

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.2
vom 15. November 1988
T 39/88 - 3.3.2*)
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: E. Persson
U. M. Kinkeldey

Anmelder: CPC International Inc.

Stichwort: Mikroorganismen/CPC

Artikel: 83 EPÜ

Regel: 28 EPÜ

Schlagwort: "Mikroorganismen" -
"mangelhafte Hinterlegung" -
"Umwandlung einer ATCC-
Hinterlegung"

Leitsatz

Die Erfordernisse der Regel 28 EPÜ sind möglicherweise nicht erfüllt, wenn eine ursprünglich nach einem anderen Recht erfolgte Hinterlegung nicht vor der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung in eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ oder nach dem Budapester Vertrag umgewandelt worden ist.

Da das Hinterlegungsverfahren nach Regel 28 in dieser Hinsicht unklar war, ist es jedoch nicht gerechtfertigt, eine europäische Patentanmeldung, die vor der Bekanntmachung der klärenden Mitteilung des EPA vom 18. Juli 1986 betreffend europäische Patentanmeldungen und Patente, in denen auf Mikroorganismen Bezug genommen wird (ABI. EPA 1986, 269), eingereicht wurde, nur aus diesem Grunde zurückzuweisen (vgl. Nummern 4 - 6 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 83 110 649.7 wurde am 25. Oktober 1983 unter Inanspruchnahme der Priorität der am 18. November 1982 eingereichten US-Anmeldung Nr. 442 805 eingereicht. Die Anmeldung war auf einen verbesserten Stamm von Clostridium acetobutylicum sowie auf ein Verfahren zu dessen Herstellung gerichtet. Sie enthielt 6 Ansprüche, von denen Anspruch 6 die Verwendung eines Mikroorganismus einschloß, der am 5. November 1982 bei der American Type Culture Collection (ATCC) hinterlegt und mit dem Aktenzeichen seiner Hinterlegung, nämlich ATCC 39 236, bezeichnet worden war. Die europäische Patentanmeldung wurde am 27. Juni 1984 veröffentlicht. Das verwandte US-Patent Nr. 4 521 516 wurde am 4. Juni 1985, also rund 12 Monate später, erteilt.

**Decision of Technical
Board of Appeal 3.3.2 dated
15 November 1988
T 39/88 - 3.3.2*)
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: E. Persson
U.M. Kinkeldey

Applicant: CPC International Inc.

Headword: Micro-organisms/CPC

Article: 83 EPC

Rule: 28 EPC

Keyword: "Micro-organisms" -
"deficiency in deposit" - "conversion of
ATCC-deposit"

Headnote

There may be a deficiency in complying with Rule 28 EPC when the deposit of a culture of a micro-organism, originally made under other legislation, was not converted into a deposit under Rule 28 EPC or the Budapest Treaty before the filing of a European patent application.

Nevertheless, due to the lack of clarity which was inherent in the system of deposits under Rule 28 in that respect, it is not justified to refuse, on this sole ground, a European patent application filed before the publication of the clarifying notice of the EPO dated 18 July 1986 concerning patent applications and European patents in which reference is made to micro-organisms (OJ EPO 1986, 269) (cf. points 4-6 of the reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 83110 649.7 was filed on 25 October 1983 claiming priority from US application No. 442 805 filed on 18 November 1982. The application was directed to an improved strain of Clostridium acetobutylicum and a process for its preparation. It contained 6 claims of which Claim 6 involved the use of a micro-organism, deposited with the American Type Culture Collection (ATCC) on 5 November 1982 and identified by its deposit number being ATCC 39 236. The European application was published on 27 June 1984. The cognate US patent No. 4 521 516 was issued on 4 June 1985, i.e. about 12 months later.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2 en
date du 15 novembre 1988
T 39/88 - 3.3.2*)
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: E. Persson
U.M. Kinkeldey

Demandeur: CPC International Inc.

Référence: Micro-organismes/CPC

Article: 83 CBE

Règle: 28 CBE

Mot-clé: "Micro-organismes" - "Non-conformité du dépôt" - "Conversion d'un dépôt effectué auprès de l'ATCC"

Sommaire

Il peut y avoir inobservation de la règle 28 CBE lorsque le dépôt d'une culture de micro-organisme, effectué initialement en application d'une législation différente, n'a pas été converti, avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen, en un dépôt conformément à la règle 28 CBE ou au Traité de Budapest.

Néanmoins, comme le système des dépôts effectués conformément aux dispositions de la règle 28 n'était pas clair à cet égard, rien ne justifie le rejet, à ce seul motif, d'une demande de brevet européen déposée avant la date de publication du Communiqué de l'Office européen des brevets du 18 juillet 1986 concernant les demandes de brevet européen et les brevets européens faisant référence à des micro-organismes, communiqué qui apportait des éclaircissements à ce propos (JO OEB 1986, 269) (cf. points 4-6 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83110 649.7, revendiquant la priorité de la demande américaine n° 442 805 déposée le 18 novembre 1982, a été déposée le 25 octobre 1983. Cette demande relative à une souche améliorée de Clostridium acetobutylicum et à son procédé de préparation comportait six revendications; la revendication 6 impliquait l'utilisation d'un micro-organisme déposé le 5 novembre 1982 auprès de l'American Type Culture Collection (ATCC) qui, aux fins d'identification, lui avait attribué le numéro de dépôt ATCC 39 236. La demande de brevet européen a été publiée le 27 juin 1984. Le brevet américain apparenté n° 4 521 516 a été délivré le 4 juin 1985, soit environ douze mois plus tard.

*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise wiedergegeben. 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 europäische Patentanmeldung wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 18. August 1987 aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ zurückgewiesen. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß Anspruch 6 der Anmeldung die Erfordernisse des Artikels 83 in Verbindung mit Regel 28 EPÜ nicht erfüllt, da ungewiß sei, ob der Stamm ATCC 39 236, der in den Anmeldungsunterlagen nicht so beschrieben sei, daß er hergestellt werden könne, so hinterlegt worden sei, daß er der Öffentlichkeit entsprechend dem Erfordernis der Regel 28 (3) EPÜ zugänglich gewesen sei. ...

III. Gegen diese Entscheidung wurde Beschwerde eingelegt und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 6 oder hilfsweise der Ansprüche 1 bis 5 in der eingereichten Fassung beantragt. ...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Damit die Erfordernisse des Artikels 83 in Verbindung mit Regel 28 EPÜ erfüllt sind, muß eine Kultur eines Mikroorganismus, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, unter anderem spätestens am Anmeldetag bei einer vom EPA anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt werden. Außerdem muß eine hinterlegte Kultur vom Tag der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung an jedermann auf Antrag zugänglich sein (R. 28 (3) EPÜ), wobei bestimmte Formerfordernisse eingehalten werden müssen (vgl. R. 28 (7) und (8) EPÜ).

3. Im vorliegenden Fall wurde die Hinterlegung am 5. November 1982, also vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung, beim ATCC in den USA vorgenommen. Diese Hinterlegungsstelle wurde damals wie heute für die Zwecke der Regel 28 EPÜ vom EPA sowohl nach dem Budapester Vertrag als auch aufgrund eines besonderen Abkommens vom 23. Juni 1978 als internationale Hinterlegungsstelle anerkannt (s. ABI. EPA 1978, 272 und 301; 1981, 29-30; vgl. ABI. EPA 1983, 35, Fußnote 4). Es ist jedoch nie auch nur andeutungsweise behauptet worden, daß nach Regel 6.1 a) i) des Budapester Vertrags oder nach Nummer 13 a) des obengenannten Abkommens (s. ABI. EPA 1978, 303) bei der Hinterlegung schriftlich erklärt worden sei, daß sie aufgrund des Budapester Vertrags bzw. für die besonderen Zwecke der Regel 28 EPÜ vorgenommen werde. Auch gibt es keinen Hinweis darauf, daß jemals auf andere Weise auf den Budapester Vertrag oder die Regel 28 EPÜ Bezug genommen worden wäre. Aus einem an die Anmelderin gerichteten Schreiben der ATCC vom 9. November 1982 geht hervor, daß die Hinterlegung "im Zusammenhang mit der Einreichung einer Patentanmeldung" erfolgt ist, ohne daß diese näher bezeichnet wird. Nach Lage des Falles ist deshalb davon auszugehen, daß sich die Hinterlegung nur auf die kurz danach, nämlich am 18. November 1982,

II. The European patent application was refused by a decision of the Examining Division dated 18 August 1987 pursuant to Article 97(1) EPC. The reason for the refusal was that Claim 6 of the application did not meet the requirements of Article 83 in conjunction with Rule 28 EPC, since there was no certainty that strain ATCC 39 236, which was not sufficiently described in the application documents to make it possible to reproduce it, had been deposited in such a way that it would have been available to the public as required by Rule 28(3) EPC. ...

III. A notice of appeal was filed against this decision requesting that a patent be granted on the basis of Claims 1-6 or, alternatively, Claims 1-5 as on file. ...

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. In order to meet the requirements of Article 83 in conjunction with Rule 28 EPC, a culture of a micro-organism, which is not available to the public and which cannot be described in the European application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a man skilled in the art, must, inter alia, be deposited with a depository institution recognised by the EPO not later than the date of filing of the application. Furthermore, such a deposited culture shall be available upon request to any person from the date of publication (Rule 28(3) EPC) subject to the observance of certain formal requirements (cf. Rule 28(7) and (8) EPC).

3. In the present case, the deposit was made on 5 November 1982, i.e. before the date of filing of the European application, with the ATCC in the USA. This institution was at that time, and is still, recognised by the EPO for the purpose of Rule 28 EPC both in its capacity as international depository authority under the Budapest Treaty and by virtue of a special agreement with the EPO of 23 June 1978 (see OJ EPO 1978, 272 and 301; 1981, 29-30; cf. OJ EPO 1983, 35, note 4). However, it has never been so much as suggested that the deposit was accompanied by a written statement indicating that it was made under the Budapest Treaty, as required by Rule 6.1 (a) (i) of that Treaty, or for the particular purpose of Rule 28 EPC, as foreseen under point 13 (a) of the special agreement referred to above (see OJ EPO 1978, 303). Nor is there any indication that a reference to the Budapest Treaty or Rule 28 EPC was ever made in any other way. It appears from a letter dated 9 November 1982 from the ATCC to the Applicant that the deposit was made "in connection with the filing of an application for patent" without any further precision. In the circumstances of the present case, the deposit can therefore only be considered to have covered the US application No. 442 805 filed shortly after the deposit was made, i.e. on 18 November 1982, and not the subsequent European appli-

II. Par décision du 18 août 1987, la Division d'examen a rejeté la demande de brevet européen en application des dispositions de l'article 97 (1) CBE, au motif que la revendication 6 de la demande ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 83 ensemble la règle 28 CBE; rien ne permettait en effet d'affirmer avec certitude que la souche ATCC 39 236, qui n'était pas décrite de façon suffisamment claire dans les pièces de la demande pour pouvoir être reproduite, avait été déposée de manière à être accessible au public dans les conditions fixées à la règle 28 (3) CBE. ...

III. Dans un recours formé contre cette décision, le requérant a demandé la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 6, ou, à titre subsidiaire, 1 à 5 telles que déposées. ...

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 83 ensemble la règle 28 CBE, la culture d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, doit notamment être déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée par l'OEB. En outre, à compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la culture déposée doit être accessible à toute personne qui en fait la requête (règle 28 (3) CBE), sous réserve du respect de certaines conditions de forme (cf. règle 28 (7) et (8) CBE).

3. Dans la présente espèce, le dépôt a été effectué auprès de l'ATCC, aux Etats-Unis, le 5 novembre 1982, c'est-à-dire avant la date de dépôt de la demande de brevet européen. Cet organisme était alors habilité par l'OEB - et l'est toujours - aux fins de la règle 28 CBE, tant en sa qualité d'autorité internationale de dépôt conformément au Traité de Budapest qu'en vertu d'un accord spécial conclu avec l'OEB le 23 juin 1978 (cf. JO OEB 1978, 272 et 301; 1981, 29-30; 1983, 35, note 4). Cependant, il n'a pas même été suggéré que le micro-organisme déposé était accompagné d'une déclaration écrite indiquant que le dépôt était effectué en vertu du Traité de Budapest, comme l'exige la règle 6.1. a) i) dudit Traité, ou aux fins de la règle 28 CBE, comme le prévoit le point 13.a) de l'accord spécial susmentionné (cf. JO OEB 1978, 303). De même que rien n'indique qu'il ait été fait référence sous une quelconque autre forme au Traité de Budapest ou à la règle 28 CBE. Il ressort d'une lettre en date du 9 novembre 1982, adressée par l'ATCC au demandeur, que le dépôt a été effectué "en relation avec le dépôt d'une demande de brevet", sans aucune précision supplémentaire. Dans les circonstances de la présente espèce, le dépôt ne pouvait donc valoir que pour la demande de brevet américain n° 442 805 déposée le 18 novembre 1982, soit peu de temps après et non pas pour

eingereichte US-Anmeldung Nr. 442 805, nicht jedoch auf die später innerhalb des Prioritätsjahres, nämlich am 25. Oktober 1983, eingereichte europäische Patentanmeldung bezieht.

4. Nach der in den USA geltenden Praxis ist ein hinterlegter Mikroorganismus der Öffentlichkeit in der Regel bis zur Erteilung eines US-Patents, das sich auf die Hinterlegung bezieht, nur mit Zustimmung des Hinterlegers zugänglich. Dies steht im Gegensatz zum europäischen System, wonach ein hinterlegter Mikroorganismus ab dem Tag der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit auf Antrag immer zugänglich sein muß, und zwar unabhängig davon, ob später ein europäisches Patent erteilt wird und ob der Hinterleger zustimmt. Im vorliegenden Fall war die verwandte US-Anmeldung bei Veröffentlichung der europäischen Anmeldung am 27. Juni 1984 noch immer anhängig; das US-Patent wurde nämlich erst am 4. Juli 1985 erteilt. Dadurch entstand eine Lücke von fast einem Jahr.

Während dieser Zeit bestand keine rechtliche Garantie, daß die Hinterlegung der Öffentlichkeit zugänglich war, wie in Regel 28 (3) EPÜ gefordert. Obwohl im vorliegenden Fall nicht anzunehmen ist, daß die Beschwerdeführerin ihre Zustimmung zur Herausgabe einer Probe des hinterlegten Mikroorganismus verweigert hätte, wenn ein solcher Antrag tatsächlich gestellt worden wäre, so ist doch zu bedenken, daß ein Hauptzweck der Regel 28 EPÜ ja gerade darin besteht, die Zugänglichkeit des hinterlegten Mikroorganismus von einer späteren Zustimmung des Hinterlegers unabhängig zu machen und damit die rechtliche Garantie zu schaffen, daß das Erfordernis, wonach der Mikroorganismus ab dem Tag der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung zugänglich sein muß, bereits an deren Anmeldetag erfüllt ist. Die Kammer kann somit die Behauptung der Beschwerdeführerin, daß die Hinterlegung in diesem Falle alle Erfordernisse nach Regel 28 EPÜ erfüllt, nicht gelten lassen.

5. Allem Anschein nach wurden die Komplikationen, die sich ergeben können, wenn eine europäische Patentanmeldung auf eine Hinterlegung von Mikroorganismen gestützt wird, die ursprünglich für einen anderen Zweck (z. B. die Einreichung einer nationalen Anmeldung) vorgenommen wurde, nicht vorhergesehen, als die Regelung für die Hinterlegung von Mikroorganismen eingeführt wurde. Darauf deutet unter anderem eine nachträglich Änderung der besonderen Abkommen zwischen dem EPA und bestimmten Hinterlegungsstellen (die allerdings das Abkommen mit der ATCC nicht berührt) hin, die eine "Umwandlung" einer ursprünglich für einen anderen Zweck vorgenommenen Hinterlegung in eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ vorsieht (s. z. B. ABI. EPA 1982, 458, Nr. 15, vgl. auch ABI. EPA 1986, 269 - 270, Nr. 2 und die darin enthaltene Bezugnahme auf den Budapester Vertrag). Ausführliche Informationen hierzu (sowie zu anderen Fragen im Zusammenhang mit Mikroor-

gation filed within the priority year, i.e. on 25 October 1983.

4. According to US practice a deposited micro-organism is normally not made available to the public without the consent of the depositor unless, and until, a US patent relating to the deposit is granted. This is in contrast to the European system according to which a deposited organism shall always be made available upon request to the public from the date of publication of the European patent application irrespective of whether or not a European patent is subsequently granted and regardless of any consent by the depositor. In the present case, when the European application was published on 27 June 1984, the cognate US application was still pending and the US patent was not issued until 4 June 1985. This created a gap in time of almost one year.

During this period there was no legal guarantee that the deposit would have been made available to the public as required by Rule 28 (3) EPC. Although there is in the present case no reason to believe that the Appellant, had a request for the issue of a sample of the deposited organism actually been made, would not have given his consent to such release, it has to be kept in mind that one important purpose of Rule 28 EPC is just to make the availability of deposited organisms independent of any such subsequent consent by the depositor and to create a legal guarantee that the requirement for availability of such organisms from the date of publication of European patent applications is already fulfilled on the date of filing of such applications. Thus, the Board is unable to accept the Appellant's argument that the deposit in this case fulfilled all the requirements under Rule 28 EPC.

5. It would seem that the inherent risk of complications arising out of the situation in which a European patent application is based on a deposit of micro-organisms originally made for another purpose than the filing of this application (e.g. the filing of a national application) was not foreseen when the system of deposit of such organisms was introduced. This is indicated, *inter alia*, by an amendment of the special agreements between the EPO and certain depositary institutions (although not affecting the ATCC agreement), made at a later stage, providing for the "conversion" of a deposit originally made for another purpose into a deposit under Rule 28 EPC (see e.g. OJ EPO 1982, 458, point 15, cf. OJ EPO 1986, 269-270, note 2, and the reference there to the Budapest Treaty). Comprehensive information on this matter (and on other matters related to micro-organisms as well) was published by the EPO in 1986 (see OJ EPO 1986, 269). Thus, only from that time was it made quite clear that

la demande de brevet européen déposée ultérieurement le 25 octobre 1983, c'est-à-dire avant la fin de l'année de priorité.

4. La pratique suivie aux Etats-Unis veut qu'en règle générale, un micro-organisme déposé ne soit pas mis à la disposition du public sans le consentement du déposant, tant qu'il n'a pas été délivré de brevet américain correspondant à ce dépôt. Selon le système européen, en revanche, un micro-organisme déposé est toujours accessible au public, lorsque celui-ci en fait la demande, à compter de la date de publication de la demande de brevet européen, qu'un brevet européen soit ou non délivré ultérieurement et que le déposant ait donné ou non son accord. Dans la présente espèce, la demande de brevet américain apparentée était encore pendante le 27 juin 1984, date de la publication de la demande de brevet européen, et le brevet américain n'a été délivré que le 4 juin 1985, soit à près d'un an d'intervalle.

Pendant cette période, rien ne garantissait au plan juridique que la culture déposée serait mise à la disposition du public conformément aux prescriptions de la règle 28 (3) CBE. Dans la présente affaire, il y a tout lieu de penser que le requérant aurait donné son consentement à la remise d'un échantillon du micro-organisme déposé si une requête avait été effectivement présentée à cet effet. Néanmoins, il faut garder présent à l'esprit que l'un des principaux objectifs de la règle 28 CBE est précisément d'éviter que l'accessibilité aux micro-organismes déposés ne soit subordonnée à un tel consentement ultérieur du déposant, et de garantir juridiquement que dès la date de dépôt des demandes de brevet européen, il est satisfait à l'obligation de rendre de tels micro-organismes accessibles à compter de la date de la publication desdites demandes. En conséquence, la Chambre ne saurait accepter l'argument avancé par le requérant selon lequel, dans la présente espèce, le dépôt remplissait toutes les conditions énoncées à la règle 28 CBE.

5. Il semblerait que le risque de complication inhérent au fait qu'une demande de brevet européen se fonde sur un dépôt de micro-organismes effectué initialement à des fins autres que le dépôt de cette demande (dépôt d'une demande nationale, par exemple) n'ait pas été prévu lors de la mise en place du système de dépôt des micro-organismes. C'est ce qu'indique, entre autres, une modification apportée ultérieurement aux accords spéciaux conclus entre l'OEB et certaines autorités de dépôt (modification qui n'affecte pas toutefois l'accord avec l'ATCC), et qui prévoit la "conversion" d'un dépôt effectué initialement à d'autres fins en un dépôt conforme à la règle 28 CBE (cf. JO OEB 1982, 458, point 15; JO OEB 1986, 269-270, note 2, et le renvoi au Traité de Budapest qui y figure). L'OEB a publié en 1986 des informations détaillées sur cette question (et sur d'autres points ayant trait également aux micro-organismes) (cf. JO OEB 1986, 269). C'est donc seulement à

ganismen) wurden vom **EPA 1986** veröffentlicht (s. ABI. EPA 1986, 269). Somit steht erst **ab diesem Zeitpunkt** eindeutig fest, daß der richtige Weg zur Anpassung einer ursprünglich für einen anderen Zweck vorgenommenen Hinterlegung an die Erfordernisse des EPÜ-Systems darin besteht, die Hinterlegung spätestens am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung je nach Lage des Falles förmlich in eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ (wenn die Hinterlegung aufgrund eines besonderen Abkommens zwischen dem EPA und der Hinterlegungsstelle erfolgt ist) oder in eine Hinterlegung nach dem Budapester Vertrag (der automatisch auch die Regel 28 EPÜ umfaßt) umzuwandeln. Eine solche Umwandlung ist im vorliegenden Fall nicht vorgenommen worden.

6. Die vorliegende europäische Patentanmeldung ist jedoch bereits am 25. Oktober 1983 und damit zu einem Zeitpunkt eingereicht worden, zu dem zumindest noch ziemlich unklar war, wie mit Hinterlegungen zu verfahren ist, die ursprünglich für die Zwecke nationaler US-Anmeldungen eingereicht worden sind, die wiederum zur Begründung der Priorität einer späteren europäischen Patentanmeldung verwendet werden. Es wäre unbillig, den Anmelder in einem solchen Fall diese Unklarheit anzulasten, die dem Hinterlegungssystem zum damaligen Zeitpunkt eigen war. Diese Auffassung steht im Einklang mit der von dieser Kammer am 11. Februar 1988 in der Sache T 239/87* getroffenen Entscheidung, auf die sich die Beschwerdeführerin bezieht. Im damaligen Fall war die kritische Zeitspanne (3 Monate) kürzer als im vorliegenden Fall. Die Länge der Zeitspanne darf jedoch nicht ausschlaggebend sein. Aus rechtlicher Sicht zählt nur, daß die Regelung nach Regel 28 EPÜ bis zur Klärung im Jahre 1986 unklar war, wie oben dargelegt. Die Kammer vertritt jetzt ganz allgemein die Auffassung, daß es nicht gerechtfertigt ist, eine europäische Patentanmeldung, die vor Veröffentlichung der Mitteilung des EPA vom 18. Juli 1986 betreffend europäische Patentanmeldungen und Patente, in denen auf Mikroorganismen Bezug genommen wird (ABI. EPA 1986, 269), eingereicht worden ist, allein mit der Begründung zurückzuweisen, daß sie Regel 28 EPÜ deshalb nicht erfülle, weil die ursprünglich nach anderem Recht vorgenommene Hinterlegung einer Kultur eines Mikroorganismus nicht vor der Einreichung der europäischen Patentanmeldung in eine Hinterlegung nach Regel 28 EPÜ oder nach dem Budapester Vertrag umgewandelt worden sei.

7. Daraus folgt, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden muß. ...

the proper way of bringing a deposit originally filed for another purpose into line with the requirements of the EPC system was formally to convert the deposit into a deposit under Rule 28 EPC not later than the date of filing of the European application (in case of a deposit made on the basis of a special agreement between the EPO and the depositary institution) or into a deposit under the Budapest Treaty (which automatically covers Rule 28 EPC), as the case may be. Such a conversion has not been made in the present case.

6. However, the present European application had already been filed on 25 October 1983, i.e. at a time when the situation was still at least rather unclear as how to cope with deposits originally filed for the purpose of national US applications which were then used for claiming priority for subsequent European applications. It would seem to be unfair to let the Applicant in such a case bear the whole risk of this lack of clarity which was inherent in the system of deposits at that time. This view is in line with the decision by this Board of 11 February 1988 in case T 239/87*, referred to by the Appellant. In that case, the critical gap in time (3 months) was shorter than in the present case. However, the length of the gap in time as such should not be decisive. What really matters from a legal point of view is the inherent unclarity of the system under Rule 28 EPC, as described above, before the clarification made in 1986. The Board, therefore, now takes the more general view, that it is not justified to refuse a European patent application, filed before the publication of the notice of the EPO dated 18 July 1986 concerning patent applications and European patents in which reference is made to micro-organisms (OJ EPO 1986, 269), on the sole ground, that there was a deficiency in complying with Rule 28 EPC due to the fact that the deposit of a culture of a micro-organism, originally made under other legislation, was not converted into a deposit under Rule 28 EPC or the Budapest Treaty before the filing of the European application.

7. It follows from these considerations that the decision under appeal has to be set aside. ...

compter de cette date qu'il fut bien précisé que la procédure à suivre pour mettre un dépôt initial, effectué à d'autres fins, en conformité avec les dispositions de la CBE, consistait à le convertir en un dépôt selon la règle 28 CBE au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet européen (lorsque le dépôt est effectué sur la base d'un accord spécial conclu entre l'OEB et l'autorité de dépôt) ou, selon le cas, en un dépôt selon le Traité de Budapest (qui couvre automatiquement la règle 28 CBE). Il n'a pas été procédé à cette conversion dans la présente espèce.

6. Toutefois, la présente demande de brevet européen avait déjà été déposée le 25 octobre 1983; or, à cette date, la procédure à suivre pour les dépôts qui étaient d'abord effectués aux fins de demandes nationales de brevet américain dont la priorité était ensuite revendiquée pour des demandes ultérieures de brevet européen n'était pas particulièrement claire. Dans ce cas, il ne semblerait pas équitable de laisser le demandeur supporter à lui seul les conséquences découlant de ce manque de clarté inhérent au système des dépôts en vigueur à cette époque. Ce point de vue est conforme à la décision T 239/87* rendue par la Chambre le 11 février 1988, à laquelle le requérant fait référence. Dans cette affaire, le décalage critique (trois mois) était plus réduit que dans la présente espèce. Toutefois, la durée de ce décalage en tant que tel ne devrait pas jouer de rôle déterminant. Ce qui importe réellement du point de vue juridique, c'est que le système régi par la règle 28 CBE souffrait d'un manque de clarté, comme il est indiqué plus haut, avant qu'il ne fût remédié à cette situation en 1986. En conséquence, la Chambre estime d'un point de vue plus général que rien ne justifie le rejet d'une demande de brevet européen, déposée avant la date de publication du Communiqué de l'OEB du 18 juillet 1986 concernant les demandes de brevet européen et les brevets européens faisant référence à des micro-organismes (JO OEB 1986, 269), au seul motif qu'il n'est pas satisfait aux dispositions de la règle 28 CBE du fait que le dépôt d'une culture de micro-organisme, initialement effectué en application d'une législation différente, n'a pas été converti en un dépôt selon la règle 28 CBE ou le Traité de Budapest avant la date de dépôt de la demande de brevet européen.

7. Il résulte des considérations qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée. ...

*) Nicht zur Veröffentlichung im Amtsblatt vorgesehen.

*) Not foreseen for publication in the Official Journal.

*) Ne sera pas publiée dans le JO OEB.