

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.4.1
vom 22. September 1988
T 194/84 - 3.4.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: C. Black
R. Schulte

**Anmelder: General Motors Corp.
Stichwort:
Cellulosefasern/GENERAL MOTORS**

Artikel: 123(2) EPÜ

**Schlagwort: "unzulässige
Verallgemeinerung - Neuheitsprüfung"**

Leitsatz

Die Prüfung auf eine Erweiterung entspricht der Neuheitsprüfung nur insoweit, als bei beiden festgestellt werden muß, ob sich aus dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung oder in einer Vorveröffentlichung Offenbarten Informationen unmittelbar und eindeutig ableiten lassen. Eine Änderung ist nicht zulässig, wenn die daraus resultierende Änderung des Inhalts der Anmeldung oder - anders ausgedrückt - der durch die Änderung entstandene Gegenstand gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung neu ist. Daher gilt es, die Änderung des Inhalts, d. h. den geänderten Inhalt abzüglich des ursprünglichen Inhalts, zu prüfen. Nur dann kann die Prüfung auch auf eine Änderung durch Verallgemeinerung oder Auslassung eines Merkmals angewandt werden (vgl. Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 80 303 285.3 (Veröffentlichungsnummer 0 028 879) wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 11.10.1983 eingegangenen Ansprüche 1 bis 4 zugrunde.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die geänderte Anmeldung Gegenstände enthalte, die über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgingen, so daß Artikel 123 (2) EPÜ nicht erfüllt sei.

III. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

IV. Auf einen Bescheid der Kammer hin beantragt die Beschwerdeführerin

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.1 dated
22 September 1988
T 194/84 - 3.4.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: C. Black
R. Schulte

**Applicant: General Motor Corp.
Headword: Cellulose
fibres/GENERAL MOTORS**

Article: 123(2) EPC

**Keyword: "Inadmissible
generalisation - novelty test"**

Headnote

The test for additional subject-matter corresponds to the test for novelty only insofar as both require assessment of whether or not information is directly and unambiguously derivable from that previously presented, in the originally filed application or in a prior document respectively. An amendment is not allowable if the resulting change in content of the application, in other words the subject-matter generated by the amendment, is novel when compared with the content of the original application. Therefore what is to be tested is the change in content, i.e. the amended content minus the original content. Only then is the test applicable also to amendment by generalisation or omission of a feature (cf. point 2.4 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80303285.3 (publication No. 0 028 879) was refused by a decision of the Examining Division. The decision was based on Claims 1 to 4 received on 11 October 1983.

II. The reason for the refusal was that the application as amended contained subject-matter which extended beyond the content of the application as filed, so that the requirement of Article 123(2) EPC was not met.

III. The Appellant lodged an appeal against the said decision.

IV. In a response to a communication of the Board the Appellant now requests

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.1, en
date du
22 septembre 1988
T 194/84 - 3.4.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: C. Black
R. Schulte

**Demandeur: General Motor Corp.
Référence: Fibres de
cellulose/GENERAL MOTORS**

Article: 123 (2) CBE

**Mot-clé: "Généralisation
inadmissible - test de la nouveauté"
("novelty test")**

Sommaire

L'examen visant à déterminer s'il y a extension de l'objet de la demande ne correspond à l'examen de nouveauté que dans la mesure où, dans les deux cas, il faut vérifier si une information dérive ou non directement et sans aucune équivoque de celles déjà contenues dans un document, à savoir respectivement la demande telle qu'elle a été déposée ou un document de l'état de la technique. Une modification n'est pas admissible si le changement de contenu de la demande qui en résulte, c'est-à-dire si l'objet généré par la modification est nouveau par rapport au contenu de la demande telle que déposée. Ce qu'il importe donc d'examiner, c'est le changement de contenu, c'est-à-dire le contenu modifié moins le contenu initial. C'est uniquement dans ces conditions que ce "test de la nouveauté" est applicable également à des modifications conduisant à une généralisation ou à la suppression d'une caractéristique (cf. point 2.4 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 303 285.3 (publiée sous le n° 0 028 879) a été rejetée par décision de la division d'examen 019. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 4 reçues le 11 octobre 1983.

II. La demande a été rejetée au motif qu'elle avait été modifiée de telle manière que son objet s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée, ce qui est contraire à l'article 123 (2) CBE.

III. La requérante a formé un recours contre cette décision.

IV. En réponse à une notification de la Chambre, la requérante conclut à

nummehr die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage

i) der am 11. Oktober 1983 eingereichten Ansprüche 1 bis 4 (Hauptantrag), von denen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Alkalische Nickel-Zink-Elektrospeicherbatterie zelle mit einer Nickelelektrode, einer von der Nickelelektrode beabstandeten Zinkelektrode und einem wäßrigen alkalischen Elektrolyten, der den Abstand zwischen den Elektroden überbrückt, wobei die Zinkelektrode ein leitendes Gitter enthält, das in ein aktives Material aus zinkreichen Teilchen, innig vermischt mit anderen Bestandteilen, eingebettet ist, **dadurch gekennzeichnet, daß** die anderen Bestandteile eine Kombination aus Calcium-oxid- und/oder -hydroxid-Teilchen zur Bildung von Calciumzinkat während des Entladens der Zelle sowie ein Geflecht aus genügend beständigen, verstärkenden, hydrophilen, absorbierenden fasrigen Benetzungsmitteln enthalten, die das Gemisch durchziehen und damit die Teilchen auf dem Gitter aneinanderbinden und das Gemisch mit den Elektrolyten so benetzen, daß die Wirksamkeit des darin enthaltenen CaO/Ca(OH)_2 erhalten bleibt, wobei die Benetzungsmittel Cellulosefasern aufweisen, deren Saugfähigkeit mit der natürlicher Cellulose im wesentlichen vergleichbar ist, und das aktive Material im wesentlichen keine anderen Bindemittel enthält, die die Fähigkeit der Fasern zur Benetzung des Gemisches erheblich beeinträchtigen oder die Leistung der Zinkelektrode herabsetzen würden"

ii) der am 10. Januar 1985 als "Alternative Nr. 1" (1. Hilfsantrag) eingereichten Ansprüche 1 bis 4, von denen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Alkalische Nickel-Zink-Elektrospeicherbatterie zelle mit einer Nickelelektrode, einer von der Nickelelektrode beabstandeten Zinkelektrode und einem wäßrigen alkalischen Elektrolyten, der den Abstand zwischen den Elektroden überbrückt, wobei die Zinkelektrode ein leitendes Gitter enthält, das in ein aktives Material aus zinkreichen Teilchen, innig vermischt mit anderen Bestandteilen, eingebettet ist, **dadurch gekennzeichnet, daß** die anderen Bestandteile eine Kombination aus Calcium-oxid- und/oder -hydroxid-Teilchen zur Bildung von Calciumzinkat während des Entladens der Zelle sowie ein Geflecht aus genügend beständigen, verstärkenden, hydrophilen Cellulosefasern enthalten, die das Gemisch durchziehen und damit die Teilchen auf dem Gitter aneinanderbinden und das Gemisch mit dem Elektrolyten so benetzen, daß die Wirksamkeit des darin enthaltenen CaO/Ca(OH)_2 erhalten bleibt, wobei die Cellulosefasern eine Benetzungsfähigkeit aufweisen, die derjenigen natürlicher Cellulose im wesentlichen gleichkommt, und das Gemisch im wesentlichen keine anderen Bindemittel enthält, die die Benetzungsfähigkeit der Cellulosefasern erheblich beeinträchtigen oder die Leistung der Zinkelektrode herabsetzen würden"

the appealed decision to be set aside and a patent to be granted on the basis of

(i) Claims 1 to 4 filed on 11 October 1983 (main request) of which Claim 1 reads as follows:

"An alkaline nickel-zinc electric storage battery cell having a nickel electrode, a zinc electrode spaced from the nickel electrode, and an aqueous alkaline electrolyte bridging the space between the electrodes, wherein said zinc electrode includes a conductive grid embedded in an active material of zinc-rich particles in intimate admixture with other ingredients, **characterised in that** said other ingredients include a combination of calcium oxide and/or hydroxide particles for forming calcium zincate during discharge of said cell and an entanglement of sufficient stable, reinforcing, hydrophilic, absorbent fibrous irrigators pervading said admixture to bind said particles together on said grid and so wet said admixture with electrolyte as to maintain the effectiveness of the CaO/Ca(OH)_2 therein, wherein said irrigators comprise cellulose fibres having substantially comparable absorbency to that of natural cellulose and wherein said active material contains substantially no other binders which would significantly interfere with the ability of the fibres to irrigate the admixture or diminish the performance of the zinc electrode."

(ii) Claims 1 to 4 filed on 10 January 1985 as "Alternative No. 1" (1st subsidiary request) of which Claim 1 reads as follows:

"An alkaline nickel-zinc electric storage battery cell having a nickel electrode, a zinc electrode spaced from the nickel electrode, and an aqueous alkaline electrolyte bridging the space between the electrodes, wherein said zinc electrode includes a conductive grid embedded in an active material of zinc-rich particles in intimate admixture with other ingredients, **characterised in that** said other ingredients include a combination of calcium oxide and/or hydroxide particles for forming calcium zincate during discharge of said cell and an entanglement of sufficient stable, reinforcing, hydrophilic, cellulose fibres pervading said admixture to bind said particles together on said grid and so irrigate said admixture with electrolyte as to maintain the effectiveness of the CaO/Ca(OH)_2 therein, wherein said cellulose fibres have an irrigateability at least substantially equal to that of natural cellulose and said admixture contains substantially no other binders which would significantly interfere with the irrigateability of the cellulose fibres or diminish the performance of the zinc electrode."

présent à l'annulation de la décision contestée et demande la délivrance d'un brevet sur la base des revendications suivantes:

i) Revendications 1 à 4 déposées le 11 octobre 1983 (requête principale); la revendication 1 s'énonce comme suit:

"Cellule alcaline nickel-zinc d'accumulateur électrique comportant une électrode en nickel, une électrode en zinc espacée de cette électrode en nickel et un électrolyte alcalin aqueux remplissant l'espace séparant ces électrodes, dans laquelle l'électrode en zinc comprend une grille conductrice noyée dans une matière active de particules riches en zinc étroitement unies à d'autres ingrédients pour former un mélange, **caractérisée en ce que** ces autres ingrédients comprennent une combinaison de particules d'oxyde et/ou d'hydroxyde de calcium, permettant de former du zincate de calcium pendant la décharge de la pile, et un ensemble entremêlé d'irrigateurs fibreux stables et en quantité suffisante, à propriétés renforçantes, hydrophiles et absorbantes, qui traversent ledit mélange pour lier entre elles ces particules sur la grille et imbiber d'électrolyte le mélange de façon à y maintenir le pouvoir d'action du CaO/Ca(OH)_2 , lesdits irrigateurs comportant des fibres de cellulose dont le pouvoir absorbant est pratiquement comparable à celui de la cellulose naturelle, et la matière active ne contenant pratiquement pas d'autres liants qui, de manière notable, interféderaient avec l'aptitude des fibres à irriguer le mélange ou diminueraient le rendement de l'électrode de zinc."

ii) Revendications 1 à 4 déposées le 10 janvier 1985 à titre de "variante n° 1" (première requête subsidiaire); la revendication 1 s'énonce comme suit:

"Cellule alcaline nickel-zinc d'accumulateur électrique comportant une électrode en nickel, une électrode en zinc espacée de cette électrode en nickel et un électrolyte alcalin aqueux remplissant l'espace séparant ces électrodes, dans laquelle l'électrode en zinc comprend une grille conductrice noyée dans une matière active de particules riches en zinc étroitement unies à d'autres ingrédients pour former un mélange, **caractérisée en ce que** ces autres ingrédients comprennent une combinaison de particules d'oxyde et/ou d'hydroxyde de calcium, permettant de former du zincate de calcium pendant la décharge de la pile, et un ensemble entremêlé de fibres de cellulose stables et en quantité suffisante, à propriétés renforçantes et hydrophiles, qui traversent ledit mélange pour lier entre elles ces particules sur la grille et assurer l'irrigation du mélange par l'électrolyte de façon à y maintenir le pouvoir d'action du CaO/Ca(OH)_2 lesdites fibres de cellulose ayant une aptitude à irriguer au moins pratiquement égale à celle de la cellulose naturelle, et ledit mélange ne contenant pratiquement pas d'autres liants qui, de manière notable, interféderaient avec l'aptitude à irriguer des fibres de cellulose ou diminueraient le rendement de l'électrode de zinc."

iii) der am 10. Januar 1985 als "Alternative Nr. 2" (2. Hilfsantrag) eingereichten Ansprüche 1 bis 3, von denen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Alkalische Nickel-Zink-Elektrodenzelle mit einer Nickelelektrode, einer von der Nickelelektrode beabstandeten Zinkelektrode und einem wäßrigen alkalischen Elektrolyten, der den Abstand zwischen den Elektroden überbrückt, wobei die Zinkelektrode ein leitendes Gitter umfaßt, das in ein aktives Material aus zinkreichen Teilchen, innig vermischt mit anderen Bestandteilen, eingebettet ist, **dadurch gekennzeichnet, daß** die anderen Bestandteile eine Kombination aus Calcium-oxid- und/oder -hydroxid-Teilchen zur Bildung von Calciumzinkat während des Entladens der Zelle sowie ein Geflecht aus genügend natürlichen Cellulosefasern enthalten, die die Teilchen auf dem Gitter aneinanderbinden und das Gemisch mit dem Elektrolyten so benetzen, daß die Wirksamkeit des darin enthaltenen CaO/Ca(OH)_2 erhalten bleibt, wobei das aktive Material im wesentlichen keine anderen Bindemittel enthält, die die Fähigkeit der Cellulose zur Benetzung des Gemisches wesentlich beeinträchtigen oder die Leistung der Zinkelektrode herabsetzen würden".

Die Beschwerdeführerin beantragt ferner,

iv) daß die Sache gegebenenfalls zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen wird;

v) daß eine mündliche Verhandlung anberaumt wird, falls die Kammer die Beschwerde zurückzuweisen beabsichtigt;

vi) daß die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

V. Die im schriftlichen Vorbringen der Beschwerdeführerin enthaltene Argumentation läßt sich wie folgt zusammenfassen: Bei gründlicher Durchsicht der Beschreibung würde der Fachmann erkennen, daß die Erfindung nicht auf eine Elektrode mit natürlichen Cellulosefasern der in den ursprünglichen Ansprüchen beschriebenen Art beschränkt sei. Der Satz auf Seite 3, Zeilen 20 bis 24 der Beschreibung "Gemäß der vorliegenden Erfindung hat eine Ni-Zn-Batterie eine Zinkelektrode, die im wesentlichen frei von üblichen Bindemitteln ist und deren aktives Material mit einem Geflecht aus beständigen, verstärkenden, hydrophilen Fasern durchzogen ist" enthalte eine allgemeine Feststellung über die Erfindung. Der Satz auf Seite 3, Zeile 35 bis Seite 4, Zeile 6 "Die Erfindung umfaßt ("comprehends") ... miteinander verflochtene natürliche Cellulosefasern ..." beziehe sich eindeutig auf ein bestimmtes Ausführungsbeispiel der Erfindung, weil das Wort "comprehend" in diesem Zusammenhang entsprechend dem American Heritage Dictionary of the English Language "include or embrace; comprise" bedeute. Natürliche Cellulosefasern seien geeignete Beispiele für die auf Seite 3, Zeilen 23 und 24 genannten beständigen, verstärkenden, hydrophilen Fasern,

(iii) Claims 1 to 3 filed on 10 January 1985 as "Alternative No. 2" (2nd subsidiary request) of which Claim 1 reads as follows:

"An alkaline nickel-zinc electrode storage battery cell having a nickel electrode, a zinc electrode spaced from the nickel electrode, and an aqueous alkaline electrolyte bridging the space between the electrodes, wherein said zinc electrode includes a conductive grid embedded in an active material of zinc-rich particles in intimate admixture with other ingredients, **characterised in that** said other ingredients include a combination of calcium oxide and/or hydroxide particles for forming calcium zincate during discharge of said cell and an entanglement of sufficient natural cellulose fibres to bind said particles together on said grid and so irrigate said admixture with electrolyte as to maintain the effectiveness of the CaO/Ca(OH)_2 therein, said active material containing substantially no other binders which would significantly interfere with the ability of the cellulose to thus irrigate the admixture or diminish the performance of the zinc electrode."

The Appellant further requests:

(iv) the case to be remitted to the Examining Division, for further prosecution as might be required;

(v) oral proceedings in case the Board intends to reject the appeal;

(vi) reimbursement of the appeal fee.

V. The arguments contained in the Appellant's written submissions may be summarised as follows. On a proper reading of the specification the skilled person would recognise that the invention was not to be restricted to an electrode comprising natural cellulose fibres as set out in the claims originally filed. The sentence on page 3, lines 20 to 24 of the description "According to the present invention an Ni-Zn battery has a zinc electrode which is substantially free of customary binder materials and whose active material is pervaded with an entanglement of stable, reinforcing and hydrophilic fibres" provides a general statement of the invention. The sentence on page 3, line 35 to page 4, line 6 "The invention comprehends ... entangled natural cellulose fibres ... etc." clearly relates to a particular embodiment of the invention, because the word "comprehend" in this context means "include or embrace; comprise" according to the American Heritage Dictionary of the English Language. Natural cellulose fibres are suitable examples of the stable, reinforcing and hydrophilic fibres referred to on page 3, lines 23, 24 because the entangling of the fibres, in paper fashion, mechanically retains and strengthens the active material while the fibres' hydrophilicity

iii) Revendications 1 à 3 déposées le 10 janvier 1985 à titre de "variante n° 2" (seconde requête subsidiaire); la revendication 1 s'énonce comme suit:

"Cellule alcaline nickel-zinc d'accumulateur électrique comportant une électrode en nickel, une électrode en zinc espacée de cette électrode en nickel et un électrolyte alcalin aqueux remplissant l'espace séparant ces électrodes, dans laquelle l'électrode en zinc comprend une grille conductrice noyée dans une matière active de particules riches en zinc étroitement unies à d'autres ingrédients pour former un mélange, **caractérisée en ce que** ces autres ingrédients comprennent une combinaison de particules d'oxyde et/ou d'hydroxyde de calcium, permettant de former du zincate de calcium pendant la décharge de la pile, et un ensemble entremêlé de fibres de cellulose naturelle en quantité suffisante afin de lier entre elles ces particules sur la grille et d'assurer l'irrigation dudit mélange par l'électrolyte de façon à y maintenir le pouvoir d'action du CaO/Ca(OH)_2 , la matière active ne contenant pratiquement pas d'autres liants qui, de manière notable, interféderaient avec l'aptitude de la cellulose à ainsi irriguer le mélange ou diminueraient le rendement de l'électrode de zinc."

La requérante demande en outre:

iv) Le renvoi de l'affaire devant la division d'examen pour suite à donner en tant que de besoin;

v) La tenue d'une procédure orale dans le cas où la Chambre aurait l'intention de rejeter le recours;

vi) Le remboursement de la taxe de recours.

V. Les moyens invoqués par la requérante peuvent se résumer comme suit. En lisant correctement la demande, l'homme du métier doit s'apercevoir que l'invention ne se limite pas à une électrode comportant des fibres de cellulose naturelle, telle que celle mentionnée dans les revendications déposées à l'origine. La phrase suivante: "Un accumulateur Ni-Zn selon la présente invention est muni d'une électrode en zinc pratiquement sans aucun des liants habituels et dont la matière active est traversée par un ensemble entremêlé de fibres stables à propriétés renforçantes et hydrophiles", qui se trouve page 3, lignes 20 à 24 de la description, est une énonciation générale de l'invention alors que, à l'évidence, la phrase: "L'invention comprend (en anglais: "comprehends") ... un ensemble entremêlé de fibres en cellulose naturelle ... etc.", qui commence page 3, ligne 35, pour finir page 4, ligne 6, se rapporte à un mode de réalisation particulier. En effet, dans ce contexte, si l'on se réfère à l'*American Heritage Dictionary of the English Language*, le verbe anglais "comprehend" ("comprendre") a pour synonymes "include or embrace; comprise" (c'est-à-dire "inclure" ou "englober"). Les fibres de cellulose naturelle sont un bon exemple de fibres

weil die Verflechtung der Fasern wie beim Papier das aktive Material mechanisch zurückhalte und festige, während die Wasseraufnahmefähigkeit der Fasern das aktive Material mit dem Elektrolyten benetze (Seite 4, Zeilen 15 bis 19). Aus dieser Lehre werde der Fachmann den Schluß ziehen, daß auch strukturell ähnliche Fasern mit vergleichbarer Benetzungsfähigkeit (oder Saugfähigkeit) eingesetzt werden könnten. Da bekannt sei, daß Rayon-Fasern (d. h. regenerierte Cellulosefasern) strukturell identisch mit der Cellulose seien, aus der sie gewonnen würden (Golding B., *Polymers and Resins*, D. Van Nostrand Co. Inc., New York, Toronto and London, 1959, S. 194), führe eine Änderung, durch die Cellulosefasern im allgemeinen mit aufgenommen würden, nicht zu einer Erweiterung des Inhalts der ursprünglich eingereichten Anmeldung. In diesem Zusammenhang werde u. a. auf die Richtlinien C-VI, 5.6, verwiesen; dementsprechend sei der fragliche Gegenstand, d. h. andere als natürliche Cellulosefasern, im Gesamtzusammenhang der Erfindung dem Fachmann so bekannt, daß seine Aufnahme als eine offensichtliche Klarstellung betrachtet werden könne. Die Beschwerdeführerin behauptete ferner, die Änderung erfülle die Bedingungen der Neuheitsprüfung - Richtlinien C-VI, 5.4 und C-IV, 7.2.

irrigates the active material with electrolyte (page 4, lines 15 to 19). Because of this teaching, the skilled person will appreciate that structurally similar fibres having comparable irrigateability (or absorbency) will also be useful. Since it is known that rayon fibres (i.e. regenerated cellulose fibres) are structurally identical to the cellulose from which they came (Golding B., *Polymers and Resins*, D. Van Nostrand Co. Inc., New York, Toronto and London, 1959, page 194), amendment to embrace cellulose fibres in general did not result in subject-matter which extended beyond the content of the application as filed. In this respect, attention was directed *inter alia* to the Guidelines C-VI, 5.6, in that the subject-matter in question, i.e. cellulose fibres other than natural cellulose fibres, would, in the context of the invention, be so well-known to the person skilled in the art that its introduction could be regarded as an obvious clarification. The Appellant further contended that the amendment satisfied the novelty test - Guidelines C-VI, 5.4 and C-IV, 7.2.

stables à propriétés renforçantes et hydrophiles, telles que celles visées aux lignes 23 et 24 de la page 3, car, entremêlées comme dans le cas du papier, elles assurent le maintien mécanique et la solidité de la matière active tout en pourvoyant à son irrigation par l'électrolyte du fait de leurs propriétés hydrophiles (page 4, lignes 15 à 19). L'homme du métier en déduira que l'on peut tout aussi bien utiliser des fibres ayant une structure similaire et une aptitude à irriguer (ou un pouvoir absorbant) comparable. Les fibres de rayon (c.-à-d. des fibres de cellulose régénérée) étant, comme on le sait, structurellement identiques à la cellulose dont elles sont issues (Golding B., *Polymers and Resins*, D. Van Nostrand Co. Inc., New York, Toronto et Londres, 1959, page 194), la modification consistant à englober dans l'invention les fibres de cellulose en général n'a pas introduit un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. A cet égard, la requérante invoque notamment les Directives, C-VI, 5.6, dans la mesure où, selon elle, l'objet en question, en l'occurrence les fibres de cellulose autres que des fibres de cellulose naturelle, est, dans le contexte de l'invention, si familier à l'homme du métier que le fait de le mentionner peut de toute évidence être considéré comme un simple éclaircissement. La requérante prétend en outre que cette modification est admissible au regard du "test de la nouveauté" dont traitent les Directives C-VI, 5.4 et C-IV, 7.2.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Hauptantrag

2.1 Der Anspruch 1 nach dem Hauptantrag ist weitgehend von einer Kombination der Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 abgeleitet, die durch ihre offenbaren Funktionen erweitert worden sind. Er unterscheidet sich von dieser Kombination durch die Forderung nach "genügend beständigen, verstärkenden, hydrophilen, absorbierenden fasrigen Benetzungsmitteln, die das Gemisch durchziehen und damit die Teilchen auf dem Gitter binden ..., wobei die Benetzungsmittel Cellulosefasern aufweisen, deren Saugfähigkeit mit der natürlicher Cellulose im wesentlichen vergleichbar ist", während der ursprüngliche Anspruch 1 ein "Gemisch aus ... genügend natürlicher Cellulose" verlangte, "um die Teilchen auf dem Gitter festzuhalten". Zu diesem Aspekt der Änderung muß untersucht werden, ob das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt ist; die Änderung hat diesbezüglich hauptsächlich zur Folge, daß der Anspruch nunmehr neben natürlichen auch andere Cellulosefasern umfaßt.

2.2 Die Beschreibung und die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. Main request

2.1 Claim 1 according to the main request is derived largely from a combination of the features of original Claims 1 and 2, amplified in terms of their disclosed functions. It differs from said combination in requiring "sufficiently stable, reinforcing, hydrophilic, absorbant fibrous irrigators pervading said admixture to bind the particles on the grid ... wherein said irrigators comprise cellulose fibres having substantially comparable absorbency to that of natural cellulose" whereas original Claim 1 required a "mixture of ... sufficient natural cellulose to hold said particles in place on said grid." It is this aspect of the amendment which requires investigation as to whether the requirement of Article 123 (2) EPC is fulfilled and in this respect the most significant effect of the amendment is that the claim now embraces cellulose fibres other than natural cellulose fibres, in addition to natural cellulose fibres.

2.2 The description and claims as originally filed are wholly consistent in

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Requête principale

2.1 La revendication 1 selon la requête principale résulte dans une large mesure de la combinaison des caractéristiques énoncées dans les revendications 1 et 2 déposées à l'origine, tout en mentionnant de façon plus circonstanciée les fonctions divulguées. La différence par rapport à cette combinaison réside dans le fait qu'il est maintenant prévu d'utiliser des "irrigateurs fibreux stables et en quantité suffisante, à propriétés renforçantes, hydrophiles et absorbantes, qui traversent ledit mélange pour lier entre elles ces particules sur la grille ... lesdits irrigateurs comportant des fibres de cellulose dont le pouvoir absorbant est pratiquement comparable à celui de la cellulose naturelle" alors que, d'après la revendication 1 déposée à l'origine, il fallait "un mélange composé ... de suffisamment de cellulose naturelle pour maintenir lesdites particules en place sur la grille." C'est sous cet angle qu'il convient d'examiner si la modification respecte la condition énoncée à l'article 123(2) CBE; à cet égard, cette modification a pour conséquence essentielle que désormais, l'objet de la revendication peut englober, outre des fibres de cellulose naturelle, des fibres de cellulose autres que des fibres de cellulose naturelle.

2.2 La description et les revendications telles que déposées à l'origine

Fassung stimmen voll und ganz darin überein, daß sie sich nur auf natürliche Cellulosefasern beziehen; die einzige Ausnahme bildet die unter Nummer V zitierte Textpassage auf Seite 3, Zeilen 20 bis 24, die für sich genommen darauf hindeuten könnten, daß die Erfindung weder auf natürliche Cellulosefasern noch auf Cellulosefasern überhaupt beschränkt ist. Es muß jedoch der Inhalt der Anmeldung als Ganzes betrachtet und die Passage so ausgelegt werden, wie dies der Fachmann im Gesamtzusammenhang der Beschreibung tun würde. In der übrigen Beschreibung ist wiederholt von natürlichen Cellulosefasern die Rede; wo nur die Ausdrücke "Cellulosefasern" oder "Fasern" vorkommen, geht diesen eine eindeutige Bezugnahme auf natürliche Cellulosefasern voraus. Auch die Beispiele mit geeigneten Fasern auf Seite 7 beschränken sich auf natürliche Cellulosefasern (aus Holz gewonnene Cellulosefasern, Zeitungspapier und hochwertiges Filterpapier). Dementsprechend ist die Kammer der Auffassung, daß die obengenannte Erklärung auf Seite 3, Zeilen 20 bis 24 nur als eine allgemeine Feststellung über die Erfindung ausgelegt werden kann, die einer näheren Erläuterung bedarf, und nicht als Hinweis auf den Umfang der Erfindung.

Dem Argument der Beschwerdeführerin, die Verwendung des Wortes "comprehends" (umfaßt) auf Seite 3, Zeile 35 zeige, daß sich die anschließende Feststellung auf eine besondere Ausführungsart der Erfindung beziehe, die in der Textpassage auf Seite 3, Zeilen 20 bis 24 allgemein dargestellt sei, kann sich die Kammer nicht anschließen. Diese Passage muß vielmehr in Verbindung mit der auf Seite 3, Zeile 35 bis Seite 4, Zeile 6 gelesenen werden. Erstere stimmt jedoch mit den Ansprüchen darin überein, daß die Erfindung in der Nickel-Zink-Batterie liegt, während in der letzteren angegeben ist, daß die Erfindung eine Zinkelektrode umfaßt. Für den Leser, für den die Beschreibung bestimmt ist, scheint die Verwendung des Wortes "comprehends" mit der Änderung der Formulierung von "Batterie" in "Elektrode" einherzugehen; da er z. B. aus den Ansprüchen und der Bezeichnung der Erfindung weiß, daß die Erfindung in der Batterie besteht, wird er das Wort "comprehends" so auslegen, als habe es dieselbe Wirkung wie etwa die Formulierung "relates particularly to" ("bezieht sich insbesondere auf"). Außerdem ist die Formulierung "Zinkelektrode für eine alkalische Ni-Zn-Batterie mit einem im wesentlichen homogenen Gemisch aus zinkreichen Teilchen" (S. 3, Zeile 35 bis S. 4, Zeile 4) für den Durchschnittsfachmann lediglich eine ausführlichere Information über die auf Seite 3, Zeile 21 genannte Zinkelektrode. Daraus folgt, daß auch die "miteinander verflochtenen natürlichen Cellulosefasern" auf Seite 4, Zeilen 4 und 5 als nähere Information über die auf Seite 3, Zeile 24 genannten hydrophilen Fasern und nicht als ein Beispiel hierfür zu sehen sind. Dafür spricht auch, daß der Ausdruck "im wesentlichen frei von übli-

referring only to natural cellulose fibres, the one exception being the passage on page 3, lines 20 to 24 quoted in paragraph V, which, in isolation, might suggest that the invention is not limited to natural cellulose fibres, or even to cellulose fibres. However, it is the content of the application as a whole which has to be considered, and the passage has to be interpreted as it would be by the average skilled person in the context of the whole specification. The remainder of the description refers repeatedly to natural cellulose fibres and where only the expressions "cellulose fibres" or "fibres" are used there is a clear antecedent reference to natural cellulose fibres. The examples of suitable fibres on page 7 are also restricted to natural cellulose fibres (wood-based cellulose fibres, newsprint and high-grade filter paper). Accordingly, the Board is of the opinion that the above-mentioned statement on page 3, lines 20 to 24 can only be interpreted as a general statement about the invention, to be subsequently particularised, and not as giving any indication as to the scope of the invention.

The Appellant's argument that the use of the word "comprehends" on page 3, line 35 demonstrates that the statement following it relates to a particular embodiment of the invention, as set out in general terms in the passage on page 3, lines 20 to 24, cannot be followed. It is indeed necessary to read the passage on page 3, line 35 to page 4, line 6 in conjunction with that on page 3, lines 20 to 24. However, the latter is consistent with the claims in indicating that the invention resides in the nickel-zinc battery, whereas the former states that the invention comprehends a zinc electrode. For the reader to whom the description is addressed, the use of the word "comprehends" seems to be associated with the change in wording from battery to electrode, and since he knows, e.g. from the claims and the title, that the invention resides in the battery, he will interpret "comprehends" as having the same effect as wording such as "relates particularly to". Further the wording "zinc electrode for an alkaline, Ni-Zn battery comprising a substantially homogeneous mixture of zinc-rich particles (page 3, line 35 to page 4, line 4) is for the average skilled person merely more detailed information about the zinc electrode referred to on page 3, line 21. It follows that "entangled natural cellulose fibres" on page 4, lines 4, 5 is likewise to be seen as more detailed information about the hydrophilic fibres referred to on page 3, line 24 and not as an example thereof. This is corroborated by the repetition of "substantially free of customary binder materials" since there is clearly no question here of this feature being by way of example. Moreover, the average skilled person, reading the description, would attach

concordent entièrement en ce sens qu'il y est fait uniquement mention de fibres de cellulose naturelle, sauf dans le passage compris entre les lignes 20 et 24 de la page 3, cité au point V supra et qui, pris isolément, pourrait laisser croire que l'invention ne se limite pas aux fibres de cellulose naturelle, ni même aux fibres de cellulose en général. En tout état de cause, c'est le contenu de la demande dans son ensemble qu'il y a lieu de prendre en compte, et le passage en question doit être interprété comme le ferait l'homme du métier, c'est-à-dire en le replaçant dans le contexte de la demande tout entière. Dans le reste de la description, il est plusieurs fois fait référence à des fibres de cellulose naturelle et, là où ne figurent que les termes "fibres de cellulose" ou "fibres", il est clair, d'après ce qui précède, que c'est bien de fibres de cellulose naturelle qu'il s'agit. Dans la liste des exemples de fibres utilisables, fournie à la page 7, ne sont d'ailleurs citées que des fibres de cellulose naturelle (fibres de cellulose de bois, papier journal et papier-filtre de premier choix). La Chambre estime donc que le passage de la page 3, lignes 20 à 24 mentionné ci-dessus ne saurait être considéré comme autre chose qu'une déclaration générale au sujet de l'invention, qui introduit des explications plus détaillées fournies ensuite, et qu'il ne renseigne absolument pas sur la portée de l'invention.

Il n'est pas possible de suivre la requérante lorsqu'elle allègue que l'emploi, à la page 3, ligne 35, du verbe "comprend" prouve que l'énoncé introduit par ce verbe a trait à un mode de réalisation particulier de l'invention décrite de manière générale dans le passage qui figure entre les lignes 20 et 24 de la page 3. S'il est vrai qu'il convient de lire la demande en tenant compte du lien qui existe entre le passage allant de la ligne 35 de la page 3 à la ligne 6 de la page 4 et celui compris entre les lignes 20 et 24 de la page 3, il n'en demeure pas moins que ce dernier passage concorde avec les revendications dans la mesure où il indique que l'invention a pour objet un accumulateur nickel-zinc, le premier précisant en outre que l'invention comprend une électrode en zinc. Le lecteur auquel s'adresse la description pensera que l'emploi du verbe "comprend" résulte du fait que, de l'accumulateur proprement dit, on en arrive à l'électrode; et comme, ne serait-ce que d'après les revendications et le titre, il sait que l'objet de l'invention est un accumulateur, il interprétera ce verbe "comprend" comme ayant par exemple la même signification que "a trait particulièrement à". De plus, l'énoncé suivant: "électrode en zinc pour un accumulateur Ni-Zn alcalin comportant un mélange essentiellement homogène de particules riches en zinc" (page 3, ligne 35, à page 4, ligne 4) ne fait que fournir à l'homme du métier une information plus détaillée au sujet de l'électrode en zinc mentionnée page 3, ligne 21. De la même manière, l'expression "fibres de cellulose naturelle entremêlées", qui figure aux lignes 4 et 5 de la page 4, sera censée apporter un supplément d'information au sujet des

chen Bindemitteln" wiederholt wird, da dieses Merkmal fraglos nicht als Beispiel angegeben wird. Außerdem würde der Fachmann beim Durchlesen der Beschreibung der wiederholten Bezugnahme auf "natürliche Cellulosefasern" in den folgenden Zeilen mehr Bedeutung beimessen als der-möglichen Auslegung von "comprehends".

Dem Durchschnittsfachmann liegt somit keine ausdrückliche Angabe darüber vor, daß die Zinkelektrode andere als natürliche Cellulosefasern enthalten könnte.

2.3 Die Kammer kann auch die Argumentation der Beschwerdeführerin nicht gelten lassen, mit der diese zu beweisen versucht, daß der Fachmann der ausdrücklichen Lehre der ursprünglichen Anmeldung implizit entnehmen könne, daß Fasern, die ähnlich strukturiert seien wie natürliche Cellulose und eine vergleichbare Benetzungsfähigkeit aufwiesen, genauso gut verwendet werden könnten wie natürliche Cellulosefasern und deshalb in den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung aufgenommen werden sollten. Die Beschreibung enthält vier Bezugnahmen auf die Benetzung, nämlich auf Seite 3, Zeilen 26 und 27 ("diese ... Fasern benetzen das aktive Material"), auf Seite 4, Zeilen 18 und 19 ("die Wasseraufnahmefähigkeit der Fasern benetzt das aktive Material mit dem Elektrolyten"), auf Seite 6, Zeilen 4 und 5 im Zusammenhang mit der Benetzung (von Zink, das als Calciumzinkat eingelagert ist) durch die Cellulosefasern und auf Seite 7, Zeilen 1 bis 3 ("Bindemittel ..., deren Menge allerdings nicht so groß sein darf, daß die Fähigkeit der Cellulose zur Benetzung der Elektrode beeinträchtigt wird"). In keiner dieser Bezugnahmen ist für die Benetzungsfähigkeit natürlicher Cellulosefasern ein Maß angegeben, das als Kriterium für die Eignung alternativer Fasern dienen könnte; somit liegt diesbezüglich keine implizite Lehre und damit keine Analogie zu dem von der Beschwerdeführerin genannten Beispiel aus den Richtlinien C-IV, 7.2 vor, bei dem es um Gummi bzw. elastisches Material geht. Der Beschreibung ist explizit zu entnehmen, daß Zinkelektroden, die natürliche Cellulosefasern enthalten, auch nach mehreren Zyklen ihr Kapazitäts- und Leistungsniveau überdurchschnittlich gut halten (S.4, Zeilen 9 bis 11) und daß sich nicht genau erklären läßt, nach welchem Mechanismus die natürlichen Cellulosefasern die zinkreichen Teilchen zusammenhalten und das Kapazitäts- und Leistungsniveau aufrechterhalten (S. 4, Zeilen 12 bis 15), obwohl ein denkbarer Mechanismus angegeben wird. Sollte in der Beschreibung als Ganzes und insbesondere auf Seite 3, Zeile 35 bis Seite 5, Zeile 3 implizit eine Lehre enthalten sein, so diejenige, daß die "Natürlichkeit" der natürlichen Cellulosefasern und nicht ihre Benetzungsfähigkeit zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterie bei hohem Kapazitäts- und Leistungsniveau führt, und zwar insbe-

more weight to the repeated references to "natural cellulose fibres" in the following lines than to the possible meaning of "comprehends".

For the average skilled person there is therefore no explicit indication that the zinc electrode might contain cellulose fibres other than natural cellulose fibres.

2.3 The Board also cannot accept the Appellant's arguments which seek to prove that from the explicit teaching of the original application, it is implicit for the average skilled person that fibres structurally similar to natural cellulose fibres and having comparable irrigateability, that is, ability to irrigate, would perform as well as natural cellulose fibres and should therefore be included in the content of the original application. The description contains four references to irrigation, namely, page 3, lines 26, 27 ("said... fibres irrigate the active material"), page 4, lines 18, 19 ("the fibres' hydrophilicity irrigates the active material with electrolyte"), page 6, lines 4, 5, referring to irrigation (of zinc trapped as calcium zinkate) with the cellulose fibres and page 7, lines 1 to 3 ("binders ... not in such quantity as to reduce the effectiveness of the cellulose in irrigating the electrode"). None of these discloses a degree of irrigateability of natural cellulose fibres which would provide a criterion for suitability of alternative fibres, therefore there is no implicit teaching in this respect and there is, thus, no analogy to the rubber/elastomeric material example given in the Guidelines for Examination C-IV.7.2 referred to by the Appellant. What is explicit is that zinc electrodes containing natural cellulose fibres have demonstrated superior capacity and power retention after prolonged cycling (page 4, lines 9 to 11) and that the precise mechanism by which the natural cellulose fibre holds the zinc-rich particles together and maintains capacity and power levels is not completely understood (page 4, lines 12 to 15), although a possible mechanism is suggested. If there is an implicit teaching in the specification as a whole, in particular from page 3, line 35 to page 5, line 3, it is that it is the "naturalness" of the natural cellulose fibres and not their irrigateability which results in the prolonged battery life at high capacity and power levels, particularly when combined with calcium oxide or hydroxide particles.

fibres hydrophiles mentionnées page 3, ligne 24, et non constituer un exemple de ces dernières. Cela est confirmé par l'insertion répétée de l'indication "pratiquement sans aucun des liants habituels", car il est clair ici que cette caractéristique n'apas valeur d'exemple. De surcroît, en lisant la description, l'homme du métier attachera plus d'importance à l'expression "fibres de cellulose naturelle", qui apparaît à plusieurs reprises dans la suite du texte, qu'au sens possible du verbe "comprend".

Donc, pour l'homme du métier, rien n'indique explicitement que l'électrode en zinc pourrait contenir des fibres de cellulose autres que des fibres de cellulose naturelle.

2.3 La Chambre ne saurait non plus se laisser convaincre par la requérante lorsque celle-ci affirme que, de l'enseignement contenu sous forme explicite dans la demande telle que déposée, l'homme du métier déduit comme indication implicite que des fibres ayant une structure semblable à celle des fibres de cellulose naturelle et une aptitude à irriguer comparable permettraient d'obtenir les mêmes résultats, et que, par conséquent, de telles fibres doivent faire partie du contenu de la demande telle que déposée. La question de l'irrigation est évoquée à quatre reprises dans la description, à savoir page 3, lignes 26 et 27 ("lesdites... fibres irriguent la matière active"); page 4, lignes 18 et 19 ("les fibres, du fait de leurs propriétés hydrophiles, assurent l'irrigation de la matière active par l'électrolyte"); page 6, lignes 4 et 5, à propos du rôle des fibres de cellulose dans l'irrigation (du zinc sous forme de zinkate de calcium); page 7, lignes 1 à 3 ("des liants ... pas dans une quantité de nature à diminuer l'aptitude de la cellulose à irriguer l'électrode"). Aucun de ces passages n'indique avec précision quelle doit être l'aptitude à irriguer des fibres de cellulose naturelle, ce qui pourrait alors servir de critère pour le choix d'autres fibres; aussi ne peut-on pas parler à cet égard d'indication implicite, et il n'existe donc pas d'analogie avec l'exemple du caoutchouc/elastomère cité dans les Directives relatives à l'examen C-IV.7.2, qu'invoque la requérante. Ce qui est dit explicitement, c'est que les électrodes de zinc contenant des fibres de cellulose naturelle se sont révélées avoir un meilleur rendement et assurer une meilleure conservation de capacité après un cycle prolongé (page 4, lignes 9 à 11) et que le mécanisme exact par lequel les fibres de cellulose naturelle pourvoient à la cohésion des particules riches en zinc et à la conservation des niveaux de rendement et de capacité n'est pas complètement compris (page 4, lignes 12 à 15), bien que soit suggérée une possibilité d'explication. Pour ce qui est d'un enseignement implicite, il faut dire que le seul qui soit susceptible de se dégager de la demande considérée dans son ensemble, et plus particulièrement de la partie comprise entre la ligne 35, page 3 et la ligne 3, page 5, est que c'est le caractère "naturel" des fibres de cellulose naturelle, et non pas leur aptitude à irriguer qui contribue à accroître la

sondere dann, wenn sie mit Calciumoxid- oder -hydroxid-Teilchen kombiniert werden.

2.4 Das weitere Argument der Beschwerdeführerin, daß die ursprüngliche Anmeldung für einen Gattungsanspruch auf Cellulosefasern neuheitsschädlich wäre, beruht auf einer falschen Anwendung der Neuheitsprüfung zur Feststellung der Zulässigkeit einer Änderung. Andernfalls hätte dies zur Folge, daß Änderungen, die eine Verallgemeinerung oder Auslassung eines Merkmals beinhalten, in jedem Fall zulässig wären. Die Prüfung auf eine Erweiterung entspricht der Neuheitsprüfung nur insoweit, als bei beiden festgestellt werden muß, ob sich aus dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung oder in einer Vorveröffentlichung Offenbarten Informationen unmittelbar und eindeutig ableiten lassen. Demnach ist eine Änderung nicht zulässig, wenn die daraus resultierende Änderung des Inhalts der Anmeldung oder - anders ausgedrückt - der durch die Änderung entstandene Gegenstand gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung neu ist oder wenn - unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet - die Änderung des Inhalts für einen hypothetischen künftigen Anspruch neuheitsschädlich wäre, der ursprüngliche Inhalt hingegen nicht. Wichtig ist dabei, daß die Änderung des Inhalts geprüft wird, d. h. der geänderte Inhalt abzüglich des ursprünglichen Inhalts; diese Prüfung ist somit auch auf Änderungen durch Verallgemeinerung oder Auslassung eines Merkmals anwendbar.

"Neuheitsprüfung" bedeutet also, daß bei der Prüfung der Neuheit und der Prüfung auf Zulässigkeit von Änderungen derselbe Maßstab anzulegen ist.

2.5 Im vorliegenden Fall kann der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag entweder als Verallgemeinerung (Änderung von natürlichen Cellulosefasern in Cellulosefasern im allgemeinen) oder als Auslassung eines Merkmals (natürlich) angesehen werden. In beiden Fällen ergeben sich als Gegenstand andere als natürliche Cellulosefasern; dieser Gegenstand ist gegenüber dem ursprünglichen Inhalt der Anmeldung neu, weil - wie unter Nr. 2.2 und 2.3 dargelegt - andere als natürliche Cellulosefasern weder explizit noch implizit offenbart sind. Außerdem würde ein künftiger Anspruch auf Cellulosefasern, der natürliche Cellulosefasern ausschließt, durch den durch die Änderung entstandenen Gegenstand vorweggenommen, durch die ursprüngliche Anwendung jedoch nicht.

2.4 The Appellant's further argument, that the original application could properly be cited against the novelty of a more generic claim to cellulose fibres, is based on incorrect application of the novelty test for allowability of an amendment. Otherwise it would follow that amendments involving a generalisation or the omission of a feature would always be allowable. The test for additional subject-matter corresponds to the test for novelty only insofar as both require assessment of whether or not information is directly and unambiguously derivable from that previously presented, in the originally filed application or in a prior document respectively. It follows that an amendment is not allowable if the resulting change in content of the application, in other words the subject-matter generated by the amendment, is novel when compared with the content of the original application or, looked at another way, if the said change in content would be novelty-destroying for a hypothetical future claim when the original content would not be. It is important that it is the change in content which is tested, that is, the amended content minus the original content, so that the test is applicable also to amendment by generalisation or omission of a feature.

Thus what "novelty test" really means is that the same standard should apply when examining novelty or allowability of amendments.

2.5 In the present case, the subject-matter of Claim 1 according to the main request can be seen either as a generalisation (natural cellulose fibres to cellulose fibres in general) or omission of a feature (natural). In either case the subject-matter generated is cellulose fibres other than natural cellulose fibres, and this subject-matter is novel when compared with the original content of the application, because as demonstrated in paragraphs 2.2 and 2.3 above, cellulose fibres other than natural cellulose fibres are neither explicitly nor implicitly disclosed. Moreover, a future claim to cellulose fibres but disclaiming natural cellulose fibres would be anticipated by the subject-matter generated by the amendment but not by the original application.

durée de vie des accumulateurs électriques à des niveaux de rendement et de capacité élevés, notamment lorsqu'elles sont combinées avec des particules d'oxyde ou d'hydroxyde de calcium.

2.4 L'argument qu'avance encore la requérante, selon lequel la demande telle que déposée pourrait à juste titre être citée comme détruisant la nouveauté de l'objet d'une revendication plus générale relative à des fibres de cellulose, se fonde sur une application erronée du "test de la nouveauté" (en anglais "novelty test") aux fins d'apprécier l'admissibilité d'une modification. S'il en était autrement, l'on pourrait déduire que les modifications conduisant à une généralisation ou à la suppression d'une caractéristique sont toujours admissibles. L'examen visant à déterminer s'il y a extension de l'objet de la demande ne correspond à l'examen de nouveauté que dans la mesure où, dans les deux cas, il faut vérifier si une information dérive ou non directement et sans aucune équivoque de celles déjà contenues dans un document, à savoir respectivement la demande telle qu'elle a été déposée ou un document de l'état de la technique. Il s'ensuit qu'une modification n'est pas admissible si le changement de contenu de la demande qui en résulte, c'est-à-dire si l'objet généré par la modification est nouveau par rapport au contenu de la demande telle que déposée ou, en d'autres termes, si le changement de contenu est susceptible de détruire la nouveauté d'une éventuelle revendication produite postérieurement, alors que le contenu originel ne la détruirait pas. Ce qu'il importe d'examiner, c'est le changement de contenu, c'est-à-dire le contenu modifié moins le contenu initial, et, dans ces conditions, ce "test de la nouveauté" est applicable également à des modifications conduisant à une généralisation ou à la suppression d'une caractéristique.

Aussi, par "test de la nouveauté", faut-il entendre en fait que la détermination de la nouveauté et l'appréciation de l'admissibilité d'une modification doivent obéir aux mêmes critères.

2.5 Dans la présente espèce, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale peut être considéré comme le résultat soit d'une généralisation (passage des fibres de cellulose naturelle aux fibres de cellulose en général), soit de la suppression d'une caractéristique (cellulose naturelle). Dans l'un et l'autre cas, l'objet généré par la modification, à savoir des fibres de cellulose autres que des fibres de cellulose naturelle, est nouveau par rapport au contenu initial de la demande puisque, comme cela a été démontré plus haut aux points 2.2 et 2.3, celle-ci ne fait nullement référence, que ce soit explicitement ou implicitement, à des fibres de cellulose autres que les fibres de cellulose naturelle. Par ailleurs, la nouveauté d'une revendication produite ultérieurement et se rapportant à des fibres de cellulose, à l'exclusion des fibres de cellulose naturelle, serait affectée non pas par le contenu de la demande telle que déposée, mais par l'objet généré par la modification.

2.6 Anspruch 1 nach dem Hauptantrag enthält auch die Einschränkung, daß die Saugfähigkeit der Cellulosefasern mit der natürlicher Cellulose im wesentlichen vergleichbar sein muß. Diese Einschränkung ändert nichts an der Schlußfolgerung, daß die Änderung von "natürlichen Cellulosefasern" in "Cellulosefasern" gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt, weil sie andere als natürliche Cellulosefasern nicht ausschließt. Außerdem scheint die Einschränkung selbst eine Erweiterung zu sein, weil in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen über die Saugfähigkeit der Fasern nichts ausgesagt wird. Dieser Einwand würde sich auch dann stellen, wenn man gelten ließe, daß die Saugfähigkeit einer Faser, gemessen an ihrer Feuchtigkeitsabgabe, ein- wie von der Beschwerdeführerin behauptet - Indiz für ihre Benetzungsfähigkeit ist, weil, wie unter Nummer 2.3 dargelegt, die ursprüngliche Anmeldung kein Maß für die Benetzungsfähigkeit und damit möglicherweise auch die Saugfähigkeit natürlicher Cellulosefasern offenbart hat, das ein Kriterium für die Eignung alternativer Cellulosefasern bieten könnte.

2.7 Der Hauptantrag muß deshalb zurückgewiesen werden.

3. Erster Hilfsantrag

3.1 Auch in Anspruch 1 dieses Antrags werden "natürliche Cellulosefasern" durch "Cellulosefasern" ersetzt. Die Cellulosefasern sollen anstelle der Saugkraft eine Benetzungsfähigkeit aufweisen, die der natürlicher Cellulose zumindest im wesentlichen gleichkommt. Dementsprechend gelten für diesen Anspruch dieselben Überlegungen wie für den des Hauptantrags.

3.2 Der erste Hilfsantrag muß daher ebenfalls zurückgewiesen werden.

4. Zweiter Hilfsantrag

4.1 Der Anspruch 1 nach diesem Antrag ist auf natürliche Cellulosefasern beschränkt. Die übrigen Merkmale des Anspruchs werden größtenteils durch die ursprüngliche Offenbarung gestützt, so daß nur das Wort "innig" in dem Ausdruck "innig vermischt" zu beanstanden ist. Dieses Wort erscheint in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht und scheint auf einen Einwand der Prüfungsabteilung gegen das Wort "homogen" im ursprünglichen Anspruch 1 hin aufgenommen worden zu sein. Die Kammer sieht keine Veranlassung zu einer Beanstandung des Ausdrucks "im wesentlichen homogen", der auf Seite 4, Zeile 2 der ursprünglichen Beschreibung vorkommt und deshalb wieder an die Stelle des Wortes "innig" gesetzt werden sollte. Mit dieser Änderung erfüllt Anspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ. Der Anspruch ent-

2.6 Claim 1, according to the main request, also contains the limitation that the cellulose fibres have substantially comparable absorbency to that of natural cellulose. This limitation has no effect on the conclusion that the amendment substituting "cellulose fibres" for "natural cellulose fibres" contravenes Article 123(2) EPC, because it does not exclude all cellulose fibres which are not natural cellulose fibres. Moreover, the limitation itself appears to constitute added subject-matter, because the original application documents made no mention of the absorbency of the fibres. Even if it could be accepted that a fibre's absorbency as measured by its moisture regain reflected its ability to irrigate as argued by the Appellant the objection would still arise because as shown in paragraph 2.3 above the original application did not disclose a degree of irrigateability, and therefore, possibly, of absorbency of natural cellulose fibres, which would provide a criterion for the suitability of alternative cellulose fibres.

2.7 The main request has therefore to be refused.

3. First subsidiary request

3.1 In Claim 1 according to this request "cellulose fibres" is again substituted for "natural cellulose fibres". The cellulose fibres are required to have an irrigateability, instead of an absorbency, at least substantially equal to that of natural cellulose. Accordingly, the same considerations apply to this claim as to that of the main request.

3.2 The first subsidiary request must therefore also be refused.

4. Second subsidiary request

4.1 Claim 1 according to this request is limited to natural cellulose fibres. The remaining features of the claim are for the most part supported by the original disclosure, objection arising only in respect of the word "intimate" in the expression "in intimate admixture". This word does not appear in the application as filed and would seem to have been introduced in response to an objection by the Examining Division to the word "homogeneous" in original Claim 1. The Board can see no objection to the expression "substantially homogeneous" as is used on page 4, line 2 of the original description, which expression is therefore to be substituted for "intimate". With this amendment, Claim 1, according to the second subsidiary request, fulfils the requirements of Article 123(2) EPC. The claim also complies with Article 84 EPC. Claims 2 and 3 according to the second sub-

2.6 La revendication 1 selon la requête principale contient d'autre part une limitation, en ce sens que le pouvoir absorbant des fibres de cellulose doit être pratiquement comparable à celui de la cellulose naturelle. Malgré cela, force est de constater que le fait de remplacer "fibres de cellulose naturelle" par "fibres de cellulose" constitue une modification non conforme à l'article 123(2) CBE, car toutes les fibres de cellulose autres que les fibres de cellulose naturelle ne sont pas ainsi exclues pour autant. De plus, il semble que cette limitation entraîne elle-même une extension de l'objet de la demande dans la mesure où il n'était nullement fait état du pouvoir absorbant des fibres dans les pièces de la demande telle que déposée. Cette objection resterait valable même si l'on acceptait l'argument de la requérante, selon lequel le pouvoir absorbant d'une fibre, dont la mesure est donnée par sa reprise en humidité, reflète son aptitude à irriguer; en effet, comme indiqué ci-dessus au point 2.3, la demande telle que déposée ne mentionnait pas avec précision quelle doit être l'aptitude à irriguer des fibres de cellulose naturelle et donc, le cas échéant, leur pouvoir absorbant, qui pourrait servir de critère pour le choix d'autres fibres de cellulose.

2.7 Il convient donc de rejeter la requête principale.

3. Première requête subsidiaire

3.1 Dans la revendication 1 telle qu'énoncée dans cette requête, il y a de nouveau eu substitution de "fibres de cellulose naturelle" par "fibres de cellulose". Cette fois, c'est l'aptitude à irriguer des fibres - précédemment leur pouvoir absorbant - qui y est mentionnée comme devant être au moins pratiquement égale à celle de la cellulose naturelle. Ce qui a déjà été dit à propos de la requête principale vaut donc également pour cette revendication.

3.2 Par conséquent, il convient aussi de rejeter la première requête subsidiaire.

4. Seconde requête subsidiaire

4.1 Dans la revendication 1 selon cette requête, il n'est fait mention que de fibres de cellulose naturelle. La plupart des autres caractéristiques qui y sont énoncées se fondent sur la description initiale; la seule objection à soulever concerne l'emploi de l'expression "intimate mixture" ("étroitement unies à ... pour former un mélange"), qui n'apparaissait pas dans la demande telle que déposée et qui semble avoir été introduite pour tenir compte d'une critique que la division d'examen avait émise à l'encontre de l'utilisation de l'adjectif "homogeneous" ("homogène") figurant dans la revendication déposée à l'origine. La Chambre ne voit pas d'objection à l'emploi de l'expression "substantially homogeneous" ("pratiquement homogène"), qui figure à la page 4 de la description initiale, ligne 2, et qu'il convient donc de substituer à "intimate" ("étroitement

spricht ferner Artikel 84 EPÜ. Die Ansprüche 2 und 3 nach dem zweiten Hilfsantrag sind als von Anspruch 1 abhängige Ansprüche gewählbar. Der terminologischen Einheitlichkeit halber ist in Anspruch 2 das Wort "mixture" in Zeile 31 in "admixture" zu ändern.

subsidiary request are allowable as claims dependent on Claim 1. However, for consistency in terminology, in Claim 2 "mixture" on line 31 is to be amended to "admixture".

unies..."). Ainsi modifiée, la revendication 1 selon la seconde requête subsidiaire satisfait aux conditions de l'article 123(2) CBE. Elle est également conforme à l'article 84 CBE. Les revendications 2 et 3 selon la seconde requête subsidiaire sont à leur tour admissibles, en tant que revendications dépendantes de la revendication 1. Toutefois, pour garder l'unité de la terminologie, il convient, dans le texte anglais de la revendication 2, ligne 31, de remplacer le mot "mixture" par "admixture" (le "mélange" évoqué ci-dessus).

5. Die Prüfungsabteilung hat in ihrem Bescheid vom 18.1.1983 angegeben, daß der Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs, der dem Anspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag vom Umfang her im wesentlichen entspricht, erfinderische Tätigkeit aufweisen würde. Die Kammer sieht keinen Grund, von der Feststellung der Prüfungsabteilung in dieser Hinsicht abzugehen. Die neueste Fassung der Beschreibung, d.h. die am 3.11.1982 eingegangenen Seiten 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 und 13 und die am 5.3.1983 eingegangenen Seiten 1, 2, 4, 7 und 11, ist jedoch an die gewählbaren Ansprüche noch nicht angepaßt worden. Dementsprechend hat die Kammer beschlossen, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

5. The Examining Division, in its communication of 18 January 1983 indicated that the subject-matter of an independent claim, substantially of the scope of Claim 1 according to the second auxiliary request, would involve an inventive step. The Board sees no reason to deviate from the Examining Division's assessment in this respect. However, the most recently filed version of the description, that is, pages 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 and 13 received on 3 November 1982 and 1, 2, 4, 7 and 11 received 5 March 1983, is not adapted to the allowable claims. Accordingly, the Board has decided to exercise its power under Article 111(1) EPC to remit the case to the Examining Division for further prosecution.

5. Dans sa notification du 18 janvier 1983, la division d'examen avait indiqué que la demande contenait une revendication indépendante - ayant pratiquement la même portée que la revendication 1 selon la seconde requête subsidiaire - dont l'objet impliquerait une activité inventive. La Chambre ne voit aucune raison de ne pas partager sur ce point l'avis de la division d'examen. Toutefois, la version la plus récente de la description, qui se compose des pages 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 et 13, reçues le 3 novembre 1982 et des pages 1, 2, 4, 7 et 11, reçues le 5 mars 1983, ne correspond pas aux revendications admissibles. C'est pourquoi la Chambre, usant de la possibilité prévue à l'article 111(1) CBE, a décidé de renvoyer l'affaire devant la division d'examen pour suite à donner.

6. Angesichts dessen wird die von der Beschwerdeführerin unter bestimmten Bedingungen beantragte mündliche Verhandlung hinfällig.

6. In view of the foregoing, the appointment of Oral Proceedings as conditionally requested by the Appellant becomes unnecessary.

6. Dans ces conditions, la tenue d'une procédure orale, demandée sous réserve par la requérante, devient inutile.

7. Die Kammer hat den Verlauf, den das Verfahren vor der Prüfungsabteilung genommen hat, anhand der Akten sorgfältig geprüft und konnte keinen Verfahrensmangel, geschweige denn einen "wesentlichen", als Voraussetzung für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ feststellen; auch hat die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht begründet.

7. Having carefully studied the course of the procedure before the Examining Division as evidence by the file, the Board could not find any procedural violation, much less a "substantial" violation as is a prerequisite for reimbursement of appeal fees under Rule 67 EPC, nor did the Appellant give any reasons for this request for reimbursement.

7. Ayant soigneusement examiné au vu du contenu du dossier le déroulement de la procédure devant la division d'examen, la Chambre n'a pu constater de vice de procédure, et encore moins de vice "substantiel" dont, d'après la règle 67 CBE, l'existence est une condition préalable au remboursement de la taxe de recours; la requérante n'avait d'ailleurs pas motivé sa requête à cet égard.

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen wird entschieden:

For these reasons, it is decided that:

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1. The decision under appeal is set aside.

1. La décision attaquée est annulée.

2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der am 10.1.1985 als Alternative Nr. 2 eingereichten Ansprüche 1 bis 3 mit folgenden Änderungen ein Patent zu erteilen:

2. The case is remitted to the Examining Division with the order to grant a patent on the basis of Claims 1 to 3 received 10 January 1985 and designated alternative No. 2, amended as follows:

2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen avec instruction de délivrer un brevet sur la base des revendications 1 à 3 reçues le 10 janvier 1985 et désignées comme "variante n° 2", compte tenu des modifications suivantes à apporter au texte anglais:

Anspruch 1, Zeile 7 - "intimate" ("intimig") wird in "substantially homogeneous" ("im wesentlichen homogen") geändert.

Claim 1, line 7 - "intimate" is amended to "substantially homogeneous"

revendication 1, ligne 7 - remplacer "intimate" par "substantially homogeneous";

Anspruch 1, Zeile 12 - die Schreibweise von "entanglement" wird berichtigt.

Claim 1, line 12 - spelling of "entanglement" is corrected.

revendication 1, ligne 12 - écrire le mot "entanglement" avec son orthographe correcte;

Anspruch 2, Zeile 31 - "mixture" wird in "admixture" geändert; die Beschreibung wird an die geänderten Ansprüche angepaßt.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Claim 2, line 31 - "mixture" is amended to "admixture"; and a description adapted to the amended claims.

3. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

revendication 2, ligne 31 - remplacer "mixture" par "admixture"; adapter la description aux revendications modifiées.

3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 9. Januar 1989 T 139/87 - 3.2.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: C. T. Wilson
F. Benussi

Anmelder: Bendix France
Stichwort: Reglerventil/BENDIX

Artikel: 109 (1) EPÜ
Schlagwort: "Abhilfe"

Leitsätze

I. Die Beschwerde eines europäischen Patentanmelders muß als begründet im Sinne des Artikels 109(1) EPÜ angesehen werden, wenn gleichzeitig Änderungen zur Anmeldung eingereicht werden, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen.

II. In diesem Fall **muß** das Organ, das die angefochtene Entscheidung getroffen hat, (entgegen den Prüfungsrichtlinien, Teil E, XI-7¹⁾ der Beschwerde abhelfen. Andere Mängel, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, stehen der Abhilfe nicht entgegen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 24. März 1983 eingereichte und unter der Nummer 0 091 348 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 83 400 619.9 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 9. Dezember 1986 zurückgewiesen.

II. In ihrer Entscheidung stellte die Prüfungsabteilung zu dem am 28. Mai 1986 eingegangenen Anspruch 1 fest, daß dieser den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht entspreche.

In der Begründung wies die Prüfungsabteilung darauf hin, daß die Streichung der Merkmale, die den dritten Schieber, den dritten Hohlraum und die dritte Drosselstelle des Anspruchs 1 betrafen, eine unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ) darstelle, da der ursprüngliche Anspruch 1 in der veröffentlichten Fassung diese Merkmale noch enthalten habe.

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 9 January 1989 T 139/87 - 3.2.1 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel
Members: C.T. Wilson
F. Benussi

Applicant: Bendix France
Headword: Governor valve/BENDIX

Article: 109(1) EPC
Keyword: "Interlocutory revision"

Headnote

I. An appeal by an applicant for a European patent is to be considered well founded within the meaning of Article 109(1) EPC if simultaneously amendments to the application are submitted which clearly meet the objections on which the contested decision relies.

II. In this case, the department that issued the contested decision **must** rectify that decision (contrary to the Guidelines E-XI, 7¹⁾). Irregularities other than those that gave rise to the contested decision do not preclude rectification of the decision.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 83 400 619.9, filed on 24 March 1983 and published under No. 0091 348, was refused by decision of the Examining Division on 9 December 1986.

II. In its decision the Examining Division considered Claim 1 received on 28 May 1986 and ruled that it did not fulfil the requirements of Article 123 (2) EPC.

In the statement of grounds the Examining Division pointed out that the omission of the features of the third slide, the third cavity and the third throttle in Claim 1 amounted to an inadmissible amendment (Article 123 (2)), the original Claim 1 as published having contained these features.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 9 janvier 1989 T 139/87 - 3.2.1 (Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: F. Gumbel
Membres: C.T. Wilson
F. Benussi

Demandeur: Bendix France
Référéncé: Valve de régulation/BENDIX

Article: 109 (1) CBE
Mot clé: "Révision préjudicielle"

Sommaire

I. Le recours par un demandeur de brevet européen doit être considéré comme fondé au sens de l'article 109 (1) CBE, s'il est présenté simultanément des modifications à la demande qui rendent clairement sans objet les objections sur lesquelles la décision attaquée est basée.

II. Dans ce cas, l'instance qui a rendu la décision attaquée est **tenue** de faire droit au recours en procédant à la révision préjudicielle (contrairement aux Directives E-XI, 7¹⁾). Des irrégularités autres que celles qui ont fait l'objet de la décision attaquée ne s'opposent pas à la révision préjudicielle.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 83 400 619.9 déposée le 24 mars 1983 et publiée sous le numéro 0 091 348 a été rejetée par décision de la Division d'examen du 9 décembre 1986.

II. Dans sa décision, la Division d'examen a pris en considération la revendication 1 reçue le 28 mai 1986 et a statué que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(2) de la CBE.

Dans l'exposé des motifs, la Division d'examen souligne que l'omission des caractéristiques concernant le troisième tiroir, la troisième cavité et le troisième étranglement de la revendication 1 réalisait une modification inadmissible (Article 123(2)), alors que la revendication 1 initiale, telle que publiée, contenait encore ces caractéristiques.

¹⁾ Eine entsprechende Änderung der Richtlinien ist bei der nächsten Herausgabe von Ergänzungsblättern zu den Richtlinien beabsichtigt.

¹⁾ The Guidelines are to be amended as appropriate and the changes will be published in the next issue of supplementary pages.

¹⁾ Il est envisagé de modifier les Directives en ce sens lors de la prochaine publication de nouvelles pages à insérer dans les Directives.

Sie teilte der Anmelderin ferner mit, daß sie gegen die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit nichts einzuwenden habe, so daß ein Verfahren nach Artikel 109 möglich wäre.

In bezug auf die Abgrenzung gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, daß der Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung gewährbar wäre, wenn er richtig abgegrenzt würde. Sie bestche jedoch bei Anspruch 1 nicht auf der zweiseitigen Anspruchsform.

III. Am 10. Februar 1987 legte die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und reichte die Beschwerdebegründung rechtzeitig nach.

In der Beschwerdeschrift beantragt sie

i) die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage eines mit der Beschwerdeschrift eingereichten neuen Anspruchs 1, der dem ursprünglich eingereichten genau entspricht, sowie

ii) die Aufhebung der Zurückweisungsentscheidung.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die in der derzeitigen Fassung des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale waren bereits Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 1 und durch die Beschreibung gestützt (Art. 84 EPU). Der Gegenstand des Anspruchs 1 geht daher nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus (Art. 123 (2) EPU).

3. Die Beschwerdeführerin hat somit Änderungen vorgenommen, die den einzigen Einwand, auf den sich die Zurückweisungsentscheidung stützt und den die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung angegeben hat, völlig ausräumen.

4. Infolgedessen ist die Beschwerde begründet, und die Prüfungsabteilung hätte ihr aufgrund von Artikel 109 (1) EPU behelfen müssen.

Die Kammer kann sich der in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (Teil E, Kapitel XI, Ziffer 7, letzter Absatz) vertretenen Auffassung nicht anschließen, daß einer Beschwerde nur dann abgeholfen werden kann, wenn die Anmeldung alle (s. deutsche und englische Fassung) Anforderungen des EPU erfüllt.

For information it also referred to the fact that it had not objected to the novelty and inventive step and had found that a procedure according to Article 109 would thus be possible.

On the question of delimitation from the nearest prior art, the Examining Division had been of the opinion that Claim 1 as originally filed would be acceptable provided it were correctly delimited. However, the Examining Division would not insist on Claim 1 being subdivided into two parts.

III. The appellant filed an appeal against this decision on 10 February 1987, paying the fee for appeal and submitting a statement of grounds in good time.

In the statement of grounds for appeal the appellant:

(i) asked that a European patent be granted on the basis of a new Claim 1 as contained in the statement and corresponding exactly to that originally filed, and

(ii) expressed the view that under these circumstances the decision refusing the application should be set aside.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. The features mentioned in the present version of Claim 1 were already the subject of the original Claim 1 and were supported by the description (Article 84 EPC). The subject-matter of Claim 1 does not therefore extend beyond the content of the application as originally filed (Article 123 (2) EPC).

3. The appellant has therefore made amendments which fully meet the only objection on which the refusal of the application is based and notified by the Examining Division in the contested decision.

4. Consequently the appeal is well founded and the Examining Division ought to have rectified its decision pursuant to Article 109 (1) EPC.

The Board is unable to agree with the position expressed in the Guidelines for Examination in the European Patent Office (Part E, Chapter XI, 7, final paragraph) according to which interlocutory revision may take place only where the application fulfils all (see English or German version) the requirements of the EPC.

A titre d'information, elle a fait référence aussi au fait qu'elle n'a pas soulevé d'objection contre la nouveauté et l'activité inventive et a constaté qu'une procédure selon l'article 109 serait donc possible.

En ce qui concerne la question de la délimitation vis-à-vis de l'état de la technique le plus proche, la Division d'examen a été d'avis que la revendication 1 telle que déposée initialement serait acceptable à supposer qu'elle soit délimitée correctement. Cependant, la Division d'examen n'insisterait pas sur la subdivision en deux parties de la revendication 1.

III. Le 10 février 1987, le requérant a introduit un recours contre cette décision, en acquittant la taxe de recours et exposant ses motifs dans un mémoire en temps utile.

Dans le mémoire de recours, le requérant:

i) demande la délivrance d'un brevet européen sur la base d'une nouvelle revendication 1 figurant dans le mémoire et correspondant exactement à celle déposée initialement et

ii) estime que, dans ces conditions, la décision de rejet doit être annulée.

Motif de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Les caractéristiques indiquées dans la version actuelle de la revendication 1 faisaient déjà l'objet de la revendication 1 initiale et elles étaient appuyées par la description (article 84 de la CBE). L'objet de la revendication 1 ne va donc pas au-delà du contenu de la demande telle qu'initialement déposée (article 123(2) de la CBE).

3. Le requérant a apporté donc des modifications qui répondent complètement à la seule objection sur laquelle le rejet de la demande est fondée, et notifiée par la Division d'examen dans la décision contestée.

4. Par conséquent, le recours est fondé et la Division d'examen aurait été obligée d'y faire droit en vertu de l'article 109(1) CBE.

La Chambre ne peut pas accepter la position exprimée dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (Partie E, chapitre XI, chiffre 7, dernier alinéa), selon laquelle une révision préjudicielle ne peut avoir lieu que dans le cas où la demande satisfait à toutes (voir la version anglaise ou allemande) les dispositions de la CBE.

Artikel 109 (1) EPÜ schreibt eindeutig vor, daß das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, der Beschwerde abhelfen muß, wenn diese zulässig und begründet ist.

Die Kammer ist der Auffassung, daß eine Beschwerde als begründet angesehen werden muß, wenn die vom Anmelder (Beschwerdeführer) eingereichten Änderungen die Einwände, auf die sich die Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen. Die Tatsache, daß noch andere, nicht ausgeräumte Einwände bestehen, die aber nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, schließt die Anwendung des Artikels 109 EPÜ nicht aus.

Die Prüfungsabteilung hat jedoch der Beschwerde nicht abgeholfen, obwohl sie in der angefochtenen Entscheidung sogar darauf hingewiesen hatte, daß ein Verfahren nach Artikel 109 EPÜ durchgeführt werden könne.

Natürlich hatte die Prüfungsabteilung keine Gelegenheit darzulegen, weshalb sie der Beschwerde nicht abhelfe; der Grund dafür scheint jedoch zu sein, daß der Anspruch gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik nicht richtig abgegrenzt war.

Die angefochtene Entscheidung der Prüfungsabteilung war jedoch nicht auf diesen Grund gestützt worden, und auch die Beschwerdeführerin hat sich in ihrer Beschwerdeschrift hierzu nicht geäußert. Außerdem hat die Prüfungsabteilung darauf hingewiesen, daß der Anspruch 1 auch in der einteiligen Anspruchsform abgefaßt werden könne.

Unter diesen Umständen erachtet es die Kammer weder für erforderlich noch für zweckmäßig, sich zu dieser Frage zu äußern; sie hält es deshalb für angezeigt, die Anmeldung gemäß Artikel 111 (1) EPÜ zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.

Article 109 (1) EPC clearly states that the department whose decision is contested must rectify its decision if the appeal is admissible and well founded.

The Board is of the opinion that an appeal is to be considered well founded if the amendments submitted by the applicant (appellant) clearly meet the objections on which the decision relies. That there are other objections which have not been removed but which were not the subject of the contested decision cannot preclude the application of Article 109 EPC.

Nevertheless, despite the fact that the Examining Division had actually referred in the contested decision to the possibility of a procedure according to Article 109 EPC it did not rectify that decision.

The Examining Division did not have the opportunity to explain why it did not rectify its decision but the reason would appear to be that the claim was not correctly delimited from the nearest prior art.

However, the Examining Division's contested decision did not rely on this ground and the appellant did not comment on this matter in its statement. Moreover, the Examining Division also pointed out that a claim 1 could be formally drafted in one part.

Under these circumstances the Board considers that it is neither necessary nor appropriate to comment on this matter and that it should therefore remit the application in accordance with Article 111(1) EPC to the Examining Division for further prosecution.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution.

L'article 109(1) de la CBE prescrit clairement que l'instance dont la décision est attaquée a l'obligation de faire droit au recours si celui-ci est recevable et fondé.

La Chambre est d'avis qu'un recours doit être considéré comme fondé si les modifications présentées par le demandeur (requérant) rendent clairement sans objet les objections sur lesquelles la décision est basée. Le fait qu'il existe d'autres objections qui n'ont pas été éliminées mais qui n'ont pas été l'objet de la décision attaquée ne peut pas exclure l'application de l'article 109 de la CBE.

Cependant, la Division d'examen, malgré le fait qu'elle avait même fait référence à la possibilité d'une procédure selon l'article 109 CBE dans la décision contestée n'a pas fait droit au recours.

Evidemment, la Division d'examen n'avait aucune opportunité d'expliquer pourquoi elle ne fait pas droit au recours, mais il paraît que ce soit pour la raison que la revendication n'est pas délimitée correctement vis-à-vis de l'état de la technique le plus proche.

Cependant, la décision contestée de la Division d'examen n'était pas fondée sur ce motif, et le requérant ne se prononçait pas sur ce sujet dans son mémoire. En outre, la Division d'examen a fait référence aussi à la possibilité d'avoir une revendication 1 formellement rédigée en une seule partie.

Dans ces circonstances, la Chambre est d'avis qu'il n'est ni nécessaire, ni opportun de se prononcer sur cette question et estime par conséquent approprié de renvoyer la demande conformément à l'article 111(1) de la CBE à la Division d'examen pour suite à donner.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance aux fins de poursuite de la procédure.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.2
vom 10. November 1988
T 320/87 - 3.3.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: U. Kinkeldey
C. Payraudeau
E. Persson
G. Szabo

Anmelder: Lubrizol Genetics Inc.

Stichwort:
Hybridpflanzen/LUBRIZOL

Artikel: 53 b), 84 EPÜ; 2 b)
Straßburger Patentübereinkommen

Schlagwort: "im wesentlichen
biologische Verfahren" -
"Pflanzensorte" - "Product-by-
process-Anspruch, Hybridsamen oder
-pflanzen"

Leitsätze

I. Ob ein (nichtmikrobiologisches) Verfahren als "im wesentlichen biologisch" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ anzusehen ist, muß ausgehend vom Wesender Erfindung unter Berücksichtigung des Gesamtanteils der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis beurteilt werden (vgl. Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

II. Hybridsamen und die daraus gezogenen Pflanzen, bei denen eine gesamte Generationspopulation in einem Merkmal nicht beständig ist, können nicht als Pflanzensorten im Sinn des Artikels 53 b) EPÜ bezeichnet werden (vgl. Nr. 14 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 16. Juli 1981 unter Inanspruchnahme der Priorität dreier Voranmeldungen vom 17. Juli 1980 eingereichte und am 27. Januar 1982 unter der Nummer 44723 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 81303287.7 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 4. Mai 1987 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die unabhängigen Ansprüche 1, 10 und 17 zugrunde, die sich auf Verfahren zur raschen Entwicklung von Hybriden und zur kommerziellen Erzeugung von Hybridsamen im allgemeinen (Ansprüche 1 und 10) oder von solchen der Gattung *Brassica* (Anspruch 17) bezogen.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß es sich bei dem Gegenstand der Ansprüche 1, 10 und 17 um im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen handle, für die gemäß Artikel 53 b) EPÜ kein Patent erteilt werden könne. In der Entscheidung der Prüfungsabteilung hieß es, daß die "Quantität" der menschlichen Mitwirkung an einem biologischen Verfahren in dieser Hinsicht nicht aus-

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.2 dated
10 November 1988
T 320/87 - 3.3.2
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: U. Kinkeldey
C. Payraudeau
E. Persson
G. Szabo

Applicant: Lubrizol Genetics Inc.

Headword: Hybrid plants/LUBRIZOL

Article: 53(b), 84 EPC; 2(b)
Strasbourg Patent Convention

Keyword: "Essentially biological
processes" - "Plant variety" -
"Product-by-process claim, hybrid
seeds or plants"

Headnote

I. Whether or not a (non-microbiological) process is to be considered as "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC has to be judged on the basis of the essence of the invention taking into account the totality of human intervention and its impact on the result achieved (cf. point 6 of the reasons).

II. Hybrid seed and plants from such seed, lacking stability in some trait of the whole generation population, cannot be classified as plant varieties within the meaning of Article 53(b) EPC (cf. point 14 of the reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application 81303287.7, filed on 16 July 1981, claiming priority from three prior applications filed on 17 July 1980, and published on 27 January 1982 with the publication number 44723, was refused by the decision of the Examining Division of 4 May 1987. The decision was based on independent Claims 1, 10 and 17 which related to processes for rapidly developing hybrids and commercially producing hybrid seeds in general (Claims 1 and 10) or belonging to the genus *Brassica* (Claim 17).

II. The ground for refusal was that the subject-matter of Claims 1, 10 and 17 constituted essentially biological processes for the production of plants for which a patent should not be granted pursuant to Article 53(b) EPC. It was stated in the decision of the Examining Division that the "quantity" of human intervention in a biological process was not decisive in this respect. Rather, the "quality" of the human intervention

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2, en
date du 10 novembre 1988
T 320/87 - 3.3.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: U. Kinkeldey
C. Payraudeau
E. Persson
G. Szabo

Demandeur: Lubrizol Genetics Inc.

Référence: Plantes
hybrides/LUBRIZOL

Article: 53 b), 84 CBE; 2 (b)
Convention de Strasbourg en matière
de brevets

Mot-clé: "Procédés essentiellement
biologiques" - "Variété végétale" -
"Revendication de produits
caractérisés par leur procédé
d'obtention, plantes ou semences
hybrides"

Sommaire

I. Pour apprécier si un procédé (non microbiologique) doit ou non être considéré comme "essentiellement biologique" au sens de l'article 53 b) CBE, il convient de se fonder sur ce qui constitue l'essence de l'invention, en tenant compte de toutes les interventions humaines et des effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu (cf. point 6 des motifs).

II. Les semences hybrides et les plantes issues de ces semences présentant un caractère instable sur l'ensemble de la population d'une génération ne peuvent être considérées comme des variétés végétales au sens de l'article 53 b) CBE (cf. point 14 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81303287.7, déposée le 16 juillet 1981 et publiée le 27 janvier 1982 sous le numéro 44723, pour laquelle était revendiquée la priorité de trois demandes antérieures déposées le 17 juillet 1980, a été rejetée le 4 mai 1987 par la division d'examen. Cette décision a été rendue sur la base des revendications indépendantes 1, 10 et 17 portant sur des procédés pour l'obtention rapide de plantes hybrides et la production, à l'échelle commerciale, de semences hybrides en général (revendications 1 et 10) ou de semences hybrides appartenant au genre *Brassica* (revendication 17).

II. Cette demande a été rejetée au motif que les revendications 1, 10 et 17 avaient pour objet des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, lesquels procédés sont exclus de la brevetabilité par l'article 53 b) CBE. Dans sa décision, la division d'examen a déclaré que ce n'est pas la "quantité", mais la "qualité" des interventions humaines qui doit jouer un rôle déterminant lorsqu'il s'agit d'appré-

schlaggebend sei. Vielmehr sei bei der Beurteilung, ob ein Verfahren seinem Wesen nach biologisch sei, die "Qualität" der menschlichen Mitwirkung ausschlaggebend.

Es sei zu keinem Zeitpunkt angezweifelt worden, daß zumindest die klassischen Züchtungsverfahren als im wesentlichen biologisch gälten, obwohl gerade hier die Quantität der Steuerung und des Eingreifens durch den Menschen sehr groß sein könne. Einige Bedingungen seien allen klassischen Zuchtverfahren gemeinsam, nämlich die Verfahrensschritte des Auswählens, Kreuzens und Vermehrens, wobei das Kreuzen durch geschlechtliche Vereinigung zweier ausgewählter Individuen erfolge und zu einer statistischen Population führe, die hinsichtlich ihrer phänotypischen Merkmale den Mendelschen Gesetzen folge.

Ein Verfahren, das die genannten Bedingungen erfülle, sei als im wesentlichen biologisch anzusehen und nicht patentierbar. Es bestehe kein Zweifel daran, daß die Verfahren nach den Ansprüchen 1, 10 und 17 die genannten Bedingungen erfüllten und damit unter die Ausnahmebestimmung des Artikels 53b) EPÜ fielen.

III. Am 8. Juli 1987 wurde unter Zahlung der entsprechenden Gebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebeurteilung wurde am 14. September 1987 eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung am 10. November 1988 wurde ein neuer Satz von 25 Ansprüchen eingereicht, einschließlich der Ansprüche 20 bis 25, die auf Erzeugnisse gerichtet sind. Die geänderten unabhängigen Ansprüche 1, 8 und 13 entsprechen den früheren Ansprüchen 1, 10 bzw. 17.

Die Ansprüche 1, 20 und 21 lauten wie folgt:

1. Verfahren zur raschen Entwicklung von Hybriden und zur kommerziellen Erzeugung von Hybridsamen, das folgende Schritte umfaßt:

- a) Auswahl einer ersten **heterozygoten** Elternpflanze und Auswahl einer zweiten Elternpflanze;
- b) Kreuzen der ersten Elternpflanze mit der zweiten zur Erzielung von unmittelbar von diesen Eltern abgeleiteten Hybriden, die phänotypisch einheitlich sind;
- c) Klonen der ersten Elternpflanze zur Erzeugung einer ersten geklonten Parentallinie;
- d) Kreuzen von Pflanzen aus der ersten geklonten Parentallinie mit der zweiten Elternpflanze oder mit einer daraus erzeugten zweiten Parentallinie zur Erzielung von Hybridsamen, die phänotypisch einheitliche Hybriden ergeben, wobei, wenn die zweite Elternpflanze heterozygot ist und eine daraus erzeugte zweite Parentallinie im Kreuzungsschritt d) verwendet wird, diese Li-

had to be decisive in determining whether a process was biological in its essence or not.

According to the decision it had never been disputed that at least the classical breeders' methods were considered as essentially biological, although the quantity of human control and interference might be large in these classical methods. Some conditions were said to be common in all classical breeding processes, namely the steps of selection, crossing and propagation, the crossing being by sexual combination of two selected individuals and resulting in a statistical population which follows Mendel's laws with respect to their phenotypical characteristics.

A process fulfilling the mentioned conditions should be considered as biological in its essence and would not be patentable. There was no doubt that the processes according to Claims 1, 10 and 17 were ruled by the mentioned conditions and thus fell under the exception of Article 53(b) EPC.

III. An appeal was lodged on 8 July 1987 and the respective fee was paid on the same day. The statement of the grounds of the appeal was filed on 14 September 1987.

During oral proceedings held on 10 November 1988 a new set of 25 claims was filed including Claims 20 to 25 relating to products. Amended independent Claims 1, 8 and 13 correspond to former Claims 1, 10 and 17 respectively.

Claims 1, 20 and 21 have the following wording:

1. A process for rapidly developing hybrids and commercially producing hybrid seeds, comprising:

- (a) selecting a first **heterozygous** parent plant and selecting a second parent plant;
- (b) crossing said first parent plant with said second parent plant to obtain original-parent-derived hybrids that are phenotypically uniform;
- (c) cloning said first parent plant to produce a first cloned parental line;
- (d) crossing plants of said first cloned parental line with said second parent plant or with a second parental line produced therefrom to obtain hybrid seeds which yield hybrids that are phenotypically uniform, provided that when said second parent plant is heterozygous and a second parental line produced therefrom is used in the crossing of step (d), said second paren-

cier si par essence un procédé revêt ou non un caractère biologique.

Selon cette décision, il est incontestable que les méthodes traditionnelles d'obtention tout au moins sont considérées comme essentiellement biologiques, bien qu'elles puissent faire largement place quantitativement parlant au contrôle et à l'ingérence de la part de l'homme; en outre, tous les procédés d'obtention traditionnels ont en commun un certain nombre d'éléments, ils comportent tous en particulier des étapes de sélection, de croisement et de reproduction, le croisement s'effectuant par voie sexuée à partir de deux individus sélectionnés et aboutissant à une population statistique qui obéit aux lois de Mendel pour ce qui concerne la répartition des caractères phénotypiques.

Un procédé comportant ces éléments doit être considéré comme essentiellement biologique et n'est pas brevetable. Il ne fait aucun doute que les procédés selon les revendications 1, 10 et 17 comportent ces éléments, leur brevetabilité est donc exclue en vertu de l'article 53 b) CBE.

III. Un recours a été formé contre cette décision le 8 juillet 1987 et la taxe correspondante a été acquittée ce même jour. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 14 septembre 1987.

Un nouveau jeu de vingt-cinq revendications comprenant les revendications de produits 20 à 25 a été produit lors de la procédure orale le 10 novembre 1988. Les revendications indépendantes modifiées 1, 8 et 13 correspondent respectivement aux anciennes revendications 1, 10 et 17.

Le texte des revendications 1, 20 et 21 se lit comme suit:

1. Un procédé pour l'obtention rapide de plantes hybrides et la production de semences hybrides à l'échelle commerciale, comportant les étapes suivantes:

- a) sélection d'un premier parent **hétérozygote** et sélection d'un deuxième parent;
- b) croisement de ce premier parent avec ce deuxième parent en vue d'obtenir des hybrides dérivés directement des parents sélectionnés et possédant tous le même phénotype;
- c) clonage de ce premier parent en vue d'obtenir une première lignée parentale clonée;
- d) croisement de plantes appartenant à cette première lignée parentale clonée avec ce deuxième parent ou avec une deuxième lignée parentale issue de ce parent, afin d'obtenir des semences hybrides produisant des plantes hybrides ayant toutes le même phénotype, à condition que, lorsque ledit deuxième parent est hétérozygote et qu'une deuxième lignée parentale issue de ce

nie durch Klone erzeugt worden sein muß; und

e) Wiederholung der Schritte c und d so oft wie erforderlich, um Hybridsamen zu erzielen, der phänotypisch einheitliche Hybridpflanzen ergibt, und falls gewünscht - Ziehen phänotypisch einheitlicher Hybridpflanzen aus dem Samen

20. Hybridsamen, der phänotypisch einheitliche Pflanzen ergibt und durch ein Verfahren erzeugt worden ist, das folgende Schritte umfaßt:

a) Auswahl einer heterozygoten ersten Elternpflanze und Auswahl einer zweiten Elternpflanze;

b) Kreuzen der ersten Elternpflanze mit der zweiten zur Erzielung von unmittelbar von diesen Eltern abgeleiteten Hybriden, die phänotypisch einheitlich sind;

c) Klone der ersten Elternpflanze zur Erzeugung einer ersten geklonten Parentallinie;

d) Kreuzen von Pflanzen aus der ersten geklonten Parentallinie mit der zweiten Elternpflanze oder mit einer daraus erzeugten zweiten Parentallinie zur Erzeugung von Hybridsamen, die phänotypisch einheitliche Hybriden ergeben, wobei, wenn die zweite Elternpflanze heterozygot ist und eine daraus erzeugte zweite Parentallinie im Kreuzungsschritt d verwendet wird, diese Linie durch Klone erzeugt worden sein muß;

e) Wiederholung der Schritte c und d so oft wie erforderlich, um Hybridsamen zu erzielen, der phänotypisch einheitliche Hybridpflanzen ergibt, und falls gewünscht - Ziehen phänotypisch einheitlicher Hybridpflanzen aus dem Samen

21. Aus dem Hybridsamen nach Anspruch 20 gezogene phänotypisch einheitliche Hybridpflanzen

Die Hervorhebung in Anspruch 1 wurde von der Kammer vorgenommen, um die Merkmale zu bezeichnen, die dem früheren Anspruch hinzugefügt worden sind. Die unabhängigen Verfahrensansprüche 8 und 13 sind durch Aufnahme der entsprechenden Merkmale geändert worden.

IV. In der Beschwerdebeurteilung und in der mündlichen Verhandlung brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

a) Der Ausschluß "im wesentlichen biologischer" Verfahren von der Patentierbarkeit in Artikel 53 b) EPU stelle eine Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz dar, daß Verfahren etwas Patentierbares seien. Ausnahmen von allgemeinen Rechtsgrundsätzen müßten eng ausgelegt werden. In demselben Artikel heiße es ausdrücklich, daß der Begriff "im wesentlichen biolo-

gical line must be produced by cloning; and

(e) repeating steps (c) and (d) as required to obtain hybrid seed that yields phenotypically uniform hybrid plants and, optionally, producing phenotypically uniform hybrid plants from the seed.

20. Hybrid seed that yields plants that are phenotypically uniform, said seed having been produced by a process comprising:

(a) selecting a heterozygous first parent plant and selecting a second parent plant;

(b) crossing said first parent plant with said second parent plant to obtain original-parent-derived hybrids that are phenotypically uniform;

(c) cloning said first parent plant to produce a first cloned parental line;

(d) crossing plants of said first cloned parental line with said second parent plant or with a second parental line produced therefrom to obtain hybrid seeds which yield hybrids that are phenotypically uniform, provided that when said second parent plant is heterozygous and a second parental line produced therefrom is used in the crossing of step (d), said second parental line must be produced by cloning, and

(e) repeating steps (c) and (d) as required to obtain hybrid seed that yields phenotypically uniform hybrid plants and, optionally, producing phenotypically uniform hybrid plants from the seed.

21. Phenotypically uniform hybrid plants produced from hybrid seed according to Claim 20.

Emphasis is added in Claim 1 by the Board to indicate features added to the claim earlier on file. Independent process claims 8 and 13 have been amended by insertion of the corresponding features.

IV. In the statement of grounds and during the oral proceedings the Appellant submitted substantially the following arguments:

(a) The exclusion of "essentially biological" processes from patentability in Article 53 (b) EPC stood as an exception to the general principle that processes were patentable subject-matter. Exceptions to broad statutory principles were to be narrowly construed. In the same Article, it was specifically stated that the "essentially biological" concept was not to be so broadly construed

parent est utilisée lors du croisement effectué à l'étape d), ladite deuxième lignée parentale soit produite par clonage; et

e) répétition des étapes c) et d) aussi souvent que nécessaire pour obtenir des semences hybrides produisant des plantes hybrides ayant toutes le même phénotype et, si on le souhaite, production à partir de ces semences de plantes hybrides ayant toutes le même phénotype.

20. Semences hybrides produisant des plantes ayant toutes le même phénotype, lesdites semences ayant été produites par un procédé comportant les étapes suivantes:

a) sélection d'un premier parent hétérozygote et sélection d'un deuxième parent;

b) croisement de ce premier parent avec ce deuxième parent en vue d'obtenir des hybrides dérivés directement des parents sélectionnés et possédant tous le même phénotype;

c) clonage de ce premier parent en vue d'obtenir une première lignée parentale clonée;

d) croisement de plantes appartenant à cette première lignée parentale clonée avec ce deuxième parent ou avec une deuxième lignée parentale issue de ce deuxième parent, afin d'obtenir des semences hybrides produisant des plantes hybrides ayant toutes le même phénotype, à condition que, lorsque ledit deuxième parent est hétérozygote et qu'une deuxième lignée parentale issue de ce parent est utilisée lors du croisement effectué à l'étape d), ladite deuxième lignée parentale soit produite par clonage; et

e) répétition des étapes c) et d) aussi souvent que nécessaire pour obtenir des semences hybrides produisant des plantes hybrides ayant toutes le même phénotype et, si on le souhaite, production à partir de ces semences de plantes hybrides ayant toutes le même phénotype.

21. Plantes hybrides ayant toutes le même phénotype, obtenues à partir de semences hybrides selon la revendication 20.

La Chambre a souligné dans la revendication 1 les caractéristiques qui ont été ajoutées au texte de la revendication produit antérieurement. Les revendications de procédé indépendantes 8 et 13 ont été modifiées par introduction des caractéristiques correspondantes.

IV. Dans le mémoire exposant les motifs et lors de la procédure orale, la requérante a avancé en substance les arguments suivants:

a) en excluant de la brevetabilité les procédés "essentiellement biologiques", l'article 53 b) CBE énonce une exception au principe général de la brevetabilité des procédés. Or, les exceptions aux vastes principes généraux posés dans la Convention doivent être interprétées de manière limitative. Dans ce même article, il est précisé expressément que la notion de procédé

gisch" nicht so weit ausgelegt werden dürfe, daß er sich auf mikrobiologische Verfahren und deren Erzeugnisse erstrecke. Zweifellos dürfe der Ausschluß nicht automatisch auf alle Verfahren angewandt werden, die die Erzeugung von Pflanzen oder Tieren einschließen; wenn dem so wäre, hätte es in Artikel 53 b) EPÜ nicht des Zusatzes "im wesentlichen biologisch" bedurft. Das erfindungsgemäße Verfahren werde daher nicht schon deshalb zu einem "im wesentlichen biologischen", weil dabei Pflanzen erzeugt würden.

b) Noch nie sei ein Verfahren nur deshalb als "im wesentlichen biologisch" angesehen worden, weil darin ein lebender Organismus verwendet, hergestellt oder modifiziert werde (vgl. europäische Patente Nr. 10393 und 30575 sowie die Entscheidung T 49/83 "Vermehrungsgut/CIBA GEIGY" der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1, ABl. EPA 1984, 112).

c) Die "Qualität" der technischen Mitwirkung an dem erfindungsgemäßen Verfahren umfasse weit mehr als nur die routinemäßige Manipulation eines bekannten, in der Natur vorkommenden biologischen Vorgangs.

d) Man müsse nicht nur die biologischen oder nichtbiologischen Eigenschaften eines bestimmten Verfahrensschrittes, sondern auch die Eigenschaften des Endergebnisses, d. h. des Erzeugnisses als des Verfahrensergebnisses, berücksichtigen. Außerdem unterschieden sich die charakteristischen, Jahr für Jahr wiederholbaren Ergebnisse des Verfahrens wesentlich von denen, die sich durch natürliche Auswahl- und Kreuzungsvorgänge und durch klassische Züchtungsverfahren ergäben. Letztere könnten nur bei Verwendung homozygoter Elternpflanzen wiederholbare Ergebnisse liefern.

e) Artikel 53 b) EPÜ, der "Pflanzensorten" von der Patentierbarkeit ausschließe, sei unter anderem deshalb in das EPÜ aufgenommen worden, weil eine Überschneidung zwischen dem Patentschutz und dem Schutz durch Pflanzenzüchterrechte verhindert werden sollte. Die durch die beanspruchten Verfahren erzeugten Produkte und die beanspruchten Produkte selbst könnten nicht durch Pflanzenzüchterrechte geschützt werden, weil es sich um Hybridpopulationen und nicht um Sorten handle; deshalb bestehe keine Möglichkeit einer Überschneidung oder eines Doppelschutzes. Eine Versagung des Patentschutzes würde im vorliegenden Fall bedeuten, daß das Verfahren und die damit erzielten beanspruchten Erzeugnisse ungeschützt blieben. Das Verfahren könne jedoch zu einer wertvollen Verbesserung von Kulturpflanzen führen. Seine Durchführung sei wegen der Aufrechterhaltung, der Mikrovermehrung und des Verfahrens zur Zellgewebekultur teuer. Ließe man diese Technologie ungeschützt, so laufe man Gefahr, daß sie nicht verwertet werde, was nicht im Interesse der Öffentlichkeit liege.

as to extend to microbiological processes and the products thereof. Clearly, the exclusion could not apply automatically to all processes involving the production of plants or animals; if it did, there would be no need for the words "essentially biological" in Article 53 (b) EPC. Thus, the mere fact that plants were produced in the present invention did not automatically render such a process "essentially biological".

(b) The fact alone that a living organism was used in a process or prepared or modified by a process had never been considered to render it "essentially biological" (cf. European patents 10393, 30 575 and Decision T 49/83, "Propagating material/CIBA GEIGY", OJ EPO 1984, 112, of Technical Board of Appeal 3.3.1).

(c) The "quality" of technical intervention in the process of the present invention was far more than routine manipulation of a known and naturally occurring biological event.

(d) Not only the biological or non-biological characteristics of individual process steps, but also characteristics of the end result, i.e. the product as the effect of the process had to be taken into consideration. Furthermore the characteristic results of the process, which were repeatable year after year, were substantially different from those provided by naturally occurring selection and crossing events and by classical breeding processes. The latter could only provide reproducible results by use of parent plants which were homozygous.

(e) Article 53(b) EPC, excluding "plant varieties" from patentability, had been adopted in part to prevent overlap between the protection provided by patents and that provided by plant breeders' rights laws. Products obtained by the claimed processes and the claimed products themselves could not be protected by plant breeders' rights laws because they were hybrid populations and not varieties; therefore, there was no possibility of overlapping or double protection. To deny patent protection in the present case was to leave the process and the resulting claimed products unprotectable. Yet, the process had the potential to yield valuable crop improvements. The process was expensive to carry out owing to maintenance, micropropagations and optionally tissue culture methods. To leave this technology unprotected was to risk its being unexploited, which was contrary to the public interest.

"essentiellement biologique" ne doit pas être étendue, sous l'effet d'une interprétation trop générale, aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. Il est clair que l'exclusion de la brevetabilité ne peut s'appliquer automatiquement à tous les procédés de production de végétaux ou d'animaux; si c'était le cas, la précision apportée par l'expression "essentiellement biologique" figurant à l'article 53 b) CBE n'aurait pas de raison d'être. Le procédé utilisé dans la présente invention ne devient donc pas automatiquement un procédé "essentiellement biologique" du seul fait que l'invention permet l'obtention de végétaux.

b) Il n'a en effet jamais été considéré qu'un procédé dans lequel est utilisé, préparé ou modifié un organisme vivant est de ce seul fait un procédé "essentiellement biologique" (cf. brevets européens n°s 10 393 et 30 575, et décision T 49/83 de la chambre de recours technique 3.3.1 "Matériel de reproduction de végétaux/CIBA GEIGY", JO OEB 1984, 112).

c) Par ailleurs, dans le procédé selon la présente invention, l'intervention technique, de par sa nature même (aspect qualitatif), est bien plus qu'une simple manipulation de routine d'un phénomène biologique naturel connu.

d) Il y a lieu à cet égard de tenir compte non seulement des caractéristiques biologiques ou non biologiques du procédé à ses différentes étapes, mais aussi des caractéristiques du résultat final, c'est-à-dire du produit obtenu par le procédé. En outre, les résultats caractéristiques obtenus par le procédé, qui sont reproductibles d'année en année, diffèrent fondamentalement de ceux obtenus tant par sélection et croisement naturels que par des procédés traditionnels d'obtention. Ces derniers ne peuvent produire des résultats reproductibles que par le recours à des parents homozygotes.

e) L'article 53 b) CBE, qui exclut de la brevetabilité les "variétés végétales", vise notamment à éviter que la protection conférée par brevet ne fasse double emploi avec celle prévue par la législation sur les droits de protection relatifs aux obtentions végétales. Or dans la présente espèce, ni les produits obtenus par les procédés revendiqués ni les produits revendiqués eux-mêmes ne peuvent être protégés par des droits de protection relatifs aux obtentions végétales, car il s'agit de populations hybrides et non de variétés. Toute possibilité de double protection ou de protections se recoupant en partie est donc exclue. Refuser la protection par brevet revient, dans la présente espèce, à empêcher toute protection du procédé et des produits revendiqués obtenus par ce procédé. Or ce procédé est susceptible de produire des améliorations intéressantes chez les plantes cultivées. Sa mise en œuvre est coûteuse du fait de la conservation, des micropropagations et, le cas échéant, des méthodes de culture de tissus. Privée de protection, cette technique risque de ne pas être exploitée, ce qui est contraire à l'intérêt général.

V. Die Beschwerdeführerin hat die Aufhebung der angefochteten Entscheidung und die Erteilung des Patents auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche 1 bis 25 beantragt.

Entscheidungsgründe

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

Änderungen (Art. 123 (2) EPÜ)

2. Die Beschränkung auf "heterozygote" Eltern in den neuen Verfahrensansprüchen als eine der ausgewählten Elternpflanzen nach dem Verfahrensschritt a in den Ansprüchen 1 und 13 und nach dem letzten Merkmal des Anspruchs 8 ist in der Beschreibung als Ganzem offenbart, da der besondere Vorteil der beanspruchten Verfahren, nämlich daß heterozygote Elternpflanzen unabhängig vom Grad der Heterozygotie benutzt werden können, darin ausdrücklich erwähnt wird (vgl. S. 6, letzter Absatz und S. 9, erster Absatz).

Die Merkmale des neu hinzugefügten Verfahrensschrittes e in den unabhängigen Ansprüchen 1, 8 und 13 sind z. B. auf Seite 23, Absätze 2 und 3 und Seite 25, Absatz 2 offenbart. Was die neuen, erst kurz vor der mündlichen Verhandlung eingereichten Erzeugnisansprüche anbelangt, so war die Kammer angesichts der besonderen Sachlage bereit, diese zu berücksichtigen. Diese Ansprüche, die auf Hybridsamen und die daraus gezogenen Pflanzen als unmittelbare Erzeugnisse des Verfahrens nach einem der drei unabhängigen Verfahrensansprüche gerichtet sind, werden durch die Beschreibung als Ganzes gestützt; darin sind die genannten Verfahren zur wiederholbaren Erzeugung dieser Samen und Pflanzen ausführlich beschrieben. Konkrete Hinweise auf die Samen und Pflanzen sind auf Seite 1b, Zeilen 18 bis 23, Seite 6, Zeilen 12 bis 16, Seite 8, Zeilen 4 bis 8 und 29, Seite 42, Zeilen 30 bis 36, Seite 43, Absatz 7 und Seite 55, Absatz 6 zu finden.

Die Änderung der unabhängigen Verfahrensansprüche 1, 8 und 13 und die neu eingereichten Erzeugnisansprüche 20 bis 25 sind somit im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ zulässig.

Stützung und Klarheit (Art. 84 EPÜ)

3. Die Erzeugnisansprüche sind als "Product-by-process"-Ansprüche abgefaßt. Eine Technische Beschwerdekammer hat anerkannt, daß Ansprüche für Erzeugnisse, die durch ihr Herstellungsverfahren gekennzeichnet sind, zulässig sind, wenn sie die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen und die Anmeldung keine anderen An-

V. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be granted on the basis of Claims 1 to 25 as submitted during the oral proceedings.

Reasons for the Decision

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

Amendments (Article 123(2) EPC)

2. The limitation to "heterozygous" parents in the new process claims as one of the selected parent plants according to step (a) of Claims 1 and 13 and the last feature of Claim 8 is disclosed in the specification as a whole, since the special advantage of the claimed processes that heterozygous parents can be used irrespective of the degree of heterozygosity is therein emphasised (cf. page 6, last paragraph and page 9, first paragraph).

The features of the newly added process step (e) in independent Claims 1, 8 and 13 are disclosed for example on page 23, paragraphs 2 and 3 and page 25, paragraph 2. As regards the new product claims only filed shortly before the oral proceedings, the Board agreed to consider them in view of the special circumstances of the case. These claims, directed to hybrid seed and plants grown from such seed, as being the products directly obtained by one of the three independent process claims are supported by the specification as a whole which describes in detail the mentioned processes which result in the repeated production of said seeds and plants. Specifically seeds and plants are mentioned on pages 1b, lines 18-23; page 6, lines 12-16; page 8, lines 4-8 and 29; page 42, lines 30-36; page 43, paragraph 7 and page 55, paragraph 6.

The amendment of independent process Claims 1, 8 and 13 and newly filed product Claims 20 to 25 are thus allowable with regard to Article 123(2) EPC.

Support and Clarity (Article 84 EPC)

3. The product claims are drafted as "product-by-process" claims. 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

V. La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et la délivrance du brevet sur la base des revendications 1 à 25 produites lors de la procédure orale.

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.

Modifications (art. 123 (2) CBE)

2. La limitation à des parents "hétérozygotes" introduite dans les nouvelles revendications de procédé pour le choix de l'un des parents sélectionnés selon l'étape a) du procédé exposé dans les revendications 1 et 13 et selon la dernière caractéristique indiquée dans la revendication 8, est fondée sur l'ensemble de la description. En effet, celle-ci souligne bien l'avantage particulier des procédés revendiqués, qui est de pouvoir utiliser des parents hétérozygotes quel que soit le degré d'hétérozygotie (cf. page 6, dernier paragraphe, et page 9, premier paragraphe).

Les caractéristiques de l'étape e) du procédé qui vient d'être ajoutée dans les revendications indépendantes 1, 8 et 13 se fondent elles aussi sur la description (cf. par exemple page 23, paragraphes 2 et 3, et page 25, paragraphe 2). En ce qui concerne les nouvelles revendications de produits, qui n'ont été déposées que peu de temps avant la procédure orale, la Chambre a accepté de les examiner, vu la situation particulière existant en l'occurrence. Ces revendications, relatives à des semences hybrides et à des plantes issues de ces semences, lesquelles plantes et semences constituent des produits obtenus directement par le procédé exposé dans l'une des trois revendications indépendantes de procédé, se fondent sur l'ensemble du texte de la description, où sont exposés en détail les procédés en question, qui permettent l'obtention répétée desdites semences et plantes. Ces semences et ces plantes sont mentionnées expressément à la page 1b, lignes 18 à 23, à la page 6, lignes 12 à 16, à la page 8, lignes 4 à 8 et ligne 29, à la page 42, lignes 30 à 36, à la page 43, paragraphe 7, et à la page 55, paragraphe 6.

La modification apportée aux revendications indépendantes de procédé 1, 8 et 13 de même que les nouvelles revendications de produit 20 à 25 sont donc admissibles au regard de l'article 123(2) CBE.

Clarté et fondement des revendications (article 84 CBE)

3. Les revendications de produits sont rédigées sous forme de "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention". Une chambre de recours technique a reconnu que "les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication... ne peuvent être acceptées que si les pro-

gaben 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 "Anspruchskategorien/IFF", ABl. EPA 1984, 309). Da die beanspruchten Erzeugnisse im vorliegenden Fall keine im einzelnen definierbaren biologischen Individuen sind, die durch ihre physiologischen oder morphologischen Merkmale gekennzeichnet werden könnten, können die Hybridsamen und -pflanzen nur durch ihr Herstellungsverfahren gekennzeichnet werden.

the Applicant to define the product satisfactorily by reference to its composition, structure or some other testable parameter (cf. T 150/82, "Claim categories/IFF" OJ EPO 7/1984, 209). 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 hybrid seeds and plants other than by the processes of their production.

duits en tant que tels satisfont aux conditions requises pour la brevetabilité, et que si la demande ne contient aucune autre information permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par référence à sa composition, à sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé" (cf. décision T150/82, "Catégories de revendications/IFF", JO OEB 1984, 309). Les produits revendiqués n'étant pas, dans la présente espèce, des entités biologiques définissables individuellement, et identifiables par leurs caractéristiques physiologiques ou morphologiques, il n'est pas possible de définir les semences et les plantes hybrides autrement que par leurs procédés d'obtention.

Verfahrensansprüche (Art. 53 b) EPÜ)

Process claims (Article 53(b) EPC)

Les revendications de procédé (article 53 b) CBE)

"Im wesentlichen biologische" Verfahren

The question of "essentially biological" processes

La question des procédés "essentiellement biologiques"

4. Wie unter Nummer II dargelegt, wurde die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, daß die beanspruchten Verfahren "im wesentlichen biologisch" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ und damit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen seien.

4. As stated in paragraph II above, the application was refused on the ground that the claimed processes were considered as "essentially biological" within the meaning of Article 53 (b) EPC and thus excluded from patentability.

4. Comme indiqué ci-dessus au point II, la demande a été rejetée au motif que les procédés revendiqués étaient considérés comme "essentiellement biologiques" au sens de l'article 53 b) CBE et, par conséquent, exclus de la brevetabilité.

5. Artikel 53 b) EPÜ stellt in dieser Hinsicht eine Ausnahme von der allgemeinen Regel des Artikels 52 (1) EPÜ dar, wonach europäische Patente für Erfindungen erteilt werden, die gewerblich anwendbar sind, vorausgesetzt, sie sind neu und beruhen auf einer erfindnerischen Tätigkeit. Die Ausnahme lehnt sich an Artikel 2 b) des Straßburger Patentübereinkommens vom 27. November 1963 an. Den vorbereitenden Dokumenten sind keine klärenden Hinweise darauf zu entnehmen, wie der Begriff "im wesentlichen biologisch" auszulegen ist. Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, daß bei der Abfassung dieser Ausnahme noch nicht abzusehen war, welche Entwicklung die Biotechnologie eines Tages nehmen würde.

5. Article 53(b) EPC represents in this respect an exception to the general provision of Article 52(1) EPC according to which European patents shall be granted for any inventions, which are susceptible of industrial application, provided they are new and involve an inventive step. The exception is modelled on Article 2(b) of the Strasbourg Patent Convention of 27 November 1963. There is in the preparatory documents no clear guidance as to the interpretation of the concept of "essentially biological". It has in this respect to be born in mind that at the time when the exception was drafted, the knowledge of the potential development in the field of biotechnology was rather limited.

5. L'article 53 b) CBE constitue à cet égard une exception à la disposition générale de l'article 52(1) CBE selon laquelle les brevets européens sont délivrés pour les inventions susceptibles d'application industrielle, à condition que ces inventions soient nouvelles et impliquent une activité inventive. Cette exception est calquée sur celle qui a été prévue à l'article 2 (b) de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention. Les documents préparatoires ne contiennent aucune indication précise sur l'interprétation qu'il convient de donner aux termes "essentiellement biologiques". Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'à l'époque où ont été rédigées ces dispositions, les perspectives d'avenir que pouvait offrir la biotechnologie étaient encore assez mal connues.

6. Wie alle Ausnahmen von allgemeinen Regeln dieser Art muß der Ausschluß von "im wesentlichen biologischen" Verfahren zur Erzeugung von Pflanzen (oder Tieren) eng ausgelegt werden. Dies wird dadurch noch unterstrichen, daß der Ausschluß, wie ebenfalls in Artikel 53 b) EPÜ angegeben, nicht für mikrobiologische Verfahren oder deren Erzeugnisse gilt. Die Kammer vertritt den Standpunkt, daß die Frage, ob ein (nichtmikrobiologisches) Verfahren als "im wesentlichen biologisch" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ anzusehen ist, ausgehend vom Wesen der Erfindung unter Berücksichtigung des Gesamtanteils der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis beurteilt werden muß. Nach Auffassung der Kammer ist die Notwendigkeit menschlicher Mitwirkung allein noch kein hinreichendes Kriterium dafür, daß das Verfahren kein "im wesentlichen biologisches" ist. Menschliches Eingreifen kann auch nur

6. Like any exception to a general rule of this kind the exclusion of "essentially biological" processes for the production of plants (or animals) has to be narrowly construed. This is underscored by the fact that this exclusion does not apply to microbiological processes or the products thereof, as also stated in Article 53(b) EPC. The Board takes the view that whether or not a (non-microbiological) process is to be considered as "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC has to be judged on the basis of the essence of the invention taking into account the totality of human intervention and its impact on the result achieved. It is the opinion of the Board that the necessity for human intervention alone is not yet a sufficient criterion for its not being "essentially biological". Human interference may only mean that the process is not a "purely biological" process, without contributing anything beyond a trivial level. It is further not a matter

6. Comme toute exception à une règle générale de cet ordre, l'exclusion des procédés "essentiellement biologiques" d'obtention de végétaux (ou d'animaux) doit être interprétée limitativement. En effet, cette exclusion ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés, comme le prévoit l'article 53 b) CBE. La Chambre estime que pour apprécier si un procédé (non microbiologique) doit ou non être considéré comme "essentiellement biologique" au sens de l'article 53 b) CBE, il convient de se fonder sur ce qui constitue l'essence de l'invention, en tenant compte de toutes les interventions humaines et des effets qu'elles exercent sur le résultat obtenu. La Chambre estime qu'à elle seule la nécessité de l'intervention humaine ne constitue pas un argument suffisant pour prouver qu'un procédé n'est pas "essentiellement biologique". L'existence d'une intervention humaine permet seulement

bedeuten, daß das Verfahren kein "rein biologisches" ist, ohne daß der Beitrag des Menschen dabei über ein unbedeutendes Maß hinausginge. Auch geht es nicht lediglich um die Frage, ob diese Mitwirkung quantitativer oder qualitativer Art ist.

7. Hauptziel der Erfindung ist es, erhöhte Erträge von Hybriden und Hybrid-samen von höchster Reinheit rasch zu erzeugen und damit ein Verfahren zur kommerziellen Massenproduktion bereitzustellen. Bei den beanspruchten Verfahren (Ansprüche 1 bis 19) werden Elternpflanzen mit den gewünschten Eigenschaften ausgewählt, versuchsweise gekreuzt, gekennzeichnet und aufbewahrt. Die aus den Kreuzungen hervorgegangenen Hybriden werden dann nach den gewünschten Eigenschaften und nach ihrer phänotypischen Einheitlichkeit bewertet; anschließend wird das Elternpaar ausgewählt, das die gewünschten Hybriden liefert. Zumindest die heterozygote Elternpflanze wird durch Klone vermehrt; das Kreuzen des Elternpflanzenpaares wird so oft wiederholt, wie dies zur Erzeugung der Hybriden in der gewünschten Menge erforderlich ist. Dieses Verfahren bietet einen wiederholbaren, raschen Weg zur Entwicklung der gewünschten neuen Pflanzenhybriden und einen hohen Samenertrag, und zwar unabhängig davon, ob die Elternpflanzen homozygot waren.

8. Bei näherer Betrachtung der beanspruchten Verfahren zeigt sich, daß ihr Kern in der besonderen Kombination bestimmter Schritte liegt, die die Verwendung eines heterozygoten Elternteils ermöglicht und gleichzeitig eine wiederholbare, rasche Entwicklung der ausgewählten, gewünschten Hybridpflanzen und -samen gewährleistet. Die Abfolge der einzelnen Vorgänge insgesamt kommt weder in der Natur vor noch entspricht sie den klassischen Züchtungsverfahren. In der Natur werden Kreuzungs- und Auswahlvorgänge durch verschiedene komplexe und unvorhersehbare Umstände beeinflusst. Es ist daher höchst unwahrscheinlich, daß die gewünschte identische Wiederholung einer bestimmten Kreuzung, die unter kontrollierten Bedingungen zu einer ausgewählten ersten Tochtergeneration führt, jemals in der Natur vorkommt. Ein Hauptgrund für die Unzuverlässigkeit von Kreuzungsergebnissen liegt in der sogenannten Diploidie, d. h. dem Umstand, daß bei höheren Organismen wie Pflanzen jedes Gen zweimal vorhanden ist. Ein bestimmtes Merkmal, das durch dieses Gen repräsentiert wird, kann bei einer Pflanze in homozygoter Form vorliegen, d. h., daß die beiden Gene für dieses Merkmal identisch sind. Sind die beiden Gene unterschiedlich, so ist die Pflanze hinsichtlich dieses Gens heterozygot. In der Natur liegt deshalb eine Mischung aus homozygoten und heterozygoten Merkmalen vor. Bei in der Natur auftretenden Kreuzungen kommt es zu einer willkürlichen Aufspaltung dieser Gene. Zu den Hauptaufgaben aller Züchtungsverfahren gehören daher die Feststellung, ob eine bestimmte Pflanze homo-

simply of whether such intervention is of a quantitative or qualitative character.

7. The principal aim of the invention is rapidly to produce high purity hybrids and hybrid seeds in increased yield, thus providing a method for large scale commercial production. In the claimed processes (Claims 1 to 19), parent plants with desired characteristics are selected, test-crossed, marked and stored. The hybrids resulting from the crosses are then evaluated for desired traits and phenotypical uniformity and that pair of parent plants which provided the desired hybrids is selected. At least the heterozygous parent is multiplied by cloning and the crossing of the said pair of parent plants is repeated as often as desired to provide the hybrids on a large scale. This process ensures a repeatable and rapid way for developing desired and new plant hybrids and a high yield seed production irrespective of whether or not the parent plants were homozygous.

8. In analysing the claimed processes, it appears that their essence lies in the particular manner of the combination of specific steps which allows use of a heterozygous parent and nevertheless ensures in a repeatable way a rapid development of selected and desired hybrid plants and seeds. The totality and the sequence of the specified operations neither occur in nature nor correspond to the classical breeders processes. Crossing and selection events in nature are influenced by complex, various and non-predictable circumstances. It is consequently highly unlikely that a desired and identical repetition of a certain crossing, providing in a controlled way a selected first propagation generation, can ever occur in nature. One important reason for the uncertainty of the crossing results is the so-called diploidy, i.e. the fact that in higher organisms like plants each gene is represented two-fold. A certain feature, represented by this gene, may then be found in a certain plant in a homozygous form, which means that both genes are identical for a given character. If there are differences between both genes, said plant is heterozygous as far as this gene is concerned. In nature there is therefore a mixture of homozygous and heterozygous features. There is an unpredictable segregation of these genes during crossings in nature. One of the main aims of all breeding procedures is to determine whether one certain plant is homozygous or heterozygous and to produce homozygous plants. These are breeding true for the character in question, when they are crossed with themselves or with a similar homozygote.

de conclure que le procédé n'est pas "purement biologique", la contribution apportée par cette intervention pouvant demeurer insignifiante. Par ailleurs, le problème ne se résume pas à la question de savoir si ce sont les aspects quantitatifs ou qualitatifs de cette intervention qui jouent un rôle en l'occurrence.

7. L'invention vise essentiellement à produire rapidement, et en quantité accrue, des plantes et des semences hybrides hautement homogènes, fournissant ainsi une méthode de production commerciale à grande échelle. Dans les procédés revendiqués (revendications 1 à 19), les parents possédant les caractères désirés sont sélectionnés, font l'objet de croisements tests, sont marqués et stockés. Les hybrides issus des croisements sont ensuite examinés pour vérifier qu'ils possèdent les caractères désirés et un phénotype uniforme, et le couple de parents qui a permis d'obtenir les hybrides souhaités est sélectionné. On reproduit par clonage au moins le parent hétérozygote, et le croisement de ces deux parents est répété autant de fois qu'il est jugé souhaitable pour obtenir les hybrides à grande échelle. Ce procédé permet d'obtenir rapidement et de manière reproductible de nouvelles plantes hybrides ayant les caractères désirés; il permet aussi d'obtenir un rendement élevé en semences, que les parents soient ou non homozygotes.

8. Si l'on analyse les procédés revendiqués, l'on constate qu'ils consistent essentiellement en une combinaison particulière d'étapes spécifiques, qui, bien qu'autorisant l'utilisation d'un parent hétérozygote, permet néanmoins d'obtenir rapidement, et de manière reproductible, des semences et des plantes hybrides sélectionnées ayant les caractères souhaités. Ni dans la nature ni dans les procédés traditionnels d'obtention, on ne retrouve l'ensemble des opérations mentionnées, avec leur séquence. Les phénomènes naturels de croisement et de sélection se produisent sous l'influence de facteurs complexes, variés et imprévisibles. Il est donc fort improbable qu'un certain croisement se reproduise dans la nature de manière identique et avec les caractéristiques désirées, en donnant naissance, de manière contrôlée, à une première génération sélectionnée. L'une des raisons majeures de l'aboutissement incertain d'un tel croisement réside dans ce que l'on est convenu d'appeler la diploïdie, c'est-à-dire le fait que dans les organismes supérieurs tels que les plantes, chaque gène est présent en deux exemplaires. Un certain caractère, représenté par ces gènes, peut se manifester chez une certaine plante sous forme homozygote, ce qui signifie que ces deux gènes sont identiques pour un caractère donné. Si ces deux gènes sont différents, ladite plante est hétérozygote pour ce qui concerne les gènes en question. Il existe donc dans la nature des caractères homozygotes et hétérozygotes, et la ségrégation de ces gènes lors des croisements naturels se déroule de façon imprévisible. Tous les procédés

oder heterozygot ist, und die Erzeugung homozygoter Pflanzen. Diese sind für das betreffende Merkmal reinerbig, wenn sie untereinander oder mit einer ähnlichen homozygoten Pflanze gekreuzt werden. Nur wenn Homozygotie vorliegt, kann eine bestimmte Generation als Kreuzungsergebnis wiederholt reproduziert werden. Mit der Homozygotie sind jedoch viele Nachteile verbunden, z. B. geringere Vitalität und damit geringere Saaterträge.

Only when homozygosity is provided can a certain generation be reproduced repeatedly as a crossing result. There are, however, a lot of disadvantages connected to homozygosity, for example low vigour and thus low seed yields.

d'obtention - et c'est là un de leurs principaux objectifs - visent à déterminer si une plante est homozygote ou hétérozygote et à produire des plantes homozygotes. Le caractère en question est en effet reproduit de manière strictement identique lorsqu'on croise ces plantes homozygotes entre elles ou avec un homozygote similaire. Seule l'homozygotie permet la reproduction répétée d'une certaine génération par croisement. Elle présente néanmoins bon nombre d'inconvénients, par exemple une faible vigueur et, par voie de conséquence, un faible rendement en semences.

9. Die nötige grundlegende Änderung des Charakters eines bekannten Pflanzenzüchtungsverfahrens kannentweder über seine Merkmale, d. h. seine Bestandteile, oder - bei mehrstufigen Verfahren - über die besondere Abfolge der Verfahrensschritte herbeigeführt werden. In einigen Fällen zeigt sich die Wirkung im Ergebnis. Im vorliegenden Fall, bei dem es um ein mehrstufiges Verfahren geht, kann jeder einzelne Verfahrensschritt als solcher als im wissenschaftlichen Sinne biologisch bezeichnet werden. Anders als bei dem herkömmlichen Verfahren, bei dem zunächst eine einzelne neue Kreuzung hergestellt und anschließend versucht wird, das Einzelergebnis zu vermehren, ergibt die unter Nummer 8 dargestellte besondere Anordnung der Schritte ein Verfahren mit umgekehrter Reihenfolge: Die Elternpflanzen werden durch Klone vermehrt und die geklonten, also abgeleiteten Parentallinien dann in großem Maßstab in einem wiederholbaren Vorgang gekreuzt, um die gewünschte Hybridpopulation zu erzielen. Diese Anordnung von Schritten ist für die Erfindung ausschlaggebend und erlaubt die gewünschte Steuerung des Ergebnisses, obwohl mindestens ein Elternteil heterozygot ist. Aus dem Sachverhalt der vorliegenden Beschwerdesache geht eindeutig hervor, daß die beanspruchten Verfahren zur Erzeugung von Hybridpflanzen eine wesentliche Änderung der bekannten klassischen biologischen Zuchtverfahren mit sich bringen; der mit dem hier vorliegenden Erzeugnis verbundene hohe Wirkungsgrad und der hohe Ertrag weisen einen bedeutenden technologischen Charakter auf.

9. The required fundamental alteration of the character of a known process for the production of plants may lie either in the features of the process, i.e. in its constituent parts, or in the special sequence of the process steps, if a multistep process is claimed. In some cases the effect of this can be seen in the result. In the present case, which presents a multistep process, each single step as such may be characterised as biological in a scientific sense. However, instead of the traditional approach of creating a single new crossing first and trying to propagate the individual result afterwards, the specific arrangement of the steps as presented above under paragraph 8 provides a process with a reversed sequence: it multiplies the parent plants by cloning and then crosses the cloned, and thus derived, parent lines on a large scale repeatedly to provide the desired resulting hybrid population. This arrangement of steps is decisive for the invention and permits the desired control of the special result in spite of the fact that at least one of the parents is heterozygous. The facts of the present case under appeal clearly indicate that the claimed processes for the preparation of hybrid plants represent an essential modification of known biological and classical breeders processes, and the efficiency and high yield associated with the product in the present case show important technological character.

9. La modification fondamentale que l'on entend apporter à un procédé connu d'obtention de végétaux peut porter soit sur les caractéristiques du procédé, c'est-à-dire sur ses éléments constitutifs, soit sur la séquence particulière des étapes du procédé si la revendication porte sur un procédé en plusieurs étapes. Dans certains cas, l'effet de cette modification se manifeste dans le résultat obtenu. Dans le procédé en plusieurs étapes qui est revendiqué en l'occurrence, chaque étape isolée peut être qualifiée de biologique au sens scientifique du terme. Toutefois, au lieu de l'approche traditionnelle qui consiste à effectuer d'abord un seul croisement nouveau, puis à essayer de reproduire le résultat particulier obtenu, la séquence spécifique des étapes du procédé exposée ci-dessus au point 8 engendre un procédé à séquence inverse, consistant d'abord à multiplier les parents par clonage, puis à croiser à grande échelle et de manière reproductible les lignées parentales clonées ainsi obtenues, afin d'obtenir la population hybride désirée. Cette séquence d'étapes joue un rôle déterminant dans l'invention et permet d'obtenir le résultat voulu, malgré la présence d'au moins un parent hétérozygote. Dans la présente espèce, il ressort clairement des faits que les procédés d'obtention de plantes hybrides qui ont été revendiqués apportent une modification essentielle à des procédés traditionnels d'obtention et à des procédés biologiques connus; l'efficacité et le rendement élevé obtenus avec le produit dont il est question ici témoignent de l'importance du caractère technique de l'invention.

10. In Anbetracht dessen können die beanspruchten Verfahren nicht als "im wesentlichen biologisch" im Sinne des Artikels 53 b) EPU angesehen werden. Infolgedessen trifft der dort vorgesehene Ausschluß von der Patentierbarkeit im vorliegenden Fall nicht auf die Verfahren nach den derzeitigen Ansprüchen 1, 8 und 13 zu.

10. In all these circumstances, the claimed processes cannot be considered as "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC. Consequently, the exception to patentability in this Article does not apply in the present case to the processes covered by Claims 1, 8 and 13 presently on file.

10. Dans ces conditions, les procédés revendiqués ne peuvent être considérés comme "essentiellement biologiques" au sens de l'article 53 b) CBE. L'exception à la brevetabilité énoncée dans ce même article ne s'applique donc pas dans la présente espèce aux procédés couverts par les revendications 1, 8 et 13 sous leur forme actuelle.

Erzeugnisansprüche (Art. 53 b) EPÜ)

Product claims (Article 53(b) EPC)

Les revendications de produits (art. 53 b) CBE)

"Pflanzensorten"

The question of "plant varieties"

La question des variétés végétales

11. Bei den Erzeugnisansprüchen 20 bis 25 stellt sich die Frage, ob deren Gegenstand hinsichtlich der beanspruchten Pflanzen unmittelbar oder hinsichtlich der beanspruchten Hybrid-samen implizit gegen Artikel 53b) EPÜ

11. As to product Claims 20 to 25 the question arises as to whether or not the subject-matter of these claims is in conflict with Article 53 (b) EPC, directly with regard to the claimed plants or implicitly with regard to the claimed

11. Dans le cas des revendications de produits 20 à 25, la question se pose de savoir si l'objet de ces revendications répond ou non aux conditions prévues à l'article 53 b) CBE, soit directement pour ce qui concerne les plantes reven-

verstößt, ob also, anders ausgedrückt, die Erzeugnisse als "Pflanzensorten" im Sinne dieser Bestimmung anzusehen und damit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind.

12. Der Begriff "Sorte" ist im Europäischen Patentübereinkommen nirgendwo definiert. Auch gibt es hierfür anders als für "Art" und "Gattung" - keine allgemein anerkannte taxonomische Definition.

Was die ausdrückliche Ausnahme der Pflanzensorten von der Patentierbarkeit anbelangt, so macht die Vorgeschichte des Artikels 53 b) EPÜ deutlich, daß Pflanzensorten hauptsächlich deshalb vom Patentschutz nach dem EPÜ ausgeschlossen wurden, weil einige Unterzeichnerstaaten auf nationaler und internationaler Ebene (UPOV-Übereinkommen) einen besonderen Rechtsschutz für Pflanzenzüchtungen entwickelt hatten und der Meinung waren, daß diese besondere Schutzform den Interessen der Pflanzenzüchter eher entsprach.

13. In der oben genannten Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer (siehe Nr. IV b)) hatte die Kammer den Begriff "Pflanzensorten" in Artikel 53 b) EPÜ anhand der entsprechenden Bestimmungen des UPOV-Übereinkommens analysiert. Sie gelangte zu der Schlußfolgerung, daß unter "Pflanzensorten" eine Vielzahl von Pflanzen zu verstehen ist, die in ihren Merkmalen weitgehend gleich sind ("Homogenität") und nach jeder Vermehrung oder jedem Vermehrungszyklus innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen gleichbleiben ("Stabilität") (siehe Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Somit wäre das Vorliegen der beiden Merkmale "Homogenität" und "Stabilität" eine Voraussetzung für eine "Pflanzensorte". Die Kammer sieht keinen Grund, im vorliegenden Fall von dieser Auffassung abzuweichen.

14. Untersucht man den Gegenstand der Erzeugnisansprüche 20 bis 25, der durch allgemeine Verfahren gekennzeichnet ist, bei denen mindestens eine der als Ausgangspunkt für sämtliche Verfahren verwendeten Elternpflanzen hinsichtlich eines bestimmten Merkmals heterozygot und damit keinesfalls reinerbig ist, so zeigt sich, daß die beanspruchten Hybridsamen und -pflanzen als Generationspopulation insgesamt im Sinne der obigen Definition nicht stabil sind und deshalb nicht als "Sorte" angesehen werden können. Wie die Beschwerdeführerin während des gesamten Verfahrens immer wieder betont hat, wird keine Stabilität im Sinne der oben genannten Definition angestrebt, geschweige denn garantiert. Die Erfindung beruht im Gegenteil darauf, daß für die weitere Vermehrung durch Klonen wiederholt auf die Elternpflanzen zurückgegangen wird, weil die Hybriden, die aus der Kreuzung der Elternpflanzen, von denen eine heterozygot ist, hervorgehen, keine Pflanzen erge-

hybrid seeds. In other words: are the products to be considered as "plant varieties" within the meaning of that provision, which excludes their patentability.

12. The term "variety" is not defined in the European Patent Convention at all. There is further no generally recognised taxonomic definition for "variety" as there is for "species" or "genus".

In the case of the particular exception to patentability with regard to plant varieties, the legal history of Article 53 (b) EPC makes it clear that plant varieties were excluded from patent protection under the EPC mainly because several of the Signatory States had developed special legal protection for plant breeding at national and international level (UPOV Convention) and were of the opinion that such special protection was better adapted to meet the interests of plant breeders.

13. In the above-mentioned decision of the Technical Board of Appeal (see paragraph IV(b)) the Board analysed the concept of "plant varieties" in Article 53(b) EPC in the light of the corresponding provisions in the UPOV Convention. It arrived at the conclusion that the term "plant varieties" means a multiplicity of plants which are largely the same in their characteristics (i.e. "homogeneity") and remain the same within specific tolerances after every propagation or every propagation cycle (i.e. "stability") (see paragraph 2 of the Reasons for the Decision). Thus, possession of both these characteristics of "homogeneity" and "stability" would be a prerequisite for a "plant variety". This Board sees no reason for taking a different view in the present case.

14. When analysing the subject-matter of product Claims 20 to 25, defined by general processes in which at least one of the parent plants used as a source for the whole processes is heterozygous with respect to a certain trait and therefore will never breed true, it appears that the claimed hybrid seeds or plants, considered as a whole generation population, are not stable in the sense of the above definition and therefore cannot be considered as a "variety". As emphasised by the Appellants during the whole procedure, stability in the sense of the above definition is not aimed at, let alone guaranteed. On the contrary, the invention relies on going back repeatedly to the parent plants for further propagation by cloning because the hybrids resulting from the crossing of the parent plants, one of which is heterozygous, do not provide plants which, when further sexually propagated, remain stable with respect to certain desired features. Even if the totality of the hybrid generation result-

diquées, soit indirectement pour ce qui est des semences hybrides revendiquées. En d'autres termes, il s'agit de savoir si les produits obtenus doivent être considérés comme des "variétés végétales" au sens de cette disposition et être exclus, par conséquent, de la brevetabilité.

12. La notion de "variété" n'est définie nulle part dans la Convention sur le brevet européen. Contrairement aux notions d'"espèce" et de "genre", elle n'a pas fait l'objet d'une définition taxonomique universellement admise.

S'agissant de cette exception particulière que constitue l'exclusion des variétés végétales de la brevetabilité, il ressort de la genèse de l'article 53 b) CBE que si les variétés végétales ont été exclues de la brevetabilité par la CBE, c'est essentiellement parce qu'un certain nombre d'Etats signataires, qui avaient déjà institué une protection juridique spéciale pour les obtentions végétales aux niveaux national et international (Convention UPOV), jugeaient que celle-ci répondait mieux aux intérêts des obtenteurs.

13. Dans la décision de la chambre de recours technique mentionnée ci-dessus (cf. point IV.b de l'exposé des faits et conclusions), la notion de "variétés végétales" au sens de l'article 53 b) CBE a été analysée à la lumière des dispositions correspondantes de la Convention UPOV. La chambre compétente avait conclu à l'époque que l'expression "variétés végétales" désigne un grand nombre de plantes qui possèdent dans une large mesure des caractéristiques identiques (critère d'"homogénéité") et qui ne varient que dans des limites bien déterminées après chaque reproduction ou chaque cycle reproductif (critère de "stabilité") (cf. point 2 des motifs de cette décision). Pour pouvoir être considérée comme une variété "végétale", une plante devrait donc satisfaire aux critères d'"homogénéité" et de "stabilité". La Chambre estime n'avoir aucune raison d'adopter une position divergente dans la présente espèce.

14. Lorsque l'on analyse l'objet des revendications de produits 20 à 25, qui portent sur des procédés généraux dans lesquels l'un au moins des parents utilisé au départ de tous les procédés est hétérozygote pour ce qui concerne un certain caractère, et ne se reproduira donc jamais de manière strictement identique, l'on constate que les plantes ou les semences hybrides revendiquées, considérées en tant qu'ensemble d'une population d'une génération, ne sont pas stables au sens de la définition donnée ci-dessus, et ne peuvent donc pas être considérées comme une "variété". Ainsi que l'a souligné la requérante tout au long de la procédure, l'invention revendiquée ne vise pas, et à plus forte raison ne garantit pas, la stabilité au sens de la définition ci-dessus. Elle suppose bien au contraire le retour répété aux parents en vue d'une reproduction ultérieure par clonage, car les hybrides issus du croisement des parents, dont l'un est hétérozygote, ne permettent pas d'obtenir des plantes

ben, die bei einer weiteren geschlechtlichen Vermehrung hinsichtlich bestimmter gewünschter Merkmale beständig sind. Selbst wenn die gesamte aus den Kreuzungen der ausgewählten geklonten Elternpflanzen hervorgegangene Hybridgeneration einzelne Pflanzenindividuen aufwiese, die bei weiterer Kreuzung und Vermehrung hinsichtlich eines bestimmten Merkmals beständig wären, würde auch dies die festgestellte Instabilität der Population als Ganzes nicht widerlegen. Außerdem sind diese einzelnen Pflanzenindividuen nicht als im Gegenstand des Erzeugnisanspruchs enthalten anzusehen. Die Kammer ist deshalb der Auffassung, daß die vorliegenden Hybridsamen und die daraus gezogenen Pflanzen nicht als Pflanzensorten im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ bezeichnet werden können, da es der Generationspopulation insgesamt in dem einen oder anderen Merkmal an Stabilität fehlt. Der Patentierungsausschluß in diesem Artikel trifft daher auf den Gegenstand der neuen Ansprüche 20 bis 25 nicht zu.

Entscheidungsgründe

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche 1 bis 25 an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

ing from the crosses of the cloned selected parent plants were to comprise single individual plants which would be stable for a certain trait when further crossed and propagated, this fact does not in itself contradict the stated non-stability of the population taken as a whole. Furthermore, such single individual plants are not to be construed as embraced within the subject-matter of the product claim. The Board therefore takes the view that the present hybrid seed and plants from such seed, lacking stability in some trait of the whole generation population, cannot be classified as plant varieties within the meaning of Article 53(b) EPC. The exception to patentability in the said Article does therefore not apply to the subject-matter of new Claims 20 to 25.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution on the basis of Claims 1 to 25 as submitted during the oral proceedings.

qui, reproduites ultérieurement par voie sexuée, resteraient stables en ce qui concerne certains caractères désirés. Même si sur l'ensemble de la génération hybride résultant des croisements effectués au niveau des parents clonés sélectionnés, il existait des individus qui restent stables en ce qui concerne un certain caractère lors des croisements et des reproductions ultérieures, il n'en demeurerait pas moins vrai que, considérée dans son ensemble, la population d'une génération manque de stabilité. En outre, de tels individus isolés ne doivent pas être considérés comme couverts par la revendication de produit. La Chambre estime donc qu'en l'occurrence, les semences hybrides et les plantes issues de ces semences présentant un caractère instable sur l'ensemble de la population d'une génération, il n'est pas possible de les considérer comme des variétés végétales au sens de l'article 53 b) CBE. L'exclusion de la brevetabilité prévue dans ledit article ne s'applique donc pas à l'objet des revendications nouvelles 20 à 25.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour poursuite de la procédure sur la base des revendications 1 à 25 présentées lors de la procédure orale.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Neue Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts: europäische Patentan- meldungen auf CD-ROM

Das Europäische Patentamt hat unlängst damit begonnen, europäische Patentanmeldungen (A1- und A2-Schriften) auf CD-ROM zu veröffentlichen. Zwei verschiedene CD-ROM-Sammlungen sind bereits erhältlich. Sie werden komplett mit einer speziellen Such- und Abfrage-Software angeboten, mit der nicht nur ein rascher und problemloser Zugriff auf die Daten der CD-ROM möglich ist, sondern zugleich auch der Laserdrucker und die Verwaltung der Workstation gesteuert werden kann.

ESPACE:

Die CD-ROM-Sammlung ESPACE bietet dem Abonnenten komplette Jahressammlungen von A1- und A2-Patentanmeldungen (ab Jahrgang 1989). Mit Hilfe der Such- und Abfrage-Software kann ein Benutzer die dreizehn bibliographischen Daten zu Recherchezwecken heranziehen (u. a. IPK-Klassifizierung, Anmeldernamen und Wörter aus der Bezeichnung der Erfindung in den drei Amtssprachen); ähnlich wie bei den meisten On-line-Abfragesystemen lassen sich außerdem mehrere Fragen kombinieren. Die Patentdokumente selbst sind in Faksimileform auf der ESPACE-CD-ROM gespeichert; jede beliebige Seite bei der Recherche ausfindig gemachten Dokumente kann auf dem Bildschirm angezeigt werden (einschließlich Abbildungen, Patentansprüchen und Beschreibung). Mit Hilfe eingebauter Softwarefunktionen lassen sich diese Seiten in vielfältiger Weise bearbeiten.

Abonnenten, die über kompatible Laserdrucker verfügen, können sich die gewünschten Seiten und Dokumente auch in Papierform ausgeben lassen. Die mit der ESPACE-Software hergestellten Ausdrücke sind von so hoher Qualität, daß sie von den Originalen kaum zu unterscheiden sind.

FIRST:

Die CD-ROM-Sammlung FIRST weist - ebenso wie die ESPACE-CD-ROMs - dreizehn bibliographische Daten auf, bietet also dieselben Such- und Abfragemöglichkeiten und enthält die Titelseiten der europäischen Patentschriften. Außerdem stehen dieselben Bearbeitungs- und Druckfunktionen zur Verfügung.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

New publications of the European Patent Office: European patent applications on CD-ROM

The European Patent Office has recently begun with the publication of European patent application (A1 and A2) documents on CD-ROM. Two different CD-ROM series are already available. Both series are offered complete with a specially-written search and retrieval software, which permits easy and rapid access to the information on the CD-ROM, and at the same time is able to control the laser-printer and workstation administration.

ESPACE:

The ESPACE CD-ROM series offers subscribers complete annual collections of the European A1 and A2 patent application documents (covering 1989 onwards). Using the search and retrieval software, a user can carry out searches using the thirteen bibliographic data elements (including the IPC classification, the applicant names and the words of the titles in the three official languages); the combination of different questions is also possible, similar to the facilities offered by most on-line search systems. The patent documents themselves are stored on the ESPACE CD-ROM in facsimile format, and any page of the documents found in the search (including diagrams, claims and description) can be shown on the screen. Various functions are built into the software to manipulate these pages in a number of ways.

Subscribers with compatible laser-printers can also obtain copies of the desired pages and documents on paper. The quality of the pages and documents printed with the ESPACE software is such that the copies are almost indistinguishable from the originals.

FIRST:

The FIRST CD-ROM series contains the same thirteen bibliographic data elements as the ESPACE CD-ROMs, allowing identical search and retrieval potential, together with the first pages of the European patent documents. The same manipulation and printing functions are also available.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Nouvelles publications de l'Office européen des brevets: demandes de brevet européen sur CD-ROM

L'Office européen des brevets vient de commencer la publication des documents de demandes de brevet européen (documents A1 et A2) sur disques compacts à mémoire morte (CD-ROM). Deux séries différentes de disques compacts sont déjà disponibles. Les deux séries sont offertes avec un logiciel de recherche et de récupération de l'information spécialement conçu permettant d'avoir accès de façon rapide et aisée aux informations enregistrées sur le disque compact et de contrôler en même temps l'imprimante à laser ainsi que la gestion du poste de travail.

ESPACE:

La série ESPACE CD-ROM offre aux abonnés les collections annuelles complètes des documents A1 et A2 des demandes de brevet européen à partir de 1989. Grâce au logiciel de recherche et de récupération de l'information, l'utilisateur peut effectuer des recherches au moyen des treize données bibliographiques (y compris la classification CIB, le nom du demandeur ainsi que les mots composant le titre de l'invention dans les trois langues officielles); il est également possible de combiner différentes questions comme c'est le cas sur la plupart des systèmes de recherche en ligne. Les documents de brevets proprement dits sont stockés sur le CD-ROM ESPACE en format fac-similé et n'importe quelle page des documents découverts lors de la recherche (y compris les graphiques, les revendications et la description) peut être visualisée sur l'écran. Le logiciel comporte plusieurs fonctions permettant de manipuler ces pages de différentes manières.

Les abonnés possédant une imprimante à laser compatible peuvent également obtenir des copies sur papier des pages et des documents voulus. La qualité des pages et des documents imprimés au moyen du logiciel ESPACE est telle qu'il est pratiquement impossible de distinguer les copies de l'original.

FIRST:

Outre les premières pages des documents de brevet européen, la série FIRST CD-ROM comporte les mêmes données bibliographiques que la série ESPACE CD-ROM (au nombre de 13) et offre par conséquent les mêmes possibilités de recherche et de récupération de l'information. Les fonctions d'impression et de manipulation sont également identiques.

Für die Workstations, auf denen die ESPACE- oder FIRST-Software eingesetzt und die CD-ROMs gelesen werden sollen, kann Standard-Hardware mit geeigneten Druckerschnittstellenkarten verwendet werden. Es können normale Bildschirme mit ein- oder mehrfarbiger Anzeige zum Einsatz kommen, wobei hochauflösende Bildschirme für eine bessere Lesbarkeit auf dem Monitor sorgen.

Bei beiden Sammlungen erfolgt die Anschlußlieferung jeweils, wenn die Speicherkapazität einer CD-ROM voll ausgeschöpft ist. Bei der gegenwärtigen Veröffentlichungsquote für europäische Patentanmeldungen werden ESPACE-Abonnenten etwa einmal wöchentlich eine neue CD-ROM erhalten (insgesamt ca. 60 CD-ROMs pro Jahr). Bei den FIRST-CD-ROMs wird die Zahl auf ca. fünf oder sechs Platten pro Jahr beschränkt bleiben.

Eine komplettes Jahresabonnement von ESPACE-CD-ROMs (in Verbindung mit der Such- und Abfrage-Software) ist zu einem Preis von 4900 DEM erhältlich, zuzüglich Porto und Verpackung.

Die FIRST-CD-ROM-Sammlung von 1989 kostet 290 DEM (zusammen mit Such- und Abfrage-Software), zuzüglich Porto und Verpackung.

Weitere Auskünfte erteilt gern:

Direktion Patentinformation
Europäisches Patentamt
Erhardtstr. 27
D-8000 München 2

Tel.: (089) - 2399 2550
Telefax: (089) - 2399 5143

The workstations needed to use the ESPACE or FIRST software and read the CD-ROMs are composed of standard computer equipment together with appropriate printer interface cards. Normal colour and monochrome screens can be used, while better on-screen legibility is obtained using higher-resolution screens.

The CD-ROMs of both series are delivered as full CD-ROMs. At the current rate of publication of European patent applications, subscribers to ESPACE will receive one new CD-ROM approximately every week (with an annual total of around 60 CD-ROMs). For the FIRST CD-ROMs, that is reduced to an annual total of about five or six CD-ROMs.

A complete annual collection of ESPACE CD-ROMs (together with search and retrieval software) is available for DEM 4900, plus postage and packing.

The FIRST CD-ROM 1989 collection is priced at DEM 290 (together with search and retrieval software), plus postage and packing.

More information can be obtained from:

Patent Information Directorate
European Patent Office
Erhardtstr. 27
D-8000 Munich 2

tel: (089) - 2399 2550
Fax: (089) - 2399 5143

Les postes de travail nécessaires à l'utilisation du logiciel ESPACE ou FIRST et à la lecture des CD-ROM se composent d'un matériel informatique standard équipé de cartes d'interface appropriées en ce qui concerne l'imprimante. L'on peut utiliser les écrans normaux en couleur ou monochromes, ainsi que des écrans à résolution accrue si l'on désire une meilleure lisibilité.

Les disques des deux séries sont livrés sous forme de CD-ROM complètement enregistrés. Si la publication des demandes de brevets européens se poursuit au rythme actuel, les abonnés à ESPACE devront approximativement recevoir un nouveau CD-ROM par semaine (total annuel: environ 60 CD-ROM). Pour ce qui est de la série FIRST, le total annuel se réduit à quelque cinq ou six CD-ROM.

La collection annuelle complète des CD-ROM ESPACE (avec le logiciel de recherche et de récupération de l'information) est disponible au prix de 4 900 DEM, emballage et frais d'expédition non compris.

Le prix de la collection FIRST CD-ROM pour 1989 est fixé à 290 DEM (logiciel de recherche et de récupération des données inclus), emballage et frais d'expédition non compris.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

Direction Information brevets
Office européen des brevets
Erhardtstr. 27
D-8000 Munich 2

Tél.: (089) - 2399 2550
Téléfax: (089) - 2399 5143

Übersicht über die Tage im Jahr 1990, an denen das Europäische Patentamt und die nationalen Patentbehörden zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet sind

Gemäß Regel 85 Absatz 1 und 3 EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem eine Annahmestelle des EPA und/oder die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind, auf den nächstfolgenden Tag, an dem diese Behörden zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind (vgl. auch Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 03. Oktober 1989, ABI. EPA 1989, 462).

Die nachfolgende Übersicht enthält die Tage, an denen das EPA und die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken, die europäische Patentanmeldungen betreffen, geöffnet sind.

Es ist zu erwarten, daß die zuständigen nationalen Behörden im Laufe des Jahres 1990 noch weitere Tage festsetzen werden, an denen die Patentbehörden der Vertragsstaaten geschlossen sind. Es wird deshalb empfohlen, auf entsprechende Hinweise in den einschlägigen nationalen Veröffentlichungen zu achten.

List of the dates on which the European Patent Office and the national patent authorities are not open for the receipt of documents during 1990

Under Rule 85, paragraphs 1 and 3 EPC, time limits which expire on a day on which one of the filing offices of the EPO and/or the central industrial property office or the other competent authorities of a Contracting State are not open for receipt of documents shall extend until the first day thereafter on which those authorities are open for receipt of documents (see also the notice from the President of the EPO dated 3 October 1989, OJ EPO 1989, 462).

The following table indicates the days on which the EPO and the central industrial property offices or the other competent authorities are not open for receipt of documents relating to European patent applications.

It is expected that the competent national authorities will fix, during 1990, further days on which the patent authorities of the Contracting States are closed. Attention should therefore be paid to corresponding notices in the relevant national publications.

Liste des dates auxquelles l'Office européen des brevets et les services nationaux de la propriété industrielle ne sont pas ouverts pour la réception des pièces, au cours de l'année 1990

Conformément à la règle 85, paragraphes 1 et 3 CBE les délais qui expirent un jour où l'un des bureaux de réception de l'OEB et/ou le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents d'un Etat contractant ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt des pièces sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où ces services sont ouverts pour recevoir ce dépôt (cf. également la communication du Président de l'OEB en date du 3 octobre 1989; JO OEB 1989, 462).

La liste suivante énumère les jours où l'OEB et le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt de pièces afférentes à des demandes de brevet européen.

Il est probable que les services nationaux compétents fixeront en 1990 d'autres jours encore où les services nationaux de la propriété industrielle des Etats contractants ne seront pas ouverts. Il est en conséquence recommandé de tenir compte des indications données en ce sens dans les publications nationales spécialisées.

¹⁾ Für die Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts gelten nur die mit * gekennzeichneten Feiertage.

²⁾ Fête de l'armistice.

³⁾ Fête de la Dynastie.

⁴⁾ Berchtoldstag.

⁵⁾ Annahmestelle in München geschlossen.

⁶⁾ Spring Bank Holiday.

⁷⁾ Summer Bank Holiday.

⁸⁾ Das britische Patentamt ist mit Ausnahme des 14.4.1990 an Samstagen für die Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird, bis 13.00 Uhr geöffnet.

⁹⁾ Fastnachtsonntag.

¹⁰⁾ Schobermesse /Kirmesmontag.

¹¹⁾ Tag der Befreiung.

¹²⁾ Fête de la Victoire.

¹³⁾ Peter und Paul (nur in Rom).

¹⁴⁾ Samstag.

¹⁵⁾ Sonntag.

¹⁶⁾ Sommersonnenwendtag.

¹⁷⁾ Annahmestelle in Den Haag geschlossen.

¹⁸⁾ San José.

¹⁹⁾ Gründonnerstag.

²⁰⁾ Nur in Madrid.

²¹⁾ Das spanische Patentamt ist an Samstagen bis 14.00 Uhr geöffnet.

²²⁾ Gilt nur für die Zweigstelle Straßburg.

²³⁾ Annahmestellen in Berlin und München geschlossen.

²⁴⁾ Prayer Day.

¹⁾ In the case of the Berlin Annex of the German Patent Office, only the asterisked days apply.

²⁾ Fête de l'armistice.

³⁾ Fête de la Dynastie.

⁴⁾ Berchtoldstag.

⁵⁾ Filing office in Munich closed.

⁶⁾ Spring Bank Holiday.

⁷⁾ Summer Bank Holiday.

⁸⁾ The United Kingdom Patent Office is open until 13.00 hrs on Saturdays for receipt of European patent applications for which no priority is claimed, except on 14.4.1990.

⁹⁾ Shrove Monday.

¹⁰⁾ Schobermesse/Kirmesmontag.

¹¹⁾ Liberation Day.

¹²⁾ Fête de la Victoire.

¹³⁾ Feast of Saint Peter and Paul (only in Rome).

¹⁴⁾ Saturday.

¹⁵⁾ Sunday.

¹⁶⁾ Summer Solstice.

¹⁷⁾ Filing office in The Hague closed.

¹⁸⁾ San José.

¹⁹⁾ Maundy Thursday.

²⁰⁾ Only in Madrid.

²¹⁾ The Spanish Patent Office is open until 14.00 hrs on Saturdays.

²²⁾ Applies to the branch office in Strasbourg only.

²³⁾ Filing Offices in Berlin and Munich closed.

²⁴⁾ Prayer Day.

¹⁾ Pour l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets, seuls sont fériés les jours marqués d'un astérisque.

²⁾ Fête de l'armistice.

³⁾ Fête de la Dynastie.

⁴⁾ Berchtoldstag.

⁵⁾ Bureau de réception de Munich fermé.

⁶⁾ Spring Bank Holiday.

⁷⁾ Summer Bank Holiday.

⁸⁾ A l'exception du 14.4.1990, l'Office britannique des brevets sera ouvert tous les samedis jusqu'à 13 heures pour recevoir des dépôts de demandes de brevet européen ne revendiquant pas de droit de priorité.

⁹⁾ Lundi de carnaval.

¹⁰⁾ Lundi de kermesse.

¹¹⁾ Anniversaire de la libération.

¹²⁾ Fête de la Victoire.

¹³⁾ St. Pierre et St. Paul (seulement à Rome).

¹⁴⁾ Samedi.

¹⁵⁾ Dimanche.

¹⁶⁾ Fête du Solstice d'été.

¹⁷⁾ Bureau de réception de La Haye fermé.

¹⁸⁾ San José.

¹⁹⁾ Jeudi saint.

²⁰⁾ Seulement à Madrid.

²¹⁾ L'Office espagnol des brevets sera ouvert les samedis jusqu'à 14 heures.

²²⁾ S'applique seulement au centre régional à Strasbourg.

²³⁾ Bureaux de réception de Berlin et de Munich fermés.

²⁴⁾ Prayer Day.

Tage — Days — Jours	EP	AT	BE	CH/LI	DE ¹⁾	DK	ES	FR	GB	GR	IT	LU	NL	SE
Neujahr — New Year — Nouvel An 1.1.	X	X	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Heiligedreikönigstag — Epiphany — Epiphanie 6.1. ¹⁴⁾	X ⁵⁾	X			X		X			X	X			X
Karfreitag — Good Friday — Vendredi Saint 13.4.	X			X	X*	X	X	X ²²⁾	X	X			X	X
Ostermontag — Easter Monday — Lundi de Pâques 16.4.	X	X	X	X	X*	X		X	X	X	X	X	X	X
Maifeiertag — May Day — Fête du travail 1.5.	X	X	X		X*		X	X	7.5.	X	X	X		X
Christi Himmelfahrt — Ascension Day — Ascension 24.5.	X	X	X	X	X*	X		X				X	X	X
Pfingstmontag — Whit Monday — Lundi de Pentecôte 4.6.	X	X	X	X	X*	X		X		X		X	X	X
Fronleichnam — Corpus Christi — Fête-Dieu 14.6.	X ⁵⁾	X			X									
Mariä Himmelfahrt — Assumption Day — Assomption 15.8.	X	X	X		X		X	X		X	X	X		
Allerheiligen — All Saints Day — Toussaint 1.11.	X	X	X		X		X	X			X	X		
Allerseelen — All Souls' Day — Jour des Morts 2.11.			X									X		
Buß- und Bettag — Day of Prayer and Repentance — Jour de pénitence et de prière 21.11.	X ²³⁾				X*									
Mariä Empfängnis — Feast of the Conception — Immaculée Conception 8.12. ¹⁴⁾			X				X				X			
Heiliger Abend — Christmas Eve — Veille de Noël 24.12.	X			X		X							X	X
1. Weihnachtstag — Christmas Day — Noël 25.12.	X	X	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Weihnachtstag — Boxing Day — Lendemain de Noël 26.12	X	X	X	X	X*	X		X ²²⁾	X	X	X	X	X	X
Silvester — New Year's Eve — Saint-Sylvestre 31.12.	X			X		X							X	X
Nationalfeiertag — National Commemoration Day — Fête nationale		26.10.	21.7.		17.6.*	5.6.	12.10. 6.12.	14.7.		25.3. 28.10.	25.4.	23.6.	30.4.	
Samstage — Saturdays — Samedis	X	X	X	X	X*	X	²¹⁾	X	X ⁸⁾	X	X	X	X	X
Sonntage — Sundays — Dimanches	X	X	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sonstige Tage — Other Days — Autres jours	30.4. ¹⁷⁾ 17.6. ⁵⁾¹⁵⁾		11.11. ²⁾ 15.11. ³⁾	2.1. ⁴⁾		12.4. ¹⁹⁾ 11.5. ²⁴⁾	19.3. ¹⁸⁾ 12.4. ¹⁹⁾ 2.5. ²⁰⁾ 15.5. ²⁰⁾ 9.11. ²⁰⁾	8.5. ¹²⁾ 11.11. ²⁾	28.5. ⁶⁾ 27.8. ⁷⁾	26.2. ⁹⁾	29.6. ¹³⁾	26.2. ⁹⁾ 3.9. ¹⁰⁾	5.5. ¹¹⁾ 25.5.	¹⁶⁾ 22.6.

KORRIGENDUM**EINSPRUCHSVERFAHREN IM
EPA
ABI. EPA 1989, 417**

Der französische Text des Punkts 15, 2. Satz, S. 421 enthält einen ungenauen Ausdruck und soll wie folgt lauten:

CORRIGENDUM**OPPOSITION PROCEDURE IN
THE EPO
OJ EPO 1989, 417**

The French text of point 15, 2nd sentence, p. 421, contains an ambiguity; it should read as follows:

CORRIGENDUM**LA PROCEDURE
D'OPPOSITION A L'OEB
JO OEB 1989, 417**

Le texte français du point 15, 2^{ème} phrase, p. 421, contient une imprécision; il doit se lire comme suit:
"Aussi convient-il en principe que leurs représentants viennent à l'audition bien préparés avec d'éventuelles **positions de repli** et dotés de l'autorité nécessaire pour prendre position au nom de leurs clients sur tous faits nouveaux pouvant survenir au cours de la procédure."

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter¹⁾

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before
the European Patent Office¹⁾

REPRESENTATION

Liste des
mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets¹⁾

Österreich / Austria / Autriche**Löschungen / Deletions / Radiations**

Leeb, Walter (AT) - R. 102(2)a)
Patentanwalt Dr. Walter Leeb
Liniengasse 2a
A-1060 Wien

Belgien / Belgium / Belgique**Änderungen / Amendments / Modifications**

Detrait, Jean-Claude (BE)
c/o Fina Research S.A.
Dépt. Brevets
Zone Industrielle C
B-6520 Feluy

Geukenne, Arthur (BE)
c/o Fina Research S.A.
Dépt. Brevets
Zone Industrielle C
B-6520 Feluy

Laznowski, Israel (BE)
c/o Fina Research S.A.
Dépt. Brevets
Zone Industrielle C
B-6520 Feluy

Leyder, Francis (BE)
c/o Fina Research S.A.
Dépt. Brevets
Zone Industrielle C
B-6520 Feluy

Modrie, Guy (BE)
Cabinet Vigneron
Avenue G. De Longueville, 22
BT. 7-14
B-1150 Bruxelles

Schweiz / Switzerland / Suisse**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Dietz, Jörg-Reimar (DE)
CIBA-GEIGY AG
Patentabteilung
CH-4002 Basel

Änderungen / Amendments / Modifications

Breiter, Heinz (CH)
Patentanwalt H. Breiter AG
Schaffhauserstrasse 27
Postfach 1163
CH-8401 Winterthur

Braun jr., André (CH)
Patentanwalt VSP
Murtengasse 5
CH-4051 Basel

Fraipont, Oskar (BE)
Landis & Gyr
Betriebs AG
Patentabteilung
CH-6301 Zug

Haffter, Tobias Fred (CH)
c/o PPS Polyvalent Patent Service AG
Mellingerstrasse 1
CH-5400 Baden

Jäger, Klaus (DE)
c/o Mettler-Toledo AG
Patentstelle
CH-8606 Greifensee

Nünlist, Hans (CH)
Landis & Gyr
Betriebs AG
Patentabteilung
CH-6301 Zug

Pazeller, Friedrich (CH)
Landis & Gyr
Betriebs AG
Patentabteilung
CH-6301 Zug

Silbiger, Jakob (CH)
c/o Capsugel AG
Fabrikmattenweg 2-4
CH-4144 Arlesheim

Löschungen / Deletions / Radiations

Dale, Martin Nicholas (GB) - cf. GB

Douady, Paul (CH) - R. 102(1)
Centralstrasse 150
CH-8212 Neuhausen am Rheinflall

¹⁾ 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).

¹⁾ All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI General Secretariat Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

¹⁾ Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'institut (EPI-Secrétariat Général Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bracht, Lothar (DE)
TH. Kieserling & Albrecht GmbH & Co.
Birkenweiher 66
Postfach 10 07 45
D-5650 Solingen 1

Janotte, Ralf Michael (DE)
Standard Elektrik Lorenz AG
Patent- und Lizenzwesen
Postfach 30 09 29
D-7000 Stuttgart 30

Kachholz, Traudel (DE)
Hoechst AG
Zentrale Patentabteilung F 821
Postfach 80 03 20
D-6230 Frankfurt/M 80

Ketterl, Friedrich (Fritz) (DE)
Wacker-Chemie GmbH
Prinzregentenstraße 22
D-8000 München 22

Lieke, Winfried (DE)
Gustav-Freytag-Straße 25
Postfach 6145
D-6200 Wiesbaden 1

Siemons, Norbert (DE)
Neuer Wall 41
D-2000 Hamburg 36

Änderungen / Amendments / Modifications

Beck-Seyffer, Karl Heinz (DE)
Ginsterweg 47
D-7000 Stuttgart 1

Behrens, Dieter (DE)
Wuesthoff & Wuesthoff
Patent- und Rechtsanwälte
Schweigerstraße 2
D-8000 München 90

Benatzky, Erika (DE)
Augartenstraße 89
D-6800 Mannheim 1

Brandes, Jürgen (DE)
Wuesthoff & Wuesthoff
Patent- und Rechtsanwälte
Schweigerstraße 2
D-8000 München 90

Freiherr von Pechmann, Eckehart (DE)
Wuesthoff & Wuesthoff
Patent- und Rechtsanwälte
Schweigerstraße 2
D-8000 München 90

Goetz, Rupert (DE)
Wuesthoff & Wuesthoff
Patent- und Rechtsanwälte
Schweigerstraße 2
D-8000 München 90

Kalsner, Irmtraut (AT)
Boehringer Ingelheim GmbH
Abteilung Patente
D-6507 Ingelheim am Rhein

Laudien, Dieter (DE)
Boehringer Ingelheim GmbH
Abteilung Patente
D-6507 Ingelheim am Rhein

Meyer-Roedern, Giso (DE)
Bergheimer Straße 10-12
D-6900 Heidelberg 1

von Hellfeld, Axel (DE)
Wuesthoff & Wuesthoff
Patent- und Rechtsanwälte
Schweigerstraße 2
D-8000 München 90

Wuesthoff, Franz (DE)
Wuesthoff & Wuesthoff
Patent- und Rechtsanwälte
Schweigerstraße 2
D-8000 München 90

Löschungen / Deletions / Radiations

Andreae, Johann-Christoph (DE) - R. 102(1)
Bismarckstraße 10
D-5000 Köln 50 (Rodenkirchen)

Bernhardt, Klaus (DE) - R. 102(1)
Reinländer & Bernhardt
Patentanwälte
Orthstraße 12
D-8000 München 60

Gilliard, Julius (DE) - R. 102(1)
Mittenwalder Straße 34
D-8000 München 70

Knecht, Werner (DE) - R. 102(1)
Landhausstraße 46
D-7015 Korntal-Münchingen 1

Schmidt, Reinhard (DE) - R. 102(1)
Zeppelinstraße 67
D-8520 Erlangen

Dänemark / Denmark / Danemark**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bach, Niels (DK)
c/o Novo-Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd

Blichfeldt, Mogens Erhardt (DK)
Postbox 24
DK-8361 Hasselager

Christensen, Bent (DK)
c/o Hofman-Bang & Boutard A/S
Adelgade 15
DK-1304 København K

Hansen, Dorthe (DK)
c/o Hofman-Bang & Boutard A/S
Adelgade 15
DK-1304 København K

Hegner, Mogens (DK)
c/o Hofman-Bang & Boutard A/S
Adelgade 15
DK-1304 København K

Helbo, Erik (DK)
c/o GN Laur. Knudsen A/S
Industriparken 32
DK-2750 Ballerup

Hofman-Bang, John (DK)
c/o Hofman-Bang & Boutard A/S
Adelgade 15
DK-1304 København K

Jacobsen, Per (DK)
c/o Per Jacobsens Patentbureau
Carlsvej 3
DK-2840 Holte

Klit, Erik (DK)
c/o Larsen & Birkeholm A/S
Skagensgade 64
DK-2630 Taastrup

Lassen, Steen D. (DK)
Strandgade 22A, 3. tv.
DK-1401 København K

Lichtenberg, Erik (DK)
c/o Hofman-Bang & Boutard A/S
Adelgade 15
DK-1304 København K

Nilausen, Kim (DK)
c/o Novo-Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd

Nørgaard, Torsten (DK)
c/o Novo-Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd

Nyeng, Jørgen (DK)
c/o Hofman-Bang & Boutard A/S
Adelgade 15
DK-1304 København K

Olsen, Peter Vestergaard (DK)
c/o Larsen & Birkeholm A/S
Skagensgade 64
DK-2630 Taastrup

Pedersen, Søren Skovgaard
c/o Patentingeniør K. Skøtt-Jensen
Lemmingvej 225
DK-8561 Hasselager

Petersen, Jørgen Kjerulf (DK)
c/o Kontor for Industriel Eneret
Jernbane Allé 54
DK-2720 Vanløse

Pettersson, Poul Eisten (DK)
c/o Novo-Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd

Rønø, Kirsten (DK)
c/o Radiometer A/S
Emdrupvej 72
DK-2400 København NV

Schønning, Søren (DK)
c/o Kontor for Industriel Eneret
Jernbane Allé 54
DK-2720 Vanløse

Secher, Anne (DK)
c/o Novo-Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd

Sundien, Gunnar (DK)
c/o Sunpol Consult ApS
Heslehøj Allé
DK-2900 Hellerup

Thalsø-Madsen, Kine Birgit (DK)
c/o Novo-Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd

Wetke, Ellen (DK)
c/o Hofman-Bang & Boutard A/S
Adelgade 15
DK-1304 København K

Wittrup, Flemming (DK)
c/o Hofman-Bang & Boutard A/S
Adelgade 15
DK-1304 København K

Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

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

Chabrelie, André (FR)
27, rue du Genevois
F-74160 Saint Julien en Genevois

Fréchède, Michel (FR)
Cabinet Plasseraud
84, rue d'Amsterdam
F-75009 Paris

Le Moenner, Gabriel (FR)
Société l'Air Liquide
Chef du Service Brevets et Marques
75, Quai d'Orsay
F-75321 Paris Cedex 07

Löschungen / Deletions / Radiations

Comte, Christian (FR) - R. 102(1)
Commissariat à l'Énergie Atomique
Centre d'études nucléaires de Cadarache
B.P. No 1
F-13115 St Paul-lez-Durance

Maugé, Pierrette (FR) - R. 102(1)
Kodak-Pathé
Département des Brevets et Licences
30, rue des Vignerons
BP 60
F-94302 Vincennes Cedex

Michon du Marais, Loys (FR) - R. 102(1)
Péchiney Ugine Kuhlmann
28, rue de Bonnel
F-69433 Lyon Cedex 3

Pietrasanta, Georges (FR) - R. 102(1)
Bureau D.A.Casalunga
8, avenue Percier
F-75008 Paris

Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Buchan, Ian Alexander (GB)
Fitzpatricks
4 West Regent Street
GB-Glasgow G2 1RS

Dale, Martin Nicholas (GB)
B.A. Yorke & Co.
Coomb House
GB-Isleworth, Middlesex TW7 6NH

Pendered, Timothy George (GB)
c/o Boulton, Wade & Tennant
27 Furnival Street
GB-London EC4A 1PQ

Shackleton, Nicola (GB)
c/o Boulton, Wade & Tennant
27 Furnival Street
GB-London EC4A 1PQ

Änderungen / Amendments / Modifications

Collet, Albert Raymond (GB)
Step Aside
Edgehill Road
Ealing
GB-London W13 8HW

Goddin, Jeremy Robert (GB)
Grove Farm
Bennetts Road North
GB-Corley, Nr. Coventry CV7 8BG

McCormack, Derek James (GB)
Royal Ordnance plc
Patents & Licensing Department
11 The Strand
2nd Floor
GB-London WC2N 5JT

Runeckles, John Frederick (GB)
Royal Ordnance plc
Patents & Licensing Department
11 The Strand
2nd Floor
GB-London WC2N 5JT

Smith, Rex Clise (GB)
Courtaulds plc
Patent Services
PO Box 16
345 Foleshill Road
GB-Coventry CV6 5AE

Stanley, Michael Gordon (GB)
Michael Stanley & Co.
86 Warwick Road
GB-Banbury, Oxfordshire OX16 7AJ

Targett, Kenneth Stanley (GB)
D. Young & Co.
13 High Street
GB-Windsor, Berks SL4 1LD

Löschungen / Deletions / Radiations

Simpson, Irvine Blair (GB) - R. 102(1)
The Morgan Crucible Company plc
Chariott House
6-12 Victoria Street
GB-Windsor, Berkshire SL4 1EP

Griechenland / Greece / Grèce**Änderungen / Amendments / Modifications**

Minoudis, Michael G. (GR)
Minoudis Law Office
Sekeris Street 3
Kolonaki
GR-10671 Athens

Soukou-Minoudis, Evi (GR)
Minoudis Law Office
Sekeris Street 3
Kolonaki
GR-10671 Athens

Löschungen / Deletions / Radiations

Vassiliou, Alexandros (GR) - R. 102(1)
12, Solonos Street
GR-106 73 Athens

Ringou, Niovi (GR) - R. 102(1)
64, Meg. Alexandrou Street
Néa Smyrni
GR-171 22 Athens

Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Löschungen / Deletions / Radiations**

Schuursma, Roelof (NL) - R. 102(1)
Vereenigde Octrooibureaux
Nieuwe Parklaan 107
NL-2587 BP 's-Gravenhage

Schweden / Sweden / Suède**Löschungen / Deletions / Radiations**

Wurm, Bengt Runio (SE)
Fotbollsvägen 19
S-151 59 Södertälje

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Italien: Gesetzgebung

I. Neue Gebührenbeträge

Mit Gesetz Nr. 384 vom 27. November 1989¹⁾ sind die Gebühren in Patentsachen im Durchschnitt um 20% erhöht worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Italien werden darauf hingewiesen, daß ab **31. Dezember 1989** folgende Gebührensätze gelten:

I.1 Jahresgebühren:

	ITL
3. Jahr	39 000
4. Jahr	50 000
5. Jahr	60 000
6. Jahr	90 000
7. Jahr	118 000
8. Jahr	177 000
9. Jahr	231 000
10. Jahr	288 000
11. Jahr	402 000
12. Jahr	516 000
13. Jahr	629 000
14. Jahr	742 000
15. Jahr	860 000
16. Jahr	860 000
17. Jahr	860 000
18. Jahr	860 000
19. Jahr	860 000
20. Jahr	860 000
Zuschlagsgebühr	60 000

I.2 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr	32 000 ITL
Jahresgebühren für das	
1. - 3. Patentjahr	83 000 ITL
Veröffentlichungsgebühr	
je nach Umfang	44 000 - 860 000 ITL
+ 29 000 ITL pro Zeichnungsblatt	

II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (6. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen VI Spalten 1 und 3 und VII Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Italy: Legislation

I. New fee rates

The Law No. 384 of 27 November 1989¹⁾ increases the fees for patents by an average of 20%.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Italy are advised that from **31 December 1989** the following rates apply:

I.1 Renewal fees:

	ITL
3rd year	39 000
4th year	50 000
5th year	60 000
6th year	90 000
7th year	118 000
8th year	177 000
9th year	231 000
10th year	288 000
11th year	402 000
12th year	516 000
13th year	629 000
14th year	742 000
15th year	860 000
16th year	860 000
17th year	860 000
18th year	860 000
19th year	860 000
20th year	860 000
Surcharge	60 000

I.2 Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee	ITL 32 000
Renewal fees for the	
1st to 3rd years	ITL 83 000
Publication fee	
according to size	44 000 to ITL 860 000
+ ITL 29 000 per page of drawings	

II. Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (6th edition) are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees shown in Tables VI, columns 1 and 3, and VII, column 2.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Italie: Législation

. Nouveaux montants des taxes

Conformément à la loi n°384 du 27 novembre 1989¹⁾, les montants des taxes relatives aux brevets sont relevés de vingt pour cent en moyenne.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Italie sont informés qu'à compter du **31 décembre 1989**, les montants suivants sont applicables:

I.1 Taxes annuelles:

	ITL
3 ^e année	39 000
4 ^e année	50 000
5 ^e année	60 000
6 ^e année	90 000
7 ^e année	118 000
8 ^e année	177 000
9 ^e année	231 000
10 ^e année	288 000
11 ^e année	402 000
12 ^e année	516 000
13 ^e année	629 000
14 ^e année	742 000
15 ^e année	860 000
16 ^e année	860 000
17 ^e année	860 000
18 ^e année	860 000
19 ^e année	860 000
20 ^e année	860 000
Surtaxe	60 000

I.2 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de dépôt:	32 000 ITL
Taxes annuelles pour les trois premières années brevets:	83 000 ITL
Taxe de publication: suivant la longueur du texte	44 000 à 860 000 ITL
+ 29 000 ITL par page des dessins	

II. Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (6^e édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: VI, colonnes 1 et 3; VII, colonne 2.

¹⁾ Gazzetta Ufficiale Nr. 279 v. 29.11.1989.

¹⁾ Gazzetta Ufficiale No. 279 of 29.11.1989.

¹⁾ Gazzetta Ufficiale n° 279 du 29 novembre 1989.

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Tätigkeit des EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für beim USPTO eingereichte internationale Anmeldungen

1. Bis Anfang Februar dieses Jahres sind beim Europäischen Patentamt (EPA) **500 Anträge auf internationale vorläufige Prüfung von beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO)** eingereichten internationalen Anmeldungen eingegangen. Damit ist die festgelegte Höchstzahl von 500 Anträgen, für die das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) für beim USPTO eingereichte Anmeldungen tätig wird, für das Jahr 1989/1990 (01.07.1989-30.06.1990) erreicht¹⁾. Für weitere Anträge auf internationale vorläufige Prüfung ist nunmehr das USPTO zuständig.

2. PCT-Anmelder aus den Vereinigten Staaten werden daher gebeten, Anträge auf internationale vorläufige Prüfung nicht mehr beim EPA, sondern **unmittelbar beim USPTO** einzureichen. Beim EPA gestellte Anträge werden unverzüglich an das USPTO als zuständige IPEA weitergeleitet. Das Datum des Eingangs beim EPA wird auf dem Antrag vermerkt und bleibt für das weitere Verfahren maßgeblich²⁾.

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

The EPO as International Preliminary Examining Authority for international applications filed with the USPTO

1. By the beginning of February 1990 the European Patent Office (EPO) had received **500 demands for international preliminary examination in respect of international applications filed with the United States Patent and Trademark Office (USPTO)**. The limit of 500 demands for which the EPO acts as International Preliminary Examining Authority (IPEA) for international applications filed with the USPTO has thus been reached for the period 1989/1990 (1 July 1989 to 30 June 1990)¹⁾. Only the USPTO is competent to receive further demands for international preliminary examination.

2. PCT applicants from the United States are therefore asked to submit future demands for international preliminary examination not to the EPO, **but direct to the USPTO**. Any demands filed with the EPO will be forwarded promptly to the USPTO as competent IPEA. The date of receipt by the EPO will be marked on the demand and will remain valid in subsequent proceedings²⁾.

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Activité de l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international pour les demandes internationales déposées auprès de l'USPTO

1. Début février 1990, le nombre de **demandes d'examen préliminaire International reçues par l'Office européen des brevets (OEB) pour des demandes internationales déposées auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) a atteint 500 unités**, ce qui correspond pour 1989/1990 (période du 1.7.1989 au 30.6.1990)¹⁾ au nombre maximum de demandes pour lesquelles il est prévu que l'OEB agisse en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA), s'agissant des demandes internationales déposées auprès de l'USPTO. L'USPTO est désormais seul compétent pour recevoir les autres demandes d'examen préliminaire international.

2. Les déposants PCT des Etats-Unis sont donc priés de présenter toute demande d'examen préliminaire international **directement à l'USPTO** et non plus à l'OEB. Les demandes présentées à l'OEB seront immédiatement transmises à l'USPTO en tant qu'IPEA compétente. La date de réception par l'OEB sera indiquée sur la demande et restera déterminante pour la suite de la procédure²⁾.

¹⁾ Siehe die Mitteilung im ABI. EPA 1987, 266.

²⁾ Vgl. Punkt 2.2 der Mitteilung im ABI. EPA 1987, 266.

¹⁾ See notice in OJ EPO 1987, 266.

²⁾ Cf. point 2.2 of notice in OJ EPO 1987, 266.

¹⁾ Cf. communication parue dans le JO OEB 1987, 266.

²⁾ Cf. point 2.2 de la communication parue dans le JO OEB 1987, 266.


GEBÜHREN**Wichtiger Hinweis**

Die Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des Europäischen Patentamts in den Währungen bestimmter Vertragsstaaten (CHF, ITL, GBP, GRD, SEK) wurden neu festgesetzt und in einer Beilage zum Amtsblatt 3/90 veröffentlicht.


FEES**Important Notice**

The equivalents of the fees, costs and prices of the European Patent Office in the currencies of some Contracting States (CHF, ITL, GBP, GRD, SEK) have been revised and published in a Supplement to Official Journal 3/90.


TAXES**Avis important**

Les contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente de l'Office européen des brevets dans les monnaies de certains Etats contractants (CHF, ITL, GBP, GRD, SEK) ont été réajustées et publiées dans un supplément au Journal officiel n°3/90.