

ENTSCHEIDUNGEN DER PRÜFUNGS- UND EINSPRUCHSABTEILUNGEN

Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 14. November 1989¹⁾
(Übersetzung)

Anmelder: The Rockefeller University

Stichwort: Aktenzeichen der Hinterlegung/ROCKEFELLER

Artikel: 83, 91, 123 (2) EPÜ

Regel: 28 EPÜ

Schlagwort: "Offenbarung der Erfindung durch Hinterlegung eines Mikroorganismus" - "Angabe des Aktenzeichens der Hinterlegung" - "Versäumung der Frist von 16 Monaten" - "unheilbarer Mangel"

Leitsätze

I. Ist zur Ausführung der Erfindung ein Mikroorganismus erforderlich, so ist die Erfindung nur dann hinreichend offenbart, wenn der Mikroorganismus der Öffentlichkeit zugänglich ist oder nach Regel 28 EPU hinterlegt worden ist.

II. Ist das Aktenzeichen der Hinterlegung nicht innerhalb der Frist nach Regel 28 (2) EPÜ angegeben worden, so braucht die Eingangsstelle den Anmelder nicht zur Nachreichung dieser Angabe aufzufordern; dieser Mangel ist nicht heilbar (abweichend von der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 8/87, J 9/87, ABI. EPA 1989, 9).

Entscheidungsformel

1. Die europäische Patentanmeldung wird hiermit gemäß Artikel 97(1) EPU zurückgewiesen.

2. Der Antrag auf Aufnahme des Aktenzeichens der Hinterlegung der Zelllinie D8/17 in die Beschreibung wird zurückgewiesen.

Sachverhalt und Anträge

1. Die vorliegende Anmeldung, die einen Test auf rheumatisches Fieber und hierfür verwendbare monoklonale Antikörper betrifft, wurde am 2.4.1986 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 17.4.1985 als internationale Anmeldung beim USPTO eingereicht.

2. Die Ansprüche 1 bis 3 lauten wie folgt:

1. Monoklonaler Antikörper, der von der Hybridom-Zelllinie D8/17 oder einem Subklon davon abgeleitet ist und mit dem komplementären, mit rheumatischem Fieber assoziierten Antigen auf menschlichen B-Lymphozyten, nicht je-

DECISIONS OF THE EXAMINING AND OPPOSITION DIVISION

Decision of the Examining Division dated 14 November 1989¹⁾
(Official Text)

Applicant: The Rockefeller University

Headword: Deposit number/ROCKEFELLER

Article: 83, 91, 123 (2) EPC

Rule: 28 EPC

Keyword: "Disclosure of invention by deposit of microorganism" - "Indication of number of deposit" - "Failure to meet time limit of 16 months" - "Deficiency cannot be remedied"

Headnote

I. If a microorganism is necessary for carrying out the invention, the invention is not sufficiently disclosed if the microorganism is neither accessible to the public nor deposited under Rule 28 EPC.

II. If the number of deposit is not stated within the period according to Rule 28(2) EPC, the Receiving Section must not invite the applicant to submit the information later; this deficiency cannot be remedied (Deviation from the decision of the Legal Board of Appeal J 8/87, J 9/87, OJ EPO 1989, 9).

Order

1. The European patent application is hereby refused according to Article 97(1) EPC.

2. The request to insert the deposit number of cell line D8/17 into the description is rejected.

Summary of Facts and Submissions

1. The present application, which concerns a test for rheumatic fever and monoclonal antibodies useful therefor, was filed as an international application with the USPTO on 2.4.1986 claiming a priority date of 17.4.1985.

2. Claims 1 to 3 read:

1. A monoclonal antibody derived from hybridoma cell line D8/17 or a subclone thereof which reacts specifically with the complementary rheumatic fever associated antigen on human B-lymphocytes, but not with known HLA

DECISIONS DES DIVISIONS D'EXAMEN ET D'OPPOSITION

Décision de la Division d'examen en date du 14 novembre 1989¹⁾
(Traduction)

Demandeur: The Rockefeller University

Référence: Numéro de dépôt/ROCKEFELLER

Article: 83, 91, 123 (2) CBE

Règle: 28 CBE

Mot-clé: "Exposé de l'invention par dépôt d'un micro-organisme" - "Indication du numéro de dépôt" - "Inobservation du délai de seize mois" - "Impossibilité de remédier à l'irrégularité"

Sommaire

I. Si un micro-organisme est nécessaire pour l'exécution de l'invention, l'exposé de celle-ci n'est suffisant que si ce micro-organisme est accessible au public ou déposé conformément à la règle 28 CBE.

II. Si le numéro de dépôt n'est pas communiqué dans le délai imparti à la règle 28 (2) CBE, la section de dépôt n'est pas tenue d'inviter le demandeur à fournir ce renseignement ultérieurement; il ne peut être remédié à cette irrégularité (divergence par rapport à la décision de la Chambre de recours juridique J 8/87, J 9/87, JO OEB 1989, 9).

Dispositif:

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

2. La requête en insertion du numéro de dépôt de la lignée cellulaire D8/17 dans la description est rejetée.

Exposé des faits et conclusions

1. La présente demande, qui concerne un test de dépistage du rhumatisme articulaire aigu et les anticorps monoclonaux utilisables à cet effet, a été déposée auprès de l'USPTO le 2 avril 1986 en tant que demande internationale pour laquelle une priorité a été revendiquée le 17 avril 1985.

2. Les revendications 1 à 3 sont libellées comme suit:

1. Anticorps monoclonal dérivé d'une lignée cellulaire D8/17 d'hybridome ou d'un de ses sous-clones, qui réagit spécifiquement avec l'antigène complémentaire associé au rhumatisme articulaire aigu, situé sur les lymphocytes

¹⁾ Gegen diese Entscheidung ist Beschwerde eingelegt worden.

¹⁾ An appeal has been lodged against this decision.

¹⁾ Un recours a été formé contre cette décision.

doch mit den bekannten HLA-Antigenen der Loci A, B, C, Dr-1 bis DRW8 auf menschlichen B-Lymphozyten spezifisch reagiert

2. Zusammensetzung, die die Hybridom-Zelllinie D8/17 oder ein Subklon davon und ein Kulturmedium hierfür umfaßt

3. Verfahren zur Herstellung eines monoklonalen Antikörpers, der mit dem komplementären, mit rheumatischem Fieber assoziierten Antigen auf menschlichen B-Lymphozyten spezifisch reagiert, bei welchem Hybridom-Zelllinien D8/17 oder Subklone davon in einem dafür geeigneten Kulturmedium kultiviert und der Antikörper aus dem Überstand des Kulturmediums gewonnen wird

Die übrigen Ansprüche sind auf die Verwendung des monoklonalen Antikörpers und auf Erzeugnisse, die diesen enthalten, gerichtet.

3. Die Beschreibung gibt für die Herstellung des Hybridoms sieben Verfahrensschritte an. Ausgangsprodukt ist das Serum 883, das von einem nicht näher bezeichneten Menschen aus Bogota, Kolumbien, gewonnen worden ist.

4. Mit Bescheid vom 5.6.1989 wurde der Anmelderin mitgeteilt, daß die Erfindung nach Auffassung der Prüfungsabteilung in der Anmeldung nicht so deutlich offenbart sei, daß sie von einem Fachmann ausgeführt werden könne. Dieser Einwand nach Artikel 83 EPÜ wurde darauf gestützt, daß die Beschreibung außer der Herstellung aus der Zelllinie D8/17, die selbst nicht anhand der Angaben in der Beschreibung hergestellt werden könne, kein Mittel zur Gewinnung des Antikörpers offenbare. In der Beschreibung heiße es zwar, daß die Zelllinie bei der ATCC hinterlegt worden sei; das Aktenzeichen der Hinterlegung sei jedoch in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht angegeben.

5. In dem Bescheid wurde unter ausführlicher Bezugnahme auf die Entscheidung J 8/87 (ABI. EPA 1989, 9) darauf hingewiesen, daß dieser Mangel nicht durch eine Nachreichung des Aktenzeichens behoben werden könne.

6. In ihrer Erwiderung auf den Bescheid hat die Anmelderin die Richtigkeit der Auffassung der Prüfungsabteilung bestritten. Sie behauptet im wesentlichen, daß die Prüfungsabteilung nicht nur von der obengenannten Entscheidung, sondern auch von den Richtlinien für die Prüfung im EPA (A-IV, 4.2) und von Artikel 48 (2) PCT abweiche. Es gehe ihres Erachtens nicht an, daß sich die Prüfungsabteilung nicht an die von der Beschwerdekammer anerkannten Gründe halte.

7. Die Anmelderin beantragt ferner, daß die Seite 12 der Beschreibung durch Einfügung des Aktenzeichens HB8783 in Zeile 8 berichtigt wird.

Entscheidungsgründe

1. Wie bereits im Bescheid vom 5.6.1989 dargelegt, betreffen alle Ansprüche die Hybridom-Zelllinie D8/17 und einen davon abgeleiteten monoklo-

antigens of the A, B, C, Dr-1 through DRW8 loci on human B-lymphocytes.

2. A composition comprising hybridoma cell line D8/17 or a subclone thereof and a culture medium therefor.

3. A process for preparing a monoclonal antibody which reacts specifically with the complementary rheumatic fever associated antigen on human B-lymphocytes which comprises culturing hybridoma cell lines D8/17 or a subclone thereof in a culture medium therefor and recovering the antibody from the supernatant of the culture medium.

The other claims are directed to the use of the monoclonal antibody and to products comprising it.

3. The description indicates seven steps for the production of the hybridoma. The starting product is serum 883 which was isolated from an unidentified person in Bogota, Colombia.

4. In the communication of 5.6.1989 the applicant was informed of the opinion of the Examining Division that the application does not disclose the invention in a manner sufficiently clear for it to be carried out by a person skilled in the art. This objection under Article 83 EPC was based on the fact that the description does not disclose any means of obtaining the antibody except the preparation from cell line D8/17, which itself cannot be obtained on the basis of the information given in the description. The description states that the cell line has been deposited at the ATCC; the number of deposit, however, has not been indicated in the application as filed.

5. The communication stated that this deficiency cannot be remedied by submitting the number of the deposit, discussing in detail decision J 8/87 (OJ EPO 1989, 9).

6. In reply to the communication the applicant contested the correctness of the position taken by the Examining Division. In essence the applicant alleges that the Examining Division abrogates not only the decision mentioned above but also the Guidelines for Examination in the EPO (A-IV, 4.2) and Article 48 (2) PCT. He regards it inappropriate for the Division not to conform with the reasons acknowledged by the Board of Appeal.

7. Furthermore, the applicant requests correction of page 12 of the description by inserting the deposit number HB8783 into line 8.

Reasons for the Decision

1. As already set out in the communication of 5.6.1989, all claims are concerned with Hybridoma cell line D8/17 and a monoclonal antibody derived

humains B, mais non avec les antigènes HLA connus de A, B, C, Dr-1 à travers les loci DRW8 se trouvant sur les lymphocytes humains B.

2. Composition comprenant une lignée cellulaire D8/17 d'hybridome ou un de ses sous-clones, ainsi qu'un milieu de culture pour celle-ci.

3. Procédé de préparation d'un anticorps monoclonal qui réagit spécifiquement avec l'antigène complémentaire associé au rhumatisme articulaire aigu, situé sur les lymphocytes humains B, selon lequel les lignées cellulaires D8/17 d'hybridome ou un de leurs sous-clones sont mis en culture dans un milieu de culture, et l'anticorps du surnageant est obtenu du milieu de culture.

Les autres revendications concernent l'utilisation de l'anticorps monoclonal ainsi que les produits qui le renferment.

3. La description révèle que la production de l'hybridome se fait en sept étapes. Le produit de départ est le sérum 883, qui a été isolé à Bogota, Colombie, chez une personne non identifiée.

4. Par une notification en date du 5 juin 1989, le demandeur a été informé que la Division d'examen estimait que la demande n'exposait pas l'invention de façon suffisamment claire pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Cette objection, formulée au titre de l'article 83 CBE, est motivée par le fait que la description n'expose aucun moyen permettant d'obtenir l'anticorps, excepté la préparation à partir de la lignée cellulaire D8/17 qui, elle-même, ne peut être obtenue à partir des renseignements fournis dans la description. Il y est certes affirmé que la lignée cellulaire a été déposée auprès de l'ATCC, mais le numéro de dépôt ne figure pas dans la demande telle qu'elle a été déposée.

5. La notification, qui se réfère amplement à la décision J 8/87 (JO OEB 1989, 9), indique qu'il ne peut être remédié à cette irrégularité en communiquant le numéro de dépôt.

6. Dans sa réponse à la notification, le demandeur a contesté le bien-fondé de la position adoptée par la Division d'examen. Il allègue en substance que celle-ci s'écarte non seulement de la décision précitée, mais aussi des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (A-IV, 4.2) et de l'article 48(2) PCT. A son avis, il messied que la Division ne s'en tienne pas aux motifs reconnus par la Chambre de recours.

7. Par ailleurs, il demande que la page 12 de la description soit rectifiée par l'insertion du numéro de dépôt HB8783 à la ligne 8.

Motifs de la décision

1. Comme déjà indiqué dans la notification du 5 juin 1989, toutes les revendications concernent la lignée cellulaire D8/17 d'hybridome ainsi qu'un anti-

nalen Antikörper. Deshalb kann die beanspruchte Erfindung nur von einem Fachmann ausgeführt werden, der Zugang zu dieser Zelllinie hat (Art. 83 EPU).

2. Die Anmelderin hat nicht behauptet, daß die Zelllinie am Anmelde- oder Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich war. Deshalb kann die Erfindung nur dann als hinreichend offenbart angesehen werden, wenn die Erfordernisse der Regel 28 (1) EPÜ erfüllt sind.

3. Für die Zwecke des vorliegenden Falles wird davon ausgegangen, daß der Begriff "Mikroorganismus" in Regel 28 EPÜ weit auszulegen ist und auch Zelllinien umfaßt. Was die verschiedenen Erfordernisse der Regel 28 (1) EPÜ anbelangt, so ist in der ursprünglichen Beschreibung angegeben, daß die Zelllinie bei der ATCC, einer internationalen Hinterlegungsstelle, hinterlegt worden ist. Dies reicht zur Erfüllung der Regel 28 (1) a) EPÜ und des ersten Erfordernisses in Regel 28 (1) c) EPÜ aus.

4. Das zweite Erfordernis der Regel 28 (1) c) EPÜ, daß in der Anmeldung das Aktenzeichen der Hinterlegung anzugeben ist, war am Anmeldetag nicht erfüllt und ist auch innerhalb der in Regel 28 (2) a) EPÜ festgesetzten Frist von 16 Monaten nicht erfüllt worden. Das Aktenzeichen ist erst am 10.8.1989, also mehr als drei Jahre und vier Monate nach dem Anmeldetag, mitgeteilt worden.

5. Der festgestellte Offenbarungsmangel kann nicht geheilt werden.

Die Prüfungsabteilung kennt natürlich die Entscheidung J 8/87 (ABI. EPA 1989, 9), der zufolge die Eingangsstelle den Anmelder nach Ablauf der in Regel 28(1) c) in Verbindung mit Absatz 2 a) EPÜ vorgeschriebenen Frist zur Einreichung des Aktenzeichens auffordern muß. Sie ist aber im vorliegenden Fall nicht durch diese Entscheidung gebunden, weil eine solche Entscheidung nur für die weitere Entscheidung in derselben Sache bindend ist (vgl. Art. 111 (2) EPÜ).

Die Frage der ausreichenden Offenbarung ist nicht von der Eingangsstelle zu entscheiden. Die Eingangsstelle ist für die Eingangsprüfung (Art. 90 EPÜ) und für die Formalprüfung (Art. 91 EPÜ) zuständig; die Prüfung, ob die Erfindung die Anforderungen des EPÜ erfüllt, ist hingegen ausschließlich Sache der Prüfungsabteilung (Art. 97 EPÜ). Entgegen der obengenannten Entscheidung hat diese Verteilung der Zuständigkeiten überhaupt nichts damit zu tun, daß die Regel 28 (2) EPÜ in ihrer ursprünglichen Fassung eine andere Frist enthielt, denn diese kürzere Frist von zwei Monaten hätte von der Eingangsstelle viel leichter überwacht werden können; die ausschließliche Zuständigkeit der Prüfungsabteilung beruht vielmehr darauf, daß die Notwendigkeit und die Richtigkeit einer Hinterlegung keine reine Formsache sind, sondern immer materiellrechtliche Auswirkungen haben.

6. Der bindende Charakter der Frist nach Regel 28 (2) EPÜ wird durch Re-

from it. Therefore the invention as claimed can only be carried out by the man skilled in the art, if he has access to that cell line (Article 83 EPC).

2. The applicant has not contended that at the date of filing or the date of priority the cell line was available to the public. For this reason the invention can only be regarded as being sufficiently disclosed if the requirements of Rule 28 (1) EPC are fulfilled.

3. It is accepted for the case at hand that the term "microorganism" in Rule 28 EPC is to be understood broadly and comprises cell lines. In respect of the different requirements of Rule 28 (1) EPC the original description states that the cell line has been deposited with ATCC, an international depositary authority. This is sufficient for fulfilling the requirement in Rule 28 (1) (a) EPC and the first requirement in Rule 28(1) (c) EPC.

4. The second requirement of Rule 28 (1) (c) EPC, according to which the number of the deposit has to be stated in the application, was not fulfilled at the date of filing and this deficiency has not been remedied within the period of 16 months laid down in Rule 28(2)(a) EPC. This number was not indicated until 10.8.1989, i.e. more than three years and four months after the date of filing.

5. The stated lack of sufficiency of disclosure cannot be remedied.

The Examining Division is well aware of Decision J 8/87 (OJ EPO 1989, 9) which requires the Receiving Section to invite the applicant to submit the deposit number after the period prescribed in Rule 28 (1) (c) in connection with (2) (a) EPC. The Examining Division is not bound by this decision in the case at hand, because the binding effect of a decision is restricted to the further prosecution of the case in which the decision has been taken (cf. Article 111 (2) EPC).

The question of sufficiency of disclosure is not a matter to be examined by the Receiving Section. The Receiving Section is responsible for examination on filing (Article 90 EPC) and examination as to formal requirements (Article 91 EPC), whereas the question whether the invention meets the requirements of the EPC has to be examined solely by the Examining Division (Article 97 EPC). Contrary to the decision cited above this allocation of competence is not at all due to the fact that Rule 28 (2) EPC in its original version contained a different time limit: this shorter time limit of two months could have been monitored much more easily by the Receiving Section; rather the exclusive competence of the Examining Division stems from the fact that the need and correctness of deposit is not a mere formal matter but always has substantive implications.

6. The stringent character of the time limit in Rule 28 (2) EPC becomes quite

corps monoclonal qui en dérive. En conséquence, l'invention revendiquée ne peut être exécutée que par un homme du métier ayant accès à cette lignée cellulaire (article 83 CBE).

2. Le demandeur n'a pas soutenu que la lignée cellulaire était accessible au public à la date de dépôt ou à la date de priorité. Aussi l'invention ne peut-elle être considérée comme suffisamment exposée que si les conditions énoncées à la règle 28(1) CBE sont remplies.

3. Il est admis dans le cas présent que la notion de "micro-organisme" figurant à la règle 28 CBE s'entend au sens large et qu'elle inclut les lignées cellulaires. Pour ce qui est des diverses conditions énoncées à la règle 28(1) CBE, il est indiqué dans la description initiale que la lignée cellulaire a été déposée auprès d'une autorité de dépôt internationale, l'ATCC, ce qui suffit pour satisfaire à la règle 28 (1)a) CBE et à la première condition stipulée à la règle 28 (1)c) CBE.

4. La seconde condition mentionnée à la règle 28 (1)c) CBE, aux termes de laquelle la demande doit comporter le numéro de dépôt, n'a pas été remplie à la date de dépôt, et il n'a pas été remédié à cette irrégularité dans le délai de seize mois prévu à la règle 28 (2)a) CBE. Le numéro de dépôt n'a été communiqué que le 10 août 1989, soit plus de trois ans et quatre mois après la date de dépôt.

5. Il ne peut être remédié à l'insuffisance de l'exposé.

La Division d'examen n'est pas sans connaître la décision J8/87 (JO OEB 1989, 9), qui fait obligation à la section de dépôt d'inviter le demandeur à communiquer le numéro de dépôt après l'expiration du délai prescrit à la règle 28 (1)c) en liaison avec le paragraphe (2)a) CBE. Dans la présente espèce, toutefois, la Division d'examen n'est pas liée par cette décision, car une telle décision n'a d'effet contraignant que pour la suite à donner dans la même affaire (cf. article 111(2) CBE).

La section de dépôt n'a pas compétence pour déterminer si une invention est suffisamment exposée. Elle est chargée de l'examen lors du dépôt (article 90 CBE) et de l'examen quant à certaines irrégularités (article 91 CBE), tandis que la question de savoir si l'invention satisfait aux conditions prévues par la CBE relève de la compétence exclusive de la Division d'examen (article 97 CBE). Contrairement à la décision précitée, cette répartition des compétences n'est absolument pas due au fait que, dans sa version initiale, la règle 28(2) CBE prévoyait un autre délai : la section de dépôt aurait pu en effet surveiller beaucoup plus facilement ce délai de deux mois ; la compétence exclusive de la Division d'examen découle plutôt du fait que la nécessité et l'exactitude du dépôt ne sont pas simplement une question de forme, mais ont toujours des incidences quant au fond.

6. Le caractère impératif du délai fixé à la règle 28(2) CBE est précisé au

gel 28(2) b) EPÜ ganz deutlich gemacht. Danach muß die erforderliche Angabe bis zum Tag der Stellung eines Antrags auf vorzeitige Veröffentlichung der Anmeldung eingereicht werden. Der Zweck der Frist besteht also gerade darin sicherzustellen, daß das Amt die Angabe rechtzeitig vor der Veröffentlichung der Anmeldung erhält.

7. Selbst wenn die Struktur und der Wortlaut dieser Bestimmung daran noch irgendeinen Zweifel ließen, so würde dieser durch den klaren Willen der Verfasser des EPÜ ausgeräumt, der aus den vorbereitenden Arbeiten zu der mit Beschluß des Verwaltungsrats vom 30.11.1979 geänderten Regel 28 (2) EPÜ hervorgeht. Ursprünglich war vorgeschlagen worden, daß dem Anmelder gestattet werden sollte, eine rechtzeitig eingereichte Angabe nach Regel 28 (1) c) EPÜ vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung zurückzunehmen. Im Interesse einer Verfahrensvereinfachung wurde es jedoch für besser erachtet, die ursprüngliche Frist von zwei Monaten zur Nachreichung der Angabe zu verlängern, um so dem Anmelder eine etwa gleich lange Bedenkzeit einzuräumen (Entwurf der Regel 28 und tabellarische Gegenüberstellung mit Erläuterungen in CA/37/79-VI, S. 2, 5, Anlage 1). Dieser Entwurf war nach Auffassung der schwedischen Delegation nicht so klar, daß er **gewährleistet** hätte, daß die Angabe über die Hinterlegung in **jedem Falle vor der Veröffentlichung** eingereicht wird. Deshalb wurde eine entsprechende Änderung vorgeschlagen (Bemerkungen zu den Änderungsvorschlägen zu Regel 28 in CA/79/79-VII, S. 1, Anlage 2) und vom Verwaltungsrat genehmigt (Protokoll der 7. Tagung, CA/PV 7, S. 89, 90, Anlage 3).

8. Dies alles steht in Einklang mit dem im Übereinkommen verankerten Grundsatz, daß der Öffentlichkeit mit der Veröffentlichung der Anmeldung die Erfindung vollständig offenbart werden soll. Jeder Versuch, der Frist nach Regel 28 (2) EPÜ ihren bindenden Charakter zu nehmen, würde dazu führen, daß eine unzureichende Offenbarung heilbar würde und daß die Absicht des Gesetzgebers und der Zweck der Regel 28, die kein reines Formerfordernis, sondern eine in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ auszulegende Bestimmung ist, mißachtet würden.

9. Der von der Beschwerdekammer gezogene Analogieschluß zur verspäteten Einreichung der Prioritätsunterlage ist nicht überzeugend. Die beiden Erfordernisse dienen verschiedenen Zwecken und werden im Übereinkommen unterschiedlich behandelt:

Die Prüfung des Prioritätsanspruchs fällt nach Artikel 91 (1) d) EPÜ eindeutig unter die Zuständigkeit der Eingangsstelle. Der Hinweis auf das Fehlen von Angaben nach Regel 28 EPÜ ist hingegen eine freiwillige Dienstleistung, die in den Prüfungsrichtlinien vorgesehen ist.

clear from Rule 28(2)(b) EPC. According to this alternative the necessary information has to be submitted up to the date of filing a request for early publication of the application. This makes it evident that it is the very purpose of the time limit to ensure that the Office receives the information early enough before the publication of the application.

7. Even if the structure and the wording of the provision were to leave any doubts in this respect, these would be removed by the clear will of the legislator apparent from the travaux préparatoires to Rule 28 (2) EPC as amended by decision of the Administrative Council of 30.11.1979. Originally it had been proposed to allow the applicant to withdraw the information according to Rule 28 (1)(c) EPC submitted in time before the completion of the technical preparations for publication. It seemed, however, to be preferable, in the interest of procedural simplicity, to extend the original time limit of two months for submitting the information, so as to give the applicant the same amount of time to reconsider the situation (Draft Rule 28 and Comparative Table with explanatory notes in CA/37/79-VI, pp. 2, 5, annex 1). This draft did not seem to be clear enough to the Swedish Delegation to **guarantee** that the information about the deposit is filed **before the publication in all cases**. Therefore an amendment to this extent was proposed (Comments on the amendments to Rule 28 in CA/79/79-VII, p. 1, annex 2) and accepted by the Administrative Council (Minutes of the 7th meeting, CA/PV 7, pp. 89, 90, annex 3).

8. All this is in conformity with the principle enshrined in the Convention that the public shall be provided with the full disclosure of the invention by the publication of the application. Any attempt to neglect the stringent character of the time limit in Rule 28 (2) EPC could make insufficient disclosure a remediable deficiency and ignore the intent of the legislator and the purpose of Rule 28, which is not a mere formal requirement but a provision to be interpreted in the light of Article 83 EPC.

9. The analogy drawn by the Board of Appeal to the late filing of the priority document is not convincing. Both requirements serve different purposes and are dealt with in the structure of the Convention in different ways:

Examination of the claim to priority is a genuine competence of the Receiving Section under Article 91(1)(d) EPC. On the contrary the information on deficiencies of the indications under Rule 28 EPC is a mere service foreseen in the Guidelines for Examination in the EPO.

paragraphe (2)b) de ladite règle, selon lequel les indications requises doivent être communiquées jusqu'à la date de présentation d'une requête tendant à avancer la publication de la demande. La finalité de ce délai est donc précisément d'assurer que les renseignements parviennent à l'Office suffisamment à temps avant la publication de la demande.

7. Même si la structure et le libellé de cette disposition laissaient planer des doutes sur ce point, ceux-ci seraient levés par la volonté déclarée du législateur, qui ressort des travaux préparatoires concernant la règle 28(2) CBE telle que modifiée par la décision du Conseil d'administration en date du 30 novembre 1979. Au départ, il avait été proposé de permettre au demandeur de supprimer les indications énumérées à la règle 28(1)c) CBE après qu'il les a communiquées, et ce avant l'achèvement des préparatifs techniques pour la publication. Cependant, il est apparu souhaitable en vue de simplifier la procédure, de prolonger le délai initial de deux mois au cours duquel les indications doivent être communiquées, offrant ainsi au demandeur un temps de réflexion à peu près aussi long (Projet de règle 28 et Tableau synoptique accompagné d'un exposé des motifs, doc. CA/37/79-VI, pages 2, 5, annexe 1). La délégation suédoise a estimé que les dispositions de ce projet ne **garantissent** pas que les indications relatives au dépôt fussent versées au dossier **avant la publication**. Aussi a-t-elle proposé une modification dans ce sens (Observations relatives aux propositions de modification de la règle 28, doc. CA/79/79-VII, page 1, annexe 2), qui a été approuvée par le Conseil d'administration (Procès-verbal de la 7e session, doc. CA/PV 7, pages 89, 90, annexe 3).

8. Tout ceci est en conformité avec le principe ancré dans la convention selon lequel le public doit avoir accès à l'exposé intégral de l'invention par la publication de la demande. Toute tentative de méconnaître le caractère impératif du délai fixé à la règle 28(2) CBE reviendrait à faire d'un exposé insuffisant une irrégularité à laquelle il peut être remédié, et passerait outre à la volonté du législateur et à la finalité de la règle 28, qui n'est pas une simple condition de forme mais une disposition qui doit être interprétée à la lumière de l'article 83 CBE.

9. Le raisonnement analogique de la Chambre de recours quant au dépôt hors délai des documents de priorité n'est pas convaincante. Les deux conditions visent des buts différents et sont chacune traitées différemment dans la Convention :

Aux termes de l'article 91 (1)d) CBE, l'examen de la revendication de priorité entre véritablement dans les attributions de la section de dépôt. En revanche, fournir des informations sur les irrégularités contenues dans les indications visées à la règle 28 CBE est un simple service prévu dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

Dieser Unterschied erstreckt sich auch auf die Rechtsfolgen, die bei Nichterfüllung der Prioritätsanforderungen in Artikel 91 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 69 (1) EPÜ eintreten. Über die Anforderungen in Regel 28 EPÜ wird nichts Vergleichbares ausgesagt. Der Wortlaut der Regel 28 (1) EPÜ besagt lediglich: "... so gilt die Erfindung nur dann als ... offenbart," wenn die Erfordernisse erfüllt sind. Dies bedeutet, daß die bei Nichterfüllung der Regel 28 EPÜ eintretende Rechtsfolge dem Artikel 83 in Verbindung mit Artikel 97 (1) EPÜ zu entnehmen ist. Für die Feststellung, ob ein in der Anmeldung genannter Mikroorganismus zur Ausführung der Erfindung erforderlich ist, ist ausschließlich die Prüfungsabteilung zuständig.

Ein weiterer Unterschied besteht bezüglich des Zeitpunkts, zu dem der Mangel eintritt. Im Falle der Prioritätsunterlage muß die Abschrift vor Ablauf des 16. Monats eingereicht werden (R. 38 (3) EPÜ); vorher liegt kein Mangel vor. Das Aktenzeichen der Hinterlegung muß jedoch in der Anmeldung angegeben sein, also bereits am Anmeldetag vorliegen (R. 28 (1) c) EPÜ). Dieser Mangel kann innerhalb der Frist nach Regel 28 (2) EPÜ beseitigt werden. Es bestand für den Gesetzgeber kein Grund, dem Anmelder durch eine Aufforderung seitens des EPA eine weitere Gelegenheit zur Mängelbeseitigung zu geben.

Materiellrechtlich gesehen ist die Zugänglichkeit der Prioritätsunterlage nicht unerlässlich für die in Artikel 93 EPÜ vorgesehene Bekanntmachung der Erfindung, worauf Regel 28 EPÜ aber eindeutig abzielt. Eine Verlängerung der Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ würde den Zweck der Regel zunichte machen, der darin besteht, das hinterlegte Material gleichzeitig mit der Veröffentlichung der A-Schrift zugänglich zu machen (Art. 93 EPÜ).

10. Das Vorbringen der Anmelderin auf den Bescheid vom 5.6.1989 rechtfertigt eine anderslautende Entscheidung nicht.

Auch wenn es für den Anmelder schwerlich sein mag, zu einer bereits von einer Beschwerdekammer behandelten Rechtsfrage eine Beschwerde einlegen zu müssen, so ist dies doch manchmal für die Weiterentwicklung des Rechts nützlich. Eine Entscheidung allein bietet noch keine ausreichende Grundlage, um auf die Überprüfung wichtiger Rechtsfragen ein für alle Mal zu verzichten. Dies trifft besonders im vorliegenden Fall zu, wo die Rechtsfrage von der Juristischen Beschwerdekammer eher unter dem Gesichtspunkt der Formalprüfung und nicht so sehr daraufhin untersucht worden ist, wie sie sich auf die Offenbarung der Erfindung auswirkt, für die eine Technische Beschwerdekammer zuständig ist.

11. Die Prüfungsabteilung weicht hier nicht von den Richtlinien ab. Diese schreiben in Kapitel A-IV, 4.2 vor, daß die Eingangsstelle dem Anmelder Mitteilung machen sollte, wenn die Angaben nach Regel 28 EPÜ nicht in Ordnung sind. Sie schreiben jedoch nicht vor, daß der Anmelder zur Beseitigung

This difference extends to the legal consequences which are laid down for non-compliance with the requirements concerning priority in Article 91 (3) EPC in connection with Rule 69 (1) EPC. Nothing comparable is said about the requirements in Rule 28 EPC. Rather the words in Rule 28(1) EPC say that "the invention shall only be regarded as being disclosed" if the requirements are fulfilled. That means that the legal consequence for non-compliance with Rule 28 EPC is to be taken from Article 83 in connection with Article 97 (1) EPC. It is the sole responsibility of the Examining Division to establish whether a microorganism referred to is necessary to carry out the invention.

A further difference exists in respect of the date at which a deficiency arises. In the case of the priority document the copy has to be filed before the end of 16 months (Rule 38(3) EPC); before that date a deficiency does not exist. The deposit number, however, has to be stated in the application, i.e. on the date of filing (Rule 28 (1)(c) EPC); This deficiency may be remedied within the period laid down in Rule 28 (2) EPC. There was no reason for the legislator to add a further opportunity for remedying the deficiency on invitation by the EPO.

As to the substance, availability of the priority document is not indispensable for making the invention known to the public under Article 93 EPC, which is a clear aim of Rule 28 EPC. Any extension of the time limit in Rule 28 (2)(a) EPC would defeat the purpose of the Rule which is to make the deposited material available at the same time as the A-document is published (Article 93 EPC).

10. The arguments put forward by the applicant in reply to the communication of 5.6.1989 do not justify any different result.

It may be a burden to the applicant to have to file an appeal concerning a legal question already dealt with by a Board of Appeal. This is, however, sometimes appropriate for the further development of the law. A single decision is not a sufficient basis to stop reconsidering important points of law. This is even more true in the case at hand in which the legal problem has been dealt with by the Legal Board of Appeal from the point of view of formalities examination rather than considering the effects on the disclosure of the invention, which is a matter for a Technical Board of Appeal to decide.

11. The Examining Division is not deviating from the Guidelines. These prescribe in A-IV, 4.2, that the Receiving Section should notify the applicant if the information according to Rule 28 EPC is not in order. The Guidelines do not prescribe any invitation to remedy the deficiency within a

Cette différence s'étend aux effets juridiques de l'inobservation des conditions relatives à la priorité énoncées à l'article 91 (3) CBE en liaison avec la règle 69(1) CBE. Rien de tel n'est dit à la règle 28 CBE, où il est simplement stipulé, au paragraphe 1, que l'invention "n'est considérée comme exposée que si" les conditions sont remplies. Cela signifie que l'effet juridique de l'inobservation de la règle 28 CBE, ressort de l'article 83 en liaison avec l'article 97(1) CBE. La Division d'examen est seule compétente pour déterminer si un micro-organisme cité dans la demande est indispensable pour exécuter l'invention.

Une autre différence est à relever en ce qui concerne la date à laquelle l'irrégularité survient. Dans le cas du document de priorité, il faut que la copie soit produite avant l'expiration d'un délai de seize mois (règle 38(3) CBE); avant cette date limite, il n'y a pas irrégularité. En revanche, le numéro de dépôt doit être indiqué dans la demande, c'est-à-dire à la date du dépôt (règle 28 (1)c) CBE). Il peut être remédié à cette irrégularité dans le délai fixé à la règle 28(2) CBE. Le législateur n'avait aucune raison de prévoir une possibilité supplémentaire de remédier à l'irrégularité sur invitation de l'OEB.

Sur le fond, il n'est pas indispensable, aux termes de l'article 93 CBE, que le document de priorité soit disponible pour porter l'invention à la connaissance du public, alors que tel est le but évident de la règle 28 CBE. Toute prorogation du délai fixé à la règle 28 (2)a) CBE ferait pièce à la finalité de cette règle, qui consiste à ce que le matériel déposé soit disponible simultanément à la publication du document A (article 93 CBE).

10. Les arguments avancés par le demandeur en réponse à la notification du 5 juin 1989 ne justifient aucune conclusion différente.

Il peut être pénible pour le demandeur de devoir former un recours sur une question juridique déjà tranchée par une chambre de recours. Cependant, cela est parfois utile à l'évolution du droit. Une seule décision ne saurait suffire pour renoncer à revoir d'importants points de droit. Cela est d'autant plus vrai dans le cas présent, où le problème juridique a été traité par la Chambre de recours juridique plutôt sous l'angle de l'examen quant à la forme que sous celui de son incidence sur l'exposé de l'invention, ce qui relève de la compétence d'une chambre de recours technique.

11. La Division d'examen ne s'écarte pas des Directives, où il est stipulé (A-IV, 4.2) que la section de dépôt doit avertir le demandeur lorsque les indications communiquées conformément à la règle 28 CBE comportent des irrégularités. Il n'y est toutefois pas prescrit qu'elle doit l'inviter à remédier à ces

der Mängel innerhalb einer bestimmten Frist oder zur Beantragung einer Berichtigung aufgefördert werden sollte. Die in den Richtlinien genannte "festgesetzte Frist", innerhalb deren der Anmelder die Angaben vervollständigen oder berichtigen kann, ist die Frist nach Regel 28 (2) EPÜ, auf die sich die Eingangsstelle bezieht, wenn sie noch nicht verstrichen ist. Ist sie bereits verstrichen, so kann die Mitteilung der Eingangsstelle den Anmelder dazu veranlassen, die Anmeldung vor der Veröffentlichung zurückzunehmen.

12. Ein solcher Schritt ist im Falle einer Euro-PCT-Anmeldung nicht sehr sinnvoll, da dort die Formalprüfung der Anmeldung nach der Veröffentlichung erfolgt. In diesem Verfahrensstadium ist die Frist nach Regel 28 (2) EPÜ bereits abgelaufen und eine Zurücknahme vor der Veröffentlichung nicht mehr möglich. Die Eingangsstelle würde ihre Befugnisse überschreiten, wenn sie zu der Frist nach Regel 28 (2) EPÜ eine weitere, vom EPA festzusetzende Frist hinzufügen.

13. Außerdem ist die Eingangsstelle kaum in der Lage, in Euro-PCT-Anmeldungen wie der hier vorliegenden bei den nach Regel 28 (1) EPÜ beizubringenden Angaben irgendwelche Mängel festzustellen. Der Anmelder teilt dem EPA auf dem Erteilungsantrag zu einer europäischen Patentanmeldung (Formblatt 1001) durch Ankreuzen des Kästchens 29 mit, daß die Erfindung einen Mikroorganismus betrifft. Eine ähnliche Mitteilung gibt es bei Euro-PCT-Anmeldungen nicht. Es kann nicht Aufgabe der Eingangsstelle sein, die gesamte Beschreibung aller Anmeldungen daraufhin zu prüfen, ob sich darin ein Hinweis auf einen hinterlegten Mikroorganismus findet. Bei Euro-PCT-Anmeldungen hat sich der Anmelder nach der Regel 13bis PCT zu richten und die erforderlichen Angaben innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätstag einzureichen. Näheres hierzu steht im "PCT-Leitfaden für Anmelder", Anmerkungen 253 ff. und Anlage M.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß das EPÜ keinen Entschuldigungsgrund für eine Überschreitung der Frist nach Regel 28 (2) EPÜ gelten läßt, wie er sonst den PCT-Anmeldern gemäß Artikel 48 (2) PCT zugestanden wird.

14. Da die Hinterlegung wegen des fehlenden Aktenzeichens nicht ordnungsgemäß ist, braucht nicht geprüft zu werden, ob sie vor dem Prioritätstag erfolgt ist (vgl. Mitteilung des EPA, ABI. EPA 1986, 269, Nr. 8). Es braucht auch nicht untersucht zu werden, ob die Anmeldung in der eingereichten Fassung alle nach Regel 28 (1) b) EPÜ erforderlichen Angaben enthält.

15. Der Berichtigungsantrag ist nicht gewährbar, weil durch die beantragte Berichtigung neue technische Angaben in die Anmeldung aufgenommen würden. Dies ist nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig (s. Technische Beschwerdekammer 3.4.1, T401/88, ABI. EPA 9/1989 - Leitsätze). Außerdem ist nichts über irgendeinen Irrtum vorgetragen, auf dessen Grundlage die Berichtigung beantragt wird.

time limit to be fixed nor an invitation to request correction. The "specified period" mentioned in the Guidelines, within which the applicant may complete or rectify the information, is the period applicable according to Rule 28(2) EPC, to which the Receiving Section refers if the period has not yet lapsed. If the period has already lapsed the information supplied by the Receiving Section may cause the applicant to withdraw the application before publication.

12. Such a procedure is not of much value in a Euro-PCT case, in which formalities examination of the application takes place after publication. At this stage of proceedings the time limit according to Rule 28(2) EPC has already lapsed and withdrawal before publication is no longer possible. The Receiving Section would act ultra vires in adding to the time limit stipulated in Rule 28(2) EPC a further time limit to be fixed by the EPO.

13. Furthermore the Receiving Section is hardly in a position to recognise in a Euro-PCT case like the one at hand any deficiency in the information according to Rule 28 (1) EPC. On the Request for Grant form for a European patent application (Form 1001) the applicant informs the EPO of the reference to a microorganism by crossing box 29. No similar information is available for Euro-PCT applications. It is not an appropriate task for the Receiving Section to check the complete description of all applications to confirm whether there is a reference to a deposited microorganism. In a Euro-PCT application the applicant has to act according to Rule 13bis PCT and to file the necessary indications within 16 months after the priority date. Relevant information on this is contained in the "PCT Applicant's Guide", notes 253 et seq. and annexes M.

In summary, there is no reason admitted under the EPC for excusing a delay in meeting the time limit according to Rule 28 (2) EPC which should be available for PCT applicants under Article 48 (2) PCT.

14. As the deposit is not correct because of the delayed submission of the deposit number, it is not necessary to examine whether the deposit was made before the priority date (cf. Information from the EPO, OJ EPO 1986, 269, point 8). It may also remain undiscussed whether the application as filed contains the information necessary under Rule 28 (1)(b) EPC.

15. The request for correction is not allowable because the correction requested would add new technical information to the application. This is not allowable under Article 123 (2) EPC (see Technical Board of Appeal 3.4.1, T 401/88, OJ EPO 9/1989 - Headnote). Furthermore nothing has been said about any error on the basis of which correction is requested.

irrégularités dans un délai à fixer, ni à déposer une requête en rectification. Le "délai fixé" mentionné dans les Directives, pendant lequel le demandeur peut compléter ou rectifier ses indications, est le délai visé à la règle 28 (2) CBE, auquel se réfère la section de dépôt s'il n'a pas encore expiré. Si le délai a déjà expiré, les renseignements fournis par la section de dépôt peuvent inciter le demandeur à retirer sa demande avant la publication.

12. Une telle procédure est sans grand intérêt s'agissant d'une demande euro-PCT, puisque l'examen quant à la forme a lieu dans ce cas après la publication. A ce stade de la procédure, le délai visé à la règle 28 (2) CBE a déjà expiré, et il n'est plus possible de retirer la demande avant la publication. En ajoutant au délai fixé à la règle 28 (2) CBE un délai supplémentaire à déterminer par l'OEB, la section de dépôt excéderait ses pouvoirs.

13. En outre, la section de dépôt n'est guère en mesure de déceler, dans une demande euro-PCT comme la présente, une quelconque irrégularité dans les indications communiquées conformément à la règle 28 (1) CBE. Dans le formulaire de requête en délivrance d'un brevet européen, (Form 1001), le demandeur, en cochant la case 29, informe l'OEB que l'invention concerne un micro-organisme. Aucune information analogue n'est fournie pour les demandes euro-PCT. Il n'appartient pas à la section de dépôt de passer en revue l'ensemble de la description de chaque demande pour vérifier s'il est fait référence à un micro-organisme déposé. Dans le cas d'une demande euro-PCT, le déposant doit se conformer à la règle 13bis PCT, et produire les indications requises dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité. Le "Guide du déposant du PCT", notes 253 s., et Annexe M, contient des informations pertinentes sur ce point.

En résumé, rien dans la CBE ne permet d'excuser un dépassement du délai fixé à la règle 28(2) CBE, alors que cette possibilité est ouverte aux déposants de demandes euro-PCT, au titre de l'article 48(2) PCT.

14. Le dépôt n'étant pas en règle à cause du retard avec lequel le numéro de dépôt a été communiqué, il est inutile d'examiner s'il a été effectué avant la date de priorité (cf. Communiqué de l'OEB, JO OEB 1986, 269, point 8). De même, il n'est pas nécessaire de vérifier si la demandetelle que déposée contient les indications requises en vertu de la règle 28 (1)b) CBE.

15. Il ne peut être fait droit à la requête en rectification car la rectification demandée ajouterait de nouvelles informations techniques à la demande, ce qui est interdit par l'article 123 (2) CBE (cf. Chambre de recours technique 3.4.1, T 401/88, JO OEB 9/1989, Sommaire). De plus, l'attention n'a été attirée sur aucune erreur pouvant motiver une demande de rectification.