauds circulent de part en part, et

¹) 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.

¹) 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.

¹) 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.

eintrittsseitig über einen die Wand des Druckbehälters durchdringenden Eintrittskanal an eine Heißgasquelle angeschlossen ist und gasausgangsseitig einen Austrittskanal aufweist, der ebenfalls die Druckbehälterwand durchdringt, wobei der Eintritts- und Austrittskanal kleineren Querschnitt aufweisen als der Innenraum und wobei ferner aus dem Bereich des Heißgaseintrittes eine Druckausgleichsverbindung mit einer Kühlstrecke zum Zwischenraum zwischen dem Kühleinsatz und der Druckbehälterwand führt, dadurch gekennzeichnet, daß der Eintrittskanal (8; 71) für das Heißgas am oberen Ende des Innenraums (7) angeordnet ist und daß die Druckausgleichsverbindung (30; 82, 84) vom obersten Teil des Innenraums (7) ausgeht.

insert being connected to a hot gas source via an inlet duct which extends through the pressure vessel wall, while the gas outlet side has an outlet duct which also extends through the pressure vessel wall, the inlet and outlet ducts being of smaller cross-section than the interior, a pressure equalization connection to a cooling zone extending from the hot gas inlet area to the intermediate space between the cooling insert and the pressure vessel wall, characterised in that the inlet duct (8; 71) for the hot gas is disposed at the top end of the interior (7) and the pressure equalization connection (30; 82, 84) extends from the topmost part of the interior."

protège la paroi du réservoir de pression d'une action intolérable de la chaleur, l'élément de refroidissement incorporé étant raccordé à une source de gaz chauds, du côté entrée des gaz chauds, par l'intermédiaire d'un canal d'entrée qui traverse la paroi du réservoir de pression et présentant, du côté sortie desdits gaz, un canal de sortie qui traverse également la paroi du réservoir de pression, le canal d'entrée et le canal de sortie comportant une section plus petite que la chambre interne, et une jonction d'équilibrage de pression munie d'un trajet de refroidissement partant en outre de la région de l'entrée des gaz chauds pour gagner l'espace intermédiaire entre l'élément de refroidissement incorporé et la paroi du réservoir de pression, caractérisé par le fait que le canal (8; 71) d'entrée des gaz chauds est disposé à l'extrémité supérieure de la chambre interne (7), et que la jonction d'équilibrage de pression (30; 82, 84) part de la partie la plus haute de ladite chambre interne (7)¹⁾.

...

II. Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerdegegnerin am 21. September 1985 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit Einspruch ein. Sie stützte sich dabei auf die Dokumente

- (1) DE-A- 2 726 716 und
- (2) DE-A- 2 705 558.

III. Mit Entscheidung vom 5. März 1987 widerrief die Einspruchsabteilung das Streitpatent. Sie führte dazu im wesentlichen aus, die Aufgabe, wonach im Fall einer Leckbildung die Druckbehälterwand ausschließlich von **gekühltem** Gas bestrichen werden soll, sei aus (1) bereits zu entnehmen. Sie werde dort durch Anbringen einer gekühlten Druckausgleichsverbindung am Eintrittsende des Heißgaskühlers gelöst, wobei es sich um das **untere** Kühlerende handle. Aus Dokument (2), wo eine Druckausgleichsverbindung freilich nicht erwähnt werde, sei es aber bereits als vorteilhaft bekannt, den Eintrittskanal für das Heißgas am oberen Ende des Kühlers anzuordnen. Daher habe es - ungeachtet einer geltend gemachten neuen Wirkung - nahegelegen, die Vorrichtung nach (1) entsprechend abzuwandeln und dabei die Anordnung der Druckausgleichsverbindung am Eintrittsende, nunmehr dem oberen Ende, beizubehalten. Es könne daher auch dahingestellt bleiben, ob die geltend gemachte neue Wirkung nicht auch schon nach (1) auftritt.

...

IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die unterlegene Patentinhaberin am 5. Mai 1987 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben...

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den Einspruch zurück-

...

II. On 21 September 1985 the present respondents filed notice of opposition to the granted patent, claiming lack of inventive step. In support of their claim they cited the following documents:

- (1) DE-A-2 726 716 and
- (2) DE-A-2 705 558.

III. By decision of 5 March 1987 the Opposition Division revoked the disputed patent, saying essentially that the problem whereby, in the event of a leak forming, the pressure vessel wall would have only **cooled** gas passing over it was already known from (1). This problem was solved there by fitting a cooled pressure equalisation connection at the inlet end of the hot-gas cooler, which in that case involved the **bottom** end of the cooler. From document (2), which did not in fact mention a pressure equalisation connection, it was nevertheless already known to be advantageous to locate the inlet duct for the hot gas at the top end of the cooler. It was therefore obvious - irrespective of any new effect claimed - to modify the device described in (1) accordingly, at the same time keeping the arrangement of the pressure equalisation connection at the inlet end, now the top end. It could therefore be left open as to whether the new effect claimed did not already occur in accordance with (1).

...

IV. On 5 May 1987 the proprietors of the revoked patent entered appeal against the Opposition Division's decision, at the same time paying the prescribed fee...

VII. The appellants request that the contested decision be set aside and the opposition rejected; that in accordance

...

II. Le 21 septembre 1985, l'actuelle intimée a fait opposition à ce brevet pour défaut d'activité inventive en invoquant les documents suivants:

- (1) DE-A-2 726 716 et
- (2) DE-A-2 705 558

III. Par décision du 5 mars 1987, la division d'opposition a révoqué le brevet litigieux, en soutenant essentiellement que le problème consistant, en cas de fuite, à faire parcourir la paroi du réservoir de pression exclusivement par du gaz **refroidi**, était déjà connu par le document (1). Il y est résolu par la pose d'une jonction d'équilibrage de pression refroidie à l'extrémité d'entrée du refroidisseur de gaz chauds, et plus précisément à l'extrémité **inférieure** du refroidisseur. Or, le document (2), qui, il est vrai, ne mentionne pas de jonction d'équilibrage de pression, fait déjà état de l'avantage qu'il y a à disposer le canal d'entrée des gaz chauds à l'extrémité supérieure du refroidisseur. Il était donc évident, indépendamment d'un effet nouveau revendiqué, de modifier en conséquence l'appareil décrit dans le document (1) tout en maintenant la jonction d'équilibrage de pression à l'extrémité d'entrée, qui est désormais l'extrémité supérieure. Aussi est-il superflu de se demander si l'effet nouveau revendiqué n'est pas déjà produit selon le document (1).

...

IV. Le 5 mai 1987, le titulaire du brevet révoqué a formé un recours contre la décision de la division d'opposition, en même temps qu'il acquittait la taxe prescrite...

VII. La requérante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de l'opposition, sur la base d'une pré-

¹⁾ N.d.t.: traduction française produite par la requérante.

zuweisen; nach einem ersten kurz vor Ende der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag mit der Maßgabe, daß im Anspruch 1, letzte Zeile, vor "Innenraums" das Wort "einbautenfreien" eingefügt wird; sowie nach einem zweiten Hilfsantrag...

Entscheidungsgründe

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

Zum Hauptantrag

2. Nächster Stand der Technik, von dem richtigerweise auch der Oberbegriff des Anspruchs 1 ausgeht, ist unstrittig (1). In seiner breitesten Formulierung (vgl. Anspruch 1) beschreibt dieses Dokument bereits einen Heißgaskühler mit einem unter Überdruck stehenden Innenraum, an dessen einem Ende das zu kühlende Gas zu- und an dessen anderem Ende es abgeführt wird (**ohne** Festlegung auf Zu- oder Abfuhr am unteren bzw. oberen Ende), wobei die der Kühlung dienenden Rohrwände unter Bildung eines abgeschlossenen Zwischenraumes von einem Druckmantel umgeben sind und der Zwischenraum durch eine einen Druckausgleich herstellende, gekühlte Nebenleitung angeschlossen ist.

Als wesentliches Ergebnis - im Sinn eines gelösten Problems - wird herausgestellt, "daß im Falle einer Leckage in einer der Rohrwände keine Strömung des heißen Gases in den Zwischenraum entsteht, durch die die Gastemperatur in dem Zwischenraum ansteigt und der ... Druckmantel Schaden nehmen kann" (Seite 3, Absatz 3). Dies entspricht inhaltlich dem, was in Spalte 1, Zeilen 20 bis 26, der Streitpatentschrift als Aufgabe des Streitpatents dargestellt wird. Wenn es an der genannten Stelle von (1) ferner heißt, daß "bei einer Leckage ... das ... (Gas durch die) Nebenleitung gekühlt in den Zwischenraum gelangt", so kann dies, wie die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, nur im Sinne eines "Nachsaugens" als Folge dessen verstanden werden, daß zunächst an der lecken Stelle Gas aus dem Zwischenraum in den Innenraum strömt, und dies kann wiederum nur eintreten, wenn an der betreffenden Stelle der Druck im Innenraum niedriger ist als im Zwischenraum. Das ist angesichts des oben unter VI. wiedergegebenen Sachverhaltes wegen der Wasserdampfrohre (W) auch für die in Fig. 1 skizzierte Ausführungsform von (1) ohne weiteres glaubhaft. Das in Spalte 1, Zeilen 20 bis 26, angeführte Problem ist daher schon durch (1) gelöst worden.

3. Da die Beschwerdeführerin demgegenüber keine unerwartete, z. B. überlegene Wirkung des beanspruchten Heißgaskühlers dargetan hat, ist unter objektiven Gesichtspunkten als Aufgabe des Streitpatents nur der Vorschlag einer **weiteren** Lösung für das obige Problem anzusehen. Diese Aufgabe ist zur Über-

with a first subsidiary request made shortly before the end of the oral proceedings the words "with no internal fittings" be added after the word "interior" in the final line of Claim 1; and that in accordance with a second subsidiary request...

Reasons for the Decision

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

Re the main request

2. The nearest state of the art, which the preamble to Claim 1 rightly takes as its point of departure, is indisputably document (1). In its broadest wording (cf. Claim 1) that document already describes a hot-gas cooler with an interior lying at a pressure above atmospheric, at one end of which the gas to be cooled is led in and at the other end of which it is led away (whether the inlet or outlet is at the top or the bottom end is not specified) and in which the tubular walls used for cooling and forming a sealed-off intermediate space are surrounded by a pressure casing and the intermediate space is connected via a cooled adjacent circuit which produces pressure equalisation.

The most important result presented so far as a solution to the problem is concerned is "that in the event of a leak in one of the tubular walls no current of hot gas arises in the intermediate space which could cause the temperature of the gas in the intermediate space to rise and cause damage to the ... pressure casing" (page 3, paragraph 3). This is in substance the same as what is presented as the problem to be solved by the disputed patent in column 1, lines 20 to 26 of the patent specification. Where in the place cited in (1) it goes on to say that "in the event of a leak ... the ... gas gets into the intermediate space after being cooled in the adjacent circuit", this can only be understood - as the appellants confirmed in the oral proceedings - to mean a "suction effect" as a result of gas flowing out of the intermediate space into the interior at the point of the leak, and this can only happen if at the point concerned the pressure in the interior is lower than in the intermediate space. This is quite convincing in view of the facts described under point VI. above and also, because of the steam pipes (W), as regards the embodiment sketched in Figure 1 of (1). The problem described in column 1, lines 20 to 26, has therefore already been solved by (1).

3. Since on the other hand the appellants have not demonstrated any unexpected, e.g. superior effect of the hot-gas cooler claimed, from an objective point of view the task of the disputed patent can be seen only as to suggest a **further** solution to the above problem. This problem is in the Board's opinion

mière requête subsidiaire présentée juste avant la fin de la procédure orale en vue de faire suivre l'expression "chambre interne" par les mots "exempte d'éléments incorporés" à la dernière ligne de la revendication 1, ainsi que sur la base d'une seconde requête subsidiaire...

Motifs de la décision

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

Sur la requête principale

2. L'état de la technique le plus proche, sur lequel se fonde à juste titre le préambule de la revendication 1, est incontestablement le document (1). Dans sa formulation la plus large (cf. revendication 1), ce document décrit déjà un refroidisseur de gaz chaud comportant une chambre interne en surpression, où le gaz à refroidir est amené à l'une des extrémités et évacué à l'autre (**sans** préciser si l'entrée ou la sortie se trouvent à l'extrémité inférieure ou supérieure), et où les parois tubulaires servant au refroidissement et formant un espace intermédiaire fermé sont entourées d'une enveloppe de pression et l'espace intermédiaire est raccordé par un circuit adjacent refroidi produisant un équilibre de pression.

Le résultat essentiel, présenté comme une solution du problème, est "qu'en cas de fuite dans l'une des parois tubulaires, le gaz chaud ne s'écoule pas dans l'espace intermédiaire, ce qui provoquerait une élévation de la température du gaz dans cet espace et ... ce qui risquerait de détériorer l'enveloppe de pression (p. 3 alinéa 3). Cet énoncé correspond en substance au problème du brevet litigieux tel qu'il est exposé dans la colonne 1, lignes 20 à 26 du fascicule de brevet. S'il est en outre précisé, au passage cité du document 1, que "en cas de fuite ... le (gaz) refroidi par le circuit adjacent pénètre dans l'espace intermédiaire", cela saurait uniquement signifier, comme l'a confirmé la requérante lors de la procédure orale, qu'il s'agit d'une "suction" due à ce que du gaz s'écoule tout d'abord au niveau de la fuite, de l'espace intermédiaire dans la chambre interne, écoulement qui n'est possible que si la pression est plus faible au point concerné de la chambre interne que dans l'espace intermédiaire. Compte tenu de ce qui est exposé au point VI ci-dessus, cela est tout à fait vraisemblable et, en raison des tubes à vapeur (W), également pour le mode de réalisation selon le document (1) représenté à la figure 1. Par conséquent, le problème exposé dans la colonne 1, lignes 20 à 26 a déjà été résolu par le document (1).

3. La requérante n'ayant en revanche pas exposé d'effet inattendu, par exemple un effet supérieur du refroidisseur revendiqué, le problème du brevet litigieux ne saurait consister objectivement qu'à proposer une solution **supplémentaire** au problème susmentionné. Pour la Chambre, ce problème

zeugung der Kammer durch die beanspruchte Anordnung des Eintrittskanals am **oberen** Ende des Innenraums und, damit verbunden, der Druckausgleichs-Verbindung ausgehend vom **oberen** Teil des Innenraumes glaubhaft gelöst. Dies wird von der Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten.

4. Der beanspruchte Lösungsvorschlag ist dem nachgewiesenen Stand der Technik auch nicht mit allen seinen Merkmalen konkret zu entnehmen, also neu. Da auch dies unstrittig ist, erübrigen sich nähere Ausführungen hierzu.

5. Es bleibt somit zu untersuchen, ob der Gegenstand des Streitpatents auf erfinderischer Tätigkeit beruht oder für den Fachmann im Hinblick auf die bestehende technische Aufgabe nahelag.

5.1 Angesichts einerseits der breiten Offenbarung von (1), wonach das zu kühlende Gas am **einen** Ende des Kühlers zu- und am **anderen** abgeführt werden soll, sowie andererseits der dort konkret beschriebenen Ausführungsform nach Fig. 1 (Zufuhr am unteren, Abfuhr am oberen Ende) mußte es auf der Suche nach einer bloß **weiteren** Lösung nicht nur naheliegen, sondern von vornherein der absolut nächstliegende Gedanke sein, das Gas in Umkehr von Fig. 1 oben zu- und unten abzuführen und dabei die Anordnung der Druckausgleichs-Verbindung am Eintritts-, also nunmehr am oberen Ende beizubehalten.

...

5.4 Insgesamt handelt es sich beim Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents nach Hauptantrag um eine im Bereich des handwerklichen Könnens des Fachmannes liegende Abwandlung der in Fig. 1 von (1) gezeigten Ausführungsform, wogegen ersichtlich kein Vorurteil bestand und womit kein unerwartetes Ergebnis erzielt wird. Es fehlt diesem Gegenstand daher an erfinderischer Tätigkeit.

...

Zum ersten Hilfsantrag

6. Dieser Hilfsantrag richtet sich auf die Einfügung eines einzigen Wortes in den Anspruch 1 gemäß Hauptantrag. Er wurde erst unmittelbar vor Ende der mündlichen Verhandlung gestellt. Die Kammer hat sich daher zunächst die Frage gestellt, ob er überhaupt zu berücksichtigen oder aber als verspätet vorgebracht unberücksichtigt zu lassen ist. Dabei wurde folgendes in Erwägung gezogen:

Mit der Einfügung des Wortes "einbautenfreien" soll der Gegenstand des Streitpatents offensichtlich stärker von der Ausführungsform nach Fig. 1 von (1) abgehoben werden, nach der im Innenraum Einbauten in Gestalt der

convincingly solved by the claimed arrangement of the inlet duct at the **top** end of the interior and, in association with this, the pressure equalisation connection starting from the **top** part of the interior, an opinion not disputed by the respondents either.

4. The proposed solution claimed, with all its features, cannot actually be inferred from the state of the art demonstrated, and is therefore novel. Since this too is indisputable it is unnecessary to make any more detailed statements in this connection.

5. It thus remains to look into whether the subject-matter of the disputed patent is based on inventive step or was obvious to the skilled person in view of the existing technical problem.

5.1 In view of, on the one hand, the broad disclosure of document (1), according to which the gas to be cooled should be led into the cooler at **one** end and out again at the **other**, and on the other hand the embodiment specifically described there in accordance with Fig. 1 (in at the bottom, out at the top), in looking merely for a **further** solution it would not only be obvious but from the outset positively the most obvious idea to reverse the proposal in Fig. 1 and have the gas go in at the top and out at the bottom, while keeping the pressure equalisation connection located at the inlet end, now at the top.

...

5.4 All in all, the subject-matter of Claim 1 of the disputed patent in accordance with the main request involves a modification of the embodiment shown in Fig. 1 of (1) which would lie within the capability of a person skilled in the art and against which there was clearly no prejudice and with which no unexpected result is obtained. This subject-matter therefore lacks inventive step.

...

Re the first subsidiary request

6. This subsidiary request is directed at inserting a single word¹⁾ in Claim 1 as per the main request and was made just before the end of the oral proceedings. The Board therefore initially asked itself whether the request could be considered at all or whether it should be left out of consideration as having been brought up too late. In reaching a decision the Board took into account the following:

By inserting the word "*einbautenfreien*" (in the English version the words: "with no internal fittings") the intention is obviously to contrast the subject-matter of the disputed patent more sharply against the embodiment

est résolu de manière vraisemblable par la disposition revendiquée du canal d'entrée à l'extrémité **supérieure** de la chambre interne et par la jonction d'équilibrage de pression partant de la partie supérieure de la chambre interne. L'intimée ne conteste au demeurant pas cette opinion.

4. Même au vu de toutes ces caractéristiques, la solution proposée revendiquée ne peut être déduite concrètement de l'état de la technique qui a été démontré. Elle est donc nouvelle. L'absence de contestation fait qu'il est inutile de s'étendre plus en détails là dessus.

5. Il reste donc à examiner si l'objet du brevet litigieux implique une activité inventive ou s'il était évident pour l'homme du métier, vu le problème technique posé.

5.1 Compte tenu, d'une part, de l'ample divulgation faite par le document (1), suivant lequel le gaz à refroidir est amené à l'**une** des extrémités du refroidisseur et évacué à l'**autre**, et, d'autre part, du mode de réalisation selon la figure 1, qui y est explicitement décrit (entrée à l'extrémité inférieure, sortie à l'extrémité supérieure, la recherche d'une simple solution **supplémentaire** aurait fait apparaître non seulement qu'il était évident d'amener le gaz en haut et de l'évacuer en bas, à l'inverse de ce que propose la figure 1, tout en maintenant la disposition de la jonction d'équilibrage de pression à l'extrémité d'entrée, soit désormais à l'extrémité supérieure, mais aussi que cette démarche s'imposait d'emblée.

...

5.4 Selon la requête principale, l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux consiste globalement en une modification du mode de réalisation décrit à la figure 1 du document (1) entrant dans le cadre du savoir-faire de l'homme du métier, modification contre laquelle il n'y avait manifestement pas de préjugé et qui ne permet pas de résultat inattendu. Cet objet est donc dépourvu d'activité inventive.

...

Sur la première requête subsidiaire

6. Cette requête subsidiaire porte sur l'insertion d'une seule expression dans la revendication 1 selon la requête principale et elle n'a été présentée que juste avant la fin de la procédure orale. Aussi la Chambre s'est-elle tout d'abord demandée s'il y avait bien lieu d'en tenir compte ou si la requête devait être considérée comme tardive et ne pas être prise en compte. Ce faisant, elle a pris en considération ce qui suit:

L'insertion de l'expression "exempte d'éléments incorporés" vise manifestement à distinguer plus nettement l'objet du brevet litigieux du mode de réalisation selon la figure 1 proposé dans le document (1), selon lequel des éléments

¹⁾ In the German version "*einbautenfrei*". In English this becomes a phrase: "with no internal fittings".

Wasserdampfrohre (W) vorgesehen sind. Die Einbauten sind bei der genannten Ausführungsform des Standes der Technik (Gasstrom von unten nach oben) Voraussetzung für Druckverhältnisse, die die Erzielung des angestrebten Ergebnisses gestatten. Dieser technische Sachverhalt ist jedoch erst im Verlaufe der mündlichen Verhandlung vom 5. Juli 1988 klar hervorgetreten (vgl. oben unter VI.). Unter diesen besonderen Umständen ist das diesbezügliche Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht als verspätet zu betrachten. Der erste Hilfsantrag ist daher zu berücksichtigen.

7. Im Falle von Änderungen, die im Einspruchsverfahren einschließlich des Einspruchsbeschwerdeverfahrens vorgenommen werden, ist nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern Artikel 84 EPÜ zu beachten, obwohl dieser an sich keinen Einspruchsgrund darstellt. Insbesondere ist dabei zu gewährleisten, daß durch solche Änderungen die Deutlichkeit (Klarheit) der Ansprüche nicht beeinträchtigt wird. Im vorliegenden Fall hat die Kammer erhebliche Zweifel daran, ob das Merkmal eines "einbautenfreien" Innenraums im Einklang mit der Ausführungsform nach Fig. 2 der Streitpatentschrift stünde oder ob nicht vielmehr die der Umlenkung des Gasstromes dienenden Teile (z. B. das Hemd 42) ebenfalls als "Einbauten" anzusprechen wären. Angesichts der folgenden Ausführungen braucht hierüber jedoch nicht abschließend entschieden zu werden.

8. Der erste Hilfsantrag muß nämlich nach Überzeugung der Kammer jedenfalls am Erfordernis der ursprünglichen Offenbarung - Artikel 123 (2) EPÜ - scheitern.

8.1 Das in Rede stehende Merkmal ist - unbestritten - in der Beschreibung und den Ansprüchen der Erstunterlagen mit keinem Wort erwähnt; die Beschwerdeführerin hält sich zu seiner Einführung in den Anspruch dennoch für berechtigt, weil in der Zeichnung (jedenfalls in Fig. 1) keinerlei Einbauten **im Innenraum** gezeigt sind.

8.2 Zum "Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung", über den gemäß Artikel 123 (2) EPÜ der Gegenstand eines europäischen Patents zufolge von Änderungen nicht hinausgehen darf, gehört auch das, was aus der ursprünglich eingereichten Zeichnung für den fachmännischen Leser **in eindeutiger Weise** zu entnehmen ist. Die Kammer hätte daher z. B. in dem hypothetischen Fall keine Bedenken unter dem Gesichtspunkt von Artikel 123 (2) EPÜ, daß etwa der Anspruch durch ein Merkmal eingeschränkt werden sollte, wonach die Druckausgleichsverbindung (30) **nahe dem oberen Ende** der Konusfläche (6) angeordnet wäre, obwohl es in der Beschreibung (Spalte 2, Zeilen 21 bis 22) nur "im Bereich der Konusfläche" heißt; dieses hypothetische Merkmal wäre nämlich aus Fig. 1 eindeutig zu entnehmen.

described in Fig. 1 of (1) according to which fittings in the shape of steam pipes (W) are provided in the interior. In the aforementioned embodiment of the state of the art (gas flow from bottom to top) the fittings are a prerequisite for pressure conditions which enable the desired result to be achieved. This technical fact only became clear in the course of the oral proceedings on 5 July 1988, however (cf. above under point VI.). Under these particular circumstances the argument advanced by the appellants in this connection is not to be considered late. The first subsidiary request can therefore be taken into account.

7. In the case of changes made during opposition proceedings, including opposition proceedings on appeal, according to established Board of Appeal case law Article 84 EPC must be observed, although this does not in itself constitute grounds for opposition. In particular, care should be taken here to ensure that such changes do not affect the lucidity (clarity) of the claims. In the present case the Board has considerable doubts as to whether the feature of an interior "with no internal fittings" is consistent with the embodiment in Fig. 2 of the disputed patent specification, or whether the parts serving to divert the gas flow (e.g. the shell 42) should not likewise rather be considered as "fittings". In view of the statements that follow, however, it is not necessary to reach a final decision on this.

8. The Board is in fact of the opinion that the first subsidiary request must in any case fail because of the requirement of original disclosure in Article 123(2) EPC.

8.1 It is indisputable that the feature in question is not mentioned at all in the description or the claims of the first documents; the appellants nevertheless consider it justifiable to introduce it in the claim because in the drawing (in Fig. 1 at any rate) no fittings are shown in the **Interior**.

8.2 The "content of the application as filed" beyond which, according to Article 123(2) EPC the subject-matter of a European patent may not extend as a result of amendments also includes what the specialist reader can **unequivocally** infer from the drawing originally filed. The Board would therefore in a hypothetical case, for example, have no misgivings from the point of view of Article 123(2) EPC about the claim being restricted by a feature according to which the pressure equalisation connection (30) was located **near the top end** of the conical surface (6), although in the description (column 2, lines 21 to 22) it says only "in the area of the conical surface"; this hypothetical feature would in fact be unequivocally inferable from Fig. 1.

incorporés ayant la forme de tubes à vapeur (W) sont prévus dans la chambre interne. Dans le mode de réalisation selon l'état de la technique (flux de gaz de bas en haut), ces éléments sont indispensables à l'obtention de pressions permettant de parvenir aux résultats visés. Cette situation technique n'est toutefois devenue manifeste qu'au cours de la procédure orale tenue le 5 juillet 1988 (cf. point VI ci-dessus). Dans ces conditions particulières, il n'y a pas lieu de considérer comme tardives les conclusions présentées à ce sujet par la requérante. La première requête subsidiaire doit donc être prise en compte.

7. Lorsque des modifications sont apportées lors de la procédure d'opposition, y compris de la procédure de recours sur opposition, il convient, selon la jurisprudence établie des chambres de recours, de se conformer aux dispositions de l'article 84 CBE, même si elles ne constituent pas en elles même un motif d'opposition. Il y a notamment lieu de s'assurer que de telles modifications ne nuisent pas à la clarté des revendications. Dans la présente espèce, la Chambre doute fort que la caractéristique d'une chambre interne "exempte d'éléments incorporés" soit en conformité avec le mode de réalisation selon la figure 2 du fascicule du brevet litigieux, et elle se demande s'il n'y a pas plutôt lieu de considérer également les pièces (par exemple, le chemisage 42) servant à dévier le flux du gaz comme "éléments incorporés". Toutefois, vu les développements suivants, point n'est besoin de trancher définitivement cette question.

8. En effet, la Chambre estime que la première requête subsidiaire est en tout état de cause vouée à l'échec en raison de l'exigence de l'exposé initial (article 123 (2) CBE).

8.1 Il est incontestable que la caractéristique en cause n'est mentionnée ni dans la description, ni dans les revendications contenues dans les pièces initiales. La requérante estime néanmoins être en droit de l'**inclure** dans la revendication, au motif que le dessin (en tout cas à la figure 1) ne montre pas d'éléments incorporés **dans la chambre interne**.

8.2 Fait également partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée", au-delà duquel, aux termes de l'article 123 (2) CBE, l'objet d'un brevet européen ne peut s'étendre par la suite de modifications, ce que le lecteur averti peut déduire **sans équivoque** du dessin déposé à l'origine. Compte tenu de l'article 123 (2) CBE, par exemple dans un cas hypothétique, la Chambre ne verrait pas d'objection à ce que la revendication soit limitée par une caractéristique selon laquelle la jonction d'équilibrage de pression (30) serait disposée **près de l'extrémité supérieure** de la surface conique (6), bien qu'il soit seulement précisé dans la description (colonne 2, lignes 21 et 22) qu'elle se trouve "au niveau de la surface conique". Cette caractéristique hypothétique ressortirait en effet sans équivoque de la figure 1.

8.3 Im vorliegenden Fall handelt es sich aber um das sozusagen "negative" Merkmal "einbautenfrei", das ausschließlich dadurch gerechtfertigt sein soll, daß Fig. 1 keine Einbauten im Innenraum zeigt. Nun dient aber Fig. 1 ihrer ganzen Natur nach lediglich der schematischen Erläuterung des **Prinzips** des Streitpatentgegenstandes und nicht dessen Darstellung in all seinen Einzelheiten. Daher läßt sich allein aus dem Fehlen eines Merkmales in der Darstellung der Fig. 1 jedenfalls nicht in **eindeutiger Weise** entnehmen, daß ein solches Merkmal auszuschließen ist. Somit vermag der Fachmann auch den Erstunterlagen als ganzen nicht die Lehre zu entnehmen, gezielt von Einbauten im Innenraum abzusehen. Ist das in Rede stehende Merkmal zwar von der Offenbarung der ursprünglichen Unterlagen umfaßt, aber in individualisierter Form weder der ursprünglichen Fassung von Beschreibung oder Ansprüchen noch - in eindeutiger Weise - der Zeichnung zu entnehmen, so ist es nicht konkret ursprünglich offenbart und darf daher nicht in den Anspruch aufgenommen werden.

8.4 Zu einem für die Beschwerdeführerin günstigeren Ergebnis gelangt man auch nicht, wenn man das genannte Merkmal als Disclaimer auffaßt, durch den Heißgaskühler mit Einbauten vom Schutz ausgeschlossen werden sollen.

8.4.1 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es in Fällen einer Überschneidung des generell beanspruchten mit dem Stand der Technik zulässig, einen speziellen Stand der Technik durch Disclaimer von der beanspruchten Erfindung auszuschließen, auch wenn den ursprünglichen Unterlagen keine (konkreten) Anhaltspunkte für einen solchen Ausschluß zu entnehmen sind (vgl. Entscheidung T 04/80, "Polyätherpolyole/BAYER", ABI. EPA 1982, 149; ferner z. B. T 433/86 vom 11. Dezember 1987, unveröffentlicht, insbesondere Punkt 2).

8.4.2 In der Entscheidung T 313/86 vom 12. Januar 1988 (unveröffentlicht) hat die Kammer auch schon zum Ausdruck gebracht, daß die gleichen Grundsätze gelten, wenn ein kleinerer Teilbereich des allgemein definierten Erfindungsgegenstandes nicht im Hinblick auf den Stand der Technik, sondern deswegen ausgeschlossen werden soll, weil er die bestehende technische Aufgabe nicht löst (Unterabschnitt 3.5, Seiten 8 bis 9, der angegebenen Entscheidung).

8.4.3 Die in den beiden vorangehenden Unterabschnitten erwähnte Praxis rechtfertigt sich aus den folgenden Erwägungen: Durch die bloße Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik bzw. dem, was sich als nicht funktionierend erwiesen hat, erfährt die in der Anmeldung ursprünglich konkret offenbarte erfinderische Lehre als Ganzes keine Änderung; vielmehr wird durch den Disclaimer (oder durch eine zum gleichen Ergebnis führende "positive" Formulierung) aus dieser Lehre nur derjenige Teil im Sinne eines Teilverzichts

8.3 In the present case, however, it is a matter of the, as it were, "negative" feature "with no internal fittings" (*einbautenfrei*) which is apparently only justified by the fact that Fig. 1 does not **show** any fittings in the interior. By its very nature, Fig. 1 serves only to give a schematic explanation of the **principle** of the subject-matter of the disputed patent and not to represent it in every detail. Therefore the mere absence of a feature in the representation given by Fig. 1 does not make it **unequivocally** inferable that such a feature is to be excluded. Thus even from the first documents as a whole the person skilled in the art is not able to infer the teaching of purposively not having any fittings in the interior. The feature in question may well be covered by the disclosure of the original documents but it cannot be inferred in an individualised form either from the original version of the description or claims or - unequivocally - from the drawing, so it is not specifically disclosed originally and may not therefore be incorporated in the claim.

8.4 Nor is a more favourable result for the appellants obtained if the aforementioned feature is interpreted as a disclaimer intended to exclude from protection hot-gas coolers which do have internal fittings.

8.4.1 According to established Board of Appeal case law, in cases where what is claimed in general overlaps with the state of the art it is permissible to exclude a special state of the art from the claimed invention by means of a disclaimer, even if the original documents give no (specific) basis for such an exclusion (cf. Decision T 04/80, "Polyether polyols/BAYER", OJ EPO 1982, 149; also, for example, T 433/86 dated 11 December 1987, unpublished, especially point 2).

8.4.2 In Decision T 313/86 dated 12 January 1988 (unpublished) the Board also stated that the same principles apply when a smaller partial area of the generally defined subject-matter of the invention is to be excluded not in view of the state of the art but because it does not solve the existing technical problem (sub-section 3.5, pages 8 to 9, of the aforementioned decision).

8.4.3 The practice referred to in the two preceding sub-sections is justified on the basis of the following considerations: The inventive teaching originally specifically disclosed in the application is not changed as a whole merely by delimiting it with respect to the state of the art or with respect to what has proved not to be functional; rather through the disclaimer (or through a "positive" wording leading to the same result), only the part of the teaching which the applicant cannot claim owing to lack of novelty or reproducibility is

8.3 Dans la présente espèce, il s'agit cependant de la caractéristique "exempte d'éléments incorporés", qui est en quelque sorte "négative" et qui est censée se justifier uniquement par le fait que la figure 1 ne **montre** pas d'éléments incorporés dans la chambre interne. Or, par sa nature même, la figure 1 sert simplement à expliciter de manière schématique le **principe** de l'objet du brevet litigieux et non à l'exposer dans tous ses détails. En conséquence, la seule absence d'une caractéristique dans la figure 1 ne permet en tout cas pas de conclure **sans équivoque** à l'exclusion d'une telle caractéristique. Aussi l'homme du métier ne peut-il pas non plus tirer des pièces initiales dans leur ensemble l'enseignement qui consiste à éliminer délibérément tout élément incorporé de la chambre interne. Si la caractéristique en cause est bien comprise dans la divulgation faite par les pièces initiales, mais qu'elle ne puisse être déduite sous une forme individualisée ni de la version initiale de la description ou des revendications, ni, sans équivoque, du dessin, elle n'est pas exposée de manière explicite à l'origine et ne peut donc être incluse dans la revendication.

8.4 La conclusion n'est pas plus favorable à la requérante si l'on considère la caractéristique citée comme un disclaimer visant à exclure de la protection des refroidisseurs de gaz chaud dotés d'éléments incorporés.

8.4.1 Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il est permis, lorsque l'objet revendiqué de manière générale se recoupe avec l'état de la technique, d'exclure de l'invention revendiquée, au moyen d'un disclaimer, un état de la technique particulier, même si les pièces initiales ne paraissent pas conduire concrètement à une telle exclusion (cf. décision T 04/80 "polyéthers-polyols/BAYER", JO OEB 1982, 149 et, par exemple, décision T 433/86 du 11 décembre 1987, non publiée, notamment point 2).

8.4.2 Dans la décision T 313/86 en date du 12 janvier 1988 (non publiée), la Chambre a également déjà précisé que ce principe s'applique également lorsqu'il s'agit d'exclure une petite fraction de l'objet de la demande définie en termes généraux, non pas en raison de l'état de la technique, mais parce qu'elle ne résout pas le problème technique existant (sous-alinéa 3.5, pages 8 et 9 des décisions citées).

8.4.3 La pratique évoquée aux deux sous-alinéas précédents se justifie eu égard aux considérations suivantes: l'enseignement inventif initialement exposé de manière explicite dans la demande ne subit globalement aucune modification à la suite d'une simple délimitation par rapport à l'état de la technique ou à ce qui s'est révélé ne pas fonctionner, le disclaimer (ou toute autre formulation "positive" conduisant au même résultat) ayant pour effet de ne "retrancher" de cet enseignement, au sens d'une renonciation par-

"herausgeschnitten", den der Anmelder wegen fehlender Neuheit oder Ausführbarkeit nicht beanspruchen kann. Hierfür besteht ein erhebliches praktisches Bedürfnis. Erforderlich ist nur, auf geeignete Weise zu definieren, was unter den gegebenen Umständen von der ursprünglich offenbarten erfinderischen Lehre an Schutzfähigem noch übrigbleibt.

8.4.4 Davon unterscheidet sich der vorliegende Fall grundlegend dadurch, daß durch die Einfügung eines neuen Merkmals der Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit ausgeräumt werden soll. Es soll also nicht aus einer ursprünglich offenbarten erfinderischen Lehre etwas herausgeschnitten werden, sondern einer - wie oben in Abschnitt 5 gezeigt - durchaus naheliegenden Lehre soll durch nachträgliches Hinzufügen eines ursprünglich nicht konkret offenbarten Merkmals Erfindungsqualität erst verliehen werden. Damit würde die in den Erstunterlagen enthaltene technische Lehre wesentlich modifiziert. Dies kann aber wegen des Korrelats von Offenbarung und Erfindungsschutz auf dem Weg eines Disclaimers ebensowenig zulässig sein wie sonstwie. Vereinfacht ausgedrückt, kann mit dem Instrument des Disclaimers zwar eine sich mit dem Stande der Technik überschneidende erfinderische Lehre neu, nicht aber eine naheliegende Lehre erfinderisch gemacht werden.

8.5. Zusammenfassend ergibt sich, daß der erste Hilfsantrag an seiner formalen Unzulässigkeit scheitern muß.

Zum zweiten Hilfsantrag

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag der Beschwerdeführerin werden zurückgewiesen.
3. Die Sache wird zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens auf der Grundlage des zweiten Hilfsantrages an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

"excised" in the sense of a partial disclaimer. A considerable practical need for this exists. All that is necessary is to define appropriately what under the given circumstances is left of the inventive teaching originally disclosed that is still capable of being protected.

8.4.4 The present case differs fundamentally from this in that the insertion of a new feature is intended to remove the objection of lack of inventive step. The intention is therefore not to excise something from an inventive teaching originally disclosed but - as shown in section 5 above - to bestow inventive quality on a thoroughly obvious teaching by subsequently adding a feature which was not originally specifically disclosed. This would mean that the technical teaching contained in the original documents would be substantially modified. Because of the correlative between disclosure and protection of an invention, however, this can be no more permissible by way of a disclaimer than it would be in any other way. Expressed in simple terms, whereas a disclaimer can be used to make an inventive teaching which overlaps with the state of the art novel, it cannot make an obvious teaching inventive.

8.5 To sum up, the result is that the first subsidiary request has to fail, being inadmissible on formal grounds.

Re the second subsidiary request

...

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The appellants' main and first subsidiary requests are dismissed.
3. The case is remitted to the Opposition Division for continuation of the opposition proceedings on the basis of the second subsidiary request.

tielle, que la partie que le demandeur ne peut revendiquer, en raison de l'absence de nouveauté ou de possibilités d'exécution. A cet égard, il existe un besoin considérable dans la pratique. Il ne s'agit que de définir de manière appropriée ce qui dans ces conditions peut encore être protégé dans l'enseignement inventif initialement exposé.

8.4.4 La présente espèce s'en distingue fondamentalement en ce qu'il est introduit un nouvel élément en vue de réfuter l'objection selon laquelle il n'y a pas d'activité inventive. Au lieu de retrancher quoi que ce soit de l'enseignement inventif exposé initialement, il s'agissait de conférer une qualité inventive à cet enseignement évident - comme indiqué au point 5 ci-dessus - en ajoutant après coup un élément qui, à l'origine, n'était pas exposé clairement, ce qui conduirait à modifier considérablement l'enseignement technique contenu dans les pièces initiales de la demande. Recourir à un disclaimer n'aurait pas non plus été autorisé en raison du lien existant entre l'exposé de l'invention et la protection demandée, ni pour toute autre raison. Plus simplement, si un disclaimer permet de rendre nouveau un enseignement inventif se recoupant avec l'état de la technique, il ne saurait néanmoins rendre inventif un enseignement évident.

8.5 En conclusion, il y a lieu de retenir que la première requête subsidiaire, irrecevable quant à la forme, est vouée à l'échec.

Sur la seconde requête subsidiaire

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. La requête principale et la première requête subsidiaire présentées par la requérante sont rejetées.
3. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition aux fins de poursuite de la procédure d'opposition sur la base de la seconde requête subsidiaire.

**Entscheidung der
Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten
vom 15. September 1988
D 02/87, D 02/88
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: C. Payraudeau
O. Bossung
R. Kropveld
E. Bokelmann

Stichwort:

Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Artikel: 23 (4) VEP

**Schlagwort: "Beschwerdegebühr -
Rückzahlung bei Zurücknahme der
Beschwerde (verneint)"**

Leitsatz

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Artikel 23 (4) Satz 3 VEP ist ausgeschlossen, wenn die Beschwerde zurückgenommen wurde, weil der Beschwerdeführer erkannt hat, daß die Beschwerde ohne Aussicht auf Erfolg ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer hat sich 1986 der 7. europäischen Eignungsprüfung unterzogen. Gegen die Entscheidung der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung vom 18. November 1986, daß er diese Prüfung nicht bestanden habe, legte er am 19. Januar 1987 die Beschwerde D 02/87 ein.

II. Die Entscheidung über diese Beschwerde wurde zurückgestellt, da sich der Beschwerdeführer 1987 der 8. europäischen Eignungsprüfung unterzog. Gegen die Entscheidung der Prüfungskommission vom 17. November 1987, daß er auch diese Prüfung nicht bestanden habe, legte er am 23. Januar 1988 die Beschwerde D 02/88 ein. Dabei beantragte er u. a. auch die Verbindung der Verfahren.

III. Der Berichterstatter legte dem Beschwerdeführer in einem Bescheid dar, daß für die Beschwerdekammer kaum eine Möglichkeit bestehe, die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben.

Im Fall der Beschwerde D 02/87 sei bei zwei Prüfungsarbeiten die Note 5 und bei einer die Note 6 vergeben worden. Nach Artikel 12 (3) der "Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter" (ABl. EPA 1983, 282; nachfolgend VEP) i.V.m. Nr. VI der Anweisungen an die Prüfungsausschüsse (ABl. EPA 1983, 296; nachfolgend "Anweisungen") bedeute dies, daß er schon infolge dieses Notenbildes die Prüfung nicht bestanden hat, ohne daß es nach den VEP noch einer sog. "Grenzfall"-Entscheidung der Prüfungskommission bedürfe. Da bei der Benotung der einzelnen Arbeiten ein

**Decision of Disciplinary
Board of Appeal dated
15 September 1988
D 02/87 and D 02/88
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: C. Payraudeau
O. Bossung
R. Kropveld
E. Bokelmann

Headword:

Reimbursement of the appeal fee

**Article: 23 (4) of the Regulation on
the European Qualifying Examination**

**Keyword: "Appeal fee -
Reimbursement in the case of
withdrawal of the appeal (no)"**

Headnote

A reimbursement of the fee for appeal is excluded under Article 23(4), third sentence, of the Regulation on the European Qualifying Examination if the appeal was withdrawn because the appellant recognised that the appeal had no chance of success.

Summary of Facts and Submissions

I. The appellant sat the seventh European Qualifying Examination in 1986. On 19 January 1987 he filed appeal No. D 02/87 against the decision of the Examination Board for the European Qualifying Examination dated 18 November 1986 which ruled that he had not passed that examination.

II. The decision regarding that appeal was deferred, as the appellant sat the eighth European Qualifying Examination in 1987. On 23 January 1988 he filed appeal No. D 02/88 against the decision of the Examination Board dated 17 November 1987 which ruled that he had not passed that examination either. At the same time he requested *inter alia* that the proceedings be consolidated.

III. The rapporteur pointed out to the appellant in a communication that there was very little possibility of the Board of Appeal setting aside the contested decision.

In the case of appeal No. D 02/87 two examination papers were awarded the mark "5" and one was awarded a "6". Under Article 12(3) of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office (OJ EPO 1983, 282; hereinafter "REE") in conjunction with No. VI of the Instructions to the Examination Committees (OJ EPO 1983, 296; hereinafter "Instructions"), this means that he had in any case not passed the examination on account of this marking pattern and a borderline-case decision by the Examination Board in accordance with the REE was not necessary. As no abuse of

**Décision de la Chambre de
recours statuant en matière
disciplinaire, en date du
15 septembre 1988
D 02/87 et D 02/88
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: C. Payraudeau
O. Bossung
R. Kropveld
E. Bokelmann

Référence:

Remboursement de la taxe de recours

Article: 23 (4) REE

**Mot-clé: "Taxe de recours -
remboursement (non) en cas de retrait
du recours"**

Sommaire

Le remboursement de la taxe de recours prévu à l'article 23 (4), 3^e phrase du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'OEB (REE) ne peut être accordé dans le cas où le recours a été retiré parce que le requérant a constaté qu'il n'avait aucune chance d'aboutir.

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant s'est présenté en 1986 au 7^e examen européen de qualification. Le 19 janvier 1987, il a formé recours contre la décision du 18 novembre 1986 par laquelle le jury de l'examen européen de qualification avait prononcé son ajournement (n° de référence du recours: D 02/87).

II. La décision concernant ce recours a été différée étant donné que le requérant s'est présenté en 1987 au 8^e examen européen de qualification. Le 23 janvier 1988 il a formé recours contre la décision du 17 novembre 1987 par laquelle le jury de l'examen européen de qualification l'avait à nouveau ajourné (n° de référence de ce recours: D 02/88), et a sollicité notamment la jonction des deux procédures de recours.

III. Dans une notification, le rapporteur a signalé au requérant qu'il n'était guère possible pour la Chambre de recours de révoquer les décisions attaquées, ceci pour les raisons suivantes:

En ce qui concerne le recours D 02/87, le requérant avait obtenu la note 5 pour deux épreuves et la note 6 pour une autre épreuve. Or, il résulte des dispositions de l'article 12, paragraphe 3 du "Règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets" (JO OEB 1983, 282; ci-après dénommé REE) ensemble le paragraphe VI des Instructions à l'intention des commissions d'examen (JO OEB 1983, 296; ci-après dénommées "Instructions") que du seul fait de ces notes le candidat doit être ajourné à l'examen, sans que le jury d'examen ait à prendre en outre la décision prévue par le REE

Ermessensfehler nicht zu erkennen sei, bestehe für die Kammer keine Möglichkeit, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache an die Prüfungskommission zur Neubewertung der Arbeiten zurückzuverweisen.

Im Fall der Beschwerde D 02/88 liege infolge des besseren Notenbildes zwar ein "Grenzfall" vor (siehe "Anweisungen" Nr. V). Doch lasse die ergangene "Grenzfall"-Entscheidung ebenfalls keinen Ermessensfehler erkennen. Die von der Prüfungskommission gegebene Begründung sei auch im Sinne der Entscheidungen D 01-03/86 (ABI. EPA 1987, 489) und D 03/87 (ABI. EPA 1988, 271) noch ausreichend, um angesichts der Einzelbenotungen einen Verstoß gegen die VEP und einen Ermessensfehlergebrauch ausschließen zu können.

IV. Auf diesen Zwischenbescheid hin nahm der Beschwerdeführer beide Beschwerden zurück. Seine Anträge auf Rückzahlung der Beschwerdegebühren hielt er aufrecht und beantragte hilfsweise eine teilweise Rückzahlung dieser Gebühren.

Entscheidungsgründe

1. Die zulässigen Beschwerden haben sich in der Hauptsache durch Zurücknahme der Beschwerden erledigt. Es steht lediglich noch die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühren aus. Nach Erledigung der Hauptsache kann eine solche Entscheidung auch isoliert ergehen (so zuletzt J 12/86 Shell cutter/LINVILLE, Gründe Nr. 5, nicht veröffentlicht). Zum Zwecke der Entscheidung über diese Frage sind die Beschwerdeverfahren D 02/87 und D 02/88 nach Artikel 11 der "Ergänzenden Verfahrensordnung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten des Europäischen Patentamts" (ABI. EPA 1980, 188) zu verbinden, zumal der Beschwerdeführer die Verbindung bereits für die Beschwerden an sich beantragt hat.

2. Die für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr maßgebende Vorschrift, nämlich Artikel 23 (4) Satz 3 VEP, lautet: "Gibt die Beschwerdekammer der Beschwerde statt, so ordnet sie an, daß die Beschwerdegebühr ganz oder teilweise zurückgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit entspricht." Somit wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht nur an die Bedingung der "Billigkeit", sondern auch an "Stattgabe" geknüpft.

3.1 Es ist aber zu berücksichtigen, daß es in "Disziplinar"-Angelegenheiten im eigentlichen Sinn eine Beschwerdegebühr überhaupt nicht gibt (vgl. "Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern" in ABI. EPA 1978, 91). Dementsprechend war auch in Examensangelegenheiten die Beschwerde ursprünglich gebührenfrei. Eine Beschwerdegebühr wurde erst durch den Beschluß des Verwaltungsrats der EPO vom 10. Juni 1983 (ABI. EPA 1983, 259) eingeführt. Zur Begründung (Dok. CA/37/82 -XIV vom

discretion could be perceived in the marking of the individual papers, it was not possible for the Board to set aside the contested decision and refer the matter back to the Examination Board for the papers to be re-marked.

In the case of appeal No. D 02/88, a borderline-case did exist as a result of the better marking pattern (see Instructions No. V) but the borderline-case decision issued likewise gave no indication of an abuse of discretion. The reasons given by the Examination Board were also, with regard to Decisions D 01-03/86 (OJ EPO 1987, 489) and D 03/87 (OJ EPO 1988, 271) sufficient to enable an infringement of the REE and an abuse of discretion to be ruled out in view of the individual marks awarded.

IV. On the strength of this interim communication the appellant withdrew both appeals. He maintained his requests for reimbursement of the appeal fees and in the alternative requested reimbursement in part of these fees.

Reasons for the Decision

1. The admissible appeals have been settled in the main issue through their withdrawal. Only the decision on the reimbursement of the fees for appeal is still pending. Following settlement of the main issue such a decision can also be issued separately (as was last the case with J 12/86, "Shell cutter/LINVILLE", Reasons No. 5, not published). For the purpose of deciding on this question, appeal proceedings D 02/87 and D 02/88 are to be consolidated in accordance with Article 11 of the "Additional Rules of Procedure of the Disciplinary Board of Appeal of the European Patent Office" (OJ EPO 1980, 188), especially as the appellant has actually already requested that they be consolidated.

2. The rule governing the reimbursement of the fee for appeal, i.e. Article 23 (4), third sentence, REE, reads as follows: "If the Board of Appeal allows the appeal, it shall order the reimbursement in full or in part of the fee for appeal if this is equitable in the circumstances of the case". Thus, the reimbursement of the fee for appeal is linked not only to the condition of "equity" but also to the appeal being "allowed".

3.1 It should be borne in mind, however, that there is no fee for appeal in the literal sense in "disciplinary" matters (see "Regulation on discipline for professional representatives" in OJ EPO 1978, 91). Accordingly, the appeal was originally also exempt from fees in examination matters. A fee for appeal was only introduced by the decision of the EPO Administrative Council of 10 June 1983 (OJ EPO 1983, 259). As justification (CA/37/82 -XIV of 31 August 1982, p. 12) it was stated that the fee for appeal was intended to cause the un-

dans les "cas limites". Etant donné qu'il n'a pu être décelé d'erreur d'appréciation dans la notation des différentes épreuves, la Chambre ne peut annuler la décision attaquée et renvoyer l'affaire au jury pour qu'il revoie la notation des épreuves.

En ce qui concerne le recours D 02/88, les notes obtenues étant meilleures, il s'agit d'un "cas limite" (voir "Instructions", paragraphe n° V). Néanmoins on ne peut relever non plus d'erreur d'appréciation dans la décision concernant ce "cas limite". Fidèle en cela aux principes qu'elle a posés dans les décisions D 01, D 02 et D 03/86 (JO OEB 1987, 489) et D 03/87 (JO OEB 1988, 271), la Chambre estime que le jury d'examen a encore suffisamment motivé sa décision pour ne pouvoir être accusé, en raison des notes qui ont été attribuées, d'avoir violé les dispositions du REE et fait un usage abusif de son pouvoir d'appréciation.

IV. En réponse à ladite notification, le requérant a retiré ses deux recours. Il a maintenu ses requêtes en remboursement des taxes de recours et a sollicité à titre subsidiaire un remboursement partiel desdites taxes.

Motifs de la décision

1. Les deux recours, qui étaient recevables, se trouvent réglés au principal du fait de leur retrait. Seule la question du remboursement des taxes de recours reste encore à trancher. Cette décision peut aussi être rendue indépendamment, une fois les recours réglés au principal (cf. récemment décision J 12/86 Shell cutter/LINVILLE, non publiée, point n° 5 des motifs). Or, en vertu de l'article 11 du "Règlement de procédure additionnel de la chambre de recours de l'Office européen des brevets statuant en matière disciplinaire" (JO OEB 1980, 188), il convient aux fins de cette décision d'opérer la jonction des procédures de recours D 02/87 et D 02/88, d'autant que le requérant a déjà sollicité la jonction de ces procédures en tant que telles.

2. La disposition relative au remboursement de la taxe de recours, à savoir l'article 23 (4), 3^e phrase REE prévoit que "si la chambre de recours fait droit au recours, elle ordonne que la taxe de recours soit remboursée intégralement ou partiellement si l'équité l'exige". Pour que le remboursement de la taxe de recours puisse être ordonné, il est donc nécessaire, non seulement que "l'équité" l'exige, mais encore qu'il soit "fait droit" au recours.

3.1 Il convient toutefois de noter que dans les procédures en matière "disciplinaire" il n'existe pas de taxe de recours au sens propre du terme (cf. Règlement en matière de discipline des mandataires agréés, JO OEB 1978, 91). De ce fait le recours pour des questions relatives à l'examen de qualification était lui aussi gratuit à l'origine. C'est une décision du Conseil d'administration de l'OEB en date du 10 juin 1983 (JO OEB 1983, 259) qui a introduit la taxe de recours. Le motif invoqué (doc. CA/37/82 -XIV en date du 31 août 1982,

31. August 1982, S. 12) wurde dargelegt, daß die Beschwerdegebühr den durchgefallenen Bewerber veranlassen solle, zu prüfen, "ob er sich von der Einlegung einer Beschwerde tatsächlich etwas verspricht".

3.2 Deswegen ist die Kammer der Meinung, daß eine Anerkennung für kooperatives Verhalten des Beschwerdeführers durch eine teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entsprechen könnte.

4. Das in Artikel 23 (4) Satz 2 VEP zusätzlich geforderte und offenbar der Regel 67 EPU entlehnte Erfordernis der "Stattgabe" kann aber die situationsgerechte Erledigung einer Beschwerde erschweren und zu einem unbilligen Ergebnis führen. Dies gilt vor allem für den immer wiederkehrenden Fall, daß der Beschwerdeführer - noch bevor über seine Beschwerde entschieden werden konnte - sich erneut der Prüfung unterzogen und diese bestanden hat. Es wäre daher wünschenswert, die oben genannte Vorschrift des Artikels 23 (4) VEP so zu ändern, daß von der Disziplinarkammer die Beschwerdegebühr, soweit es der Billigkeit entspricht, auch dann ganz oder teilweise zurückgezahlt werden könnte, wenn sich die Beschwerde in anderer Weise als durch "Stattgabe" erledigt. Im vorliegenden Fall, wo selbst der Beschwerdeführer die Aussichtslosigkeit der Beschwerde eingesehen hat, kann aber noch nicht einmal von einer der "Stattgabe" analogen Situation gesprochen werden. Daher ist auch eine teilweise Rückzahlung eindeutig und ungeachtet aller "Billigkeit" ausgeschlossen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerden D 02/87 und D 02/88 werden miteinander verbunden.
2. Die Anträge auf Rückzahlung oder teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühren werden abgelehnt.

successful candidate to consider "whether his appeal is likely to be worthwhile".

3.2 The Board is therefore of the opinion that acknowledgement of the appellant's co-operative behaviour through reimbursement of part of the fee for appeal might be equitable.

4. The requirement that the appeal be "allowed", which is additionally called for in Article 23 (4), second sentence, REE and is obviously taken from Rule 67 EPC, may however impede the settlement of an appeal in a manner befitting the circumstances and lead to an inequitable outcome. This applies in particular to the constantly recurring case in which - even before it has been possible to decide on the appellant's appeal - he has again sat the examination and passed it. It would therefore be desirable for the above-mentioned provision of Article 23 (4) REE to be amended in such a way that, for reasons of equity, the Disciplinary Board could reimburse the appeal fee in full or in part, if the appeal is settled in a manner other than by being "allowed". In the present case, however, where even the appellant has seen the futility of the appeal, the situation cannot even be regarded as analogous to that in which an appeal is "allowed". A partial reimbursement is therefore also clearly out of the question, irrespective of any "equity".

Order

For these reasons, It is decided that:

1. Appeal proceedings D 02/87 and D 02/88 are consolidated.
2. The requests for reimbursement or partial reimbursement of the fees for appeal are refused.

p. 12) était que la taxe de recours doit inciter le candidat ajourné à se demander s'il aurait "des chances d'obtenir satisfaction" au cas où il déciderait de former un recours.

3.2 La Chambre estime donc qu'il pourrait être équitable de procéder au remboursement partiel de la taxe de recours lorsque le requérant se montre coopératif.

4. Toutefois, l'autre condition exigée à l'article 23 (4), 2^e phrase du REE, condition manifestement calquée sur celle exigée à la règle 67 CBE, à savoir qu'il doit avoir été "fait droit" au recours, peut dans une situation donnée faire obstacle au règlement approprié d'un recours et aboutir à un résultat contraire à l'équité. C'est ce qui se passe notamment dans le cas fréquent où le requérant s'est présenté une nouvelle fois à l'examen - avant même qu'il ait pu être statué sur son recours - et où il a été reçu. Il serait par conséquent souhaitable de modifier la disposition susmentionnée de l'article 23 (4) REE, de manière à permettre à la chambre statuant en matière disciplinaire de rembourser intégralement ou partiellement la taxe de recours, si l'équité l'exige, même dans le cas où il n'est pas "fait droit" au recours. Toutefois, dans la présente espèce, le requérant ayant lui-même reconnu que son recours n'avait aucune chance d'aboutir, il ne peut être considéré, même par analogie, qu'il a été "fait droit" au recours. C'est pourquoi il n'est de toute évidence pas possible d'envisager un remboursement, même partiel, et ceci indépendamment de toute considération d'"équité".

Dispositif

Par ces motifs, Il est statué comme suit:

1. Il est ordonné la jonction des recours D 02/87 et D 02/88.
2. Les requêtes en remboursement intégral ou partiel des taxes de recours sont rejetées.

ENTSCHEIDUNGEN DER PRÜFUNGS- UND EINSPRUCHSABTEILUNGEN

Entscheidung der
Prüfungsabteilung vom
14. Juli 1989
(Übersetzung)

Anmelder: President and Fellows of
Harvard College

Stichwort: Krebsmaus/HARVARD

Artikel: 53 b), 83 EPÜ

Schlagwort: "Tiere als solche nicht
patentfähig" - "verallgemeinernder
Schluß von Mäusen auf
nichtmenschliche Säugetiere
(verneint)"

Leitsätze

I. Artikel 53 b) EPÜ schließt einen
Patentschutz für Tiere als solche nicht
nur dann aus, wenn eine bestimmte
Tierart¹⁾ beansprucht wird, sondern generell.

II. Eine Verallgemeinerung des tatsächlichen Durchgeführten ist nur gewährbar, wenn die gewünschte Wirkung mit einiger Zuverlässigkeit erwartet werden kann. Es kann aber nicht ohne weiteres vorausgesetzt werden, daß eine Lehre, bei der eine aktivierte Onkogen-Sequenz in eine Maus eingeschleust wird, auch auf Tiere mit einem völlig anderen Immunsystem anwendbar ist.

Entscheidungsformel

Die Anmeldung wird hiermit nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen¹⁾

Sachverhalt und Anträge

1. Die europäische Patentanmeldung 85 304 490.7, die eine US-Priorität vom 22. Juni 1984 in Anspruch nimmt, wurde am 24. Juni 1985 eingereicht.

2. Bei der Prüfung der Anmeldung erhob die Prüfungsabteilung zwei wesentliche Einwände aufgrund der Artikel 53 b) und 83 EPÜ. Der Einwand nach Artikel 53 b) EPÜ richtete sich gegen Ansprüche auf Tiere als solche, der nach Artikel 83 EPÜ dagegen, daß in der Anmeldung das tatsächlich Durchgeführte, nämlich transgene Mäuse, in unzulässiger Weise auf "transgene nichtmenschliche eukaryotische Tiere" übertragen worden sei.

DECISIONS OF THE EXAMINING AND OPPOSITION DIVISIONS

Decision of the Examining
Division dated 14 July 1989
(Official Text)

Applicant: President and Fellows of
Harvard College

Headword: Onco-mouse/HARVARD

Article: 53 (b), 83 EPC

Keyword: "Animals per se not
patentable subject-matter" -
"Generalisation from mice to non-
human mammalian animals (no)"

Headnote

I. Article 53 (b) EPC excludes patent protection for animals per se in general, and not only if a particular variety is claimed.

II. A generalisation from what has actually been carried out is only allowable to the extent that the desired effects can reasonably be expected to be achieved. The teaching to introduce an activated oncogene sequence into a mouse cannot reasonably be expected to be applicable to animals with quite different immune systems.

Order

The application is hereby refused according to Article 97 (1) EPC¹⁾.

Summary of Facts and Submissions

1. European patent application 85 304 490.7 claiming a US priority of 22 June 1984 was filed on 24 June 1985.

2. In examining the application the Examining Division raised two substantial objections, under Articles 53 (b) and 83 EPC. The objection under Article 53 (b) was raised against claims to animals *per se* and the objection under Article 83 EPC to the fact that the application unduly extrapolated to "transgenic non-human eucaryotic animals" from what has actually been carried out, namely transgenic mice.

DECISIONS DES DIVISIONS D'EXAMEN ET D'OPPOSITION

Décision de la Division
d'examen en date du 14 juillet
1989
(Traduction)

Demandeur: President and Fellows
of Harvard Collège

Référence: Souris
oncogène/HARVARD

Article: 53 b), 83 CBE

Mot-clé: "Animaux en tant que tels,
objet non brevetable" - "généralisation
des souris aux mammifères autres
qu'humains (non)"

Sommaire

I. L'article 53 b) CBE exclut les animaux en tant que tels de la protection par brevet, et cela non seulement lorsqu'une race particulière est revendiquée, mais également lorsqu'il s'agit d'animaux en général.

II. La généralisation à partir de ce qui a été effectivement réalisé ne peut être admise que si l'on peut raisonnablement escompter que les résultats désirés seront obtenus. On ne peut raisonnablement escompter que l'enseignement qui consiste à insérer une séquence oncogène activée dans une souris soit applicable à des animaux ayant des systèmes immunitaires totalement différents.

Dispositif

Par la présente, la demande est rejetée en application de l'article 97 (1) CBE¹⁾.

Exposé des faits et conclusions

1. La demande de brevet européen n° 85 304 490.7, revendiquant la priorité d'une demande déposée aux Etats-Unis le 22 juin 1984, a été déposée le 24 juin 1985.

2. Lors de l'examen de la demande, la Division d'examen a soulevé deux objections de fond, en vertu des articles 53 b) et 83 CBE. En vertu de l'article 53 b), elle a critiqué le fait que les revendications soient relatives à des animaux en tant que tels et en vertu de l'article 83 CBE, elle a reproché au demandeur d'avoir indûment étendu par extrapolation aux "animaux transgéniques eucaryotes autres que les êtres humains" le résultat qui avait effectivement été obtenu, à savoir des souris transgéniques.

¹⁾ Diese Entscheidung der ersten Instanz ist nach Artikel 106 (1) EPÜ mit Beschwerde angefochten worden.

²⁾ Anmerkung des Übersetzers:
Der Begriff "animal variety" wurde hier mit Rücksicht auf die Formulierung in Artikel 53 b) EPÜ mit "Tierart" wiedergegeben, obwohl dies im wissenschaftlichen Sinn dem englischen Begriff nicht entspricht, der besser mit "Tierrasse" zu übersetzen wäre.

¹⁾ This decision of first instance was appealed under Article 106 (1) EPC.

¹⁾ La présente décision, rendue en première instance, fait l'objet d'un recours en vertu de l'article 106(1) CBE.

Die Neuheit wurde im Prüfungsverfahren zu keinem Zeitpunkt angezweifelt, und auch das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) konnte vom Anmelder glaubhaft gemacht werden.

3. Am 26. Juni 1989 fand eine mündliche Verhandlung statt; dabei formulierte der Anmelder neue Anträge, die dieser Entscheidung zugrunde liegen. In diesen neuen Anträgen wurden die "eukaryotischen Tiere" auf "nicht-menschliche Säuger" beschränkt und das Verfahrensmerkmal der Hauptansprüche umformuliert, um die **mikrobiologische** Natur der Erfindung im Sinne des Artikels 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ hervorzuheben.

Hauptantrag

Die Ansprüche 1, 17 und 18 lauten wie folgt:

1. Verfahren zur Erzeugung eines transgenen nichtmenschlichen Säugers mit erhöhter Neigung zur Entwicklung von Neoplasmen, bei dem spätestens im Achtzellenstadium eine aktivierte Onkogen-Sequenz in einen nichtmenschlichen Säuger eingeschleust wird

17. Transgener nichtmenschlicher Säuger, dessen Keim- und somatische Zellen eine aktivierte Onkogen-Sequenz enthalten, die spätestens im Achtzellenstadium in dieses Tier oder einen seiner Vorfahren eingeschleust worden ist, wobei das Onkogen wahlweise nach einem der Ansprüche 3 bis 10 näher definiert ist

18. Tier nach Anspruch 17, das ein Nagetier ist

Die Ansprüche 2 bis 16 beziehen sich alle mittelbar oder unmittelbar auf den Anspruch 1 und sind auf besondere Verfahrensmerkmale, auf für das Verfahren brauchbare Plasmide und auf ein Testverfahren gerichtet. Anspruch 19 bezieht sich auf Anspruch 17 und ist auf ein Chromosom gerichtet. Die Ansprüche 2 bis 16 und 19 teilen das Schicksal der Ansprüche 1, 17 und 18 und werden daher nur in den Entscheidungsgründen erwähnt.

Hilfsantrag

Der Hilfsantrag unterscheidet sich nur in einem Punkt vom Hauptantrag. In den Ansprüchen 1 und 17 des Hauptantrags ist vom "Achtzellenstadium" (Anspruch 1, Zeile 3, Anspruch 17, Zeile 3), im Hilfsantrag hingegen vom "Einzellstadium" die Rede. Im letzten Teil des Anspruchs 1 heißt es also "spätestens im Einzellstadium"; das gleiche gilt für den Anspruch 17.

Novelty was never at issue during examination and the Applicant could make plausible the existence of an inventive step (Article 56 EPC).

3. Oral proceedings took place on 26 June 1989 and on that occasion Applicant formulated new requests which are the basis for this decision. In these new requests the "eucaryotic animals" were restricted to "non-human mammalian animals" and the process feature of the main claims was reformulated in order to emphasise the **microbiological** nature of the invention in the sense of Article 53 (b) EPC, second half-sentence.

Main request:

Claims 1, 17 and 18 read as follows:

1. A method for producing a transgenic non-human mammalian animal having an increased probability of developing neoplasms, said method comprising introducing an activated oncogene sequence into a non-human mammalian animal at a stage no later than the 8-cell stage.

17. A transgenic non-human mammalian animal whose germ cells and somatic cells contain an activated oncogene sequence introduced into said animal, or an ancestor of said animal, at a stage no later than the 8-cell stage, said oncogene optionally being further defined according to any one of Claims 3 to 10.

18. An animal as claimed in Claim 17 which is a rodent.

Claims 2-16 all refer directly or indirectly to Claim 1 and are directed to particular process features, to plasmids useful in said process, and to a method of testing. Claim 19 refers to Claim 17 and is directed to a chromosome. Claims 2-16 and 19 thus must share the fate of Claims 1, 17 and 18 and reference will be made to the latter claims only in the Reasons for this Decision.

Subsidiary request:

The subsidiary request differs from the main request in one aspect only. In Claims 1 and 17 of the main request reference is made to the "8-cell stage" (last line of Claim 1, line 4 of Claim 17) whereas in the subsidiary request reference is made to the "1-cell stage" instead. The last part of Claim 1 thus reads: "no later than the 1-cell stage" and Claim 17 contains an identical alteration.

La nouveauté de l'invention n'a jamais été contestée au cours de l'examen et le demandeur a pu avancer des arguments plausibles pour montrer l'existence d'une activité inventive (article 56 CBE).

3. Une procédure orale a eu lieu le 26 juin 1989; à cette occasion, le demandeur a formulé de nouvelles requêtes sur lesquelles il est statué dans la présente décision. Dans ces nouvelles requêtes, les "animaux eucaryotes" étaient limités aux "mammifères autres que les êtres humains" et la caractéristique du procédé figurant dans les revendications principales a été reformulée afin de bien souligner la nature **microbiologique** de l'invention au sens où l'entend l'article 53 b) CBE, second membre de phrase.

Requête principale:

Le texte des revendications 1, 17 et 18 se lit comme suit:

1. Méthode pour produire un mammifère transgénique autre que l'être humain, présentant une probabilité accrue de développement de néoplasmes, ladite méthode comprenant l'insertion d'une séquence oncogène activée dans un mammifère autre que l'être humain, au plus tard au stade à huit cellules.

17. Mammifère transgénique autre que l'être humain, dont les cellules germinales et les cellules somatiques contiennent une séquence oncogène activée qui a été insérée soit dans ledit animal, soit dans un ancêtre dudit animal, au plus tard au stade à huit cellules, ledit oncogène étant défini de manière plus précise selon l'une quelconque des revendications 3 à 10, au choix.

18. Animal faisant l'objet de la revendication 17, appartenant à l'ordre des rongeurs.

Les revendications 2 à 16 se réfèrent toutes directement ou indirectement à la revendication 1 et concernent des caractéristiques particulières du procédé, des plasmides utiles dans ledit procédé, et une méthode d'expérimentation. La revendication 19 se réfère à la revendication 17 et concerne un chromosome. Les revendications 2 à 16 et 19 doivent donc partager le sort des revendications 1, 17 et 18 qui sont les seules auxquelles il sera fait référence dans les motifs de la présente décision.

Requête subsidiaire:

La requête subsidiaire ne diffère de la requête principale que sur un seul point. Dans les revendications 1 et 17 soumises dans la requête principale, il est fait référence au "stade à huit cellules" (dernière ligne de la revendication 1, 4^e ligne de la revendication 17), tandis que dans celles proposées dans la requête subsidiaire, il est fait référence au "stade à une cellule", le texte de la dernière partie de la revendication 1 se lisant par conséquent ainsi: "au plus tard au stade à une cellule" et la revendication 17 contenant une modification identique.

4. In der mündlichen Verhandlung wurde die Anmeldung aufgrund von Artikel 97 (1) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 53 b) und 83 EPÜ zurückgewiesen.

4. At the oral proceedings the application was refused under Article 97 (1) EPC in connection with Articles 53 (b) and 83 EPC.

4. Lors de la procédure orale, la demande a été rejetée en application de l'article 97(1) CBE ensemble les articles 53 b) et 83 CBE.

Entscheidungsgründe

Reasons for the Decision

Motifs de la décision

5. Zulässigkeit nach Artikel 123 (2) EPÜ

Die neuen Ansprüche sind nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig. Sowohl das "Achtzellenstadium" des neuen Hauptantrags als auch das "Einzellstadium" des Hilfsantrags sind in der Beschreibung (Seite 1, letzter Absatz, Zeilen 31 - 33) offenbart. Die Beschränkung der Ansprüche von eukaryotischen Tieren auf "Säuuger" ist in der Anmeldung durch die Bezugnahme auf bestimmte repräsentative Arten und auf Wirbeltiere implizit offenbart.

5. Allowability under Article 123(2) EPC

The new claims are acceptable under Article 123(2) EPC. The "8-cell stage" of the new main request and the "1-cell stage" of the subsidiary request are both disclosed in the last paragraph on page 1 of the description (lines 31-33). The other restriction of the claims to "mammalian animals" rather than eucaryotic animals is inherently disclosed in the application by reference to certain representative species and vertebrates.

5. Admissibilité en application de l'article 123(2) CBE

Les nouvelles revendications sont admissibles au regard des dispositions de l'article 123(2) CBE. Le "stade à huit cellules" auquel il est fait référence dans la nouvelle requête principale et le "stade à une cellule" dont il est question dans la requête subsidiaire sont tous les deux mentionnés au dernier paragraphe de la page 1 de la description (lignes 31 à 33). L'autre limitation apportée aux revendications ("animaux eucaryotes" limités aux "mammifères") est exposée implicitement dans la demande du fait de la référence qui y est faite à certaines espèces et à certains vertébrés ayant valeur représentative.

6. Klarheit (Art. 84 EPÜ)

Anspruch 17 ist als "Product-by-process-Anspruch" abgefaßt. Eine Technische Beschwerdekammer hat entschieden, daß Ansprüche für durch ihr Herstellungsverfahren gekennzeichnete Erzeugnisse zulässig sind, wenn diese die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen und die Anmeldung keine anderen Angaben enthält, die es dem Anmelder ermöglichen würden, das Erzeugnis durch seine Zusammensetzung, seine Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter hinreichend zu kennzeichnen (vgl. T 150/82, ABI. EPA 1984, 309). Da die beanspruchten Erzeugnisse im vorliegenden Fall keine individuell definierbaren biologischen Individuen sind, die sich durch ihre physiologischen oder morphologischen Merkmale kennzeichnen ließen, können die Tiere nur durch ihr Herstellungsverfahren definiert werden.

6. Clarity (Article 84 EPC)

Claim 17 is drafted as a "product-by-process" claim. It has been recognised by a Technical Board of Appeal that claims for products defined in terms of a process of manufacture are admissible provided they fulfil the requirements for patentability and there is no other information available in the application which could enable the Applicant to define the product satisfactorily by reference to its composition, structure or some other testable parameter (cf. T 150/82, OJ EPO 1984, 309). Since in the present case the claimed products are not individually definable biological entities, which could be characterised by their physiological or morphological features, there is no way of defining the animals other than by the process of their production.

6. Clarté (article 84 CBE)

La revendication 17 est rédigée comme une "revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention". Il a été reconnu par une chambre de recours technique que les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication peuvent être acceptées à condition que ceux-ci satisfassent aux conditions requises pour la brevetabilité et que la demande ne contienne aucune autre information permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par référence à sa composition, à sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé (cf. décision T 150/82, JO OEB 1984, 309). Puisque, dans la présente espèce, les produits revendiqués ne constituent pas des entités biologiques définissables individuellement, se distinguant par leurs caractéristiques physiologiques ou morphologiques, il n'est pas possible de définir les animaux autrement que par leur procédé d'obtention.

7. Überlegungen im Zusammenhang mit Artikel 53 b) EPÜ

Zur Verteidigung seines Standpunkts bringt der Anmelder im wesentlichen folgendes vor:

- Die Ansprüche seien nicht auf eine Tierart gerichtet.
- Das beanspruchte Verfahren (das auch zur Definition der beanspruchten Tiere als solche diene) sei nicht im wesentlichen biologisch.
- Infolgedessen seien die Tiere nach den Ansprüchen 17 und 18 als patentfähig anzusehen, weil sie das Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens darstellten.

7. Considerations under Article 53 (b) EPC

In defence of his position the Applicant essentially points out that

- the claims are not directed to an animal variety,
- the claimed process (which is also used for defining the animals claimed *per se*) is not essentially biological, and that
- consequently, the animals of Claims 17 and 18 are to be considered patentable subject-matter as they represent the product of a microbiological process.

7. Considérations relatives à l'article 53 b) CBE

Pour défendre sa position, le demandeur fait essentiellement observer que

- les revendications ne concernent pas une race animale
- le procédé revendiqué (qui est utilisé également pour définir les animaux revendiqués en tant que tels) n'est pas essentiellement biologique, et que
- par conséquent, les animaux dont il est question dans les revendications 17 et 18 doivent être considérés comme un objet brevetable, car ils sont le produit d'un procédé microbiologique.

7.1 Tierarten

7.1.1 Bei der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ ist zu bedenken, daß dieser nahezu wörtlich dem 1962 ausgearbei-

7.1 Animal varieties

7.1.1 In interpreting Article 53 (b) EPC it has to be borne in mind that the language of the article goes back to the

7.1 Races animales

7.1.1 Il ne faut pas oublier, lorsque l'on cherche à interpréter l'article 53 b) CBE, que la terminologie utilisée dans

teten Straßburger Patentübereinkommen entnommen ist und daß zum damaligen Zeitpunkt noch niemand an die Patentierung transgener Tiere dachte. Bei der Auslegung des Artikels muß man sich daher an das halten, was die Verfasser damals damit bezwecken wollten.

7.1.2 In Artikel 53 b) EPÜ heißt es, daß europäische Patente nicht für Tierarten erteilt werden. Gemäß der Auslegung der Prüfungsabteilung greift diese Bestimmung nicht nur dann, wenn eine ganz bestimmte Tierart beansprucht wird, sondern auch dann, wenn ein Anspruch Tierarten umfaßt.

7.1.3 Zwar hat die Beschwerdekammer den Begriff "Pflanzensorte" im selben Absatz dahingehend ausgelegt, daß nur Pflanzen in der genetisch fixierten Form einer Pflanzensorte vom Patentschutz ausgeschlossen sind (T 49/83, ABl. EPA 1984, 112, bestätigt durch T 320/87, noch nicht veröffentlicht).

Diese Auslegung war auf den Zweck der Bestimmung gegründet. Die Verfasser des EPÜ wollten Pflanzensorten nämlich durch ein besonderes gewerbliches Schutzrecht nach dem Internationalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Übereinkommen) geschützt wissen. Gemäß Artikel 2 (1) dieses Übereinkommens sollte ein Doppelschutz ausgeschlossen werden. Diese enge Auslegung des Ausschlusses von Pflanzensorten ist deshalb gerechtfertigt, weil mit dieser Bestimmung nur solche Gegenstände vom Patentschutz ausgeschlossen werden sollen, die für einen Schutz nach dem UPOV-Übereinkommen in Frage kommen.

7.1.4 Bei den Tieren liegt der Fall anders. Der Ausschluß von Tierarten nach Artikel 53 b) EPÜ wurde unverändert aus Artikel 2 b) des Straßburger Patentübereinkommens übernommen, der es den Vertragsstaaten freistellt, Tierarten vom Patentschutz auszuschließen. Hinter diesem Ausschluß stand der Gedanke, daß Tierarten keine geeigneten Objekte für einen Patentschutz sind (Pfanner, Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats, GRUR Int. 1962, 545, 547).

Bei einer Gegenüberstellung der drei Fassungen des Artikels 53 b) EPÜ zeigt sich außerdem, daß die Verfasser bei den Pflanzen in den drei Sprachen übereinstimmende Bezeichnungen verwendet haben, bei den Tieren jedoch nicht.

Strasbourg Patent Convention which was conceived in 1962 and that at that time the question of patenting transgenic animals was scarcely conceivable. In interpreting the article, it is therefore necessary to consider what the intentions of the legislator were at that time.

7.1.2 In Article 53 (b) EPC it is stated that European patents shall not be granted in respect of animal varieties. This provision is interpreted by the Examining Division to refer not only to these cases where a specifically designated variety is claimed but also to cases where varieties are covered by a claim.

7.1.3 It is true that the Board of Appeal has interpreted the term plant variety in the same paragraph as excluding from patentability only plants in the genetically fixed form of a plant variety (T 49/83, OJ EPO 1984, 112, later confirmed in T 320/87, as yet unpublished¹⁾).

This conclusion was based on the purpose of the provision. The legislator of the EPC wanted to have plant varieties protected by a special industrial property right according to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention). Double protection was to be excluded according to Article 2(1) of the UPOV Convention. The restrictive interpretation of the exclusion of plant varieties is therefore justified by the limited purpose of the provision to exclude from patent protection only such subject-matter which is eligible for plant variety protection.

7.1.4 No similar situation exists in the field of animals. The exclusion of animal varieties in Article 53 (b) EPC was taken over unchanged from Article 2 (b) of the Strasbourg Patent Convention, in which the Contracting States were given the opportunity to exclude animal varieties from patent protection. The idea behind this exclusion was that animal varieties are not an appropriate subject-matter for patent protection (Pfanner, *Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats*, GRUR Int. 1962, 545, at page 547).

Moreover, if Article 53 (b) EPC is considered in the three official languages it is apparent that with regard to plants the legislator used identical designations in all three languages whereas this is not the case with respect to

cet article remonte à la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, qui a été élaborée en 1962, époque à laquelle la question de breveter des animaux transgéniques était à peine concevable. Pour interpréter cet article, il est donc nécessaire de tenir compte de ce qu'étaient à l'époque les intentions des auteurs de ladite Convention.

7.1.2 L'article 53 b) CBE précise que les brevets européens ne sont pas délivrés pour les races animales. Cette disposition est interprétée par la Division d'examen comme visant non seulement les cas dans lesquels une race expressément désignée est revendiquée, mais encore tous les cas dans lesquels une revendication couvre des races.

7.1.3 Il est vrai par ailleurs qu'une chambre de recours a interprété l'expression "variété végétale"²⁾ utilisée dans le même paragraphe comme excluant de la brevetabilité uniquement les plantes sous la forme génétiquement fixée de la variété végétale (décision T 49/83, publiée au JO OEB 1984, 112, confirmée ultérieurement par la décision T 320/87, non encore publiée).

Pour en arriver à cette conclusion, la chambre de recours s'était fondée sur la finalité poursuivie par la disposition en question: les auteurs de la CBE voulaient que les variétés végétales soient protégées par un droit de propriété industrielle particulier découlant de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV). Or l'article 2(1) de ladite Convention entendait exclure la double protection. L'interprétation restrictive qui avait été donnée par la chambre de l'exclusion des variétés végétales se justifie donc du fait de la finalité limitée poursuivie par la disposition de la CBE, qui ne vise à exclure de la protection par brevet que les objets susceptibles de bénéficier de la protection des variétés végétales.

7.1.4 Or la situation n'est pas la même en ce qui concerne les animaux. L'exclusion des races animales prévue à l'article 53 b) CBE a été reprise telle quelle de l'article 2 b) de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, qui a donné aux Etats contractants la possibilité d'exclure les races animales de la protection par brevet. L'idée sous-jacente à cette exclusion était que les races animales ne constituent pas un objet approprié pour une protection par brevet (Pfanner, *Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats*, GRUR Int. 1962, 545, 547).

Par ailleurs, si l'on compare le texte de l'article 53 b) CBE dans les trois langues officielles, il est évident que, pour ce qui concerne les plantes, les auteurs de la Convention ont utilisé des désignations identiques dans les trois

¹⁾ Head note, OJ EPO 7/1989.

²⁾ Ndt: dans la CBE, le mot anglais "variety" correspond, selon le cas à "race" (animal variety) ou à "variété" (vegetal variety).

Das deutsche "Tierarten" unterscheidet sich eindeutig vom englischen "animal varieties" und vom französischen "races animales". Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, daß es den Verfassern nicht um den Ausschluß bestimmter Tiergruppen, sondern um ein generelles Patentierungsverbot für Tiere ging.

7.1.5 Es entspricht deshalb durchaus dem Zweck dieser Bestimmung, nicht nur Ansprüche zurückzuweisen, die auf eine bestimmte Art gerichtet sind, sondern auch solche, die Tierarten umfassen. Die Ansprüche 17 und 18 sind auf ein "Säugetier" bzw. auf einen "Nager" gerichtet, so daß alle Tier- oder Nagerindividuen, die das betreffende Onkogen aufweisen, unter diese Ansprüche fallen.

Sie umfassen außerdem Gruppen von Einzeltieren mit derselben oder sehr ähnlichen Erscheinungsformen und damit auch Tiergruppen, die eine Art bilden.

7.1.6 Der Begriff Tierart reicht zudem als Kriterium nicht aus, um patentfähige von nicht patentfähigen Gegenständen abzugrenzen. Während das UPOV-Übereinkommen insbesondere in Artikel 6 eine rechtliche Definition für Pflanzensorten enthält, die auch auf Artikel 53 b) EPU angewandt werden kann (s. auch die Entscheidung T 320/87, Nr. 13), fehlt eine ähnliche Definition für Tierarten.

Überdies wird dieser Begriff im wissenschaftlichen Sprachgebrauch nicht einheitlich verwendet und bietet deshalb keine klare, zuverlässige Grundlage für die Anwendung des Artikels 53 b) EPÜ.

Das Argument des Anmelders, daß das EPA ohne weiteres zwischen hinterlegten Stämmen von Mikroorganismen und allgemeinen Ansprüchen auf Klassen von Mikroorganismen unterscheidet und daß dies analog dazu auch bei Tierarten und Tieren möglich sei, ist nicht überzeugend, weil im vorliegenden Fall "Tierarten" ausdrücklich ausgeschlossen sind, hinterlegte Stämme von Mikroorganismen hingegen nicht.

Überdies sind Stämme von Mikroorganismen und ihre taxonomischen Klassen in der Biologie bekannte, fest eingeführte Begriffe, während es - wie bereits erwähnt - für Tierarten keine gute, allgemeingültige Definition gibt.

7.1.7 In der mündlichen Verhandlung hat der Anmelder eine Definition für den Begriff "Tierart" vorgeschlagen. Danach wäre eine Tierart ein reines Züchtungsergebnis. Die Ansprüche 17 und 18 enthalten Verfahrensmerkmale ("oder einen seiner Vorfahren"), die sich auf die bloße Zucht von Tieren beziehen, nämlich von Tieren, die bereits das Onkogen in ihrem Genom enthalten. Wendet man diese Definition

animals. The German version "Tierarten" is definitely different from the English "animal varieties" and the French "races animales". This is a further indication that the legislator's intention was not the exclusion of some particular group of animals but rather the exclusion of animals in general.

7.1.5 It is therefore quite in conformity with the purpose of the law to reject not only claims to a specific variety but also claims covering an animal variety. Claims 17 and 18 refer to "A...mammalian animal" and to "rodent", respectively, and thus any individual animal/rodent having the oncogene in question is covered by these claims.

Moreover, groups of individual animals having the same or a very similar appearance are covered by the claim and therefore also groups of animals forming varieties.

7.1.6 In addition, the term animal **variety** is not a criterion sufficient to delineate patentable from non-patentable subject-matter. Whereas the UPOV Convention, especially in Article 6, gives a legal definition for plant varieties which can also be applied to Article 53 (b) EPC (see also Decision T 320/87, item 13), no similar definition exists for animal varieties.

Furthermore, there is no uniform use of this term in scientific language which would give a clear and reliable basis for the application of Article 53 (b) EPC.

Applicant's argument that the EPO has no difficulty in distinguishing between deposited strains of micro-organisms and general claims to classes of micro-organisms and that a parallel can be drawn to animal varieties and animals is not convincing because in the present situation "animal varieties" is something which is clearly excluded whereas, in the comparison, deposited strains are not.

Moreover, strains of micro-organisms and taxonomic classes thereof are well known and accepted in biology whereas, as pointed out above, no good and generally accepted definition of animal varieties exists.

7.1.7 At the oral proceedings the Applicant has offered a definition of the term "animal variety". According to this definition an animal variety shall be understood to be the result of the mere breeding of animals. Claims 17 and 18 contain process features ("or an ancestor of said animal") which are concerned with the mere breeding of animals, namely animals which already have the oncogene incorporated in

langues, alors que ce n'est pas le cas s'agissant des animaux. Le terme allemand "Tierarten" (espèces animales) est nettement différent de l'expression anglaise "animal varieties" et du français "races animales", ce qui montre là encore que l'intention des auteurs de la Convention n'était pas d'exclure un groupe particulier d'animaux, mais plutôt d'exclure les animaux en général.

7.1.5 Il est donc tout à fait conforme à l'esprit de la Convention de rejeter non seulement les revendications relatives à une race particulière, mais encore toutes celles concernant une race animale. Or les revendications 17 et 18 se rapportent respectivement à "Un mammifère ..." et à un "rongeur", ce qui fait que tout mammifère ou rongeur particulier possédant l'oncogène en question est couvert par ces revendications.

Ces revendications couvrent en outre les groupes d'animaux particuliers ayant la même apparence ou une apparence très semblable et donc aussi les groupes d'animaux formant des races.

7.1.6 Par ailleurs, l'expression **race** animale ne constitue pas un critère suffisant pour la démarcation entre objet brevetable et objet non brevetable. Alors que la Convention UPOV donne, notamment dans son article 6, une définition juridique des variétés végétales qui peut valoir également pour l'article 53 b) CBE (cf. également décision T 320/87, point 13), il n'existe pas de définition semblable pour les races animales.

En outre, il n'y a pas, dans le langage scientifique, d'utilisation uniforme de cette expression qui fournisse une base claire et fiable pour l'application de l'article 53 b) CBE.

Le demandeur argue du fait qu'il n'est pas difficile pour l'OEB de distinguer entre le dépôt de souches de micro-organismes et le dépôt de revendications générales relatives à des classes de micro-organismes, et que l'on peut établir un parallèle à cet égard avec des races animales et les animaux en général; cet argument n'est pas convaincant, car, en l'occurrence, les "races animales" constituent un élément clairement exclu, alors que les dépôts de souches ne le sont pas.

En outre, les souches de micro-organismes et leurs classes taxinomiques sont bien connues et universellement admises en biologie, tandis que, comme cela a été souligné plus haut, il n'existe pas de définition satisfaisante et universellement admise des races animales.

7.1.7 Lors de la procédure orale, le demandeur a proposé une définition de l'expression "race animale" selon laquelle une race animale doit être comprise comme étant le résultat d'une simple sélection d'animaux. Or les revendications 17 et 18 comportent des caractéristiques de procédé ("soit dans un ancêtre dudit animal") qui concernent une simple sélection d'animaux, à savoir ceux dans le génome desquels

auf die Tiere nach den Ansprüchen 17 und 18 an, so ergibt sich folgerichtig, daß auch Tierarten unter diese Ansprüche fallen.

7.1.8 Zusammenfassend ist somit festzustellen, daß die Ansprüche 17 und 18 Gegenstände umfassen, die nach Artikel 53 b) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen und deshalb nicht gewährtbar sind.

7.2 Im wesentlichen biologische Verfahren sowie mikrobiologische Verfahren und deren Erzeugnisse

7.2.1 Wie in der Entscheidung T 320/87 unter Nummer 6 dargelegt, ist der Begriff "im wesentlichen biologisch" eng auszulegen und nach dem Wesen der Erfindung zu beurteilen. Das Wesen der vorliegenden Verfahrenserfindung besteht in der Einbringung eines Onkogens in ein Tier durch technische Mittel, z. B. durch Mikroinjektion. Dies ist eindeutig nicht "im wesentlichen biologisch"; deshalb ist auch gegen die Verfahrensansprüche kein Einwand nach Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ erhoben worden.

7.2.2 Zur Beurteilung der Patentierbarkeit des beanspruchten **Verfahrens** braucht also nicht geklärt zu werden, ob es sich um ein mikrobiologisches Verfahren handelt (zu den Verfahrensansprüchen s. 7.2.4).

7.2.3 Bei der Prüfung der Erzeugnisansprüche 17 und 18 ist festzustellen, daß diese zwei verschiedene Verfahrensschritte beinhalten, nämlich den unter Nummer 7.2.1 erwähnten nichtbiologischen und den unter Nummer 7.1.7 genannten züchterischen Verfahrensschritt, mit dem die Ansprüche auf Tiergenerationen ausgedehnt werden, die selbst nicht genetisch manipuliert worden sind. Die beiden Schritte führen zu zwei verschiedenen Erzeugnissen. Tiere, die selbst genetisch manipuliert worden sind, sind Erzeugnisse eines im wesentlichen nichtbiologischen Verfahrens, während die späteren Generationen das Erzeugnis einer geschlechtlichen und damit ausschließlich biologischen Fortpflanzung sind; deshalb fallen letztere nicht unter Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ. Mit der künstlichen Verknüpfung dieser beiden Verfahrensschritte soll die Ausschlußbestimmung Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ umgangen werden. Damit entfällt jedoch nicht die Notwendigkeit, den biologischen oder nichtbiologischen Charakter der beiden Schritte getrennt voneinander zu beurteilen.

7.2.4 Selbst wenn sich die Einspruchsabteilung der Argumentation des Anmelders anschliesse und das Verfahren als ein Ganzes und als im wesentlichen nichtbiologisch anerkennen würde, würden die Erzeugnisansprüche dadurch nicht gewährtbar. Im allgemei-

their genome. Thus, if the above definition is applied to the animals of Claims 17 and 18, it also follows that animal varieties are covered by these claims.

7.1.8 In summarising, Claims 17 and 18 embrace subject-matter excluded from patentability by Article 53 (b) EPC and are not allowable for this reason.

7.2 Essentially biological processes, microbiological processes and the products of the latter

7.2.1 As pointed out in Decision T 320/87 in paragraph 6 the exclusion of "essentially biological" has to be construed narrowly and this question has to be judged on the basis of the essence of the invention. The essence of the present process invention is the introduction of an oncogene into an animal by technical means, e.g. micro-injection. This clearly is not "essentially biological" and therefore an objection under Article 53 (b) first part EPC was not raised having regard to the process claims.

7.2.2 Therefore, it is not a point at issue for the patentability of the claimed **process**, whether it is of a microbiological character or not (for the product claims see 7.2.4 below).

7.2.3 In considering the product Claims 17 and 18 it is noted that these claims contain two different process steps, namely the non-biological step referred to in the preceding paragraph 7.2.1 and the breeding step as referred to in paragraph 7.1.7 in order to extend the claims to generations of animals which were not themselves genetically manipulated. The two steps result in two different products. Animals which were genetically manipulated themselves are products of a non-essentially biological process, whereas further generations are the product of sexual reproduction which is exclusively biological; therefore, the latter products do not fall under Article 53 (b) second part EPC. The artificial connection of the two steps aims at circumventing the exclusion provision in Article 53 (b) first part EPC. This does, however, not dispense with the need to evaluate the biological or non-biological character of each step according to its own merits.

7.2.4 Even if the Division followed the arguments of the Applicant and regarded the process as a whole and accepted its character as being essentially non-biological, this would not make the product claims allowable. In general, products of microbiological

l'oncogène est déjà incorporé. Si donc on applique la définition ci-dessus aux animaux couverts par les revendications 17 et 18, il en résulte que les races animales sont couvertes par ces revendications.

7.1.8 En résumé, les revendications 17 et 18 concernent un objet exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE et ne sont pas admissibles pour ce motif.

7.2 Procédés essentiellement biologiques, procédés microbiologiques et produits obtenus par ces derniers procédés

7.2.1 Comme cela a été souligné dans la décision T 320/87, au point 6 des motifs, l'exclusion des procédés "essentiellement biologiques" doit faire l'objet d'une interprétation au sens strict du terme, et cette question doit être jugée par référence à l'essence de l'invention. L'essence de la présente invention de procédé est l'insertion d'un oncogène dans un animal par un moyen technique, par exemple par micro-injection. Il est clair que ce moyen n'est pas "essentiellement biologique" et qu'il n'est donc pas possible de formuler à l'égard des revendications de procédé une objection se fondant sur l'article 53 b) de la CBE, premier membre de phrase.

7.2.2 Il importe donc peu de savoir, pour la brevetabilité du **procédé** revendiqué, s'il a un caractère microbiologique ou non (pour les revendications de produits, cf. point 7.2.4 infra).

7.2.3 Lorsque l'on examine les revendications de produit 17 et 18, on remarque que ces revendications mentionnent deux étapes différentes d'un procédé, à savoir l'étape non biologique mentionnée plus haut au point 7.2.1 et l'étape de sélection mentionnée au paragraphe 7.1.7, destinée à étendre les revendications à des générations d'animaux n'ayant pas fait eux-mêmes l'objet de manipulations génétiques. Ces deux étapes aboutissent à deux produits différents. Les animaux qui ont eux-mêmes fait l'objet de manipulations génétiques sont les produits d'un procédé qui n'est pas essentiellement biologique, tandis que les générations ultérieures sont le produit d'une reproduction sexuée qui est exclusivement biologique; ces derniers produits ne sont donc pas concernés par l'article 53 b) CBE, second membre de phrase. La relation établie artificiellement entre les deux étapes vise à tourner la disposition d'exclusion contenue dans l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase. On ne peut pour autant se dispenser d'examiner pour le fond si chaque étape a ou non un caractère biologique.

7.2.4 Même si la Division d'examen acceptait l'argumentation du demandeur, c'est-à-dire considérer le procédé comme un tout et admettait qu'il a un caractère essentiellement non biologique, les revendications de produit n'en deviendraient pas admissibles pour

nen steht Erzeugnissen mikrobiologischer Verfahren der Schutz nach Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ offen. Dieser zweite Halbsatz muß jedoch in Verbindung mit dem ersten gesehen werden; fällt das Erzeugnis eines Verfahrens unter die klare Ausschlußklausel des ersten Teils des Artikels, so kann der zweite Teil nicht in einer Weise ausgelegt werden, die den ersten aufheben würde. Dies bedeutet, daß zumindest Verfahren zur Erzeugung von Pflanzensorten oder Tierarten im Sinne des ersten Teils nicht als mikrobiologische Verfahren gelten. Dies dürfte auch in Einklang stehen mit dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch; dort wird im Zusammenhang mit Mikroorganismen von Mikrobiologie und im Zusammenhang mit Pflanzen und Tieren sogar im Zellstadium von Biologie gesprochen. Somit ist weder der Haupt- noch der Hilfsantrag gewährbar.

8. Überlegungen nach Artikel 64 (2) EPÜ

Es ist für die Patentierbarkeit der Erzeugnisansprüche unerheblich, ob der Patentinhaber aus den Verfahrensansprüchen, deren Patentierbarkeit hier nicht angezweifelt wird, einen Schutz gegen die Benutzung dieser Erzeugnisse herleiten kann.

Die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit sind in den Artikeln 52 bis 57 EPÜ niedergelegt, während die Wirkung eines europäischen Patents in den Artikeln 63 ff. EPÜ festgeschrieben ist. Die beiden Gruppen von Bestimmungen sind jeweils von verschiedenen Organen und zu verschiedenen Zwecken anzuwenden und dürfen nicht durcheinandergbracht werden. Es ist durchaus möglich, daß ein Gegenstand im Erteilungsverfahren als nicht patentierbar angesehen wird und dennoch unter den Schutzbereich des europäischen Patents fällt. Betrifft zum Beispiel eine Anmeldung ein patentierbares Verfahren zur Herstellung eines bekannten Erzeugnisses, so ist ein Erzeugnisanspruch wegen mangelnder Neuheit nicht gewährbar; dennoch erstreckt sich der Schutz für das Verfahren auf das dadurch unmittelbar hergestellte Erzeugnis (T 248/85, ABI. EPA 1986, 261). Dasselbe gilt für Patentsysteme, die einen Schutz für Chemikalien oder Arzneimittel ausschließen; dieser Ausschluß berührt den Schutz für das Verfahren einschließlich der dadurch unmittelbar hergestellten Erzeugnisse nicht (vgl. Art. 167 (2) a) EPÜ). Es ist deshalb Sache der für Verletzungsverfahren zuständigen Organe zu entscheiden, ob die Erzeugnisse einer Genmanipulation unter den Schutzbereich eines erteilten Patents fallen und inwieweit sich dieser Schutz auch auf spätere Generationen erstreckt.

process are accessible to protection under Article 53 (b) EPC, second part. This part has to be interpreted in the light of the first part; if the product of a process is something which falls under the manifest exclusion of the first part of said article, the second part cannot be interpreted as setting aside the first part. This means that at the least, processes producing plant or animal varieties in the sense of the first part are not to be regarded as microbiological processes. This seems to be quite in conformity with scientific terminology which uses microbiology in relation to microorganisms and biology in relation to plants or animals even at the cellular stage. Both the main and the auxiliary request are therefore not acceptable.

8. Considerations under Article 64 (2) EPC

It is not relevant for the patentability of the product claims whether or not the Patentee may derive protection against the use of such products from the process claims whose patentability is not disputed.

Patentability requirements are laid down in Articles 52-57 EPC whereas the effects of a European patent are stipulated in Articles 63 et seq. EPC. Both sets of provisions are to be applied by different authorities for different purposes and must not be mixed up. It may well be that in a granting procedure subject-matter is regarded as unpatentable and is nevertheless covered by the rights conferred by the European patent. If, for example, an application concerns a patentable process for the production of a known product, a product claim is not allowable for lack of novelty; nevertheless, the protection for the process extends to the product directly obtained by it (T 248/85, OJ EPO 1986, 261). The same applies in patent systems in which protection for chemicals or pharmaceuticals is excluded; such exclusion does not affect any protection available for the process, including the protection of the product immediately obtained by the process (cf. Article 167 (2)(a) EPC). Therefore, it is up to the authorities responsible for infringement proceedings to decide whether the products of the genetic manipulation are covered by the patent to be granted, and, especially, to what extent such protection would extend to further generations.

autant. En règle générale, les produits issus d'un procédé microbiologique peuvent bénéficier d'une protection en vertu de l'article 53 b) CBE, second membre de phrase. Ce second membre de phrase doit être interprété à la lumière du premier; si le produit obtenu par un procédé est quelque chose qui tombe sous le coup de l'exclusion manifeste énoncée dans le premier membre de phrase de ladite disposition, le second membre de phrase ne peut être interprété comme annulant le premier. Ceci signifie pour le moins que les procédés permettant d'obtenir des variétés végétales ou des races animales au sens du premier membre de phrase de ladite disposition ne doivent pas être considérés comme des procédés microbiologiques. Ceci semble d'ailleurs tout à fait conforme à la terminologie scientifique qui utilise l'expression "microbiologie" lorsqu'il s'agit de micro-organismes et le terme "biologie" lorsqu'il est question de plantes ou d'animaux, même au stade cellulaire. Ni la requête principale, ni la requête subsidiaire ne sont donc admissibles.

8. Considérations relatives à l'article 64(2) CBE

En ce qui concerne la brevetabilité des produits revendiqués, il importe donc peu de savoir si le titulaire du brevet peut, grâce aux revendications de procédé qui couvrent un procédé dont la brevetabilité n'est pas contestée, bénéficier d'une protection contre l'utilisation par un tiers de ces produits.

Les conditions requises pour la brevetabilité sont posées aux articles 52, 53, 54, 55, 56 et 57 CBE, tandis que les effets du brevet européen sont fixés à l'article 63 s. CBE. Ces deux ensembles de dispositions sont destinés à être appliqués par des autorités différentes à des fins différentes et il convient de ne pas les confondre. Il peut très bien arriver que, au cours d'une procédure de délivrance, un objet soit considéré comme non brevetable et qu'il soit néanmoins couvert par les droits conférés par le brevet européen. Si, par exemple, une demande concerne un procédé brevetable pour l'obtention d'un produit connu, une revendication portant sur ce produit ne saurait être admise, du fait de l'absence de nouveauté dudit produit; néanmoins, la protection accordée au procédé couvre également le produit directement obtenu par ce procédé (cf. décision T 248/85, JO OEB 1986, 261). Ceci vaut également pour les systèmes de brevets qui excluent de la protection les produits chimiques ou pharmaceutiques; une telle exclusion n'affecte pas la protection accordée au procédé, y compris celle du produit obtenu directement par ce procédé (cf. article 167(2)a) CBE). Il appartient donc aux instances compétentes pour statuer sur les actions en contrefaçon de trancher la question de savoir si les produits obtenus par manipulation génétique seraient couverts par le brevet qui serait délivré, et, notamment, dans quelle mesure une telle protection s'étendrait aux générations futures.

9. Rechtslage in anderen Ländern und Harmonisierung innerhalb der Vertragsstaaten des EPÜ

9.1 Der Anmelder hat auf andere Länder verwiesen, in denen Tiere als solche geschützt werden können. Als Beispiele nannte er die USA, wo auf eine korrespondierende Anmeldung am 12. April 1988 das Patent Nr. 4 736 866 erteilt worden sei, sowie Japan und Australien, wo die Patentbehörden einen Patentschutz für Tiere offiziell befürworteten, sofern die übrigen Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllt seien.

Die Prüfungsabteilung nimmt zwar diese Entwicklung in anderen Ländern der Welt zur Kenntnis, muß aber auch berücksichtigen, daß in den oben genannten Ländern die Rechtsgrundlage ganz anders ist als nach dem Europäischen Patentübereinkommen. Im Patentrecht der USA, Japans und Australiens gibt es keine dem Artikel 53 b) EPÜ entsprechende Bestimmung.

9.2 In den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens gibt es, soweit die Prüfungsabteilung weiß, keine einheitliche Haltung in dieser Frage; bisher hat sich die Mehrheit der Vertragsstaaten nicht dazu geäußert, ob ein Patentschutz für Tiere rechtlich möglich ist. In keinem dieser Staaten scheint es ein geprüftes Patent mit Ansprüchen zu geben, die auf Tiere als solche gerichtet sind.

10. Überlegungen im Zusammenhang mit Artikel 53 a) EPÜ

10.1 Die Prüfungsabteilung hat auch die ethischen Fragen im Zusammenhang mit der Patentierung von Tieren unter dem Aspekt des Artikels 53 a) EPÜ untersucht; danach werden keine Patente erteilt auf Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde. Der Gedanke einer Patentierung höherer Lebewesen ist aus ethischen und wirtschaftlichen Gründen vor allem in den USA auf harte Kritik gestoßen; dort wurde für die Erteilung von Tierpatenten vorübergehend ein Moratorium erlassen, es fanden öffentliche Anhörungen über die ethischen Konsequenzen einer solchen Patentierung statt, und dem Abgeordnetenhaus wurde eine besondere Gesetzesvorlage, der "*Transgenic Animal Patent Reform Act*", vorgelegt. Dies zeigt deutlich, daß die ethischen Fragen unter den gegebenen Umständen berücksichtigt werden müssen.

In der mündlichen Verhandlung ging es konkret um folgende Fragen und Feststellungen:

a) Sollten Krebsversuche der vorliegenden Art nicht besser an nichttierischen Objekten vorgenommen werden?

b) Die vorliegende Erfindung zielt nicht auf die Verbesserung bestimmter

9. Situation in other countries and harmonisation in EPC-member countries

9.1 The Applicant referred to other countries where protection of animals *per se* is possible. These are the USA, where the corresponding patent No. 4 736 866 was granted on 12 April 1988, and in addition Japan and Australia, where the official opinion of the patent authorities is alleged to be in favour of granting patents on animals provided the other requirements of patentability are fulfilled.

The Examining Division takes note of this development in other countries of the world but must also bear in mind that the legal basis in the countries referred to above is entirely different from the European Patent Convention. No article analogous to Article 53 (b) EPC exists in the Patent Laws of the USA, Japan and Australia.

9.2 In the Member States of the European Patent Convention there is, to the knowledge of the Examining Division, no uniform approach to this problem and so far the majority of countries has not expressed a legal opinion according to which patent protection for animals would be possible. In none of these countries does an examined patent containing claims to animals *per se* appear to exist.

10. Considerations under Article 53 (a) EPC

10.1 The Examining Division has also considered ethical questions with regard to the patenting of animals under Article 53 (a) EPC, according to which patents shall not be granted in respect of which the exploitation would be contrary to public order or morality. The idea of the patenting of higher organisms has encountered severe criticism for ethical and economic reasons, particularly in the USA, where a moratorium on the grant of animal patents was introduced for a certain period of time, where hearings were held to discuss ethical ramifications and where a special bill, the "*Transgenic Animal Patent Reform Act*", was presented to the House of Representatives. This example clearly shows that the ethical questions need to be considered under the given circumstances.

At the oral proceedings specific questions were considered which related to

(a) the desirability of applying non-animal models in the sort of cancer tests concerned,

(b) the fact that the present invention is not aimed at improving any specific

9. Situation existant dans d'autres pays et harmonisation dans les pays signataires de la CBE

9.1 Le demandeur s'est référé à d'autres pays dans lesquels la protection d'animaux en tant que tels est possible. Il s'agit des Etats-Unis où le brevet correspondant n° 4 736 866 a été délivré le 12 avril 1988, et du Japon et de l'Australie où il semblerait que les autorités en matière de brevets soient favorables officiellement à la délivrance de brevets concernant des animaux pourvu que les autres conditions requises pour la brevetabilité soient remplies.

La Division d'examen prend bonne note de cette évolution constatée dans d'autres pays, mais elle doit aussi tenir compte du fait que dans les pays mentionnés plus haut, la législation est totalement différente de la Convention sur le brevet européen. Il n'existe pas, dans les lois sur les brevets des Etats-Unis, du Japon et de l'Australie, d'article analogue à l'article 53 b) CBE.

9.2 A la connaissance de la Division d'examen, il n'existe pas, dans les pays signataires de la Convention sur le brevet européen, d'approche uniforme de ce problème et, jusqu'à présent, la plupart de ces pays n'ont pas pris de position juridique au sujet de la possibilité d'accorder une protection par brevet pour des animaux. Il ne semble pas que dans aucun de ces pays, il ait été délivré après examen un brevet comportant des revendications relatives à des animaux en tant que tels.

10. Considérations relatives à l'article 53 a) CBE

10.1 La Division d'examen a également examiné les questions d'ordre éthique que pose la protection par brevet des animaux au regard de l'article 53 a) CBE, qui prévoit qu'il n'est pas délivré de brevets pour les inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. L'idée de breveter les organismes supérieurs a suscité de vives critiques, fondées sur des arguments d'ordre éthique et économique, notamment aux Etats-Unis où un moratoire a été instauré pour une certaine période en ce qui concerne la délivrance de brevets pour des animaux, où des débats ont eu lieu au sujet des implications éthiques, et où un projet de loi spécial, le "*Transgenic Animal Patent Reform Act*", a été soumis à ce sujet à la Chambre des représentants. Cet exemple montre clairement que, dans les circonstances actuelles, il est nécessaire de prendre en compte les questions d'ordre éthique.

Au cours de la procédure orale il a été examiné plus spécifiquement des questions ayant trait

a) au fait qu'il serait souhaitable que les essais portent sur des objets autres que les animaux, dans le cas des expérimentations sur le cancer dont il s'agit en l'occurrence,

b) au fait que la présente invention ne vise pas à améliorer un caractère spéci-

Merkmale, sondern auf die Erzeugung von Tumoren bei den Versuchstieren ab.

c) Tiere werden als Sachen betrachtet.

d) Nachkommen der transgenen Tiere könnten aus den Labors entweichen und die malignen Fremdgene durch Paarung verbreiten.

e) Wird hier nicht drastisch in die Evolution eingegriffen?

In diesem Zusammenhang wird auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung verwiesen, die einen ausführlicheren Bericht enthält.

10.2 Die Prüfungsrichtlinien, C-IV, 3.1 geben der Prüfungsabteilung eine Richtschnur an die Hand, wie sie in Fragen der guten Sitten verfahren soll. Es heißt dort, daß Artikel 53 a) EPÜ Erfindungen vom Schutz ausschließen soll, die einen Anreiz zum Aufruhr oder zur Störung der öffentlichen Ordnung bieten oder zu einem verbrecherischen oder allgemein anstößigen Verhalten führen könnten. Als typisches Beispiel für einen solchen Ausschluß wird eine Briefbombe genannt.

10.3 In Anbetracht all dessen und vor allem auch in der Erwägung, daß die vorliegende Erfindung für die Menschheit segensreich sein könnte, kommt die Prüfungsabteilung zu dem Schluß, daß das Patentrecht nicht das richtige Rechtsinstrument zur Lösung der Probleme ist, die angesichts der unter Nummer 10.1 genannten Gefahren entstehen können; Artikel 53 a) EPÜ wird daher zur Zurückweisung der vorliegenden Anmeldung nicht angezogen.

11. Ausreichende Offenbarung (Art. 83 EPÜ)

11.1 Die Anmeldung gibt Anlaß zu einer Beanstandung nach Artikel 83 EPÜ. Der Anmelder hat nämlich seine Experimente mit nur **einem** Onkogen, dem Myc-Gen der Maus, durchgeführt, da er als nichtmenschlichen Säuger eine Maus verwendet hat. In ihrer breitesten Offenbarung bezieht sich die Erfindung jedoch auf **alle** Onkogene und **alle** denkbaren Säuger. Artikel 83 EPÜ behandelt die Offenbarung der Erfindung; es muß nachdrücklich darauf hingewiesen werden, daß er nur erfüllt ist, wenn es im wesentlichen möglich ist, alle Ausführungsarten der in dem am weitesten gefaßten Anspruch definierten Erfindung anhand der Offenbarung auszuführen (Entscheidung T 226/85, ABl. EPA 1988, 336).

In derselben Entscheidung heißt es ferner wie folgt:

"Obwohl ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar ist, muß bei ausreichender Offenbarung auf einem noch unerforschten Gebiet ... die Beschreibung oder das allgemeine Fachwissen eine brauchbare Anleitung

feature, but at producing tumours in the test animal,

(c) the fact that animals are regarded as an object,

(d) the danger that descendants of the transgenic animals might escape into nature and spread through mating the foreign malignant genes, and

(e) the problem of drastically disrupting evolution.

In this respect reference is made to the Minutes of the Oral Proceedings, which contain a more detailed report.

10.2 The Guidelines for Examination, in C-IV, 3.1, give guidance to the Examining Division in cases where morality might be an issue. It is stated there that the purpose of Article 53 (a) EPC is to exclude from protection inventions likely to induce riot or public disorder, or to lead to criminal or other generally offensive behaviour. Reference is made to a letter-bomb as a typical example falling under this provision.

10.3 In considering all the above, and particularly also considering that the present invention might have a beneficial effect on mankind, the Examining Division concludes that the patent law is not the right legislative tool for regulating problems which may arise in view of the dangers mentioned in paragraph 10.1. Article 53 (a) EPC is, consequently, not used to refuse the present application.

11. Sufficiency (Article 83 EPC)

11.1 The application is objectionable under Article 83 EPC. The Applicant has carried out his experiments with **one** oncogene, the mouse myc gene, by using a mouse as the non-human mammalian animal. The invention as disclosed in its broadest concept, however, relates to **any** oncogene and **any** conceivable mammalian animal. Article 83 EPC relates to sufficiency and it is important to note that this article is satisfied only if substantially any embodiment of the invention as defined in the broadest claim is capable of being realised on the basis of the disclosure (Decision T 226/85, OJ 1988, 336).

In the same decision it is further stated as follows:

Even though a reasonable amount of trial and error is permissible when it comes to the sufficiency of disclosure in an unexplored field, there must then be available adequate instructions in the specification or on the basis of

fique, mais à produire des tumeurs chez l'animal faisant l'objet de l'expérimentation,

c) au fait que les animaux sont considérés comme des objets,

d) au risque que des descendants des animaux transgéniques s'échappent dans la nature et répandent, en s'accouplant, les gènes malins étrangers, et

e) au problème que soulève ce bouleversement radical de l'évolution.

A cet égard, on se reportera au procès-verbal de la procédure orale qui donne un compte rendu plus détaillé de la discussion de toutes ces questions.

10.2 Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie C, chapitre IV, 3.1, montrent à la Division d'examen quels sont les cas où les bonnes mœurs pourraient être en cause. Elles précisent que le but de l'article 53 a) CBE est d'exclure de la protection conférée par le brevet les inventions susceptibles de provoquer la licence, de troubler l'ordre public ou d'inciter à des comportements criminels ou choquants. Elles mentionnent la lettre piégée comme exemple typique tombant sous le coup de cette disposition.

10.3 Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, mais aussi étant donné notamment le fait que la présente invention pourrait avoir des effets bénéfiques pour l'humanité, la Division d'examen conclut que le droit des brevets n'est pas le bon outil juridique pour régler les problèmes qui peuvent se poser, vu les risques mentionnés au point 10.1. Il n'est donc pas fait application de l'article 53 a) CBE pour rejeter la présente demande.

11. Nécessité d'exposer l'invention de manière suffisamment claire et complète (article 83 CBE)

11.1 Une objection peut être formulée à l'encontre de la demande en vertu de l'article 83 CBE. Le demandeur a effectué ses expérimentations avec **un seul** oncogène, le gène myc de la souris, du fait que c'est une souris qu'il a utilisée comme mammifère autre que l'être humain. Or l'invention, telle que divulguée dans sa portée la plus large, concerne **n'importe quel** oncogène et **n'importe quel** mammifère imaginable. L'article 83 CBE traite de la nécessité d'exposer l'invention de manière suffisamment claire et complète, et il est important de noter qu'il n'est satisfait en substance aux conditions énoncées dans cet article que si toute réalisation de l'invention telle que définie dans la revendication de portée la plus large peut être exécutée sur la base de l'exposé de l'invention (décision T 226/85, JO 1988, 336).

Dans la même décision, il est précisé en outre:

"S'agissant d'apprécier si l'invention est exposée de manière suffisamment claire et complète, il convient d'admettre les tâtonnements dans une mesure raisonnable lorsqu'il s'agit d'un domaine inexploré. Toutefois, l'homme

liefern, die den Fachmann nach Auswertung anfänglicher Fehlschläge oder - bei Zufallsversuchen - mit einer gewissen statistischen Erwartungsquote zwangsläufig und ohne Umwege zum Erfolg führt."

11.2 Die Ansprüche in ihrer derzeitigen Form sind auf nichtmenschliche Säuger, also nicht nur auf Mäuse oder auf Nager im allgemeinen, sondern auf alle Säuger, also z. B. auf Menschenaffen und Elefanten, gerichtet, die alle eine stark unterschiedliche Zahl von Genen und ein unterschiedlich entwickeltes Immunsystem besitzen. Herr Philip Leder, einer der Erfinder im vorliegenden Fall, sagte unter Nummer 9 der Erklärung, die er am 29. Dezember 1988 zur Glaubhaftmachung der erfinderischen Tätigkeit vor dem USPTO abgab, aus, wie überraschend für ihn die positiven Ergebnisse bei der Maus gewesen seien, und nannte die Gründe, die ihn mit einem Fehlschlag hatten rechnen lassen. Dies zeigt deutlich, daß der Erfolg mit der transgenen Maus nicht unbedingt auf **alle** Säuger übertragen werden kann. Die Prüfungsabteilung ist daher der Auffassung, daß der Grundsatz aus T 226/85 eindeutig auch hier gilt.

Es erscheint somit wenig glaubhaft, daß der Fachmann in der Lage wäre, die besondere Lehre aus der vorliegenden Anmeldung unter Verwendung aller bekannten Onkogene und Promotoren auf alle Arten von Säugetieren erfolgreich zu übertragen, ohne dabei erfinderisch tätig werden und ohne einen unzumutbaren experimentellen Aufwand treiben zu müssen. Im Stand der Technik waren hauptsächlich Mäuse verwendet worden; die Beschreibung enthält keine Anleitung dafür, wie auch bei anderen Säugern ein Erfolg herbeigeführt werden kann.

11.3 Der Anmelder stützt sich diesbezüglich auf drei Behauptungen (s. Niederschrift über die mündliche Verhandlung), die auf mehreren zusammen mit dem Schreiben vom 13. Juni 1989 eingereichten Unterlagen basieren sollen. Die wichtigste dieser Behauptungen lautet, daß auch andere transgene Tiere als Mäuse erzeugt werden könnten und erzeugt worden seien. Eine nähere Prüfung der Unterlagen zeigt jedoch, daß auch in den nachveröffentlichten Dokumenten keine Onkogene bei anderen Tieren als Mäusen und Kaninchen beschrieben sind.

11.4 Somit enthält die Anmeldung Gegenstände, die nicht ausreichend offenbart im Sinne des Artikels 83 EPÜ sind. Die Prüfungsabteilung würde es für eine vertretbare Erweiterung halten, wenn die Ansprüche 1 und 17 nicht auf nichtmenschliche Säuger, sondern auf Nager gerichtet würden.

common general knowledge which would lead the skilled person necessarily and directly towards success through the evaluation of initial failures or through an acceptable statistical expectation rate in case of random experiments.

11.2 The claims as they presently stand refer to non-human mammalian animals, i.e. not only to mice or more generally to rodents but to any kind of mammals such as anthropoid apes or elephants, all of which have a highly different number of genes and a differently developed immune system. Mr. Philip Leder, one of the inventors of the present case, declared under item 9 of his declaration in support of inventivity before the USPTO (filed 29 December 1988) how surprising it was to obtain positive results on the mouse and reasons are given why he thought that he might have failed. This clearly shows that the success with the transgenic mouse cannot be reasonably extrapolated to **all** mammals. It is therefore considered that the teaching of T 226/85 clearly applies.

It is thus not believable that the skilled man would be able to transfer successfully the specific teachings of the present application to all kinds of mammalian animals by using any kind of known oncogenes and promoters without applying inventive skill or undue experimentation. Animals which have been used in the prior art are mainly mice and no instructions are to be found in the specification as to how success could be achieved with other mammalian animals.

11.3 Applicant, in this regard, relies upon three propositions (see Minutes of the Oral Proceedings) which are supposed to be based on several documents filed with the letter of 13 June 1989. The most important of these propositions is that transgenic animals in addition to mice can be and have been made. An analysis of the documents, however, shows that there does not exist even a late published document describing oncogenes in animals other than mice and rabbits.

11.4 Consequently, the application contains subject-matter not sufficiently disclosed under the terms of Article 83 EPC. The Examining Division would consider it a reasonable extension in this respect if the Claims 1 and 17 were directed to rodents rather than to non-human mammalian animals.

du métier doit pouvoir disposer d'indications adéquates, tirées de la description ou de ses propres connaissances générales, qui le conduiront nécessairement et directement au succès par le biais de l'évaluation des échecs initialement rencontrés ou encore par le biais d'un taux acceptable de probabilité statistique dans le cas d'expériences aléatoires".

11.2 Dans leur texte actuel, les revendications se réfèrent à des mammifères autres que les êtres humains, c'est-à-dire non seulement aux souris ou, de façon plus générale, aux rongeurs, mais encore à n'importe quelle espèce de mammifères, tels que les singes anthropoïdes ou les éléphants, animaux qui présentent un nombre de gènes extrêmement différent et des systèmes immunitaires différemment développés. M. Philip Leder, l'un des inventeurs en l'occurrence, a affirmé, au point 9 de la déclaration qu'il a produite le 29 décembre 1988 auprès de l'USPTO pour démontrer l'existence d'une activité inventive, qu'il était très surprenant d'obtenir des résultats positifs sur la souris, en expliquant pourquoi il pensait qu'il aurait pu échouer. Ceci montre bien qu'il n'est pas raisonnablement possible d'extrapoler à **tous** les mammifères le succès obtenu avec la souris transgénique. La Division d'examen considère donc que les principes énoncés dans la décision T 226/85 s'appliquent clairement.

Il est donc impossible de croire que l'homme du métier serait en mesure d'appliquer avec succès l'enseignement spécifique de la présente demande à toutes les espèces de mammifères, en utilisant n'importe quelle sorte d'oncogènes et de promoteurs connus, sans avoir à faire preuve d'activité inventive ni devoir se livrer à une somme déraisonnable d'expérimentations. Les animaux qui ont été utilisés dans le cadre de l'état antérieur de la technique étaient principalement des souris et l'on ne trouve dans la description aucune indication sur la manière d'obtenir des résultats satisfaisants avec d'autres mammifères.

11.3 A cet égard, le demandeur réitère trois déclarations (cf. procès-verbal de la procédure orale) qui, d'après lui, se fonderaient sur plusieurs documents produits à l'appui de sa lettre du 13 juin 1989. La plus importante d'entre elles est que des animaux transgéniques autres que des souris peuvent être et ont été produits. Toutefois, une analyse de ces documents montre qu'il n'existe pas de document, même publié après la date de priorité ou de dépôt, décrivant l'insertion d'oncogènes dans des animaux autres que des souris et des lapins.

11.4 Il s'ensuit que la demande concerne une invention qui n'est pas exposée de façon suffisamment claire et complète aux termes de l'article 83 CBE. A cet égard, la Division d'examen estime que si les revendications 1 et 17 s'appliquaient aux rongeurs plutôt qu'aux mammifères autres que les êtres humains, ceci ne reviendrait pas à étendre indûment l'objet de la demande.

11.5 Der Anmelder zieht ferner die Entscheidung T 292/85¹⁾ an, in der es heißt, daß eine Erfindung hinreichend offenbart ist, wenn zumindest ein Weg deutlich aufgezeigt wird, wie der Fachmann sie ausführen kann. Die Offenbarung braucht - wie es weiter heißt - keine besonderen Hinweise darauf zu enthalten, wie alle denkbaren Varianten der Komponenten, die unter die funktionellen Definitionen fallen, zu erzielen sind. Der Begriff "Varianten einer Komponente" wird in Nummer 3.1.5 dieser Entscheidung als "bestimmte Varianten eines funktionell definierten Merkmals einer Erfindungskomponente" näher erläutert; im selben Satz heißt es jedoch, daß dies nur dann gilt, "wenn dem Fachmann aufgrund der Offenbarung oder seines allgemeinen Fachwissens geeignete Varianten bekannt sind".

Wie bereits unter Nummer 11.2 dargelegt, steht der Begriff "*non-rodent mammal*" für Tiere, die nicht zu den Nagern, sondern zu anderen Ordnungen gehören (z. B. Raubtiere und Primaten); er umfaßt somit Tiere mit unterschiedlichen physiologischen Merkmalen (z.B. Unterschieden im Immunsystem). Diese Tiere können nicht einfach als "bestimmte Varianten eines funktionell definierten Merkmals einer Komponente" definiert werden. Die Übertragung der im Zusammenhang mit der Maus offenbarten Lehre auf diese Tiere dürfte deshalb mit einem erheblichen Unsicherheitsfaktor behaftet sein.

Selbst wenn die nicht zu den Nagern gehörenden Säugetiere im vorliegenden Fall als "bestimmte Varianten eines funktionell definierten Merkmals einer Komponente" betrachtet würden, wären immer noch keine anderen geeigneten "Varianten" bekannt (s. Nr. 11.3).

Die Lehre der Entscheidung T 292/85 ist somit auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar.

11.6 Der Anmelder wird auf die Richtlinien, C-III, 6.4 zu Artikel 84 EPÜ (Stützung) verwiesen. Wie in 6.4, letzter Absatz ausgeführt, hätten die obengenannten Einwände auch aufgrund von Artikel 84 EPÜ erhoben werden können. Es wird insbesondere auf das Beispiel der Pflanzensamlinge unter Nummer 6.4 a verwiesen, wo die Auffassung vertreten wird, daß eine Verallgemeinerung der hier beantragten Art nicht zulässig ist. Die Lehre dieses Beispiels läßt sich auch auf den vorliegenden Fall anwenden.

11.5 Applicant also relies upon Decision T 292/85 (to be published in OJ EPO 7/1989²⁾) stating that an invention is sufficiently disclosed if at least one way is clearly indicated enabling the person skilled in the art to carry out the invention. Moreover, it is also stated that the disclosure need not include specific instructions as to how all possible component variants within the functional definitions should be obtained. The expression "component variants" is further elucidated in paragraph 3.1.5 of this decision by reference to "particular variants of a functionally defined component feature" but in the same sentence it is stated that this is immaterial only "as long as there are suitable variants known... through the disclosure or common general knowledge, ...".

However, as already pointed out in paragraph 11.2, "*non-rodent mammals*" means animals belonging to orders other than Rodentia (i.e. Carnivora and Primates) and covers therefore animals with different physiological features (e.g. showing differences at the level of the immune system). These animals cannot simply be defined as "particular variants of a functionally defined component feature". The transfer to these animals of the teachings disclosed with respect to the mouse is therefore considered to involve a considerable amount of uncertainty.

Even if the non-rodent mammals of the present case are considered to be "particular variants of a functionally defined component feature" there are still no other suitable "variants" known, as pointed out in above item 11.3.

The teaching of T 292/85 is thus not applicable to the present case.

11.6 The Applicant is referred to the Guidelines C-III, 6.4 relating to Article 84 EPC (support). As pointed out in the last paragraph of 6.4, the above objections could likewise have been made under Article 84 EPC. Particular reference is made to item (a) of 6.4, where an example is given which relates to plants and in which a generalisation of the type requested here is considered unacceptable. The teaching of this example can also be applied to the present case.

11.5 Le demandeur s'appuie par ailleurs sur la décision T 292/85³⁾, dans laquelle il est précisé qu'une invention est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention et où il est affirmé en outre qu'il n'est pas nécessaire que l'exposé comprenne des indications particulières sur la manière d'obtenir toutes les variantes possibles d'un élément couvertes par la définition fonctionnelle. Le sens de l'expression "variantes d'un élément" est précisé au point 3.1.5 des motifs de ladite décision par référence à certaines "variantes particulières d'un élément de l'invention, défini en termes de fonction", mais, dans la même phrase, il est affirmé que peu importe que lesdites variantes ne soient pas disponibles, du moment, et du moment seulement que "l'homme du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou aux connaissances générales communes dans son domaine technique, des variantes appropriées..."

Toutefois, comme cela a déjà été souligné au point 11.2, l'expression "mammifères non rongeurs" désigne des animaux appartenant à des ordres autres que celui des rongeurs (c.-à-d. des carnivores et des primates) et couvre donc des animaux présentant des caractères physiologiques différents (par exemple, des différences au niveau du système immunitaire). Ces animaux ne peuvent par conséquent être définis simplement comme des "variantes particulières d'un élément de l'invention, défini en termes de fonction". Il convient donc de considérer que la transposition à ces animaux de ce qui a été exposé au sujet de la souris comporte une part importante d'incertitude.

Du reste, même si, dans la présente espèce, l'on considérait les mammifères non rongeurs comme des "variantes particulières d'un élément de l'invention, défini en termes de fonction", il n'en demeurerait pas moins qu'il n'existe toujours pas d'autres "variantes" appropriées connues, comme cela a été souligné au point 11.3.

L'enseignement de la décision T 292/85 n'est donc pas applicable à la présente espèce.

11.6 Le demandeur est prié de se reporter au passage des Directives (C-III, 6.4) se rapportant à l'article 84 CBE (dans lequel il est exigé que les revendications se fondent sur la description). Comme il a été signalé au second paragraphe de ce point 6.4, les objections indiquées ci-dessus auraient pu également être soulevées au titre de l'article 84 CBE. On se reportera tout particulièrement à l'alinéa a) du point 6.4 qui fournit un exemple concernant les plants et considère comme inacceptable une généralisation du type de celle demandée en l'espèce.

¹⁾ Veröffentlicht in ABI. EPA 1989, 275.

²⁾ Published in OJ EPO 1989, 275.

³⁾ Publiée dans le JO OEB 1989, 275.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 3. Oktober 1989 über die Tage im Jahre 1990, an denen zumindest eine der Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist

1. Gemäß Regel 85 (1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem **eine** Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, auf den nächstfolgenden Tag, an dem **alle** Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

2. Die Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München, Den Haag und Berlin¹⁾ sind an allen Samstagen und Sonntagen des Jahres 1990 zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet.

3. Die weiteren Tage des Jahres 1990, an denen zumindest eine Annahmestelle des Europäischen Patentamts zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 3 October 1989 concerning days on which at least one of the EPO filing offices is not open for the receipt of documents during 1990

1. Under Rule 85 (1) EPC time limits expiring on a day on which **one** of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents are extended until the first day thereafter on which **all** the filing offices are open for receipt of documents and on which ordinary mail is delivered.

2. The EPO's filing offices in Munich, The Hague and Berlin¹⁾ will be closed for the receipt of documents on every Saturday and Sunday in 1990.

3. The other days in 1990 on which at least one of the EPO filing offices will not be open for receipt of documents are listed below:

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 3 octobre 1989, relatif aux dates auxquelles l'un au moins des bureaux de réception de l'OEB ne sera pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces, au cours de l'année 1990

1. Conformément à la règle 85 (1) CBE, les délais qui expirent un jour où l'un des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où **tous** les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier habituel est distribué.

2. En 1990, les bureaux de réception de l'Office européen des brevets à Munich, à La Haye et à Berlin¹⁾ ne seront ouverts ni le samedi ni le dimanche pour recevoir le dépôt des pièces.

3. Les autres dates auxquelles l'un au moins des bureaux de réception de l'Office européen des brevets ne sera pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces au cours de l'année 1990 sont énumérées dans la liste ci-après.

Tage - Days - Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	1.1.1990	X	X	X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	13.4.1990	X	X	X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	16.4.1990	X	X	X
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête Nationale	30.4.1990		X	
Maifeiertag - May Day - Fête du travail	1.5.1990	X	X	X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	24.5.1990	X	X	X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	4.6.1990	X	X	X
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	14.6.1990	X		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.8.1990	X	X	X
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	1.11.1990	X	X	X
Buß- und Betttag - Day of Prayer and Repentance - Jour de pénitence et de prière	21.11.1990	X		X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.1990	X	X	X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.1990	X	X	X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.1990	X	X	X
Sylvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.1990	X	X	X

¹⁾ Die Annahmestelle bei der Dienststelle Berlin des Europäischen Patentamts ist ab 1. Juli 1989 errichtet worden (siehe ABl. EPA 1989, 218).

¹⁾ The Berlin filling office was set up and became operational as from 1 July 1989 (see OJ EPO 1989, 218).

¹⁾ Le bureau de réception de l'Agence de Berlin de l'Office européen des brevets était créé à compter du 1^{er} juillet 1989 (cf. JO OEB 1989, 218).

**Ständiger Beratender
Ausschuß beim EPA
(SACEPO)**

**Standing Advisory Committee
before the EPO (SACEPO)**

**Comité consultatif permanent
auprès de l'OEB (SACEPO)**

Für die Amtsperiode 1989-1991 gehören dem Ständigen Beratenden Ausschuß beim EPA (SACEPO) folgende Mitglieder an:

For the 1989-1991 term of office the members of the Standing Advisory Committee before the EPO are as follows:

Liste des membres du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB pour la période d'activité 1989-1991.

I. Industrie / Industry / Industrie

P.-E. BESSIERE

Conseil National du Patronat Français
31, avenue Pierre 1^{er} de Serbie
F-75116 Paris

J. L. BETON

Imperial Chemical Industries plc
Legal Department : Patents
P.O. Box 6
GB-Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 1HD

J. CHRYSSOSPATHIS

FARMALEX S.A.
Tsocha Street
B.P. 14015
GR-11510 Athènes

M. D. CONDE

Esplosivos Rio Tinto S.A.
Claudio Coello 124-6°
E-28006 Madrid

J.E.M. GALAMA

Corporate Patents and Trademarks
PHILIPS INTERNATIONAL BV
Gebouw WAH
Prof. Holstlaan 6
NL-5656 AA Eindhoven

V. GIUGNI

Consulenza in Proprietà Industriale
PROPRIA spa
Via Mazzini 13
I-33170 Pordenone

H. GOLDRIAN

Executive Director
Intellectual Property Policies
SIEMENS AG
Postfach 220261
D-8000 München 22

M. JUNGSMANN

SIEMENS AG Österreich
Siemensstraße 88-92
A-1210 Wien

P. LEITZ

GOODYEAR TECHNICAL CENTER
Patent Department
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg

Ch. RAMON

Dienst Intellectuele Eigendom
Agfa-Gevaert N.V.
Septestraat 27
B-2510 Mortsel/Antwerpen

O. STAMM

Head of Patents Department
CIBA-GEIGY AG
Postfach
CH-4002 Basel

Z. SCHOELD

Nobel Industries Sverige AB
Box 11065
S-10051 Stockholm

**II. Zugelassene Vertreter / Professional Representatives /
Mandataires agréés**

V. BALASS

Patentanwälte Schaad, Balass & Partner
Dufourstraße 101
CH-8034 Zürich

M. CURELL SUNOL

Curell Sunol I.I.S.L.
Passeig de Gracia 65bis
E-08008 Barcelona

V. FARAGGIANA

Ingg. Guzzi & Ravizza
Via Boccaccio 24
I-20213 Milano

F. GEVERS

Bureau Gevers
7, rue de Livourne
B-1050 Bruxelles

W. HOLZER

Patentanwälte Dr. Schütz et al.
Fleischmangasse 9
A-1040 Wien

F.A. JENNY

Vizedirektor
CIBA-GEIGY AG
Postfach
CH-4002 Basel

E. JUNG

Clemensstraße 30
D-8000 München 40

T.M. MARGELLOS

37, Em. Benaki Street
GR-10681 Athens

B.G. ÔHMAN

ASEA BROWN BOVERI
Corporate Research-Dept. KN
S-72178 Västerås

B. PHELIP

Cabinet Harlé & Phélip
21, rue de la Rochefoucault
F-75009 Paris

T.A.H.J. SMULDERS

Vereenigde Octrooibureaux
Nieuwe Parklaan 107
NL-2587 BP Den Haag

S.D. VOTIER

Carpmaels & Ransford
43 Bloomsbury Square
GB-London WC1A 2RA

**III. Wissenschaftliche Institutionen / Academic institutions
/ Instituts scientifiques**

F.-K. BEIER

Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht
Siebertstraße 3
D-8000 München 80

Y. REBOUL

Centre d'Etudes Internationales de la
Propriété Industrielle (C.E.I.P.I.)
Place d'Athènes
F-67084 Strasbourg Cedex

**IV. Ad personam ernannte Mitglieder / Members appointed
"ad personam" / Membres nommés à titre personnel**

H. BARDEHLE

Galileiplatz 1
Postfach 86 06 20
D-8000 München 86

B. FISHER

Fédération Internationale des
Conseils en Propriété Industrielle (F.I.C.P.I.)
Raworth, Moss & Cook
36 Sydenham Road
Croydon
GB-Surrey CR0 2EF

D.K. SPEISER

Institut der beim Europäischen
Patentamt zugelassenen Vertreter (EPI)
Eisenführ & Speiser
Martinstraße 24
(Albingia-Haus)
D-2800 Bremen 1

B.-G. WALLIN

International Federation of
Inventors' Associations (I.F.I.A.)
AWA-Patent AB
Box 5117
S-20071 Malmö

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung**

1. Bisherbekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission

Siehe ABI. EPA 1988, 433; 1989, 91, 137, 228 und 351.

2. Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Die Amtszeit des Herrn R. A. Bijl (NL) als Vorsitzender des Prüfungsausschusses I endete am 31. Oktober 1989; die Amtszeit des Herrn M. Eudes (FR) als Vorsitzender des Prüfungsausschusses III endet am 30. November 1989. Die Prüfungskommission hat Herrn R. A. Bijl mit Wirkung vom 1. November 1989 und Herrn M. Eudes mit Wirkung vom 1. Dezember 1989 in ihrem Amt bestätigt; ihre Amtszeit endet am 30. November 1990.

Nach Ablauf ihrer Amtszeit sind die Herren S. Smith (GB) mit Wirkung vom 1. Oktober 1989, A. Bourgouin (FR), M. Ceyte (FR), R. Fischer (LU) und H. van Linge (NL) mit Wirkung vom 1. November 1989 erneut zum Mitglied eines Prüfungsausschusses ernannt worden. Die Amtszeit von Herrn R. Fischer endet am 31. Oktober 1990, die Amtszeit der übrigen Mitglieder endet nach zwei Jahren. Die Amtszeit der Herren P. Saconney (IT) und T. Ström (SE) endet am 30. November 1989 bzw. am 31. Dezember 1989. Diese Mitglieder sind für eine erneute Amtszeit von zwei Jahren berufen worden.

Frau J. Barthl (AT) und Herr S.-E. Angert (SE) sind seit dem 31. Oktober 1989 nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses.

Die Prüfungskommission hat Herrn R. C. Cramer (NL) mit Wirkung vom 1. September 1989 und Herrn H. Senftl (AT) mit Wirkung vom 1. November 1989 auf die Dauer von zwei Jahren zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt.

REPRESENTATION**Examination Board for the European Qualifying Examination**

1. Examination Board notices published to date

See OJ EPO 1988, 433 and 1989, 91, 137, 228 and 351.

2. Members of the Examination Committees

The term of office of Mr R.A. Bijl (NL) as Chairman of Examination Committee I ended on 31 October 1989; the term of office of Mr M. Eudes (FR) as Chairman of Examination Committee III will expire on 30 November 1989. The Examination Board has reappointed Mr R.A. Bijl with effect from 1 November 1989 and Mr M. Eudes with effect from 1 December 1989; their term of office will end on 30 November 1990.

Upon expiry of their terms of office Mr S. Smith (GB) has been reappointed with effect from 1 October 1989, and Messrs A. Bourgouin (FR), M. Ceyte (FR), R. Fischer (LU) and H. van Linge (NL) with effect from 1 November 1989. Mr Fischer's term of office will end on 31 October 1990; the term of office for the other members will expire after two years. The term of office of Messrs P. Saconney (IT) and T. Ström (SE) will end on 30 November 1989, and 31 December 1989 respectively. These members have been reappointed for a term of two years with effect from 1 December 1989 and 1 January 1990 respectively.

Mrs J Barthl (AT) and Mr S.-E. Angert (SE) ceased to be members of an Examination Committee on 31 October 1989.

The Examination Board has appointed Mr R.C. Cramer (NL) with effect from 1 September 1989 and Mr H. Senftl (AT) with effect from 1 November 1989 as members of one of the three Examination Committees for a two-year term.

REPRESENTATION**Jury d'examen pour l'examen européen de qualification**

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent

Voir JO OEB 1988, 433 et 1989, 91, 137, 228 et 351.

2. Membres des commissions d'examen

Le mandat de M. R.A. Bijl (NL) en tant que président de la Commission d'examen I a pris fin le 31 octobre 1989; le mandat de M. M. Eudes (FR) en tant que président de la Commission d'examen III prendra fin le 30 novembre 1989. Le jury d'examen a confirmé ces deux personnes dans leurs fonctions : M. R.A. Bijl à compter du 1er novembre 1989 et M. M. Eudes à compter du 1er décembre 1989. Leur mandat se terminera le 30 novembre 1990.

M. S. Smith (GB) a vu son mandat de membre d'une commission d'examen prolongé à compter du 1er octobre 1989. MM. A. Bourgouin (FR), M. Ceyte (FR), R. Fischer (LU) et H. van Linge (NL) à compter du 1er novembre 1989. Le mandat de M. R. Fischer se terminera le 31 octobre 1990; le mandat des autres membres après deux années. En outre, le jury d'examen a prolongé le mandat de M. P. Saconney (IT) de deux ans à compter du 1er décembre 1989 et celui de M. T. Ström (SE) à compter du 1er janvier 1990.

Mme J. Barthl (AT) et M. S.-E. Angert (SE) ne sont plus membres d'une commission d'examen depuis le 31 octobre 1989.

Le jury d'examen a nommé M. R.C. Cramer (NL) à compter du 1er septembre 1989 et M. H. Senftl (AT) à compter du 1er novembre 1989 membres d'une des trois commissions d'examen; la durée de leur mandat est de deux ans.

3. Prüfungsergebnisse

Die vom 19. - 21. April 1989 durchgeführte europäische Eignungsprüfung ist von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

ABEL, Martin
 ACKERMANN, Joachim
 BARTELS, Martin
 BETTELLO, Pietro
 BRACHT, Lothar
 BREEPOEL, Peter
 BUCHAN, Ian Alexander
 BURG, Bernhard
 BURIAN, Julia
 CORLU, Bernard
 DALTON, Marcus
 DE JONG, Nicolaas
 DEN HARTOG, Jeroen
 DIETZ, Jörg-Reimar
 DOMANGE, Maxime
 FRANZEN, Peter
 FRITZSCHE, Thomas
 GANGUILLET, Cyril
 GODDARD, David John
 GOWSHALL, Jonathan
 GRIMM, Ekkehard
 GROSSE, Burkhard
 GÜNTHER, Peter
 GYMER, Keith
 HALE, Peter
 HALL, Graeme
 HARBACH, Thomas
 HARRIS, Ian
 HILLERINGMANN, Jochen
 HOFFMANN, Peter
 HORTON, Sophie
 HUGOT, Alain
 HUMPHREYS, Ceris Anne
 HURWIC, Aleksander
 HYDEN, Martin
 IANNONE, Carlo
 IRVINE, Jonquil
 JACOBS, Monique
 JANOTTE, Michael
 JANSEN, Cornelis
 JOPPE, Hermina
 JUNG, Michael
 KACHHOLZ, Traudel
 KAN, Jacob
 KELLER, Günter
 KEMPFLE, Norbert
 KETTERL, Friedrich
 KLÄS, Heinz-Gerd
 KLIMIUK-JAPADITA, Meike
 KLITZSCH, Gottfried
 KNOBLAUCH, Andreas

3. Examination Results

In the European Qualifying Examination which took place from 19 to 21 April 1989 the following candidates were successful:

3. Résultats de l'examen

Les candidats suivants ont été reçus à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 19 au 21 avril 1989:

KOEPE, Gerd
 LAMOUREUX, Bernard
 LANGFINGER, Klaus Dieter
 LASSIAILLE, Christian
 LAWRENCE, John
 LECHIEN, Monique
 LIEKE, Winfried
 LLOYD, Patrick
 LOCHMAHR, Gunnar
 LYON, Peter
 MATHES, Nikolaus
 MATTHEWS, Derek
 MEHLER, Klaus
 MERKLE, Gebhard
 METMAN, Karel
 MILLER, Toivo
 MÖRTEL, Alfred
 MUTH, Arno
 MÜLLER, Eckhard
 MÜLLNER, Martin
 MÜNCH, Volker
 NICHOLLS, Kathryn
 PARNHAM, Kevin
 PENDERED, Timothy
 PHILLIPS, Margaret
 PRICE, Paul
 REHMANN, Klaus-Thorsten
 RICE, Christine
 ROBERT, Jean-François
 RÖTHER, Peter
 SCHMIT, Christian
 SCHÖFFEL, Helmut
 SHACKLETON, Nicola
 SIEMONS, Norbert
 STIPPL, Hubert
 STONER, Patrick
 TROTT, Ulrich
 TYRRELL, Arthur
 UPPENA, Franz
 VANDAMME, Luc
 VOLLMANN, Heiko
 VON LAUE, Hanns-Ulrich
 VONCKEN, Bartholomeus
 VONNEMANN, Gerhard-Rainer
 WALKER, Ralph
 WEISS, Christian
 WELCH, Joanne Ruth
 WOON, Wei Hei
 WÖSSNER, Gottfried
 WUILLEMIN, Lucien

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter^{*)}**

**List of
professional
representatives before
the European Patent Office^{*)}**

**Liste des
mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets^{*)}**

Österreich / Austria / Autriche

Löschungen / Deletions / Radiations

Kaan, Peter (AT) - R. 102(1)
Austria Metall Aktiengesellschaft
A-5282 Braunau-Ranshofen

Belgien / Belgium / Belgique

Änderungen / Amendments / Modifications

Brigez, Simonne Anitta (BE)
Vereenigde Octrooibureaux Belgie N.V.
Bureau De Rycker
Arenbergstraat 13
B-2000 Antwerpen

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

Änderungen / Amendments / Modifications

Behrendt, Arne (DE)
Yorckstraße 62
D-4630 Bochum

Bergen, Peter (DE)
Sonnenberger Straße 100
D-6200 Wiesbaden

Blumbach, Paul Günther (DE)
Sonnenberger Straße 100
D-6200 Wiesbaden

Fuchs, Jürgen H. (DE)
Dr. Fuchs, Dr. Luderschmidt
Dipl.-Phys. Seids, Dr. Mehler
Patentanwälte
Abraham-Lincoln -Straße 7
Postfach 4660
D-6200 Wiesbaden 1

Köhne, Friedrich (DE)
Rondorferstraße 5a
D-5000 Köln 51 (Marienburg)

Luderschmidt, Wolfgang (DE)
Dr. Fuchs, Dr. Luderschmidt,
Dipl.-Phys. Seids, Dr. Mehler
Patentanwälte
Abraham-Lincoln -Straße 7
Postfach 4660
D-6200 Wiesbaden 1

Seids, Heinrich (DE)
Dr. Fuchs, Dr. Luderschmidt,
Dipl.-Phys. Seids, Dr. Mehler
Patentanwälte
Abraham-Lincoln -Straße 7
Postfach 4660
D-6200 Wiesbaden 1

Zwirner, Gottfried (DE)
Sonnenberger Straße 100
D-6200 Wiesbaden

Löschungen / Deletions / Radiations

Vossius, Dorothea (DE) - R. 102(1)
Vossius & Partner
Patentanwälte
Siebertstraße 4
Postfach 86 07 67
D-8000 München 86

^{*)} Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI-Generalsekretariat, Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, Tel.: 089/2017080. Tx.: 5/216834, FAX: 089/2021548).

^{*)} All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI General Secretariat Erhardtstrasse 27, D-8000 Munich 2, Tel.: 089/2017080 Tx.: 5/216834. FAX: 089/2021548).

^{*)} Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'institut (EPI-Secrétariat Général Erhardtstrasse 27, D-8000 Munich 2, Tel.: 089/2017080 Tx.: 5/216834, FAX: 089/2021548).

Frankreich / France**Änderungen / Amendments / Modifications**

Ballot, Paul Denis Jacques (FR)
Cabinet Ballot
7, rue le Sueur
F-75116 Paris

Leboyer, Jean-Jacques (FR)
Cabinet Leboyer
23, avenue Maurice Berteaux
F-78110 Le Vesinet

Pinguet, André (FR)
Cabinet de Propriété Industrielle
CAPRI
28bis, avenue Mozart
F-75016

Löschungen / Deletions / Radiations

Chereau, Louis (FR) - R. 102(2)a
Novapat-Cabinet Chereau
63bis, boulevard Bessières
F-75017 Paris

Combe, André (FR) - R.102(2)a
Cabinet Beau de Loménie
55, rue d'Amsterdam
F-75008 Paris

Loriot, Jacques (FR) - R. 102(2)a
S.A. Fédit-Loriot (Cabinet Guerbilsky)
38, avenue Hoche
F-75008 Paris

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

Bryer, Kenneth Robert (GB)
Hepworth, Lawrence & Bryer
36 Regent Place
GB-Rugby, Warwicks. CV21 2PN

Hepworth, John Malcolm (GB)
Hepworth, Lawrence & Bryer
36 Regent Place
GB-Rugby, Warwicks. CV21 2PN

James, Stephen Richard (GB)
Glaxo Holdings plc
Patents/Trade Marks Division
Graham Street
GB-London N1 8JZ

Lawrence, Malcolm Graham (GB)
Hepworth, Lawrence & Bryer
36 Regent Place
GB-Rugby, Warwicks. CV21 2PN

Luckhurst, Anthony Henry William (GB)
Marks & Clerk
57-60 Lincoln's Inn Fields
GB-London WC2A 3LS

Parker, Jeffrey (GB)
Clifford Chance
Blackfriars House
19 New Bridge Street
GB-London EC4V 6BY

Souter, George Robert Fraser (GB)
Woodpecker Cottage
GB-Blakeney, Glos. GL15 4AJ

Wharton, Peter Robert (GB)
Alliance House
29/31 Kirkgate
GB-Bradford BD1 1QB

Wolfson, Leon Brian (GB)
R.G.C. Jenkins & Co.
26 Caxton Street
GB-London SW1H 0RJ

Löschungen / Deletions / Radiations

Brook, Basil Williams (GB) - R. 102(1)
Courtaulds Ltd
Foleshill Road
GB-Coventry

Poole, Arthur (GB) - R. 102(1)
54 New Cavendish Street
GB-London W1M 8HP

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

De Carli, Eida (IT)
MIDY S.p.A.
Via Piranesi, 38
I-20137 Milano

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

Reynvaan, Lambertus Johannes (NL)
Octrooibureau Reynvaan
Peulenstraat Zuid 1
NL-3371 AL Hardinxveld-Giessendam

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

Nihlmark, Bengt (SE)
B. Nihlmark AB
Kungsgatan 17
Box 7701
S-103 95 Stockholm

Löschungen / Deletions / Radiations

Atterby, Fred (SE) - R. 102(1)
Dr. Ludwig Brann Patentbyrå AB
Kungsgatan 3
S-103 92 Stockholm

**AUS DEN
VERTRAGSSTAATEN**

**Bundesrepublik Deutschland:
Rechtsprechung**

**Beschluß des
Bundespatentgerichts,
21. Senat, vom 12. Dezember
1988 (21 W (pat) 22/86)***

**Stichwort: Implantieren von
Haarbündeln**

§§ 1 (1), 5 (2) Satz 1 PatG 1981

Artikel: 52 (4) EPÜ

**Schlagwort: "Patentfähigkeit -
chirurgische Verfahren"**

Leitsatz:

*Verfahren zum Implantieren von Haar-
bündeln in die Kopfschwarte mittels
atraumatischer Nadeln sind Verfahren
zur chirurgischen Behandlung des
menschlichen Körpers im Sinne von
PatG § 5 Abs. 2 Satz 1.*

**INFORMATION FROM THE
CONTRACTING STATES**

**Federal Republic of Germany:
Case Law**

**Decision of the
Bundespatentgericht
(Federal Patent Court), 21st
Senate, dated 12 December
1988 (21 W (pat) 22/86)***

**Headword: *Implantieren von
Haarbündeln* (Implantation of tufts of
hair)**

**Section: 1(1), 5(2), 1st sentence,
Patent Law 1981**

Article: 52(4) EPC

**Keyword: "Patentability - treatment
by surgery"**

Headnote:

*A method for implanting tufts
of hair into the scalp by means of
atraumatic needles is a method for treat-
ment of the human body by surgery
within the meaning of Section 5(2),
1st sentence, Patent Law.*

**INFORMATIONS RELATIVES
AUX ETATS CONTRACTANTS**

**République fédérale
d'Allemagne: Jurisprudence**

**Décision du
Bundespatentgericht
(Tribunal fédéral des
brevets), 21^e Chambre, en
date du 12 décembre 1988
(21 W (pat) 22/86)***

**Référence: *Implantieren von
Haarbündeln* (Implantation de touffes
de cheveux)**

**Article: 1 (1), 5 (2), première phrase
PatG 1981 (Loi sur les brevets)**

Article: 52 (4) CBE

**Mot-clé: "Brevetabilité- méthodes
chirurgicales"**

Sommaire:

*Les méthodes d'implantation de touf-
fes de cheveux dans le cuir chevelu au
moyen d'aiguilles atraumatiques sont
des méthodes de traitement chirurgical
du corps humain au sens de l'article 5,
paragraphe 2, première phrase de la loi
sur les brevets.*

* Amtlicher Leitsatz. Der Wortlaut der Entscheidung ist auszugsweise abgedruckt in den Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1989, 148.

) Translation of the official headnote. An abridged version of the decision is reported in *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1989, 148.

) Traduction du texte officiel du sommaire. La décision a été publiée dans les *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1989, 148, sous forme d'extraits.

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Beitritt Spaniens zum PCT

1. Am **16. November 1989** tritt der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) für **Spanien** in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt können spanische Staatsangehörige und Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Spanien internationale Anmeldungen nach dem PCT einreichen und alle gemäß Artikel 9 PCT zur Einreichung internationaler Anmeldungen berechtigten Personen Spanien als Bestimmungsstaat angeben.

Das Inkrafttreten des PCT für **Spanien** bedeutet, daß von den **13** Vertragsstaaten des EPÜ nur noch ein Staat (Griechenland)¹⁾ dem PCT nicht beigetreten ist. Die anderen **12** Staaten²⁾ können künftig zum Zweck der Erlangung eines europäischen Patents mit Wirkung in jedem einzelnen Staat im Antrag zur internationalen Anmeldung gemeinsam bestimmt werden³⁾.

2. Gemäß der Beitrittsurkunde ist **Kapitel II PCT** (betreffend die internationale vorläufige Prüfung) für **Spanien nicht verbindlich**.

Spanische Staatsangehörige und Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Spanien können daher keinen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung stellen. Anmelder aus anderen PCT-Vertragsstaaten, für die Kapitel II PCT verbindlich ist, können Spanien für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung nicht auswählen. Wird Spanien jedoch zusammen mit mindestens einem anderen Vertragsstaat des EPÜ, für den Kapitel II PCT verbindlich ist⁴⁾, in einer internationalen Anmeldung für ein europäisches Patent bestimmt, so gilt die Frist von **30 Monaten** für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA gemäß Artikel 39 (1) PCT auch für Spanien, wenn der andere Staat vor Ablauf des **19. Monats** seit dem Prioritätsdatum der internationalen Anmeldung ausgewählt worden ist.

¹⁾ Vgl. insoweit Rechtsauskunft Nr. 10/81 des EPA über die Verbindung einer europäischen Anmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung, ABI. EPA 1981, 349.

²⁾ Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien und Vereinigtes Königreich.

³⁾ Die Anmelder werden gebeten, bei Verwendung des bisherigen Formblatts — PCT/RO/101 (Juli 1987) —, das zur Zeit aktualisiert wird, im Feld Nr. V, Kästchen EP, im Anschluß an den Text "und alle weiteren Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beitreten (auf der gestrichelten Linie angeben)" ... *Spain (ES)* einzutragen.

⁴⁾ Zur Zeit alle Vertragsstaaten des EPÜ außer der Schweiz und Liechtenstein.

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Spain accedes to the PCT

1. On **16 November 1989** the Patent Cooperation Treaty (PCT) will enter into force for **Spain**. Nationals and residents of Spain will then be able to file international applications under the PCT and all persons entitled to file international applications under Article 9 PCT may designate Spain.

Spain's PCT accession leaves only one non-PCT State (Greece)¹⁾ among the **13** Contracting States to the EPC. To obtain a European patent valid in each of the other **12**²⁾ it will now be possible to designate them together in the request form for an international application³⁾.

2. According to its instrument of accession **Spain is not bound by Chapter II** (concerning international preliminary examination) of the PCT.

Therefore, nationals and residents of Spain may not file a demand for international preliminary examination. Applicants from other PCT Contracting States bound by Chapter II may not elect Spain for international preliminary examination; however, if Spain is designated in the international application, with a view to obtaining a European patent, together with at least one other State party to the EPC which is bound by Chapter II PCT⁴⁾, the **30-month** time limit for entry into the regional phase before the European Patent Office under Article 39(1) PCT also applies to Spain if the other State has been elected prior to the expiry of **19 months** from the priority date of the international application.

¹⁾ cf. EPO Legal Advice No. 10/81 concerning consolidation of a European patent application with a Euro-PCT application, OJ EPO 1981, 349.

²⁾ Austria, Belgium, France, Germany (Federal Republic of), Italy, Liechtenstein, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

³⁾ As long as the present request Form PCT/RO/101 (July 1987) — in the process of being updated — is used, applicants are requested to add the name of Spain (ES) in Box No. 5, check-box EP, after the words: "and any other Contracting State of the European Patent Convention which has become party to the PCT after the issuance of this sheet (specify on dotted line):" ... *Spain (ES)*.

⁴⁾ At present all EPC Contracting States except Switzerland and Liechtenstein.

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Adhésion au PCT de l'Espagne

1. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) entrera en vigueur à l'égard de l'**Espagne** le **16 novembre 1989**. A partir de cette date, les nationaux de ce pays et les personnes qui y sont domiciliées pourront déposer des demandes internationales au titre du PCT et l'ensemble des déposants habilités à déposer des demandes internationales conformément à l'article 9 PCT pourront désigner l'Espagne.

L'entrée en vigueur du PCT à l'égard de l'Espagne signifie que parmi les **13** Etats contractants de la CBE, un seul (la Grèce)¹⁾ ne sera pas encore partie au PCT. En ce qui concerne les **12** autres Etats²⁾, il sera dorénavant possible de les désigner ensemble aux fins de l'obtention d'un brevet européen ayant effet dans chacun d'entre eux, dans la requête à l'appui d'une demande internationale³⁾.

2. Conformément à son instrument d'adhésion, l'Espagne **n'est pas liée par les dispositions du chapitre II du PCT** (concernant l'examen préliminaire international).

En conséquence, les nationaux de l'Espagne et les personnes qui y sont domiciliées ne peuvent pas déposer une demande d'examen préliminaire international. Les déposants des autres Etats contractants du PCT liés par le chapitre II ne peuvent pas élire l'Espagne aux fins de l'examen préliminaire international. Si, toutefois, l'Espagne est désignée dans une demande internationale en vue de l'obtention d'un brevet européen avec au moins un autre Etat partie à la CBE lié par le chapitre II du PCT⁴⁾, le délai de **30 mois** pour l'entrée dans la phase régionale auprès de l'OEB en vertu de l'article 39.1) s'applique également à l'Espagne, à condition que cet autre Etat ait été élu avant l'expiration du **19^e mois** à compter de la date de priorité de la demande internationale.

¹⁾ Voir à cet effet le renseignement juridique de l'OEB n° 10/81 relatif à la jonction d'une demande européenne et d'une demande euro-PCT, JO OEB 1981, 349.

²⁾ Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

³⁾ Tant que le formulaire de requête actuel — PCT/RO/101 (juillet 1987), en cours de mise à jour — sera utilisé, les déposants sont priés d'ajouter le nom de l'Espagne (ES) dans le cadre n° V, case EP, à la suite des mots: "et tout autre Etat contractant de la Convention sur le brevet européen qui est devenu partie au PCT après la publication de la présente feuille (préciser sur la ligne en pointillé):" ... *Espagne (ES)*.

⁴⁾ Actuellement, tous les Etats contractants de la CBE sauf la Suisse et le Liechtenstein.

3. Mit Inkrafttreten des PCT für Spanien treten auch Änderungen der Ausführungsordnung zum PCT⁵⁾ in Kraft, die vorsehen, daß Spanisch die sechste PCT-Veröffentlichungssprache⁶⁾ wird.

Spanien beabsichtigt, in einigen Jahren eine Internationale Recherchenbehörde im Sinne des Artikels 16 PCT einzurichten, die für die Bearbeitung der in spanischer Sprache eingereichten internationalen Anmeldungen zuständig sein wird.

Einstweilen hat das *Registro de la Propiedad Industrial* — im Anschluß an eine Mitteilung des EPA an das Internationale Büro der WIPO gemäß Regel 12.1 d) PCT — das EPA als Internationale Recherchenbehörde (vgl. Regel 12.1 c) PCT) für die beim *Registro* als Anmeldeamt eingereichten internationalen Anmeldungen bestimmt.

Beim *Registro* eingereichte internationale Anmeldungen müssen in **spanischer Sprache** abgefaßt sein.

Internationale Anmeldungen können auch beim EPA als Anmeldeamt nach Artikel 151 EPU eingereicht werden. Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Spanien können nur dann eine Anmeldung unmittelbar beim EPA einreichen, wenn in ihr die Priorität einer in Spanien beim *Registro de la Propiedad Industrial* eingereichten früheren Anmeldung in Anspruch genommen wird. Wird die internationale Anmeldung beim EPA eingereicht, so muß sie in einer der Amtssprachen des Amtes abgefaßt sein.

4. Anmelder, die ihre internationale Anmeldung **in spanischer Sprache** einreichen, werden darauf hingewiesen, daß sie dem EPA gemäß Artikel 158 (2) EPU in Verbindung mit Artikel 22 PCT bzw. Artikel 39 PCT beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA eine Übersetzung der Anmeldung in eine der Amtssprachen des EPA zuleiten müssen⁷⁾.

3. Once the PCT enters into force for Spain, amendments to the Regulations under the PCT⁵⁾ will make Spanish the sixth language of publication under the PCT⁶⁾.

Within the next few years Spain intends to establish an International Searching Authority within the meaning of Article 16 PCT which would be competent to handle international applications filed in Spanish.

In the meantime, following a notification addressed to WIPO's International Bureau by the EPO under Rule 12.1(d) PCT, the *Registro de la Propiedad Industrial* has specified the EPO as International Searching Authority (cf. Rule 12.1(d) PCT) for international applications filed with the *Registro* as receiving Office.

International applications filed with the *Registro* should be drawn up in **Spanish**.

International applications may also be filed with the EPO acting as receiving Office within the meaning of Article 151 EPC. Residents of Spain may file directly with the EPO only if they claim the priority of an earlier application filed in Spain with the *Registro de la Propiedad Industrial*. When an international application is filed with the EPO it should be drawn up in one of the official EPO languages.

4. Applicants filing their international applications **In Spanish** are reminded that, under Article 158(2) EPC in conjunction with Article 22 PCT or, where applicable, Article 39 PCT, they must supply a translation in one of the official EPO languages when the application enters the regional phase before the EPO⁷⁾.

3. A compter de la date d'entrée en vigueur du PCT à l'égard de l'Espagne, entreront en vigueur également des modifications du Règlement d'exécution du PCT⁵⁾ qui prévoient que l'espagnol devient la sixième langue de publication du PCT⁶⁾.

L'Espagne envisage de constituer d'ici quelques années, une administration chargée de la recherche internationale au sens de l'article 16 PCT, qui sera compétente pour traiter les demandes internationales déposées en langue espagnole.

D'ici là et à la suite d'une notification adressée par l'OEB au Bureau international de l'OMPI en vertu de la règle 12.1.d) PCT, le *Registro de la Propiedad Industrial* a spécifié l'OEB en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (cf. règle 12.1.c) PCT) à l'égard des demandes internationales déposées auprès du *Registro* en tant qu'office récepteur.

Les demandes internationales déposées auprès du *Registro* doivent être rédigées en **langue espagnole**.

La demande internationale peut également être déposée auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur au sens de l'article 151 CBE. Une personne domiciliée en Espagne peut déposer directement auprès de l'OEB uniquement si elle revendique la priorité d'une demande antérieure déposée en Espagne auprès du *Registro de la Propiedad Industrial*. Lorsque la demande internationale est déposée auprès de l'OEB, elle doit être rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office.

4. L'attention des demandeurs déposant leurs demandes internationales **en langue espagnole** est attirée sur l'obligation d'en produire une traduction dans l'une des langues officielles de l'OEB, conformément à l'article 158 (2) CBE ensemble l'article 22 PCT ou, le cas échéant, l'article 39 PCT, lors du passage à la phase régionale devant l'OEB⁷⁾.

⁵⁾ Regel 48.3 a) und b) PCT.

⁶⁾ Die fünf anderen Veröffentlichungssprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch und Russisch.

⁷⁾ Nähere Einzelheiten siehe Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltem Amt, ABl. EPA 1984, 621 und 631.

⁵⁾ Rule 48.3(a) and (b) PCT.

⁶⁾ The five others are English, French, German, Japanese and Russian.

⁷⁾ For more details see Information for PCT applicants concerning deadlines and procedural steps before the EPO as designated Office and elected Office, published in OJ EPO 1984, 621 and 631 respectively.

⁵⁾ Règle 48.3 a) et b) PCT.

⁶⁾ Les cinq autres langues de publication sont l'allemand, l'anglais, le français, le japonais et le russe.

⁷⁾ Pour plus de détails, cf. les avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure à effectuer devant l'OEB en tant qu'office désigné, respectivement, office élu, publié dans le JO OEB 1984, 621 et 631.

BUDAPESTER VERTRAG**Internationale
Hinterlegungsstellen für
Mikroorganismen**

DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKRO-ORGANISMEN UND ZELLKULTUREN (DSM)

Änderung der Erfordernisse nach Regel 6.3 des Budapester Vertrags

Gemäß einer Mitteilung der Europäischen Patentorganisation an die WIPO vom 24. Juli 1989¹⁾ wurde **Punkt 5.1** der Erfordernisse der DSM nach Regel 6.3 des Budapester Vertrags in der im **ABI. EPA 1988, 249** veröffentlichten Fassung mit Wirkung vom **30. September 1989** wie folgt geändert:

"5.1 Für jede Hinterlegung sind der DSM jeweils zwei getrennte Präparate zu übersenden.

a. Bakterien und Pilze sollen nach Möglichkeit als aktive Kultur vorliegen.

b. Im Falle von isolierter Plasmid-DNS soll eine Mindestmenge von $2 \times 20 \mu\text{g}$ zur Verfügung gestellt werden.

c. Im Falle von Bakteriophagen sollen mindestens $2 \times 5 \text{ ml}$ mit einem minimalen Titer von 1×10^9 pro ml zur Verfügung gestellt werden."

BUDAPEST TREATY**International Micro-organism
Depositary Authorities**

DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKRO-ORGANISMEN UND ZELLKULTUREN (DSM)

Amendment of the requirements under Rule 6.3 of the Budapest Treaty

According to a communication sent to WIPO by the European Patent Organisation on 24 July 1989¹⁾, **Item 5.1** of the DSM's requirements under Rule 6.3 of the Budapest Treaty, as published in **OJ EPO 1988, 249**, was amended with effect from **30 September 1989** to read as follows:

"5.1 DSM must be supplied with two preparations of any micro-organism to be deposited.

a. Bacteria and fungi should, where possible, be deposited in the form of active cultures.

b. Plasmids as isolated DNA preparations should be in a minimum quantity of $2 \times 20 \mu\text{g}$.

c. Bacteriophages should be deposited in minimum quantities of $2 \times 5 \text{ ml}$ having a minimal titre of 1×10^9 per ml."

TRAITE DE BUDAPEST**Autorités de dépôt
internationales de micro-
organismes**

DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKRO-ORGANISMEN UND ZELLKULTUREN (DSM)

Modification des exigences en vertu de la règle 6.3 du Traité de Budapest

Conformément à une communication adressée à l'OMPI par l'Organisation européenne des brevets le 24 juillet 1989¹⁾, le **point 5.1** des exigences de la DSM en vertu de la règle 6.3 du Traité de Budapest, telles que publiées dans le **JO OEB 1988, 249**, a été modifié, avec effet **au 30 septembre 1989** et est remplacé par le texte suivant:

"5.1 Pour chaque dépôt, il convient de faire parvenir à la DSM deux préparations.

a. Les bactéries et les champignons devraient, si possible, être déposés sous forme de cultures actives.

b. Dans le cas de plasmides sous forme de préparations d'ADN isolé, il y a lieu de fournir une quantité minimale de $2 \times 20 \mu\text{g}$.

c. Dans le cas de bactériophages, il y a lieu de fournir au moins $2 \times 5 \text{ ml}$ au titre minimal de 1×10^9 pro ml."

¹⁾ Vgl. *Industrial Property* 1989, 315 bzw. *La Propriété Industrielle* 1989, 335.

¹⁾ See *Industrial Property*, 1989, 315.

¹⁾ Cf. *La Propriété Industrielle* 1989, 335.

Regionale afrikanische Organisation für gewerblichen Rechtsschutz (ARIPO)

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der EPO und der ARIPO, die wie die EPO eine für die Erteilung von Patenten zuständige regionale Organisation ist, soll mit diesem Beitrag ein Überblick über die Tätigkeit der ARIPO auf dem Gebiet des Patentwesens gegeben und insbesondere auf die Möglichkeit hingewiesen werden, mit der Einreichung einer einzigen Patentanmeldung Schutzrechte in elf afrikanischen Staaten zu erwerben.

ARIPO

ÜBEREINKOMMEN VON LUSAKA

Die ARIPO ist eine zwischenstaatliche Organisation für gewerblichen Rechtsschutz, die 1976 im Rahmen einer diplomatischen Konferenz in Lusaka, Sambia, gegründet wurde. Der Vertrag zur Gründung der ARIPO (Übereinkommen von Lusaka) trat 1978 in Kraft. Die ARIPO hat ihren Sitz in Harare, Simbabwe.

Zur Zeit gehören der ARIPO 14 Staaten an:

Botswana, Gambia, Ghana, Kenia, Lesotho, Malawi, Sambia, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sudan, Swasiland, Uganda, Vereinigte Republik Tansania.

PROTOKOLL VON HARARE

Im Dezember 1982 genehmigte der Verwaltungsrat der ARIPO in Harare, Simbabwe, das Protokoll über Patente und gewerbliche Muster und Modelle (Protokoll von Harare).

Durch dieses Protokoll wird das Amt der ARIPO ermächtigt, Patente zu erteilen und gewerbliche Muster und Modelle einzutragen sowie die erteilten Patente und die eingetragenen gewerblichen Muster und Modelle im Namen der Vertragsstaaten (d. h. der Staaten, die dem Protokoll beigetreten sind) zu verwalten.

Ein gemäß dem Protokoll von Harare erteiltes Patent hat in den benannten Vertragsstaaten die gleiche Wirkung wie ein nationales Patent. Das Protokoll trat 1984 in Kraft. Seitdem wurde es von folgenden Staaten unterzeichnet:

- Botswana
- Gambia
- Ghana
- Kenia
- Lesotho
- Malawi
- Sambia
- Simbabwe
- Sudan
- Swasiland
- Uganda

African Regional Industrial Property Organization (ARIPO)

As part of the co-operation between the EPO and ARIPO which, like the EPO, is a regional patent-granting organisation, this article is intended to present a picture of ARIPO's patent activities and draw attention to the possibility of obtaining protection, by means of a single patent application, in eleven African countries.

ARIPO

LUSAKA AGREEMENT

ARIPO is an inter-governmental industrial property organisation created in 1976 at a Diplomatic Conference in Lusaka, Zambia. The treaty creating ARIPO (known as the Lusaka Agreement) entered into force in 1978. The headquarters of ARIPO are in Harare, Zimbabwe.

At present, 14 States are members of ARIPO:

Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe.

HARARE PROTOCOL

In December 1982, in Harare, Zimbabwe, the Council of ARIPO adopted the Protocol on Patents and Industrial Designs (known as the Harare Protocol).

The Protocol empowers the Office of ARIPO to grant patents and register industrial designs and to administer the granted patents and registered industrial designs, on behalf of the Contracting States (i.e. States which are party to the Protocol).

A patent granted under the Harare Protocol has the same effect in the designated Contracting States as a national patent. The Protocol entered into force in 1984. Since that date the following countries have signed it:

- Botswana
- Gambia
- Ghana
- Kenya
- Lesotho
- Malawi
- Sudan
- Swaziland
- Uganda
- Zambia
- Zimbabwe

Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO)

Dans le cadre de la coopération entre l'OEB et l'ARIPO qui est, comme l'OEB, une organisation régionale de délivrance de brevets, le présent article a pour but de dresser un tableau des activités de l'ARIPO en matière de brevets et d'appeler l'attention des inventeurs sur la possibilité d'obtenir une protection de leurs inventions dans onze pays africains, en déposant une seule demande de brevet.

ARIPO

ACCORD DE LUSAKA

L'ARIPO est une organisation intergouvernementale de protection de la propriété industrielle qui a été créée en 1976 à l'occasion d'une conférence diplomatique qui s'est tenue à Lusaka, en Zambie. Le traité portant création de l'ARIPO (connu sous le nom d'Accord de Lusaka) est entré en vigueur en 1978. Le siège de l'ARIPO est situé à Harare (Zimbabwe).

Actuellement, 14 Etats sont membres de l'ARIPO:

Botswana, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.

PROTOCOLE D'HARARE

Le Conseil de l'ARIPO a adopté en décembre 1982, à Harare (Zimbabwe), le Protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels (connu sous le nom de Protocole d'Harare).

En vertu de ce Protocole, l'Office de l'ARIPO est habilité à délivrer des brevets, à enregistrer des dessins et modèles industriels et à gérer les brevets délivrés et les dessins et modèles industriels enregistrés au nom des Etats contractants (c'est-à-dire des Etats qui sont parties au Protocole).

Un brevet délivré aux termes du Protocole d'Harare aura le même effet dans les Etats contractants désignés qu'un brevet national. Le Protocole est entré en vigueur en 1984. Depuis cette date, les pays suivants l'ont signé:

- Botswana
- Gambie
- Ghana
- Kenya
- Lesotho
- Malawi
- Ouganda
- Soudan
- Swaziland
- Zambie
- Zimbabwe

Einige der Vertragsstaaten haben das Protokoll bereits in ihre nationalen Gesetze übernommen; bei den anderen Vertragsstaaten ist die Übernahme in Vorbereitung.

Some Contracting States have already incorporated the protocol into their national laws; for the other Contracting States, incorporation is under way.

Certains Etats contractants ont déjà incorporé le Protocole dans leur droit national, les autres sont en train de le faire.

Ziele der ARIPO

Die Organisation hat sich folgende Ziele gesteckt:

a) Modernisierung, Harmonisierung und Weiterentwicklung der Rechtsvorschriften ihrer Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes

b) Förderung einer engen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in allen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes

c) Einrichtung gemeinsamer Dienste oder Organe für die Koordinierung, Harmonisierung und Entwicklung von Maßnahmen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, die die Mitgliedstaaten betreffen

d) Förderung und Erarbeitung eines gemeinsamen Standpunktes und einer gemeinsamen Vorgehensweise der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes

e) Unterstützung der Mitgliedstaaten beim Erwerb und bei der Entwicklung von Technologien

Objectives of ARIPO

The objectives of the Organization include:

(a) the modernisation, harmonisation and development of the industrial property laws of its members;

(b) fostering the establishment of a close relationship between the members in matters relating to industrial property;

(c) establishing common services or organs for the co-ordination, harmonisation and development of industrial property activities affecting its members;

(d) promoting and evolving a common view and approach to industrial property matters among the Member States;

(e) assisting its members in the acquisition and development of technology relating to industrial property.

Objectifs de l'ARIPO

Les objectifs de l'Organisation sont notamment les suivants:

a) moderniser, harmoniser et développer la législation de ses Etats membres sur la propriété industrielle;

b) promouvoir des relations étroites entre les Etats membres de l'Organisation dans le domaine de la propriété industrielle;

c) mettre en place des services ou des organes communs pour la coordination, l'harmonisation et le développement des activités touchant à la propriété industrielle et intéressant ses Etats membres;

d) favoriser parmi les Etats membres l'émergence et l'élaboration de positions et de méthodes communes en matière de propriété industrielle;

e) aider les Etats membres à acquérir et à mettre au point des techniques concernant la propriété industrielle.

Verfahren für die Erteilung eines ARIPO-Patents

In Übereinstimmung mit dem Protokoll von Harare sind Anmeldungen für die Erteilung eines regionalen Patents durch einen Patentanwalt oder Rechtsanwalt bei der Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaates ("Anmeldeamt") einzureichen. Diese Behörde leitet die Anmeldung an das Amt der ARIPO weiter, nachdem sie geprüft hat, ob die Anmelde- und Benennungsgebühr gezahlt oder ein entsprechendes Zahlungsverprechen abgegeben worden ist und ob die Erfordernisse für den Anmeldetag nach Regel 5 (1) und 14 der Ausführungsordnung zum Protokoll von Harare erfüllt sind, d. h. ob folgende Unterlagen vorliegen:

- der Antrag auf Erteilung eines Patents
- die Beschreibung der Erfindung
- die Ansprüche, durch die das Schutzbegehren näher bezeichnet wird

Genügt die Anmeldung den Erfordernissen für den Anmeldetag, so muß das Amt der ARIPO einen Anmeldetag zuerkennen und den Anmelder sowie das Anmeldeamt ordnungsgemäß darüber unterrichten. Nach Zuerkennung des Anmeldetags und Unterrichtung des Anmelders und des Anmeldeamts führt das Amt der ARIPO die Formalprüfung der Anmeldung durch. Folgende Dokumente sind der Patentanmeldung beizufügen:

- eine gesonderte unterschriebene Vollmacht (wenn ein Vertreter bestellt wurde)

Procedure for grant of an ARIPO patent

In accordance with the Harare Protocol, applications for grant of regional patents shall be filed by the Patent Agent or Legal Practitioner with the industrial property office of a Contracting State (the "receiving Office"). The said Office shall transmit the application to the ARIPO Office, after verifying whether the application and designation fees have been paid or an undertaking to pay them has been submitted, and whether the requirements for the filing date have been complied with, under Rules 5 (1) and 14 of the Regulations for Implementing the Harare Protocol, concerning:

- the request for grant of a patent
- the description of the invention
- the claims defining protection being sought.

The ARIPO Office shall, where the application fulfils filing date requirements, assign a filing date and duly notify the applicant and the receiving Office. Having assigned the filing date and notified the applicant and the receiving Office, the ARIPO Office shall proceed with the formal examination of the application. The following documents shall accompany the patent application:

- separate signed power of attorney (if represented);

Procédure de délivrance suivie par l'ARIPO

En vertu du Protocole d'Harare, les demandes de délivrance de brevets régionaux doivent être déposées par le conseil en brevets ou l'homme de loi habilité à représenter les déposants devant l'office de la propriété industrielle d'un Etat contractant (l'"office récepteur"). Cet office transmet la demande à l'Office de l'ARIPO après avoir vérifié que les taxes de dépôt et de désignation ont été acquittées ou qu'une promesse de paiement des taxes a été faite, et que les conditions en matière de date de dépôt ont été respectées aux termes des règles 5 (1) et 14 du Règlement d'exécution du Protocole d'Harare, en ce qui concerne:

- la requête en délivrance
- la description de l'invention
- les revendications définissant la protection recherchée.

Lorsque les conditions relatives à la date de dépôt sont remplies, l'Office de l'ARIPO attribue à la demande une date de dépôt et en informe le déposant et l'office récepteur. L'Office de l'ARIPO procède ensuite à l'examen de la demande quant à la forme. La demande de brevet doit être accompagnée des documents suivants:

- un pouvoir séparé dûment signé (si le déposant se fait représenter);

- eine Erklärung zur Begründung des Rechts des Anmelders auf das Patent (wenn Anmelder und Erfinder nicht identisch sind)

- eine Erklärung, aus der hervorgeht, daß bestimmte Offenbarungen außer acht gelassen werden sollen (Abschnitt 3 (9) des Protokolls von Harare)

- Prioritätsunterlagen (beglaubigte Kopie der früheren Anmeldung(en), falls eine Priorität beansprucht wird)

- die englische Übersetzung der früheren Anmeldung(en) (wenn sie nicht in Englisch verfaßt wurden)

- der Nachweis für die erfolgte Zahlung der vorgeschriebenen Gebühren oder das Versprechen, sie innerhalb von 21 Tagen zu zahlen (eine Gehührentabelle ist als Anlage beigefügt)

Genügt die Anmeldung den formalen Erfordernissen nicht, so wird der Anmelder von der ARIPO aufgefordert, diese Mängel innerhalb von zwei Monaten zu beseitigen. Genügt die Anmeldung den formalen Erfordernissen, so teilt das Amt der ARIPO dies dem Anmelder und den Ämtern für gewerblichen Rechtsschutz der einzelnen benannten Staaten mit. Nach erfolgreichem Abschluß des Formalprüfungsverfahrens führt das Amt der ARIPO die Sachprüfung durch, um festzustellen, ob die Erfindung patentierbar ist, d. h. ob laut Protokoll folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Neuheit
- Erfinderische Tätigkeit
- Gewerbliche Anwendbarkeit

Erfüllt die Anmeldung die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit nicht, so fordert die ARIPO den Anmelder auf, innerhalb einer festgesetzten Frist Stellung zu nehmen oder Änderungen vorzuschlagen. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht nach oder erfüllt die Anmeldung trotz Stellungnahmen und Änderungen die Erfordernisse der Sachprüfung immer noch nicht, so weist das Amt der ARIPO die Anmeldung zurück. Der Anmelder hat dann drei Monate Zeit, um seine Anmeldung im Wege des nationalen Verfahrens in einem benannten Staat einzureichen.

Die Entscheidung zur Erteilung eines Patents oder zur Zurückweisung der Anmeldung ist den einzelnen benannten Staaten mitzuteilen. Beschließt das Amt der ARIPO, das Patent zu erteilen, so können die benannten Staaten innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Mitteilung des Erteilungsbeschlusses dem Amt schriftlich mitteilen, daß das vom Amt erteilte Patent aus folgenden Gründen in ihrem Hoheitsgebiet keine Wirkung hat:

- weil die Erfindung nach den Bestimmungen des Protokolls nicht patentfähig ist oder

- das Patent nach dem nationalen Recht dieses Staates aufgrund der Art der Erfindung nicht eingetragen oder erteilt werden oder irgendeine Wirkung haben kann.

- statement specifying the basis of the applicant's right to the patent (if the applicant is not the inventor);

- statement that certain disclosures be disregarded (Section 3 (9) of the Harare Protocol);

- priority document(s) (certified copy of earlier application(s) if priority is claimed);

- English translation of earlier application(s) (if not in the English language);

- payment or undertaking to pay the prescribed fees within 21 days (a schedule of fees is annexed).

If the application does not comply with the formal requirements, ARIPO shall invite the applicant to submit corrections within two months. If the application complies with the formal requirements, the ARIPO Office shall notify the applicant and the industrial property office of each designated State. Upon satisfactory completion of the formal examination procedures, the ARIPO Office shall undertake substantive examination in order to determine patentability which according to the Protocol entails the following:

- Novelty
- Inventive step
- Industrial applicability.

If the application does not comply with the substantive examination requirements for patentability, ARIPO shall invite the applicant to submit, within a specified period, any observations or amendments. If the applicant does not respond to the said invitation or if, despite any observations and amendments submitted, the application still does not comply with the substantive examination requirements, the ARIPO Office shall refuse the application. The applicant then has three months in which to submit his application in a designated State, via the national procedure.

The decision to grant or to refuse a patent shall be communicated to each designated State. If the ARIPO Office decides to grant, any designated State may, before the expiration of six months from the date of notification of the decision to grant, make a written communication to the Office that, if a patent is granted by the Office, that patent shall have no effect in its territory for one of the following reasons:

- the invention is not patentable in accordance with the provisions of the Protocol, or

- because of the nature of the invention, a patent cannot be registered or granted or have any effect under the national law of that State.

- une déclaration précisant le fondement du droit du déposant au brevet (si le déposant n'est pas l'inventeur);

- une déclaration indiquant que certaines divulgations ne sont pas à prendre en considération (article 3 (9) du Protocole d'Harare);

- un ou plusieurs documents de priorité (copie certifiée conforme de la ou des demande(s) antérieures(s) si une priorité est revendiquée);

- la traduction en anglais de toute demande antérieure (si elle est rédigée dans une autre langue que l'anglais);

- le paiement ou la promesse de paiement des taxes prescrites dans un délai de 21 jours (un barème des taxes est annexé au présent document).

Si la demande ne remplit pas les conditions de forme, l'ARIPO invite le déposant à soumettre des corrections dans un délai de deux mois. Si la demande remplit ces conditions, l'Office de l'ARIPO en informe le déposant et l'office de la propriété industrielle de chacun des Etats désignés. Lorsque l'examen quant à la forme s'est révélé satisfaisant, l'Office de l'ARIPO entreprend l'examen quant au fond afin de déterminer si la demande satisfait aux conditions de brevetabilité qui, aux termes du Protocole, sont:

- la nouveauté
- l'activité inventive
- la possibilité d'application industrielle.

Si la demande ne satisfait pas aux conditions de brevetabilité, l'ARIPO invite le déposant à présenter, dans un délai donné, ses observations et, le cas échéant, une demande modifiée. Si le déposant ne répond pas à cette invitation ou si, malgré les observations et les modifications qu'il a présentées, la demande ne remplit toujours pas les conditions de brevetabilité, l'Office de l'ARIPO rejette la demande. Le déposant dispose alors d'un délai de trois mois pour déposer sa demande dans un Etat désigné, où elle sera traitée comme une demande régie par la législation de cet Etat.

La décision de délivrer ou de ne pas délivrer le brevet est communiquée à chaque Etat désigné. Si l'Office de l'ARIPO décide de délivrer le brevet, tout Etat désigné peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de délivrance, envoyer à l'Office une communication écrite lui signalant que s'il délivre le brevet, ce brevet sera sans effet sur son propre territoire pour le motif:

- que l'invention n'est pas brevetable selon les dispositions du Protocole

- que, du fait de la nature de l'invention, un brevet ne peut être enregistré ou délivré ou est sans effet en vertu de la législation de cet Etat.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:	For further details, please contact:	Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:
Anderson R. Zikonda Director General African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) P. O. Box 4228 Harare ZIMBABWE	Anderson R. Zikonda Director General African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) PO Box 4228 Harare ZIMBABWE	M. Anderson R. Zikonda Directeur Général African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) P.O. Box 4228 Harare ZIMBABWE
Telex: 24063 ARIPO ZW Telefon : 794338/9 Telegramme: ARIPO	Telex: 24063 ARIPO ZW Telephone: 794338/9 Cables: ARIPO	Telex: 24063 ARIPO ZW Téléphone: 794338/9 Cables: ARIPO

GEBÜHRENTABELLE**SCHEDULE OF FEES****BAREME DES TAXES****Patente****Patents****Brevets**

Gebühr	Betrag (USD)	Fee	Amount (US Dollars)	Type de taxes	Montant (dollars des Etats-Unis)
1. Anmeldegebühr	150	1. Application fee	150	1. Taxe de dépôt	150
2. Benennungsgebühr pro benannten Staat	50	2. Designation fee per country desi- gnated	50	2. Taxe de désignation par Etat désigné	50
3. Erteilungs- und Veröffentli- chungsgebühr	250	3. Grant and publication fee	250	3. Taxe de délivrance et de publi- cation	250
4. Jahresgebühr für jeden benann- ten Staat		4. Annual maintenance fee in res- pect of each designated State		4. Taxe annuelle de maintien en vigueur pour chaque Etat désigné	
für das 1. Jahr	40	1st anniversary	40	1 ^{er} anniversaire	40
für das 2. Jahr	50	2nd anniversary	50	2 ^e anniversaire	50
für das 3. Jahr	60	3rd anniversary	60	3 ^e anniversaire	60
für das 4. Jahr	70	4th anniversary	70	4 ^e anniversaire	70
für das 5. Jahr	80	5th anniversary	80	5 ^e anniversaire	80
für das 6. Jahr	90	6th anniversary	90	6 ^e anniversaire	90
für das 7. Jahr	100	7th anniversary	100	7 ^e anniversaire	100
für das 8. Jahr	110	8th anniversary	110	8 ^e anniversaire	110
für das 9. Jahr	120	9th anniversary	120	9 ^e anniversaire	120
für das 10. Jahr	130	10th anniversary	130	10 ^e anniversaire	130
für das 11. Jahr	140	11th anniversary	140	11 ^e anniversaire	140
für das 12. Jahr	150	12th anniversary	150	12 ^e anniversaire	150
für das 13. Jahr	160	13th anniversary	160	13 ^e anniversaire	160
für das 14. Jahr	170	14th anniversary	170	14 ^e anniversaire	170
für das 15. Jahr	180	15th anniversary	180	15 ^e anniversaire	180
Für jedes weitere Jahr weitere 10 USD. Zuschlagsgebühr für verspätete Zahlung der Jahresgebühr: 20 % der jeweiligen Gebühr.		For each year thereafter, an additional USD10. Surcharge for late payment of annual maintenance fee: 20% of the fee specified.		Pour chacune des années sui- vantes, la taxe est majorée de 10 Dollars des Etats-Unis. La surtaxe pour paiement tar- dif d'une taxe annuelle de maintien en vigueur : 20% de la taxe concernée.	
5. Einsicht in das Register	2	5. Consultation of Registers	2	5. Consultation des registres	2
6. Abschriften aus dem Register oder aus den Akten	0,50 pro Seite	6. Request for copies of extracts from Register or from files	0.50 per page	6. Demande de copies d'extraits du registre ou des dossiers	0,50 par page

Gewerbliche Muster und Modelle		Industrial Designs		Dessins et modèles Industriels	
Gebühr	Betrag (USD)	Fee	Amount (US Dollars)	Type de taxes	Montant (dollars des Etats-Unis)
1. Anmeldegebühr	50	1. Application fee	50	1. Taxe de dépôt	50
2. Benennungsgebühr pro benanntes Land	10	2. Designation fee per country designated	10	2. Taxe de désignation par Etat désigné	10
3. Jahresgebühr für jeden benannten Staat		3. Annual maintenance fee in respect of each designated State		3. Taxe annuelle de maintien en vigueur pour chaque Etat désigné	
für das 1. Jahr	10	1st anniversary	10	1 ^{er} anniversaire	10
für das 2. Jahr	12	2nd anniversary	12	2 ^e anniversaire	12
für das 3. Jahr	14	3rd anniversary	14	3 ^e anniversaire	14
für das 4. Jahr	16	4th anniversary	16	4 ^e anniversaire	16
für das 5. Jahr	18	5th anniversary	18	5 ^e anniversaire	18
für das 6. Jahr	20	6th anniversary	20	6 ^e anniversaire	20
für das 7. Jahr	24	7th anniversary	24	7 ^e anniversaire	24
für das 8. Jahr	28	8th anniversary	28	8 ^e anniversaire	28
für das 9. Jahr	32	9th anniversary	32	9 ^e anniversaire	32
für das 10. Jahr	36	10th anniversary	36	10 ^e anniversaire	36
Für jedes weitere Jahr weitere 5 USD.		For each year thereafter, an additional USD5.		Pour chacune des années suivantes, la taxe est majorée de 5 Dollars des Etats-Unis.	