

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer
vom 7. Februar 1994
J 2/93 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: J. C. M. De Preter
G. Davies

**Anmelder: ETA S.A. Fabriques
d'Ebauches**

**Stichwort: beschwerdefähige
Entscheidung/ETA**

Artikel: 20, 21 (1), 106 EPÜ

Regel: 12 (2), 92 (2) EPÜ

**Schlagwort: "beschwerdefähige
Entscheidung"**

Leitsatz

Ein von einem Vizepräsidenten des EPA unterzeichnetes Schreiben einer Generaldirektion ist nicht nach Artikel 106 EPÜ mit der Beschwerde anfechtbar, wenn es seinem Inhalt nach keine Entscheidung ist und seiner Form nach nicht von einer der in Artikel 21 (1) EPÜ genannten Stellen stammt.

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Entscheidung vom 25. November 1991 widerrief die Beschwerdekammer 3.5.2 das europäische Patent Nr. 0 098 239 des Beschwerdeführers (im ABI. EPA nicht veröffentlichte Entscheidung T 456/90).

II. In der Annahme, er könne in sein Recht auf Fortsetzung des Verfahrens auf der Grundlage geänderter Patentansprüche wiedereingesetzt werden, richtete der Beschwerdeführer am 16. Januar 1992 an die Beschwerdekammer "einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand". Gleichzeitig reichte er auch eine "Beschwerdeschrift" gegen die vorstehend genannte Entscheidung ein.

III. Mit Schreiben vom 31. Juli 1992 teilte der für die Leitung dieser Kammer zuständige Vorsitzende der Beschwerdekammer 3.5.2 dem Vertreter des Beschwerdeführers mit, daß dem Wiedereinsetzungsantrag nicht stattgegeben werde. Mit einem weiteren Schreiben vom 28. Septem-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
7 February 1994
J 2/93 - 3.1.1
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: J. C. M. De Preter
G. Davies

**Applicant: ETA S.A. Fabriques
d'Ebauches**

**Headword: Decisions subject to
appeal/ETA**

Article: 20, 21(1), 106 EPC

Rule: 12(2), 92(2) EPC

**Keyword: "Decisions subject to
appeal"**

Headnote

A letter bearing the letterhead of a Directorate-General and signed by a Vice-President of the EPO is not subject to appeal under Article 106 EPC when it is evident from its content that it does not constitute a decision and from its form that it does not emanate from any of the instances listed in Article 21(1) EPC.

Summary of facts and submissions

I. In a decision dated 25 November 1991 Board of Appeal 3.5.2 revoked the appellants' European patent No. 0 098 239 (T 456/90, not published).

II. Believing themselves entitled to a re-establishment of their right to see proceedings continued on the basis of amended claims, on 16 January 1992 the appellants filed an "application for restitutio in integrum" before the boards of appeal. On the same date they also filed a "notice of appeal" against the aforementioned decision.

III. In a letter dated 31 July 1992 the chairman of Board of Appeal 3.5.2, responsible for the administration of that board, wrote to the appellants' professional representative informing him that the application for re-establishment of rights would not give rise to any action by the board.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 7 février 1994
J 2/93 - 3.1.1
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : J. C. M. De Preter
G. Davies

**Demandeur : ETA SA Fabriques
d'Ebauches**

**Référence : Décision susceptible de
recours/ETA**

Article : 20, 21(1), 106 CBE

Règle : 12(2), 92(2) CBE

**Mot-clé : "Décision susceptible de
recours"**

Sommaire

N'est passusceptible de recours conformément à l'article 106 CBE une lettre émise à l'en-tête d'une Direction générale sous la signature d'un Vice-Président de l'OEB dès lors qu'il apparaît de son contenu qu'elle n'a pas le caractère d'une décision et de sa forme qu'elle n'émane d'aucune des instances énumérées dans l'article 21(1) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision du 25 novembre 1991, la chambre de recours 3.5.2 a prononcé la révocation du brevet européen n°0 098 239 de la requérante (affaire T 456/90, non publiée au JO OEB).

II. Estimant pouvoir être restaurée dans son droit de voir poursuivre la procédure sur la base de revendications modifiées, la requérante a, le 16 janvier 1992, présenté devant les chambres de recours "une requête en restitutio in integrum". A la même date, elle déposa également un "acte de recours" contre la décision susmentionnée.

III. Par sa lettre du 31 juillet 1992, le Président de la chambre de recours 3.5.2, responsable de l'administration de cette chambre, écrivit au mandataire de la requérante qu'aucune suite ne serait donnée à la requête en restauration. Par un courrier ultérieur du 28 septembre 1992,

ber 1992 ließ der Vizepräsident Generaldirektion 3 den Vertreter wissen, daß die abschließende Entscheidung der Beschwerdekammer 3.5.2 nicht revidiert werden könne.

IV. Unter Bezugnahme auf die vorstehend genannten Anträge und Schreiben teilte der Vertreter des Beschwerdeführers der Vizepräsidentin Generaldirektion 5 des Europäischen Patentamts, Frau R. R., am 27. Oktober 1992 schriftlich mit, daß die Beschwerde- und die Wiedereinsetzungsgebühr zurückerstattet worden seien und die Beschwerdekammer die Anträge als nicht existent betrachtet hätte. Gleichwohl wolle er mit der Empfängerin seines Schreibens die verschiedenen Möglichkeiten im Rahmen der Zuständigkeiten der Rechtsabteilung erörtern, denn der Beschwerdeführer halte sich für berechtigt, die Eintragung des Eingangstags des Wiedereinsetzungsantrags in das europäische Patentregister sowie die Löschung der Angabe, wonach das Verfahren mit der Entscheidung T 456/90 vom 25. November 1991 abgeschlossen worden sei, zu verlangen. Mit Schreiben vom 4. November 1992 erwiderte die Vizepräsidentin Generaldirektion 5 dem Vertreter, daß das Europäische Patentamt nicht mehr zuständig sei für eine Entscheidung, die das Ergebnis des Beschwerdeverfahrens möglicherweise in Frage stellen könnte, und daß somit die Rechtsabteilung mangels Zuständigkeit nicht tätig werden könne.

Am 11. November 1992 teilte der Vertreter des Beschwerdeführers der Vizepräsidentin mit, daß er die betreffenden Anträge bei der Rechtsabteilung stelle.

Gleichzeitig übersandte der Vertreter des Beschwerdeführers die beiden angekündigten Anträge der Rechtsabteilung.

Mit Schreiben vom 25. November 1992 nahm die Vizepräsidentin Generaldirektion 5 Bezug auf das Schreiben des Vertreters vom 11. November 1992 und erinnerte ihn an ihre erste Antwort vom 4. November; insbesondere im Hinblick auf den ersten der vorstehend genannten Anträge erläuterte sie noch einmal, daß das Europäische Patentamt gemäß dem Europäischen Patentübereinkommen nach dem Widerruf eines Patents (durch eine Beschwerdekammer) für Entscheidungen oder Eintragungen nicht mehr zuständig sei und mithin die Rechtsabteilung keine Entscheidung mehr treffen könne.

In a subsequent letter dated 28 September 1992 the Vice-President of Directorate-General 3 informed the same representative that there was no possibility of the final decision of Board 3.5.2 being reviewed.

IV. Referring to the requests in the above letters, the appellants' professional representative wrote a letter dated 27 October 1992 to the European Patent Office, Attn. Mrs R.R., Vice-President Directorate-General 5, pointing out that the appeal fee and the fee for the application for re-establishment of rights had been refunded and that the boards of appeal considered the requests to be non-existent. He requested a meeting with the Vice-President to discuss the various possibilities open to the legal division, since the appellants felt that they were entitled to request that the date of receipt of the application for re-establishment of rights be entered in the Register of European Patents and that the entry in the same that the proceedings had been terminated by decision T 456/90 of 25 November 1991 be deleted. In her letter dated 4 November 1992 the Vice-President of Directorate-General 5 replied to the representative that no department of the European Patent Office was competent to render a decision which could be understood as calling into question the result of the appeal proceedings and that the legal division was therefore prevented from acting because it lacked the necessary competence.

On 11 November 1992 the professional representative notified the Vice-President that he was submitting the appellants' requests to the legal division.

On the same date the appellants' professional representative filed the two requests with the legal division.

In a letter dated 25 November 1992 the Vice-President of Directorate-General 5, referring to the representative's letter of 11 November 1992, reminded him of her first reply of 4 November, pointing out again that, with regard in particular to the first of the appellants' requests, there were no provisions in the European Patent Convention which provided any of the instances of the European Patent Office with the competence to make decisions or entries after a patent had been revoked (by a board of appeal) and that therefore there was no longer any competence of the legal division to take a decision.

le Vice-Président de la Direction Générale 3 fit savoir au même mandataire que la décision finale de la chambre de recours 3.5.2 ne pouvait être révisée.

IV. Se référant aux requêtes et aux lettres susmentionnées, le mandataire de la requérante écrivit en date du 27 octobre 1992 à l'Office européen des brevets à l'attention de Madame R.R., Vice-Présidente de la Direction Générale 5, pour exposer que la taxe de recours et la taxe afférente à la requête en restauration avaient été remboursées et que les chambres de recours avaient considéré les requêtes comme non existantes. Il exprima toutefois le souhait de discuter avec la destinataire de sa lettre les différentes possibilités s'ouvrant dans le cadre des compétences de la Division juridique, la requérante s'estimant habilitée à requérir l'inscription au Registre européen des brevets de la date de dépôt de la requête en restauration ainsi que la radiation de la mention selon laquelle la procédure avait été clôturée par la décision T 456/90 du 25 novembre 1991. Dans sa lettre du 4 novembre 1992, la Vice-Présidente de la Direction Générale 5 répondit au mandataire qu'aucune instance de l'Office européen des brevets ne demeurait compétente pour rendre une décision pouvant être comprise comme remettant en question le résultat de la procédure de recours et que, dès lors, la Division juridique ne pouvait intervenir faute de compétence.

En date du 11 novembre 1992, le mandataire de la requérante annonça à ladite Vice-Présidente qu'il déposait les requêtes en question auprès de la Division juridique.

A la même date, le mandataire de la requérante envoya les deux requêtes annoncées à la Division juridique.

Par courrier du 25 novembre 1992, la Vice-Présidente de la Direction Générale 5, se référant à la lettre du 11 novembre 1992 du mandataire, lui rappela sa première réponse du 4 novembre et reexposa, considérant en particulier la première des requêtes susmentionnées, que la Convention sur le brevet européen n'attribuait aucune compétence à une instance quelconque de l'Office européen des brevets pour prendre des décisions ou procéder à des inscriptions après la révocation d'un brevet (par une chambre de recours) et que dès lors la Division juridique n'était plus compétente pour rendre une décision.

V. Am 27. Januar 1993 legte der Beschwerdeführer Beschwerde gegen "die Entscheidung der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts vom 25. November 1992" ein und beantragte:

- die Entscheidung der Rechtsabteilung des EPA vom 25. November 1992 aufzuheben

- die Eintragung des Eingangstags des Wiedereinsetzungsantrags der Firma ETA S. A. vom 16. Januar 1992 in das europäische Patentregister anzuordnen

- die Sache folglich an die Rechtsabteilung des EPA mit der Auflage zurückzuverweisen, den Tag des Eingangs des Wiedereinsetzungsantrags der Firma ETA S. A. einzutragen

- die Rückzahlung der von der Firma ETA S. A. bei der Einlegung der Beschwerde gezahlten Gebühr nach Regel 67 der Ausführungsordnung zum EPÜ anzuordnen

Gleichzeitig wurde eine Beschwerdebegründung eingereicht und die Beschwerdegebühr entrichtet.

Hinsichtlich der Zulässigkeit wurde in der Beschwerdebegründung ausgeführt, daß das Schreiben vom 25. November 1992 eine Entscheidung der Rechtsabteilung darstelle, da es inhaltlich sämtliche Merkmale einer Entscheidung aufweise; im übrigen stamme diese Entscheidung von der für die Rechtsabteilung zuständigen Vizepräsidentin, Frau R. R., die nach Auffassung des Beschwerdeführers zum Erlaß von Entscheidungen namens der Rechtsabteilung berechtigt sei.

VI. Am 2. März 1993 richtete die Rechtsabteilung ein von der Direktorin, Frau L. D. Ö., unterzeichnetes Schreiben folgenden Inhalts an den Vorsitzenden der Juristischen Beschwerdekammer: "Als Anlage übersende ich Ihnen eine Beschwerde, die von der Firma ETA S. A. Fabriques d'Ebauches auf das Schreiben hin eingelegt wurde, das Frau R. am 25. November 1992 an dieses Unternehmen gerichtet hat. Eine Abhilfe ist nicht erfolgt."

VII. Mit Bescheid vom 25. Juni 1993 teilte der Berichterstatter dem Vertreter des Beschwerdeführers mit, daß das Schreiben vom 25. November 1992, das Gegenstand der Beschwerde sei, möglicherweise nicht als eine nach Artikel 106(1) EPÜ beschwerdefähige Entscheidung der Rechtsabteilung betrachtet werde und daß

V. On 27 January 1993 the appellants filed an appeal against "the decision of the legal division of the European Patent Office of 25 November 1992", requesting that:

- The decision of the legal division of the European Patent Office dated 25 November 1992 be cancelled.

- It be ordered that the date of receipt of the application by ETA S.A. of 16 January 1992 for re-establishment of rights be entered in the Register of European Patents.

- The matter hence be referred back to the EPO's legal division so that the date of receipt of the application by ETA S.A. for re-establishment of rights could be entered.

- It be ordered that ETA S.A., by virtue of Rule 67 of the Implementing Regulations to the EPC, be reimbursed the fee paid by them during the filing of the appeal.

A statement of grounds was filed on the same date and the appeal fee paid.

With regard to admissibility, the statement of grounds claimed that the letter of 25 November 1992 constituted a decision by the legal division as its contents bore all the characteristics of a decision. Furthermore, it had been sent by Mrs R. R., Vice-President of the legal division, who, in the appellants' view, was empowered to take decisions on behalf of the legal division.

VI. In a letter dated 2 March 1993 and signed by Mrs L. D. Ö, Director, the legal division wrote to the Chairman of the Legal Board of Appeal as follows: "Please find enclosed an appeal filed by ETA S.A. Fabriques d'Ebauches following the letter that Mrs R. sent to the above-mentioned company on 25 November 1992. There has been no interlocutory revision".

VII. In a communication dated 25 June 1993 the rapporteur informed the appellants' representative that the letter of 25 November 1992 - the subject-matter of the appeal - might not be viewed as constituting a decision by the legal division subject to appeal under Article 106(1) EPC and that the appeal might

V. En date du 27 janvier 1993, la requérante a fait recours contre "la décision de la Division juridique de l'Office européen des brevets du 25 novembre 1992" et formulé les requêtes suivantes :

- annuler la décision de la Division juridique de l'OEB du 25 novembre 1992;

- dire que la date de réception de la requête en restitution in integrum formée par ETA S.A. le 16 janvier 1992 doit être inscrite au Registre européen des brevets;

- en conséquence, renvoyer la cause à la Division juridique de l'OEB pour inscription de la date de dépôt de la requête en restitutio in integrum formée par ETA S.A.;

- ordonner le remboursement à ETA S.A. de la taxe payée par elle lors du dépôt du recours, en vertu de la règle 67 du règlement d'exécution de la CBE.

Un mémoire de recours fut déposé à la même date et la taxe de recours fut acquittée conjointement.

Quant à la recevabilité, il fut exposé au mémoire de recours que la lettre du 25 novembre 1992 constituait une décision de la Division juridique, son contenu présentant toutes les caractéristiques d'une décision qui par ailleurs émanait de Madame R. R., Vice-Présidente de la Division juridique, habilitée selon la requérante à rendre des décisions au nom de la Division juridique.

VI. En date du 2 mars 1993, la Division juridique, sous la signature de Madame L. D. Ö, Directrice, écrivit au Président de la Chambre juridique dans les termes suivants : "veuillez trouver ci-joint un recours qui a été formé par la société ETAS.A. Fabriques d'Ebauches suite à la lettre du 25 novembre 1992 que Madame R. a adressée à la société susmentionnée. Une révision préjudicielle n'a pas eu lieu".

VII. Par sa communication du 25 juin 1993, le Rapporteur fit savoir au mandataire de la requérante que la lettre du 25 novembre 1992, objet du recours, pourrait être considérée comme n'étant pas une décision de la Division juridique susceptible de recours conformément à l'article 106(1) CBE et que, dès lors, le

mithin die Beschwerde unzulässig sein könnte.

VIII. Mit Telekopie vom 25. August 1993 brachte der Beschwerdeführer die folgenden Argumente vor:

- Ob ein vom EPA herausgegebenes Dokument eine Entscheidung oder einen Bescheid darstelle, hänge von der Substanz seines Inhalts und nicht von seiner Form ab.

- Verwaltungsmäßig sei die Rechtsabteilung mit anderen Stellen in der Generaldirektion 5 zusammengefaßt, an deren Spitze die Vizepräsidentin des EPA, Frau R. R., stehe; diese sei somit die Vorgesetzte von Frau L. D. Ö., der Direktorin der Rechtsabteilung. Daß eine Person in ihrer Eigenschaft als Vizepräsidentin eine Generaldirektion leite und Verwaltungsaufgaben wahrnehme, schließe nicht aus, daß dieselbe Person auch Mitglied eines Organs dieser Generaldirektion sein und die Befugnis haben könne, Entscheidungen zu treffen oder an ihnen mitzuwirken. Als Juristin sei Frau R. R. im übrigen berechtigt, als rechtskundiges Mitglied der Rechtsabteilung Entscheidungen zu treffen.

- Aus dem Schriftwechsel gehe klar hervor, daß die Generaldirektion 5 für die Rechtsabteilung gehandelt und an ihrer Statt über den Eintragungsantrag der Firma ETA S. A. entschieden habe. Dies werde durch das spätere Verhalten der Rechtsabteilung bestätigt, denn diese habe sich zu dem Antrag der Firma ETA S. A. vom 11. November 1992 nicht geäußert und das Schreiben der Generaldirektion 5 vom 25. November 1992 als "gleichbedeutend mit einer eigenen Entscheidung" behandelt "und hierauf das Verfahren nach Artikel 109 EPÜ angewendet".

- Die Beschwerde als unzulässig zu betrachten, weil sie sich nicht gegen eine Entscheidung richte, die genau genommen von der Rechtsabteilung stamme, obwohl diese Entscheidung für die Rechtsabteilung bindend sei, widerspreche dem in den Vertragsstaaten und auch von der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA allgemein anerkannten Grundsatz, wonach die Verwaltung nach dem Grundsatz von Treu und Glauben zu handeln habe.

- Die Beschwerdekammer könne ein Vorgehen, bei dem die (rein verwaltungsmäßig) vorgesetzte Stelle anstelle der untergeordneten Stelle entscheide, ohne daß es eine Beschwerdemöglichkeit gebe, nicht

therefore be inadmissible.

VIII. In a telefax dated 25 August 1993 the appellants argued as follows:

- Whether a document emanating from the EPO constituted a decision or a communication depended on the substance of its contents, not on its form.

- The legal division was grouped together administratively with other services in Directorate-General 5, which was headed by Mrs R. R., Vice-President of the EPO, the latter thus being the direct superior of Mrs L. D. Ö, the Director of the legal division. The fact that a person performed administrative duties as Vice-President of a Directorate-General did not exclude this same person from also being a member of an instance of this Directorate-General with the authority to take decisions or to participate in the decision-making process. As a lawyer Mrs R. R. was qualified to take a decision as a legally qualified member of the legal division.

- It was clear from the exchange of letters that Directorate-General 5 had stepped in on behalf of the legal division, ruling in its stead on ETAS.A.'s entry request. This was confirmed by the legal division's subsequent actions in taking the same line on ETA S.A.'s request of 11 November 1992 and treating Directorate-General 5's letter of 25 November 1992 as "the equivalent of a proper decision, applying the procedure under Article 109 EPC".

- To rule that the appeal was inadmissible on the grounds that it did not relate to a decision emanating from the legal division proper - and one by which it would be bound - would run counter to the principle generally accepted in the contracting states and recognised by established EPO board of appeal case law that the administration must act in good faith.

- The board of appeal could not sanction a procedure that allowed the hierarchically superior authority (in purely administrative terms) to rule in place of the inferior authority, without the possibility of appeal,

recours pourrait apparaître comme irrecevable.

VIII. Par télécopie du 25 août 1993, la requérante a présenté les arguments suivants :

- la question de savoir si un document émanant de l'OEB représente une décision ou une notification dépend de son contenu et non de sa forme ;

- sur le plan administratif, la Division juridique est regroupée avec d'autres services dans la Direction Générale 5, dirigée par Madame R. R., Vice-Présidente de l'OEB ; cette dernière est donc le supérieur hiérarchique de Madame L.D.Ö, directrice de la Division juridique. Le fait qu'une personne exerce des fonctions administratives en tant que Vice-Présidente d'une Direction Générale n'exclut pas que cette même personne puisse également être membre d'une instance de cette Direction Générale avec le pouvoir de prendre des décisions ou de participer aux décisions. Madame R. R. étant d'ailleurs juriste, a qualité pour prendre une décision en tant que membre juriste de la Division juridique ;

- de l'échange de correspondance, il ressort clairement que la Direction Générale 5 s'est substituée à la Division juridique, statuant en lieu et place de cette dernière sur la demande d'inscription formée par ETA S.A.. Le fait est confirmé par le comportement ultérieur de la Division juridique, puisque celle-ci ne s'est pas autrement prononcée sur la demande du 11 novembre 1992 de ETAS.A. et a traité la lettre du 25 novembre 1992 de la Direction Générale 5 comme étant "l'équivalent d'une propre décision, lui appliquant la procédure de l'article 109 CBE" ;

- considérer le recours comme irrecevable parce qu'il n'est pas dirigé contre une décision émanant à proprement parler de la Division juridique, alors que cette décision lie la Division juridique, serait contraire au principe selon lequel l'administration doit agir de bonne foi, principe généralement admis dans les Etats contractants et reconnu par la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB ;

- la Chambre de recours ne saurait cautionner un procédé par lequel l'autorité hiérarchique supérieure (au seul plan administratif) statue à la place de l'autorité inférieure, sans possibilité de recours, parce que

unterstützen, weil allein letztere materiellrechtlich befugt sei, eine Entscheidung zu treffen (Art. 20 EPÜ).

- Das EPÜ enthalte keinerlei Vorschrift, wonach die Generaldirektion 5, eine reine Verwaltungseinheit, in einem bestimmten Fall in die Entscheidungsbefugnis der Rechtsabteilung eingreifen dürfe. Daß die Generaldirektion 5 ihre Befugnisse überschritten habe, mache diese Beschwerde allerdings nicht unzulässig, denn die Weigerung, den Forderungen der Firma ETA S.A. stattzugeben, stelle eine die Rechtsabteilung bindende endgültige Entscheidung dar.

IX. Am 17. September 1993 wandte sich der Beschwerdeführer mit der Bitte an den Präsidenten des EPA, er möge sich vor der Juristischen Beschwerdekammer äußern. Mit Schreiben vom 29. September 1993 erwiderte der Präsident des EPA unter Hinweis auf Artikel 12a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, wonach ihn die betreffende Kammer auf seinen begründeten Antrag hin zu einer Äußerung auffordern könne, daß ihm im vorliegenden Fall ein solcher Antrag nicht gerechtfertigt erscheine.

X. Am 19. Januar 1994 reichte der Beschwerdeführer eine Aufzeichnung mit einer Untersuchung der in bestimmten Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze für Beschwerden gegen das Fehlen oder die Verweigerung einer Entscheidung ein.

XI. Am 7. Februar 1994 fand eine mündliche Verhandlung statt. Der Beschwerdeführer stellte hierbei die folgenden Hilfsanträge:

1. Für den Fall, daß nach Auffassung der Beschwerdekammer keine anfechtbare Entscheidung vorliege, solle über den Antrag vom 11. November 1992, den Tag des Eingangs des Wiedereinsatzantrags der Firma ETA S. A. Fabriques d'Ebauches in das Patentregister einzutragen, die Rechtsabteilung zu entscheiden haben.

2. Befassung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a EPÜ mit den folgenden Fragen:

a) Ist für den Fall, daß eine dem zuständigen Organ des Amts vorgeetzte Stelle anstatt dieses Organs entscheidet, die Entscheidung dieser Stelle mit einer Entscheidung des zuständigen Organs gleichzusetzen?

because only the lower authority was competent to rule on the merits (Article 20 EPC).

- Nowhere did the EPC empower Directorate-General 5, which was only an administrative entity, to intervene and rule that the legal division had no competence to issue a decision. The fact that Directorate-General 5 had exceeded its rights did not however render this appeal inadmissible as the refusal to allow the requests filed by ETA S.A. constituted a final decision which was binding on the legal division.

IX. On 17 September 1993 the appellants wrote to the President of the EPO asking him to state his position by submitting observations to the Legal Board of Appeal. In his letter of 29 September 1993 the President of the EPO, referring to Article 12a of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal - under which a board may, at the reasoned request of the President, invite him to present his comments - replied that he saw no justification for such a request in this particular case.

X. On 19 January 1994 the appellants submitted an analysis of the principles generally recognised by various contracting states with regard to appeals against failure or refusal to issue a decision.

XI. Oral proceedings were held on 7 February 1994, during which the appellants filed the following subsidiary requests:

1. That, in the event of the board of appeal finding that an appealable decision had not been issued, it be found that it was for the legal division to rule on the request of ETA S.A. Fabriques d'Ebauches dated 11 November 1992 that the date of receipt of their application for re-establishment of rights be entered in the Register of European Patents.

2. That the following points of law be referred to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112(1)(a) EPC:

(a) When an authority hierarchically superior to the competent department at the Office rules in that department's stead, does the decision of this authority have to be treated in the same way as a decision issued by the competent body?

seule cette dernière avait la compétence matérielle pour statuer (art. 20 CBE) ;

- la CBE ne réserve nullement à la Direction Générale 5, qui n'est qu'une entité administrative, le droit d'intervenir pour prescrire que dans un cas donné la Division juridique ne peut statuer du tout. Le fait que la Direction Générale 5 ait outrepassé ses droits ne rend pas pour autant ce recours irrecevable car le refus de faire droit aux prétentions de ETA S.A. constitue une décision définitive qui lie la Division juridique.

IX. En date du 17 septembre 1993, la requérante s'adressa au Président de l'OEB pour lui demander de prendre position en déposant des observations devant la Chambre juridique. Dans sa lettre du 29 septembre 1993, le Président de l'OEB, se référant à l'article 12bis du Règlement de procédure des chambres de recours, qui prévoit que sur sa requête motivée la chambre concernée peut l'inviter à présenter des observations, répondit qu'une telle requête ne lui paraissait pas justifiée en l'espèce.

X. En date du 19 janvier 1994, la requérante déposa une note d'analyse des principes généralement admis dans certains Etats contractants en matière de recours contre l'absence ou le refus de décision.

XI. Une procédure orale fut tenue en date du 7 février 1994. La requérante y formula les requêtes subsidiaires suivantes :

1. si la Chambre de recours considère qu'il n'y a pas de décision attaquable, dire et prononcer qu'il appartient à la Division juridique de statuer sur la requête du 11 novembre 1992 en inscription au Registre des brevets de la date de dépôt de la requête en restitutio in integrum formée par ETA S.A. Fabriques d'Ebauches;

2. saisir la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)(a) CBE et lui soumettre les questions suivantes :

a) lorsqu'une autorité hiérarchiquement supérieure à l'organe compétent de l'Office statue en lieu et place de ce dernier, la décision de cette autorité doit-elle être assimilée à une décision de l'organe compétent?

b) Unter welchen Umständen kann die Verweigerung oder das Fehlen einer Entscheidung eines erstinstanzlich zuständigen Organs des Amtes mit einer beschwerdefähigen Entscheidung gleichgesetzt werden?

c) Kann eine Stelle oder ein Bediensteter des Amtes vorab über die Zulässigkeit oder die Anhängigkeit eines Verfahrens entscheiden, das in die ausschließliche Zuständigkeit eines anderen Organs des Amtes fällt?

XII. Die Entscheidung gemäß der nachstehenden Entscheidungsformel wurde am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Einleitend stellt die Kammer fest, daß der Beschwerdeführer zwar am 11. November 1992 zwei Anträge an die Rechtsabteilung gerichtet hat, im Rahmen dieser Beschwerde aber nur noch die Eintragung des Tags des Eingangs eines Wiedereinsetzungsantrags in das europäische Patentregister beantragt.

2.1 Artikel 21 (1) EPÜ beschränkt die Zuständigkeit der Beschwerdekammern auf die Prüfung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung, wobei sich aus Artikel 106 (1) EPÜ ergibt, daß nur die Entscheidungen dieser Stellen mit der Beschwerde anfechtbar sind.

Im vorliegenden Fall, in dem im übrigen die Bestimmungen des Artikels 108 EPÜ erfüllt sind, ist somit für die Entscheidung über die Zulässigkeit zu prüfen, ob das Schriftstück, das Gegenstand dieser Beschwerde ist, nämlich das von der Vizepräsidentin des EPA, Frau R. R., unterzeichnete Schreiben der "Generaldirektion Recht/Internationale Angelegenheiten" vom 25. November 1992, eine Entscheidung der Rechtsabteilung darstellt.

2.2 Seinem Inhalt nach ist das Schreiben vom 25. November 1992, das Gegenstand der Beschwerde ist, keine Entscheidung über den an die Rechtsabteilung gerichteten Antrag, den Tag des Eingangs des Wiedereinsetzungsantrags in das europäische Patentregister einzutragen. Dieses Schreiben ist praktisch die Fortsetzung eines Schriftwechsels zwischen dem Vertreter des Beschwerdeführers und der Vizepräsidentin Generaldirektion 5, nämlich eine Erwiderung auf das Schreiben des

(b) Under what conditions can the refusal or failure to issue a decision by a competent department of first instance of the Office be treated in the same way as a decision subject to appeal?

(c) Can an authority or an individual employee of the Office take an interlocutory decision on the admissibility or existence of proceedings which are the exclusive preserve of another department of the Office?

XII. The decision set out in the Order below was handed down at the close of oral proceedings.

Reasons for the decision

1. The board would begin by pointing out that, although the appellants filed two requests with the legal division on 11 November 1992, for the present appeal they limited their requests to the one relating to entry in the Register of European Patents of the date of receipt of an application for re-establishment of rights.

2.1 Article 21(1) EPC limits the competence of the boards of appeal to the examination of appeals from the decisions of the Receiving Section, examining divisions, opposition divisions and of the legal division, Article 106(1) EPC stating that an appeal shall only lie from decisions of these instances.

As the requirements of Article 108 are met in this case, it is sufficient, for the board to be able to rule on admissibility, to examine whether the document forming the subject-matter of the present appeal, i.e. the letter of 25 November 1992 bearing the letterhead "Directorate-General 5, Legal/International Affairs" and signed by Mrs R. R., Vice-President of the European Patent Office, constitutes a decision emanating from the legal division.

2.2 In terms of its content, the letter dated 25 November 1992 - the subject-matter of the appeal - would not appear to be a decision on the request to the legal division to have the date of receipt of the application for re-establishment of rights entered in the Register of European Patents. What this letter in fact represents is a continuation of an exchange of letters between the appellants' professional representative and the Vice-President of Directorate-General 5, specifically a reply

b) dans quelles conditions le refus ou l'absence de décision d'un organe compétent de première instance de l'Office peut-il être assimilé à une décision susceptible de recours ?

c) est-ce qu'une autorité ou un agent de l'Office peut statuer préjudicialement sur la recevabilité ou l'existence d'une procédure étant du ressort exclusif d'un autre organe de l'Office ?

XII. La décision qui figure au dispositif ci-après a été prononcée à l'issue de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. A titre liminaire, la Chambre relève que, bien qu'elle ait déposé deux requêtes le 11 novembre 1992 devant la Division juridique, la requérante a, dans le présent recours, limité ses demandes à celle concernant l'inscription dans le Registre européen des brevets de la date de dépôt d'une requête en restauration de droit.

2.1 L'article 21(1) CBE limite la compétence des chambres de recours à l'examen des recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la Division juridique, l'article 106(1) CBE venant corollairement disposer que seules les décisions des dites instances sont susceptibles de recours.

Dans le cas présent, les dispositions de l'article 108 s'avérant par ailleurs satisfaites, il convient donc pour statuer sur la recevabilité, de rechercher si l'acte objet du présent recours, à savoir la lettre émise le 25 novembre 1992 à l'en-tête de la "Direction Générale 5, questions juridiques/affaires internationales" sous la signature de Madame R. R., Vice-Présidente de l'Office européen des brevets, constitue une décision émanant de la Division juridique.

2.2 En regard de son contenu, il n'apparaît pas que la lettre du 25 novembre 1992, objet du recours, soit une décision rendue sur la requête adressée à la Division juridique tendant à l'inscription dans le Registre européen des brevets de la date de dépôt de la requête en restauration. Cette lettre constitue en fait la suite d'une correspondance échangée entre le mandataire de la requérante et la Vice-Présidente de la Direction Générale 5, et en particulier une réponse à la lettre du 11 novem-

Vertreters vom 11. November 1992, in dem der vorstehend genannte Antrag angekündigt wird. Im übrigen legt die Vizepräsidentin Generaldirektion 5 in ihrem Schreiben vom 25. November 1992 lediglich den bereits in ihrem Schreiben vom 4. November 1992 vertretenen Standpunkt nochmals dar.

2.3 Was die Herkunft des Schriftstücks angeht, so hat der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebeurteilung eingeräumt, daß es sich dabei um eine Entscheidung handeln müsse und daß diese auch von einer zuständigen Stelle zu stammen habe. Im vorliegenden Fall ist nach Artikel 20 EPÜ ausschließlich die Rechtsabteilung für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister zuständig, wobei es sich zum einen um die in Regel 92 (1) EPÜ aufgeführten Angaben und zum andern um die gemäß Regel 92(2) EPÜ vom Präsidenten des Europäischen Patentamts bestimmten Angaben handelt. Laut Beschluß des Präsidenten des EPA vom 22. Januar 1986 (ABI. EPA 1986, 61) gehört die Angabe des in Frage stehenden Antrags ausdrücklich zu den letztgenannten. Somit konnte gerade wegen der Meinungsverschiedenheit zwischen dem Beschwerdeführer und dem EPA, die aus ihrem Schriftwechsel hervorgeht (vgl. Nr. IV), die Entscheidung über die beantragte Eintragung nur von der Rechtsabteilung getroffen werden (vgl. J 18/84, ABI. EPA 1987, 215, Nrn. 2.4 und 2.5 der Entscheidungsgründe).

Wie weiter oben erläutert, ist es unstreitig, daß das Schreiben vom 25. November 1992 von der Generaldirektion 5 (Recht/Internationale Angelegenheiten) stammt und von Frau R. R. als der für diese Generaldirektion zuständigen Vizepräsidentin unterzeichnet worden ist.

Die Vizepräsidentin Generaldirektion 5, die von ihrer Ausbildung her Juristin ist, tritt zwar als Vorgesetzte der Direktorin der Rechtsabteilung in Erscheinung; dies ergibt sich aus Artikel 20 in Verbindung mit Regel 12 (2) EPÜ. Hierbei ist allerdings festzustellen, daß die letztgenannte Bestimmung nur rein "verwaltungsmäßig" eine Verbindung zwischen der Generaldirektion 5 und der Rechtsabteilung herstellt und somit nicht die Wahrnehmung der Zuständigkeiten betrifft, die das EPÜ speziell der Rechtsabteilung zuweist. Wie aus der Akte hervorgeht, ist dieser Unterschied dem Beschwerdeführer nicht entgangen. Es sei diesbezüglich nur auf die Schreiben sei-

to a letter from the professional representative dated 11 November 1992 announcing the filing of the said request. Furthermore, in her letter of 25 November 1992, the Vice-President of Directorate-General 5 merely reiterates the view outlined in her earlier letter dated 4 November 1992.

2.3 With regard to its origin, the appellants conceded in their statement of grounds for appeal that it was necessary for the document not only to be a decision, but also for it to have come from a competent authority. In the present case, under Article 20 EPC, the legal division is the only instance competent to issue decisions in respect of entries in the Register of European Patents, such entries being laid down by Rule 92(1) EPC or, under Rule 92(2) EPC, by the President of the European Patent Office. Of the latter, that in respect of the application in question is expressly mentioned by the Decision of the President of the European Patent Office dated 22 January 1986 (OJ EPO 1986, 61). Thus, it is precisely because of the difference of opinion between the appellants and the EPO which is evident from their exchange of letters (see IV above) that the decision with respect to the entry requested could only be taken by the legal division (see J 18/84, OJ EPO 1987, 215, reasons 2.4 and 2.5).

Furthermore, as already explained above, it is clear that the letter of 25 November 1992 is from Directorate-General 5 (Legal/International Affairs) and that it was signed by Mrs R. R. in her capacity as that Directorate-General's Vice-President.

While from the combined provisions of Article 20 and Rule 12(2) EPC the Vice-President of Directorate-General 5, a trained lawyer, would appear to be the hierarchical superior of the director of the legal division, it must be borne in mind that Rule 12(2) EPC only links Directorate-General 5 and the legal division "administratively", and not with regard to the exercise of powers and functions the EPC specifically allots to the legal division. As the documents on file attest, this distinction was not lost on the appellants. It is only necessary in this regard to refer to the fact that the letters of the appellants' representative were addressed to Mrs R. R. in her capacity as Vice-President of Direc-

bre 1992 du mandataire, annonçant le dépôt de la requête susmentionnée. Dans sa lettre du 25 novembre 1992, la Vice-Présidente de la Direction Générale 5 ne fait d'ailleurs que reprendre le point de vue déjà exprimé dans sa lettre du 4 novembre 1992.

2.3 En ce qui concerne son origine, la requérante a admis dans son mémoire de recours qu'il était non seulement nécessaire que l'acte fût une décision, mais qu'il convenait encore qu'il émanât d'une autorité compétente. En l'espèce, conformément à l'article 20 CBE, la Division juridique est la seule instance compétente pour toute décision relative aux mentions à porter au Registre européen des brevets, à savoir celles énumérées à la règle 92(1) CBE et celles prescrites par le Président de l'Office européen des brevets sur le fondement de la règle 92(2). Parmi ces dernières, la mention relative à la requête en cause est expressément visée par la Décision du Président de l'OEB du 22 janvier 1986 (JO OEB 1986, 61). Ainsi, c'est précisément à cause du différend entre la requérante et l'OEB qui apparaît dans la correspondance qu'ils ont échangée (cf. supra, point IV) que la décision relative à l'inscription sollicitée ne pouvait être prise que par la Division juridique (cf. J 18/84, JO OEB 1987, 215, motifs 2.4 et 2.5).

Par ailleurs, ainsi qu'exposé supra, il est clair que la lettre du 25 novembre 1992 émane de la Direction Générale 5 (Questions juridiques/Affaires internationales) et qu'elle a été signée par Madame R. R., en sa qualité de Vice-Présidente de ladite Direction Générale.

Certes la Vice-Présidente de la Direction Générale 5, juriste de formation, apparaît comme supérieur hiérarchique de la Directrice de la Division juridique, ceci résulte des dispositions conjuguées de l'article 20 et la règle 12(2) CBE. Il convient toutefois de relever que ce dernier texte limite le lien entre la Direction Générale 5 et la Division juridique au simple "plan administratif" et donc qu'il ne concerne pas l'exercice des compétences que la CBE attribue spécifiquement à la Division juridique. Ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, cette distinction n'a pas échappé à la requérante. Il suffit de se référer à cet égard au courrier adressé par son mandataire (cf. ses lettres du

nes Vertreters (vgl. dessen Schreiben vom 27. Oktober und 11. November 1992) an Frau R. R. als Vizepräsidentin Generaldirektion 5 verwiesen, während der Antrag vom 11. November 1992 eindeutig an die Rechtsabteilung gerichtet war.

3. Das spätere Verhalten der Rechtsabteilung kann keinesfalls als Bestätigung dafür angesehen werden, daß die Vizepräsidentin an die Stelle dieser Abteilung getreten ist. Weder der Umstand, daß sich die Rechtsabteilung zum Antrag vom 11. November 1992 nicht geäußert hat, noch der Inhalt ihres Schreibens vom 2. März 1993 lassen nämlich eine solche Auslegung zu.

Wahrscheinlich hatte die Rechtsabteilung zum Zeitpunkt der Beschwerde noch keine Entscheidung getroffen, aber sie kann ohne weiteres beschlossen haben, ihre Entscheidung so lange auszusetzen, bis über die vorliegende Beschwerde entschieden ist. Im übrigen ist festzustellen, daß sich der Beschwerdeführer bei der Rechtsabteilung nicht nach ihren Absichten erkundigt hat.

Andererseits kann aus dem Schreiben der Rechtsabteilung vom 2. März 1993 nicht abgeleitet werden, sie habe das Schreiben der Generaldirektion 5 vom 25. November 1992 als gleichbedeutend mit einer eigenen Entscheidung behandelt. In diesem Schreiben spricht die Rechtsabteilung nämlich nicht von einer Entscheidung, sondern lediglich vom Schreiben vom 25. November 1992, das Gegenstand dieser Beschwerde ist. Was den Satz "Eine Abhilfe ist nicht erfolgt" angeht, so scheint die Rechtsabteilung damit eher sagen zu wollen, sie brauche, da es sich nicht um ein von ihr stammendes Schriftstück handle, lediglich festzustellen, daß keine Abhilfe erfolgt ist. Selbst wenn die Rechtsabteilung darüber hinaus dem Schreiben vom 25. November 1992 dieselbe Bedeutung wie der Beschwerdeführer beimessen hätte, wäre dies allein noch kein Grund, in diesem Schreiben eine Entscheidung der Rechtsabteilung zu sehen.

4. Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß das Schreiben vom 25. November 1992 nicht als Entscheidung betrachtet werden kann, daß es nicht von der Rechtsabteilung stammt und daß es mithin nicht nach Artikel 106 EPÜ mit der Beschwerde anfechtbar ist. Somit ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zurückzuwei-

torate-General 5 (see his letters of 27 October and 11 November 1992), whereas the request of 11 November 1992 was addressed to the legal division.

3. The legal division's subsequent actions can in no way be interpreted as confirming that the Vice-President was acting on its behalf. There are no grounds for such an interpretation either in the fact that the legal division did not rule on the request of 11 November 1992 or in the content of its letter of 2 March 1993.

While the legal division had clearly not yet taken a decision at the time the appeal was filed, this could perfectly well have been because it had decided to defer its ruling for as long as the present appeal was pending. At all events the appellants never asked the legal division what its intentions were.

Nor can it be inferred from the legal division's letter of 2 March 1993 that it would have treated the letter from Directorate-General 5 of 25 November 1992 as equivalent to one of its own decisions. Indeed, in its letter the legal division does not refer to a decision, but only to the letter of 25 November 1992 - the subject-matter of the present appeal. As to the phrase "there has been no interlocutory revision", the legal division would seem to be indicating here that, as the document did not emanate from the legal division, it was sufficient for it to note that an interlocutory decision had not yet been taken. Moreover, even if the legal division had accorded the letter of 25 November 1992 the significance the appellants accord to it, this alone would be insufficient to give this letter the characteristics of a decision by the legal division.

4. From the above it follows that the letter of 25 November 1992 cannot be viewed as constituting a decision, that it does not emanate from the legal division and that it is not therefore subject to appeal under Article 106 EPC. The appeal must therefore be dismissed as inadmissible.

The request for reimbursement of the appeal fee must be refused

27 octobre et du 11 novembre 1992) à Madame R. R., en sa qualité de Vice-Présidente de la Direction Générale 5, alors que la requête du 11 novembre 1992 avait bien été adressée à la Division juridique.

3. Le comportement ultérieur de la Division juridique ne peut nullement être considéré comme une confirmation de ce que la Vice-Présidente était substituée à ladite Division. En effet, le fait que cette dernière ne se soit pas prononcée sur la requête du 11 novembre 1992 d'une part, ni le contenu de sa lettre du 2 mars 1993 de l'autre, ne peuvent être interprétés dans ce sens.

Sans doute la Division juridique n'avait-elle pas encore pris de décision au moment du recours mais elle peut parfaitement avoir décidé de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'avait pas été statué sur le présent recours. Force est d'ailleurs de constater que la requérante n'a nullement interrogé la Division juridique sur ses intentions.

D'autre part, il ne peut être déduit de la lettre du 2 mars 1993 de la Division juridique qu'elle aurait traité la lettre du 25 novembre 1992 de la Direction Générale 5 comme équivalente à une de ses propres décisions. En effet, dans cette lettre, la Division juridique ne se réfère pas à une décision mais uniquement à la lettre du 25 novembre 1992, objet du présent recours. Quant à la phrase "une décision préjudicielle n'a pas eu lieu", la Division juridique semble plutôt y indiquer que, ne s'agissant pas d'un document émis par elle, il lui suffisait de constater qu'une décision préjudicielle n'avait pas été prise. De plus, même si la Division juridique avait alors accordé à la lettre du 25 novembre 1992 la portée que la requérante lui donne, cette simple considération serait insuffisante pour donner à cette lettre les caractères d'une décision de la Division juridique.

4. Il résulte de ce qui précède que la lettre du 25 novembre 1992 ne peut être considérée comme une décision, qu'elle n'émane pas de la Division juridique et qu'elle n'est donc pas susceptible de recours conformément à l'article 106 CBE. Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.

Quant à la requête en remboursement de la taxe de recours, celle-ci

sen, weil der Beschwerde nicht stattgegeben wird.

Sobald im übrigen eine Beschwerde für unzulässig erklärt wird, erübrigt sich eine Entscheidung über Anträge, wie sie vom Beschwerdeführer hilfsweise gestellt wurden. Was ferner insbesondere den zweiten Hilfsantrag betrifft, so ergibt sich aus den vorstehenden Gründen und Überlegungen, daß eine Beantwortung der gestellten Fragen für diese Beschwerde ohne Belang wäre. Die Kammer kann nur feststellen, daß im vorliegenden Fall der Antrag vom 11. November 1992, den Tag des Eingangs des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in das europäische Patentregister einzutragen, noch immer bei der Rechtsabteilung anhängig ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde ist unzulässig.
2. Eine Entscheidung über die Hilfsanträge erübrigt sich.
3. Der Antrag vom 11. November 1992 ist noch immer bei der Rechtsabteilung anhängig.
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

because the appeal has not been allowed.

Moreover, once an appeal is ruled inadmissible there is no longer any need to rule on requests such as the subsidiary ones filed by the appellants. In addition, with regard to the second subsidiary question in particular, the above reasons and considerations show that an answer to the points of law raised would have no bearing on the present appeal. The board must conclude that as matters stand the request of 11 November 1992 for the date of an application for re-establishment of rights to be entered in the Register of European Patents is still pending before the legal division.

Order

For these reasons the board:

1. declares that the appeal is inadmissible;
2. decides that there is no need to rule on the subsidiary requests;
3. concludes that the request of 11 November 1992 is still pending before the legal division;
4. refuses the request for reimbursement of the appeal fee.

doit être rejetée parce qu'il n'est pas fait droit au recours.

Par ailleurs, dès qu'un recours est déclaré irrecevable, il n'y a plus matière à statuer sur des requêtes telles que celles qui ont été présentées subsidiairement par la requérante. De plus, concernant plus particulièrement la deuxième question subsidiaire, il résulte des motifs et considérations qui précèdent qu'une réponse aux questions proposées ne présenterait aucun intérêt pour la solution du présent recours. La Chambre ne peut que constater que, en l'état, la requête du 11 novembre 1992 concernant l'inscription dans le Registre européen des brevets de la date d'une requête en restitutio in integrum est toujours pendante devant la Division juridique.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. déclare le recours irrecevable ;
2. dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes subsidiaires ;
3. constate que la requête du 11 novembre 1992 est toujours pendante devant la Division juridique ;
4. rejette la requête en remboursement de la taxe de recours.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 20. Juni 1994
T 455/91 - 3.3.2
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. M. Kinkeldey
 Mitglieder: L. Galligani
 E. M. C. Holtz
 I. A. Holliday
 R. L. J. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
 Genentech, Inc.

Einsprechender/Beschwerdegegner:

- (01) Boehringer Mannheim GmbH
- (02) Chiron Corporation
- (03) Celltech Limited
- (04) ZymoGenetics, Inc.
- (05) Delta Biotechnology Limited
- (06) Takeda Chemical Industries, Ltd.
- (07) Novo Industri A/S
- (08) Gist-Brocades N. V.
- (09) Behringwerke Aktiengesellschaft
- (10) CIBA-GEIGY AG

Stichwort: Expression in Hefe/
 GENENTECH

Artikel 54, 56, 123 EPÜ

Schlagwort: "erfindnerische Tätigkeit (verneint) - naheliegender Versuch mit guten Erfolgsaussichten" - "Hal-tung des Fachmanns"

Leitsatz

Ein auf einem bestimmten Gebiet der Gentechnik (z. B. die Expression in Hefe) tätiger Fachmann würde ein Mittel, das sich auf einem benachbarten gentechnischen Gebiet (z. B. die bakterielle Technik) als brauchbar erwiesen hat, auch auf seinem eigenen Fachgebiet für geeignet halten, wenn eine solche Übertragung des technischen Wissens ohne weiteres und ohne offensichtliche Risiken möglich erscheint.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 60 057 wurde am 6. Mai 1987 für zehn Vertragsstaaten mit 26 und für Österreich mit 25 Ansprüchen auf die europäische Patentanmeldung Nr. 82 300 949.3 erteilt. Es wurde die Priorität der früheren US-Anmeldung Nr. 237 913 (25. Februar 1981) in Anspruch genommen.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 20 June 1994
T 455/91 - 3.3.2
 (Official text)

Composition of the board:

Chairwoman: U. M. Kinkeldey
 Members: L. Galligani
 E. M. C. Holtz
 I. A. Holliday
 R. L. J. Schulte

Patent proprietor/Appellant:
 Genentech, Inc.

Opponent/Respondent:

- (01) Boehringer Mannheim GmbH
- (02) Chiron Corporation
- (03) Celltech Limited
- (04) ZymoGenetics, Inc.
- (05) Delta Biotechnology Limited
- (06) Takeda Chemical Industries, Ltd.
- (07) Novo Industri A/S
- (08) Gist-Brocades N.V.
- (09) Behringwerke Aktiengesellschaft
- (10) CIBA-GEIGY AG

Headword: Expression in yeast/
 GENENTECH

Article: 54, 56, 123 EPC

Keyword: "Inventive step (no)-obvious to try with reasonable expectation of success" - "Attitude of the skilled person"

Headnote

A skilled person working in one area of genetic engineering (eg expression in yeast) would regard a means found possible in a neighbouring area of genetic engineering (eg the bacterial art) as being usable in his own area, if this transfer of technical knowledge appears to be easy and to involve no obvious risks.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 60 057 was granted on 6 May 1987 for ten contracting states with 26 claims and for Austria with 25 claims in response to European application No. 82 300 949.3. The priority of the earlier US application No. 237 913 was claimed (25 February 1981).

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 20 juin 1994
T 455/91 - 3.3.2
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : U. M. Kinkeldey
 Membres : L. Galligani
 E. M. C. Holtz
 I. A. Holliday
 R. L. J. Schulte

Titulaire du brevet/requérant:
 Genentech, Inc.

Opposant/intimé :

- 1) Boehringer Mannheim GmbH
- 2) Chiron Corporation
- 3) Celltech Limited
- 4) ZymoGenetics, Inc.
- 5) Delta Biotechnology Limited
- 6) Takeda Chemical Industries, Ltd.
- 7) Novo Industri A/S
- 8) Gist-Brocades N.V.
- 9) Behringwerke Aktiengesellschaft
- 10) CIBA-GEIGY AG

Référence : Expression dans la levure/
 GENENTECH

Articles : 54, 56, 123 CBE

Mot-clé: "Activité inventive (non)-essai s'imposant à l'évidence et présentant des chances raisonnables de succès" - "Attitude de l'homme du métier"

Sommaire

Un homme du métier travaillant dans un certain domaine du génie génétique (par ex. l'expression dans la levure) jugerait possible d'utiliser dans ce domaine un moyen qui a pu être mis en oeuvre dans un autre domaine du génie génétique, voisin de celui-ci (par ex. les bactéries), si cette transposition de connaissances techniques paraît simple et ne présente semble-t-il pas de risques manifestes.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 300 949.3 a donné lieu, le 6 mai 1987, à la délivrance du brevet européen n° 60 057 sur la base de vingt-six revendications pour dix Etats contractants, et de vingt-cinq revendications pour l'Autriche. Il était revendiqué dans cette demande la priorité de la demande antérieure US n° 237 913, déposée le 25 février 1981.

II. Gegen das europäische Patent wurde im Zeitraum vom 2. bis 5. Februar 1988 von zehn Parteien (nachstehend als Beschwerdegegner I bis X bezeichnet) Einspruch eingelegt.

Der Antrag auf Widerruf des Patents wurde mit Artikel 100 a) bis c) EPÜ begründet. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung zogen die Einsprechenden zahlreiche Entgegenhaltungen [Entgegenhaltungen 1 bis 129] und Stellungnahmen an. Im folgenden sind die für diese Entscheidung besonders relevanten Entgegenhaltungen (unter Beibehaltung der in der Entscheidung der Einspruchsabteilung verwendeten Numerierung) aufgeführt:

- (5) EP-A-0 001 929;
- (10) Proc. Natl. Acad. Sci USA, Bd. 78, Nr. 4, April 1981, S.2199 bis 2203;
- (13A) Dissertation von J. L. Bennetzen, vorgelegt bei der Universität Washington, 1980;
- (24) Referat Nr. 112, S. 32, 10th International Conference of Yeast Genetics and Molecular Biology, Louvain-La-Neuve, 8. bis 12. September 1980;
- (28) Cell, Bd. 16, 1979, S. 753 bis 761;
- (30) Cell, Bd. 20, 1980, S. 215 bis 222;
- (52) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Bd. 77, Nr. 1, Januar 1980, S. 541 bis 545;
- (61) J. Biol. Chem., Bd. 254, Nr. 19, 1979, S. 9839 bis 9845;
- (64) Gene, Bd. 10, 1980, S. 157 bis 166;
- (120) Science, Bd. 209, 19. September 1980, S. 1428 bis 1430;
- (122) Yeast Genetics and Molecular Biology 1980, Workshop Reports of the 10th International Conference, Louvain-La-Neuve, 8. bis 12. September 1980, S. 51 bis 54 (Beitrag von K. Struhl);
- (123) wie 122, S. 91 bis 93 (Beitrag von M. Guerineau);
- (124) wie 122, S. 95 bis 97 (Beitrag von H. Heslot und P. J. Strijkert).

Für die Zwecke dieser Entscheidung werden sämtliche Entgegenhaltungen, die in Zusammenhang stehen mit der mündlichen Offenbarung Dr. Guarentes auf der 10th International Conference of Yeast Genetics and Molecular Biology vom 8. bis 12. September 1980 in Louvain-La-Neuve, als Dokument 24 bezeichnet. Hierzu gehören die Entgegenhaltung 24, deren spätere Veröffentlichung

II. Notices of opposition were filed against the European patent by ten parties (hereinafter referred to as respondents I to X) in the period 2 to 5 February 1988.

Revocation of the patent was requested on the grounds of Article 100(a) to (c) EPC. During the procedure before the opposition division the parties relied upon a large number of documents [documents (1) to (129)] and declarations. Among them the following are of particular relevance for the purpose of this decision (the numbering used in the decision by the opposition division is adhered to):

- (5) EP-A-0 001 929;
- (10) Proc. Natl. Acad. Sci USA, Vol. 78, No. 4, April 1981, pages 2199 to 2203;
- (13A) PhD Thesis of J. L. Bennetzen presented at the University of Washington, 1980;
- (24) Abstract No. 112, page 32, 10th International Conference of Yeast Genetics and Molecular Biology, Louvain-La-Neuve, September 8 to 12, 1980;
- (28) Cell, Vol. 16, 1979, pages 753 to 761;
- (30) Cell, Vol. 20, 1980, pages 215 to 222;
- (52) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 77, No. 1, January 1980, pages 541 to 545;
- (61) J. Biol. Chem; Vol. 254, No. 19, 1979, pages 9839 to 9845;
- (64) Gene, Vol. 10, 1980, pages 157 to 166;
- (120) Science, Vol. 209, 19 September 1980, pages 1428 to 1430;
- (122) Yeast Genetics and Molecular Biology 1980, Workshop Reports of the 10th International Conference, Louvain-La-Neuve, September 8 to 12, 1980, pages 51 to 54 (contribution by K. Struhl);
- (123) idem as 122, pages 91 to 93 (contribution by M. Guerineau);
- (124) idem as 122, pages 95 to 97 (contribution by H. Heslot and P. J. Strijkert).

For the purpose of the present decision the totality of evidence in relation to the oral disclosure of Dr Guarente at the 10th International Conference of Yeast Genetics and Molecular Biology, Louvain-La-Neuve, September 8 to 12, 1980 will be referred to as document (24). The said evidence includes document (24), the later publication (document 10), documents (122) to (124)

II. Dix parties (dénommées ci-après intimés I à X) ont fait opposition au brevet européen entre le 2 et le 5 février 1988.

Elles ont demandé la révocation du brevet pour les motifs visés à l'article 100a), b) et c) CBE. Au cours de la procédure devant la division d'opposition, elles se sont fondées sur un grand nombre de documents (documents 1 à 129) et de déclarations. Parmi ceux-ci, les documents particulièrement pertinents aux fins de la présente décision sont les suivants (la Chambre reprend ici la numérotation qui avait été utilisée dans la décision de la division d'opposition) :

- (5) EP-A-0 001 929 ;
- (10) Proc. Natl. Acad. Sci USA, Vol. 78, No. 4, avril 1981, pages 2199 à 2203 ;
- (13A) Thèse de doctorat présentée par J. L. Bennetzen à l'Université de Washington, 1980 ;
- (24) Résumé n° 112, page 32, 10^e Conférence internationale "Yeast Genetics and Molecular Biology", Louvain-La-Neuve, du 8 au 12 septembre 1980 ;
- (28) Cell, Vol. 16, 1979, pages 753 à 761 ;
- (30) Cell, Vol. 20, 1980, pages 215 à 222 ;
- (52) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 77, n° 1, janvier 1980, pages 541 à 545 ;
- (61) J. Biol. Chem; Vol. 254, n° 19, 1979, pages 9839 à 9845 ;
- (64) Gene, Vol. 10, 1980, pages 157 à 166 ;
- (120) Science, Vol. 209, 19 septembre 1980, pages 1428 à 1430 ;
- (122) Yeast Genetics and Molecular Biology 1980, Workshop Reports de la 10^e Conférence internationale, Louvain-La-Neuve, du 8 au 12 septembre 1980, pages 51 à 54 (exposé de M. K. Struhl) ;
- (123) cf. 122, pages 91 à 93 (exposé de M. Guerineau) ;
- (124) cf. 122, pages 95 à 97 (exposé de MM. H. Heslot et P. J. Strijkert).

Aux fins de la présente décision, l'ensemble des preuves concernant la divulgation orale faite par M. Guarente lors de la 10^e conférence "Yeast Genetics and Molecular Biology", qui s'est tenue du 8 au 12 septembre 1980 à Louvain-La-Neuve, seront appelées document (24). Ces preuves comprennent le document (24), la publication ultérieure (document (10)), les docu-

chung (Entgegenhaltung 10), die Entgegenhaltungen 122 und 124 und eine Reihe von Stellungnahmen und eidesstattlichen Versicherungen.

III. Die durch ein rechtskundiges Mitglied ergänzte Einspruchsabteilung verkündete am Ende der am 4. und 5. September 1990 abgehaltenen mündlichen Verhandlung ihre Entscheidung, das Patent aufgrund des Artikels 102 (1) EPÜ zu widerrufen, weil sowohl der Hauptantrag (Ansprüche 1 bis 31 für alle Staaten außer AT und Ansprüche 1 bis 30 für AT) als auch der Hilfsantrag (Ansprüche 1 bis 31 für alle Staaten außer AT und Ansprüche 1 bis 30 für AT) den Erfordernissen des EPÜ nicht entsprächen. Die begründete Entscheidung erging am 30. April 1991.

Die Einspruchsabteilung begründete ihre Entscheidung sinngemäß wie folgt:

a) Der Anspruch 9 beider Anträge erfülle die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ deshalb nicht, weil das darin im Zusammenhang mit dem DNA-Insertionselement verwendete Wort "umfassend" auch dahingehend ausgelegt werden könnte, daß die DNA aus drei Komponenten, nämlich i) der exogenen DNA, ii) dem Translations-Startcodon und iii) zusätzlicher DNA (die sog. Version B), bestehe. Dieser Aspekt der Erfindung sei jedoch den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht zu entnehmen.

b) Der Gegenstand sowohl des Haupt- als auch des Hilfsantrags mit Ausnahme der Ausführungsformen, die eine Transkriptions-Terminationssequenz eines Hefegens enthielten, beruhe im Hinblick auf die von Dr. Guarente auf der 10th International Conference of Yeast Genetics and Molecular Biology vom 8. bis 12. September 1980 in Louvain-La-Neuve gemachte mündliche Offenbarung (24') und in Anbetracht des allgemeinen Fachwissens nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ). Der einzige Unterschied zwischen den beanspruchten und den von Dr. Guarente offenbarten DNA-Vektoren bestehe darin, daß das Startsignal (ATG) nun Bestandteil des exogenen DNA-Insertionselements sei. Für den Fachmann sei es jedoch nicht schwierig, einen solchen alternativen rekombinanten Hefevektor herzustellen, weil

and a number of declarations and affidavits.

III. The opposition division, which included also a legally-qualified examiner, announced at the end of oral proceedings held on 4 to 5 September 1990 the decision to revoke the patent pursuant to Article 102(1) EPC because both the main request (claims 1 to 31 for all states except AT and claims 1 to 30 for AT) and the subsidiary request (claims 1 to 31 for all states except AT and claims 1 to 30 for AT) did not meet the requirements of the EPC. The reasoned decision was despatched on 30 April 1991.

The opposition division based its decision substantially on the following arguments:

(a) Claim 9 of both requests did not meet the requirements of Article 123(2) and (3) EPC because the use therein of the expression "comprising" in respect of the DNA insert could be interpreted also in the sense of said DNA consisting of three components, namely i) the exogenous DNA, ii) the translation start codon and iii) additional DNA (so-called version B). This aspect of the invention, however, could not be derived from the original application documents.

(b) The subject-matter of both the main and auxiliary requests, with the only exception of the embodiments including a transcription termination sequence from a yeast gene, did not involve an inventive step (Article 56 EPC) having regard to the oral disclosure by Dr Guarente at the 10th International Conference of Yeast Genetics and Molecular Biology held in Louvain-La-Neuve on 8 to 12 September 1980 (24') and to the common general knowledge. In fact, the sole difference between the claimed DNA vectors and those of Guarente lay in the fact that the start signal (ATG) was now part of the exogenous DNA insert. However, the skilled person had no difficulties in preparing such an alternative recombinant yeast vector because:

ments (122) à (124), ainsi qu'un certain nombre de déclarations, dont des déclarations sous serment.

III. A l'issue de la procédure orale qui a eu lieu les 4 et 5 septembre 1990, la division d'opposition, qui comprenait également un examinateur juriste, a pris la décision de révoquer le brevet conformément à l'article 102(1) CBE, au motif que les deux jeux de revendications selon la requête principale (revendications 1 à 31 pour tous les Etats contractants à l'exception de AT, et revendications 1 à 30 pour AT) ainsi que les deux jeux de revendications selon la requête subsidiaire (revendications 1 à 31 pour tous les Etats contractants à l'exception de AT, et revendications 1 à 30 pour AT) ne satisfaisaient pas aux exigences de la CBE. La décision assortie d'un exposé des motifs a été notifiée le 30 avril 1991.

La division d'opposition a fondé essentiellement sa décision sur les arguments suivants :

a) Dans les deux requêtes, la revendication 9 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE, parce que le terme "comprenant" qualifiant l'insert d'ADN pouvait également être interprété comme signifiant que ledit ADN se composait de trois éléments, à savoir i) l'ADN exogène, ii) le codon d'initiation de la traduction et iii) de l'ADN supplémentaire (appelé version B). Or, cet aspect de l'invention ne découlait pas des pièces initiales de la demande.

b) Exception faite des modes de réalisation comprenant une séquence de terminaison de la transcription d'un gène de levure, l'objet des requêtes principale et subsidiaire n'impliquait pas d'activité inventive (article 56 CBE) par rapport aux connaissances générales de l'homme du métier et à la divulgation orale faite par M. Guarente lors de la 10^e Conférence internationale "Yeast Genetics and Molecular Biology" (24'), qui s'est tenue du 8 au 12 septembre 1980 à Louvain-La-Neuve. En fait, la seule différence existant entre les vecteurs d'ADN revendiqués et ceux de M. Guarente tenait à ce que le signal d'initiation (ATG) faisait maintenant partie de l'insert d'ADN exogène. Il n'était toutefois pas difficile pour l'homme du métier de préparer un autre vecteur recombinant de la levure de ce type car :

- Strukturgene bekannt seien, die für ein gewünschtes Polypeptid codierten und denen ein ATG-Startsignal vorangestellt sei (s. Entgegenhaltung 5);

- die enzymatischen Werkzeuge zum Spleißen, Zurechtschneiden und Wiederzusammenfügen von DNA-Fragmenten ebenfalls allgemein bekannt seien;

- auch die Expression eines normalerweise für Hefe exogenen Polypeptids in Hefe bekannt sei [s. z. B. Entgegenhaltung 241].

IV. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein und reichte seine Beschwerdebeurteilung zusammen mit der Erklärung Herrn Kim Emmons' sowie weiteren, als Anlagen 1 bis 8 bezeichneten Schriftstücken ein. Mit Schreiben vom 17. Dezember 1993 wurden zwei weitere Erklärungen von Herrn Dr. J. Corden und Herrn Dr. R. Zitomer vorgelegt. Ein an die Kammer gerichtetes Schreiben von Herrn Professor Benjamin Hall und weitere Stellungnahmen von Herrn Professor Michael Smith wurden vom Beschwerdeführer mit Schreiben vom 2. bzw. 4. März 1994 eingereicht.

V. Acht Beschwerdegegner (Einsprechende) nahmen zur Beschwerde Stellung.

Gleichzeitig reichten die Beschwerdegegner IV/VII und X jeweils zwei weitere, mit OP Anl. 1 & 2 bzw. OX 1 & 2 bezeichnete Schriftstücke ein.

Mit Schreiben vom 27. Januar, 15. Februar und 8. März 1994 legte der Beschwerdegegner II drei eidesstattliche Versicherungen von Herrn Professor K. Struhl vor.

VI. Am 17. Januar 1994 informierte die Kammer in einer Mitteilung nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern die Parteien über ihre vorläufige Auffassung in dieser Sache.

VII. Die mündliche Verhandlung begann am 15. und 16. März 1994.

In der Verhandlung wurden ein neuer Hauptantrag (Ansprüche 1 bis 30) und vier neue Hilfsanträge gestellt.

- structural genes encoding a desired polypeptide and preceded by an ATG start signal were known in the art (see document 5);

- the enzymatic tools for annealing, splicing, tailoring DNA fragments were also generally known;

- the expression in yeast of a polypeptide ordinarily exogenous to yeast was also known [see, for example, (24)].

IV. The appellant (patentee) lodged an appeal against the decision of the opposition division, and submitted its statement of grounds together with the declaration of Mr Kim Emmons and further documents designated App. 1 to 8. Two further declarations by Dr J. Corden and Dr R. Zitomer were produced with a letter dated 17 December 1993. A letter to the board by Professor Benjamin Hall and further comments by Professor Michael Smith were filed by the appellant with letters dated 2 March 1994 and 4 March 1994, respectively.

V. Eight respondents (opponents) submitted a response to the appeal.

With their responses respondents IV/VII and X each filed two additional documents designated, respectively, OP App. 1 & 2 and OX 1 & 2.

With a letter dated 27 January 1994, respondent II filed an affidavit of Professor K. Struhl. Two further affidavits of Professor K. Struhl were filed by respondent II with letters dated 15 February and 8 March 1994 respectively.

VI. On 17 January 1994 the board issued a communication pursuant to Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal with preliminary observations and comments on the case.

VII. The first two days of oral proceedings took place on 15 and 16 March 1994.

During oral proceedings a new main request (claims 1 to 30) and four new auxiliary requests were filed.

- les gènes de structure codant un polypeptide souhaité et précédés d'un signal d'initiation ATG étaient compris dans l'état de la technique (cf. document 5);

- les outils enzymatiques destinés à circulariser, épisser et ajuster les fragments d'ADN étaient eux aussi bien connus;

- l'expression dans la levure d'un polypeptide ordinairement exogène à la levure était également connue (cf. par exemple le document (24)).

IV. Le requérant (titulaire du brevet) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition et produit, avec son mémoire exposant les motifs du recours, une déclaration de M. Kim Emmons, ainsi que d'autres documents (dénommés App. 1 à 8). Deux autres déclarations, émanant de MM. J. Corden et R. Zitomer, ont été produites par lettre en date du 17 décembre 1993. Par courrier en date du 2 et du 4 mars 1994, le requérant a produit une lettre adressée à la Chambre par le professeur Benjamin Hall, ainsi que d'autres observations du professeur Michael Smith.

V. Huit intimés (opposants) ont répondu au recours.

Les intimés IV/VII et X ont chacun accompagné leur réponse de deux documents supplémentaires, dénommés respectivement OP App. 1 & 2 et OX 1 & 2.

Par lettre du 27 janvier 1994, l'intimé II a produit une déclaration sous serment du professeur K. Struhl. Il a déposé deux nouvelles déclarations sous serment de ce professeur, par lettres datées l'une du 15 février et l'autre du 8 mars 1994.

VI. Le 17 janvier 1994, la Chambre a établi une notification en vertu de l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, dans laquelle elle a fait des observations et des commentaires préliminaires sur l'affaire.

VII. La procédure orale s'est d'abord tenue pendant deux jours, les 15 et 16 mars 1994.

Au cours de ces deux premières journées de la procédure orale, le requérant a présenté une nouvelle requête principale (revendications 1 à 30) et quatre nouvelles requêtes subsidiaires.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautete wie folgt:

"Für die Expression exogener Gene in Hefe geeigneter DNA-Vektor, umfassend eine in Hefe replizierbare Sequenz, eine das 5'-Ende flankierende Sequenz eines Hefestrukturgens einschließlich seines Promotors, eine in Transkriptionsrichtung stromabwärts von der das 5'-Ende flankierenden Sequenz geschaffene Stelle zum Einfügen eines Strukturgens, das für ein biokompetentes Polypeptid codiert, das normalerweise für Hefe exogen ist, so daß es unter der Steuerung des Promotors transkribiert und von einem zum DNA-Insertionselement gehörenden Startsignal translatiert werden kann, sowie eine Sequenz, die eine phänotypische Selektion von transformierten Hefen ermöglicht"

Anspruch 9 des Hauptantrags hatte folgenden Wortlaut:

"Für die Expression exogener Gene in einem geeigneten Hefestamm geeigneter rekombinanter DNA-Vektor, umfassend eine Sequenz, die eine phänotypische Selektion von transformierten Hefen ermöglicht, eine in Hefe replizierbare Sequenz, eine das 5'-Ende flankierende Sequenz eines Hefestrukturgens einschließlich seines Promotors, die auch eine in die nichttranslatierte 5'-Leadersequenz des Gens hineinreichende Deletion enthält, und eine DNA, die in eine Stelle stromabwärts von der das 5'-Ende flankierenden Sequenz eingefügt ist, so daß sie unter der Steuerung des Promotors transkribierbar ist, wobei das DNA-Insertionselement eine Sequenz, die für ein normalerweise für Hefe exogenes biokompetentes Polypeptid codiert, sowie ein Translations-Startcodon enthält, von dem die transkribierte, codierende Sequenz im transformierten Hefewirt translatiert werden kann"

Anspruch 28 des Hauptantrags lautete wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines gewünschten heterologen biokompetenten Polypeptids in Hefe durch Kultivieren eines Hefestammes, der mit einem in diesem Stamm replizierbaren rekombinanten DNA-Expressionsvektor transformiert worden ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Vektor eine für das Polypeptid codierende exogene DNA-Sequenz enthält, die in Transkriptionsrichtung stromabwärts von einer das 5'-Ende flankierenden Sequenz eines Hefestrukturgens mit einem in diesem Hefestamm funktionellen Promotor

Claim 1 of the main request was as follows:

"A DNA vector suitable for use in expressing exogenous genes in yeast, comprising a sequence which is replicable in yeast, a 5' flanking sequence of a yeast structural gene including its promoter, a site created downstream of said 5' flanking sequence in the direction of transcription for insertion of a structural gene coding for a biocompetent polypeptide ordinarily exogenous to yeast so as to be transcribable under the control of said promoter and translatable from a start signal carried by the DNA insert, and a sequence allowing phenotypic selection of yeast transformants."

Claim 9 of the main request was as follows:

"A recombinant DNA vector for use in expressing an exogenous gene in a suitable yeast strain, comprising a sequence allowing phenotypic selection of yeast transformants, a sequence which is replicable in yeast, a 5' flanking sequence of a yeast structural gene including its promoter which flanking sequence also contains a deletion into the 5' untranslated leader sequence of said gene, and DNA inserted at a site downstream of said 5' flanking sequence so as to be transcribable under the control of said promoter, said DNA insert comprising a sequence encoding a biocompetent polypeptide ordinarily exogenous to yeast and a translational start codon from which said transcribed coding sequence can be translated in the transformed yeast host."

Claim 28 of the main request was as follows:

"A method of producing a desired heterologous biocompetent polypeptide in yeast by culturing a yeast strain transformed with a recombinant DNA expression vector replicable in said yeast strain, characterised in that the vector contains an inserted exogenous DNA sequence coding for the polypeptide transcriptionally downstream of a 5' flanking sequence of a yeast structural gene containing a promoter which is functional in said yeast strain, which flanking sequence also contains a deletion into the 5' untranslated

La revendication 1 de la requête principale s'énonçait comme suit :

"Vecteur d'ADN approprié pour une utilisation dans l'expression de gènes exogènes dans une levure, comprenant une séquence qui est répliquable dans la levure, une séquence flanquant 5' d'un gène de structure de la levure comprenant son promoteur, un site créé en aval de ladite séquence flanquant 5' dans la direction de transcription pour l'insertion d'un gène de structure codant pour un polypeptide biocompétent ordinairement exogène à la levure afin de pouvoir être transcrit sous le contrôle dudit promoteur et traduit à partir d'un signal de départ porté par l'insert d'ADN, et une séquence permettant la sélection phénotypique des transformants de la levure".

La revendication 9 de la requête principale s'énonçait comme suit:

"Vecteur d'ADN recombinant à utiliser pour exprimer un gène exogène dans une souche appropriée de levure, comprenant une séquence permettant la sélection phénotypique des transformants de la levure, une séquence qui est répliquable dans la levure, une séquence flanquant 5' d'un gène de structure de la levure comprenant son promoteur, ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène, et l'ADN inséré à un site en aval de ladite séquence flanquant 5', afin de pouvoir être transcrit sous le contrôle dudit promoteur, ledit insert d'ADN comprenant une séquence codant un polypeptide biocompétent ordinairement exogène à la levure et un codon d'initiation de la traduction à partir duquel ladite séquence codante transcrite peut être traduite dans la levure hôte transformée".

La revendication 28 de la requête principale s'énonçait comme suit:

"Méthode de production dans une levure d'un polypeptide biocompétent hétérologue souhaité par mise en culture d'une souche de levure transformée par un vecteur d'expression d'ADN recombinant répliquable dans ladite souche de levure, caractérisée en ce que le vecteur contient une séquence insérée d'ADN exogène codant pour le polypeptide par transcription en aval d'une séquence flanquant 5' d'un gène de structure de levure contenant un promoteur qui est fonctionnel dans ladite souche de levure, ladite séquence flan-

eingefügt ist, wobei die flankierende Sequenz auch eine in die nichttranslatierte 5'-Leadersequenz des Gens hineinreichende Deletion enthält, und daß ein anderes als das für das Hefestrukturgen endogene Translations-Initiationssignal vorgesehen ist, das stromabwärts vom Promotor und im Leseraster mit der exogenen, codierenden Sequenz liegt, so daß die exogene Sequenz ab dem Promotor und dem Translations-Initiationssignal transkribiert wird"

Die Ansprüche 2 bis 8 bezogen sich auf besondere Ausführungsformen des Vektors nach Anspruch 1, die Ansprüche 10 bis 19 auf besondere Ausführungsformen des rekombinanten Vektors nach Anspruch 9, die Ansprüche 20 bis 25 auf mit den rekombinanten Vektoren transformierte Hefestämme und die Ansprüche 26 und 27 auf Verfahren zu deren Herstellung. Die Ansprüche 29 und 30 waren auf besondere Ausführungsformen des Verfahrens nach Anspruch 28 gerichtet.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung am 16. März 1994 verkündete die Kammer die Zurückweisung des Hauptantrags und vertagte die Verhandlung über die vorliegenden Hilfsanträge auf einen späteren Zeitpunkt.

IX. Mit Schreiben vom 29. April 1994 bekundete der Beschwerdeführer seine Absicht, 16 weitere Hilfsanträge einzureichen, um die noch offenen Beanstandungen auszuräumen und das Beschwerdeverfahren auf schriftlichem Wege zu einem raschen Abschluß zu bringen.

In einer Mitteilung nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wies die Kammer den Beschwerdeführer darauf hin, daß sie die neuen Anträge nicht zum Verfahren zulasse, und überließ es dem Beschwerdeführer, ob er das Merkmal "wobei die flankierende Sequenz auch eine in die nichttranslatierte 5'-Leadersequenz des Gens hineinreichende Deletion enthält" in die bereits vorliegenden Hilfsanträge aufnehmen wolle.

Mit Schreiben vom 13. Juni 1994 reichte der Beschwerdeführer die geänderten Hilfsanträge I bis III sowie eine neue Entgegnung, nämlich die Ausgabe der Zeitschrift Nature vom März 1981, S. 77, und einen Auszug aus einer Zeugenaussage ein, die Herr Dr. Kingsman in

leader sequence of said gene, and a translation initiation signal other than that endogenous to said yeast structural gene downstream of said promoter and in reading frame with the exogenous coding sequence, so that the exogenous sequence is transcribed from said promoter from said translation initiation signal."

Claims 2 to 8 related to specific embodiments of the vector according to claim 1. Claims 10 to 19 related to specific embodiments of the recombinant vector according to claim 9. Claims 20 to 25 and claims 26 to 27 related to transformed yeast strains transformed with the said recombinant vectors and to methods of forming them, respectively. Claims 29 to 30 related to specific embodiments of the method according to claims 28.

VIII. At the end of oral proceedings on 16 March 1994, the board announced that the main request was rejected and adjourned the oral proceedings concerning the auxiliary requests on file until a later date.

IX. By a letter dated 29 April 1994, the appellant proposed to file sixteen auxiliary claim requests as an attempt to meet the outstanding objections and to arrive at a simple conclusion of the appeal in writing.

In a communication pursuant to Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal the board informed the appellant that it did not give its consent to the introduction into the proceedings of the new requests and left to the appellant's discretion to take into consideration the introduction of the feature "which flanking sequence also contains a deletion into the 5' untranslated leader sequence of said gene" into the auxiliary claims on file.

By letter dated 13 June 1994, the appellant filed amended auxiliary requests I to III together with a new citation, namely Nature, March 1981, page 77, and the extract from Dr Kingsman's evidence in the High Court of Justice, Chancery Division Patent Court, Biogen vs Medeva. The

quante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène, et un signal d'initiation de la traduction autre que celui qui est endogène audit gène de structure de la levure en aval dudit promoteur et en phase de lecture avec la séquence codante exogène, de manière que la séquence exogène soit transcrite à partir dudit promoteur depuis ledit signal d'initiation de la traduction".

Les revendications 2 à 8 portaient sur des modes de réalisation spécifiques du vecteur selon la revendication 1. Les revendications 10 à 19 portaient sur des modes de réalisation spécifiques du vecteur recombinant selon la revendication 9. Les revendications 20 à 25 et 26 à 27 concernaient respectivement des souches de levure transformées au moyen desdits vecteurs recombinants et leurs méthodes de formation. Les revendications 29 et 30 portaient sur des modes de réalisation spécifiques de la méthode selon la revendication 28.

VIII. A l'issue de la procédure orale, le 16 mars 1994, la Chambre a décidé de rejeter la requête principale et a reporté à une date ultérieure la procédure orale qui devait être consacrée à l'examen des requêtes subsidiaires figurant au dossier.

IX. Par lettre en date du 29 avril 1994, le requérant a proposé de déposer seize requêtes subsidiaires, afin d'essayer de répondre aux objections qui subsistaient, de manière que le recours puisse se conclure aisément par voie de procédure écrite.

Dans une notification établie en vertu de l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre a informé le requérant qu'elle n'acceptait pas d'examiner les nouvelles requêtes et lui a fait savoir qu'il pouvait, s'il le voulait, introduire dans les revendications correspondant aux requêtes subsidiaires figurant au dossier la caractéristique "ladite séquence flankante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène".

Par lettre datée du 13 juin 1994, le requérant a présenté les requêtes subsidiaires modifiées I, II et III, accompagnées d'un nouveau document, à savoir la revue Nature de mars 1981, page 77, et d'un extrait des preuves produites par M. Kingsman devant la Haute Cour de Justi-

der Sache Biogen ./ Medeva vor dem Patentgericht des High Court of Justice gemacht hatte. Der vierte Hilfsantrag wurde zurückgenommen.

X. Die mündliche Verhandlung wurde am 20. Juni 1994 fortgesetzt.

Die Kammer stimmte einer Zulassung der mit Schreiben vom 13. Juni 1994 eingereichten Hilfsanträge I bis III zum Verfahren nicht zu. Sie ließ jedoch die Aufnahme des Merkmals "wobei die flankierende Sequenz auch eine in die nichttranslatierte 5'-Leadersequenz des Gens hineinreichende Deletion enthält" in die bereits vorliegenden Hilfsanträge I bis III zu. Die Hilfsanträge I bis III wurden mit dieser Änderung als Grundlage für die Überprüfung der Beschwerde in der mündlichen Verhandlung verteilt.

Der Hilfsantrag I (Ansprüche 1 - 30) entspricht im wesentlichen dem Hauptantrag. Der einzige Unterschied besteht darin, daß alle Ansprüche als Verfahrensansprüche formuliert sind. Außerdem enthält der Anspruch 1 das Merkmal "wobei die flankierende Sequenz auch eine in die nichttranslatierte 5'-Leadersequenz des Gens hineinreichende Deletion enthält", die in Anspruch 1 des Hauptantrags fehlt.

Der Anspruch 1 der beiden Hilfsanträge II (Ansprüche 1 - 41) und III (Ansprüche 1-40) ist identisch und lautet wie folgt:

"Für die Expression exogener Gene in Hefe geeigneter DNA-Vektor, umfassend eine in Hefe replizierbare Sequenz, eine das 5'-Ende flankierende Sequenz eines Hefestrukturgens einschließlich seines Promotors, wobei die flankierende Sequenz auch eine in die nichttranslatierte 5'-Leadersequenz des Gens hineinreichende Deletion enthält, eine in Transkriptionsrichtung stromabwärts von der das 5'-Ende flankierenden Sequenz geschaffene Stelle zum Einfügen eines Strukturgens, das für ein normalerweise für Hefe exogenes biokompetentes Polypeptid codiert, so daß es unter der Steuerung des Promotors transkribiert und von einem zum DNA-Insertionselement gehörenden Startsignal translatiert werden kann, eine Sequenz, die eine phänotypische Selektion von transformierten Hefen ermöglicht, und eine Transkriptions-Terminationssequenz, die von einer flankierenden Sequenz eines Hefegens stromabwärts von der Insertionsstelle bereitgestellt wird"

fourth auxiliary request was withdrawn.

X. Oral proceedings were continued on 20 June 1994.

The board did not give its consent to the introduction into the proceedings of auxiliary requests I to III filed with letter dated 13 June 1994. The board accepted the introduction of the feature "which flanking sequence also contains a deletion into the 5' untranslated leader sequence of said gene" into auxiliary requests I to III previously on file. Auxiliary requests I to III incorporating the said amendment were distributed at the oral proceedings as the basis of the appeal review.

Auxiliary request I (claims 1 to 30) corresponds essentially to the main request with the difference that all claims are formulated as method claims. Moreover, claim 1 therein contains the feature "which flanking sequence also contains a deletion into the 5' untranslated leader sequence of said gene" which is absent in claim 1 of the main request.

Claim 1 is identical in auxiliary requests II (claims 1 to 41) and III (claims 1 to 40) and reads as follows:

"A DNA vector suitable for use in expressing exogenous genes in yeast, comprising a sequence which is replicable in yeast, a 5' flanking sequence of a yeast structural gene including its promoter which flanking sequence also contains a deletion into the 5' untranslated leader sequence of said gene, a site created downstream of said 5' flanking sequence in the direction of transcription for insertion of a structural gene coding for a biocompetent polypeptide ordinarily exogenous to yeast so as to be transcribable under the control of said promoter and translatable from a start signal carried by the DNA insert, a sequence allowing phenotypic selection of yeast transformants, and a transcription termination sequence provided by a flanking sequence of a yeast gene downstream of said insertion site".

ce, division de la Chancellerie compétente en matière de brevets, dans l'affaire Biogen c/Medeva. La quatrième requête subsidiaire a été retirée.

X. La procédure orale a été reprise le 20 juin 1994.

La Chambre n'a pas accepté d'examiner les requêtes subsidiaires I, II et III déposées par lettre du 13 juin 1994. En revanche, elle a accepté que le requérant introduise dans les revendications correspondant aux requêtes subsidiaires I, II et III qui figuraient déjà au dossier la caractéristique "ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène". Le texte modifié des requêtes subsidiaires I, II et III, sur la base duquel devait être examiné le recours a été distribué lors de la procédure orale.

La requête subsidiaire I (revendications 1 à 30) correspond pour l'essentiel à la requête principale, à ceci près que toutes les revendications sont formulées comme des revendications de méthode. En outre, la revendication 1 selon cette requête subsidiaire comporte la caractéristique "ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène", qui ne figure pas dans la revendication 1 selon la requête principale.

La revendication 1, qui est identique dans les requêtes subsidiaires II (revendications 1 à 41) et III (revendications 1 à 40), s'énonce comme suit:

"Vecteur d'ADN approprié pour une utilisation dans l'expression de gènes exogènes dans une levure, comprenant une séquence qui est répliquable dans la levure, une séquence flanquant 5' d'un gène de structure de la levure comprenant son promoteur, ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène, un site créé en aval de ladite séquence flanquant 5' dans la direction de transcription pour l'insertion d'un gène de structure codant pour un polypeptide biocompétent ordinairement exogène à la levure afin de pouvoir être transcrit sous le contrôle dudit promoteur et traduit à partir d'un signal de départ porté par l'insert d'ADN, une séquence permettant la sélection phénotypique des transformants de la levure, et une séquence de terminaison de la transcription fournie par une séquence flanquante d'un gène de la levure en aval dudit site

Anspruch 11 des Hilfsantrags II lautet wie folgt:

"Für die Expression eines exogenen Strukturgens in einem geeigneten Hefestamm geeigneter rekombinanter DNA-Vektor, umfassend eine Sequenz, die eine phänotypische Selektion von transformierten Hefen ermöglicht, eine in Hefe replizierbare Sequenz, eine das 5'-Ende flankierende Sequenz eines Hefestrukturgens einschließlich seines Promotors, wobei die flankierende Sequenz auch eine in die nichttranslatierte 5'-Leadersequenz des Gens hineinreichende Deletion enthält, eine an einer Insertionsstelle stromabwärts von der das 5'-Ende flankierende Sequenz eingefügte DNA, so daß sie unter der Steuerung des Promotors transkribiert werden kann, wobei dieses DNA-Insertionselement eine Sequenz, die für ein normalerweise für Hefe exogenes biokompetentes Polypeptid codiert, und ein Translations-Startcodon enthält, ab dem die transkribierte Codiersequenz im transformierten Hefewirt translatiert werden kann, sowie eine Transkriptions-Terminationssequenz für die DNA stromabwärts von der Insertionsstelle"

Anspruch 11 des Hilfsantrags III unterscheidet sich von Anspruch 11 des Hilfsantrags II dadurch, daß die Transkriptions-Terminationssequenz durch den Zusatz "von einer flankierenden Sequenz eines Hefegens ... bereitgestellt" näher spezifiziert wird.

Der Einfachheit halber werden hier die übrigen Ansprüche dieser Hilfsanträge nicht erwähnt (bezüglich der näheren Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen).

XI. Der Beschwerdeführer machte geltend, daß man die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands nur dann richtig einschätzen könne, wenn man den bei der Einreichung der Patentanmeldung gegebenen Stand der Technik gebührend berücksichtige; dieser habe sich wie folgt dargestellt:

a) Zwar seien bereits einige exogene Gene in Hefe exprimiert worden [s. Entgegenhaltung 6, 8, 74], doch habe daraus noch nicht endgültig gefolgert werden können, weshalb es zur Expression gekommen sei. Daß die Hefe den fremden Promotor zufällig erkannt habe, sei nur eine von vielen möglichen Erklärungen gewesen. Transkriptionelles Lesen von einem entfernten Promotor aus

Claim 11 in auxiliary request II reads as follows:

"A recombinant DNA vector for use in expressing an exogenous structural gene in a suitable yeast strain, comprising a sequence allowing phenotypic selection of yeast transformants, a sequence which is replicable in yeast, a 5' flanking sequence of a yeast structural gene including its promoter which flanking sequence also contains a deletion into the 5' untranslated leader sequence of said gene, and DNA inserted at a site downstream of said 5' flanking sequence so as to be transcribable under the control of said promoter, said DNA insert comprising a sequence encoding a biocompetent polypeptide ordinarily exogenous to yeast and a translational start codon from which said transcribed coding sequence can be translated in the transformed yeast host, and a transcription termination sequence for said DNA downstream of said insertion site."

Claim 11 of auxiliary request III differs from claim 11 of auxiliary request II in that the transcription termination sequence is further specified as being "provided by a flanking sequence of a yeast gene".

For simplicity's sake no reference is made here to the remaining claims of the said auxiliary requests (for further details, reference is made to the file).

XI. The appellant argued that for a proper evaluation of the inventive merit of the claimed subject-matter due account had to be taken of the state of the art prior to the present patent which was as follows:

(a) Although some exogenous genes had been expressed in yeast [see documents (6), (8), (74)], it was not possible to draw a definite conclusion on why expression had been achieved. Fortuitous recognition of the foreign promoter by yeast was just one of many possible explanations. Transcriptional readthrough from a distant promoter or fortuitous recognition of another non-promoter

d'insertion".

La revendication 11 selon la requête subsidiaire II s'énonce comme suit:

"Vecteur d'ADN recombinant à utiliser pour exprimer un gène de structure exogène dans une souche appropriée de levure, comprenant une séquence permettant la sélection phénotypique des transformants de la levure, une séquence qui est répliquable dans la levure, une séquence flanquant 5' d'un gène de structure de la levure comprenant son promoteur, ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène, et l'ADN inséré à un site en aval de ladite séquence flanquant 5', afin de pouvoir être transcrit sous le contrôle dudit promoteur, ledit insert d'ADN comprenant une séquence codant un polypeptide biocompétent ordinairement exogène à la levure, un codon d'initiation de la traduction à partir duquel ladite séquence codante transcrite peut être traduite dans la levure hôte transformée et une séquence de terminaison de la transcription pour ledit ADN en aval dudit site d'insertion".

La revendication 11 selon la requête subsidiaire III diffère de la revendication 11 selon la requête subsidiaire II en ce qu'il est en outre spécifié que la séquence de terminaison de la transcription est "fournie par une séquence flanquante d'un gène de levure".

Dans un souci de simplification, la Chambre n'examinera pas ici les autres revendications figurant dans ces requêtes subsidiaires (pour plus de précisions à ce sujet, prière de se reporter au dossier).

XI. Le requérant a allégué que pour apprécier correctement l'activité inventive impliquée par l'objet revendiqué, il fallait tenir compte de l'état de la technique avant le présent brevet, dont l'enseignement était le suivant :

a) Bien que certains gènes exogènes aient été exprimés dans la levure (cf. documents (6), (8) et (74)), il n'était pas possible de savoir avec certitude pour quelles raisons l'expression avait été réalisée. La reconnaissance fortuite du promoteur étranger par la levure n'était qu'une explication possible parmi beaucoup d'autres. La translecture transcriptionnelle à par-

oder das zufällige Erkennen einer anderen Nichtpromotorsequenz hätten sich als weitere Erklärungsmöglichkeiten angeboten.

b) Es habe klar auf der Hand gelegen, daß sich die bakterielle Expression in vielen wesentlichen Punkten sowohl transkriptioneller als auch translationeller Art entscheidend von der eukaryontischen Expression unterscheidet. Im Bereich der Eukaryonten sei über Hefe sehr viel weniger bekannt gewesen als über Säugetierzellen. Es habe keine direkte Verbindung zwischen Bakterien und Hefen gegeben. Insbesondere seien im Stand der Technik bei den Promotoren und ihren Funktionsmechanismen deutliche Unterschiede zwischen bakteriellen und eukaryontischen Organismen festzustellen gewesen.

c) Obwohl für die das 5'- und die das 3'-Ende flankierende Sequenz von Hefegenen einige Daten vorgelegen hätten [s. Entgegenhaltungen 28, 13A], seien die Grenzen dieser Bereiche nicht bekannt gewesen. Unklarheit habe auch über die genaue Lage der Promotorregionen von Hefegenen und insbesondere ihrer 3'-Grenzen sowie darüber bestanden, ob es stromaufwärts vom Startcodon Leaderregionen gebe und ob diese die Initiierung der Translation beeinflüßten [s. z. B. die Entgegenhaltungen 28 und 52].

d) Die sog. Regel des ersten AUG (s. Herrn Dr. Zitomers Erklärung) sei ein Arbeitsmodell gewesen, das die Auswahl der Startstelle während der Translation erklären sollte, sich aber nicht mit den Promotorwirkungen während der Transkription befaßt habe. Die Beobachtung, daß die Translation von mRNA am ersten verfügbaren AUG beginne, bedeute nicht, daß das erste AUG alles sei, was für die Expression benötigt werde. In dem vorgeschlagenen Modell würden die Vorgänge nicht berücksichtigt, die zwischen der Initiierung der Transkription und derjenigen der Translation stattfänden.

e) In der Entgegenhaltung 30 seien Versuche beschrieben, bei denen mittels massiver, auf dem Zufallsprinzip beruhender Mutationsexperimente in einem mutierten Hefegen, dem das natürliche Startcodon fehle, ATG-Codons in der Region -3 bis 9 erzeugt würden und die Proteinexpression gemessen werde. Es würden jedoch keine DNA-Sequenzdaten angegeben, aus denen hervorgehe, wie die Mutation aussehe und wo sie

sequence were other possibilities.

(b) It was abundantly clear that bacterial expression differed in many important ways from eukaryotic expression, both at transcriptional and translational levels. Among eukaryotes much less was known about yeast than about mammalian cells. There was no straightforward connection between bacteria and yeasts. In particular, in respect of the promoters and their mechanism of operation, striking differences were observed in the state of the art between bacterial and eukaryotic organisms.

(c) Although some sequence data were available with respect to the 5' and 3' flanking sequences of yeast genes [see (28), (13A)], the boundaries of these regions were not known. There was unclarity about the exact location of the promoter regions of yeast genes, in particular of their 3' boundaries, and about the possible presence of leader regions upstream of the start codon and their possible influence on translation initiation [see, for example, documents (28) and (52)].

(d) The so-called first AUG rule (see declaration by Dr Zitomer) was a working model proposed to account for the selection of the start site during translation which, however, was not concerned with promoter effects during transcription. The observation that translation of mRNA started at the first available AUG did not mean that all that was required for expression was the first AUG. The proposed model did not give account of the phenomena taking place between the initiation of transcription and the initiation of translation.

(e) Document (30) had described experiments in which, by means of heavy random mutation exercises in a mutant yeast gene which lacked the natural start codon, ATG codons were generated in the region -3 to 9 and expression of the protein was measured. No DNA sequence data were provided to show what the mutation was and where it was. No systematic investigation of the effect of intended changes in the DNA

tir d'un promoteur éloigné ou la reconnaissance fortuite d'une autre séquence non promoteur étaient d'autres explications possibles.

b) Il était clair dans de nombreux documents appartenant à l'état de la technique qu'à maints égards l'expression bactérienne différait considérablement de l'expression eucaryote, au niveau de la transcription comme de la traduction. S'agissant des eucaryotes, on avait beaucoup moins de connaissances sur la levure que sur les cellules de mammifères. Aucun lien direct n'existait entre les bactéries et les levures. En ce qui concerne notamment les promoteurs et leur mécanisme de fonctionnement, des différences frappantes avaient été observées dans l'état de la technique entre les organismes bactériens et les organismes eucaryotes.

c) Même si l'on disposait de certaines informations sur les séquences flanquant 5' et 3' des gènes de la levure (cf. documents (28) et (13A)), les extrémités de ces régions n'étaient pas connues. On ne savait pas exactement où se situaient les régions promoteurs des gènes de la levure, et notamment leurs extrémités 3', ni s'il pouvait exister des régions leaders en amont du codon d'initiation; on n'était pas certain non plus que ces régions puissent avoir une influence sur l'initiation de la traduction (cf. par exemple les documents 28 et 52).

d) La règle dite du premier AUG (cf. déclaration de M. Zitomer) était un modèle de travail qui avait été proposé afin de rendre compte de la sélection du site de départ durant la traduction, mais qui n'étudiait pas les effets du promoteur au cours de la transcription. Le fait que l'on ait observé que la traduction de l'ARNm débutait au premier AUG disponible ne signifiait pas que celui-ci était suffisant pour réaliser l'expression. Le modèle proposé ne rendait pas compte des phénomènes se déroulant entre l'initiation de la transcription et l'initiation de la traduction.

e) Le document (30) décrivait des expériences au cours desquelles des massifs exercices aléatoires de mutation dans un gène de levure mutant qui n'avait pas le codon d'initiation naturel permettaient de générer des codons ATG dans la région -3 à 9 et de mesurer l'expression de la protéine. Il ne fournissait aucune information sur la séquence d'ADN pour montrer en quoi consistait la mutation et où elle avait lieu.

stattfinde. Auch werde die Auswirkung der beabsichtigten Änderungen der DNA-Sequenz in der Region nicht untersucht, in der die Translation ausgelöst werde. Diese Arbeit habe die Annahme erhärtet, daß auch bei den Hefen der Translationsvorgang am nächstliegenden AUG-Codon ausgelöst werde. Das Dokument 30 lasse jedoch weder die Schlußfolgerung, daß auf die natürliche Leadersequenz verzichtet und das Startsignal auch außerhalb seiner natürlichen Umgebung verwendet werden könne, noch den Schluß zu, daß es stromaufwärts vom Startsignal keine für die Auslösung der Translation wichtigen Sequenzen gebe.

f) Die Offenbarung Dr. Guarentes (24') zeige, daß das für das "Indikations"-Molekül lacZ' codierende Gen in Hefe exprimiert werden könne, wenn es an zwei verschieden große Fragmente der für Cyc 1 von Hefe codierenden Region gebunden werde. Es seien verschiedene Expressionsgrade und verschiedene Arten der Expressionsregulation beobachtet worden. Diese Unterschiede würden unter anderem damit erklärt, daß stromabwärts von der Position, die bei der kürzeren der beiden Konstruktionen herausgeschnitten gewesen sei, promotorregulatorische Elemente vorhanden gewesen seien. Diese Arbeit erhärte die Vorstellung, daß die Hefepromotoren tatsächlich groß und komplex seien [s. auch die Stellungnahme Dr. Struhls in der Entgegenhaltung 122]. Dr. Guarente habe nicht versucht, die 3'-Endposition des Promotorbereichs herauszuschneiden. Die von ihm vorgenommenen Deletionen hätten weit oberhalb des mRNA-Startsignals gelegen, weil er - aufgrund des damaligen Wissensstands - nicht davon ausgehen könne, daß die rund um das natürliche ATG liegenden Sequenzen deletiert oder geändert werden könnten. Dr. Guarente habe nicht gewußt, ob und in welchem Umfang die Hefepromotoren Elemente in ihrem Inneren oder wichtige Elemente an der Grenze zur codierenden Region umfaßten. Die 3'-Grenze eines Hefepromotors sei damals weder untersucht noch festgelegt, noch kartiert gewesen.

Der Beschwerdeführer machte geltend, das vorliegende Patent habe die Funktion der Region im 3'-Bereich des Promotors unmittelbar stromaufwärts vom Startcodon geklärt, indem es erstmals gezeigt habe, daß man auch ohne die natürliche Leaderregion in Hefe auskommen könne und daß die betreffende Region für die Einfügung eines

sequence in the translation initiation region was made. This work gave support to the hypothesis that also in yeast translation initiated at the most proximal AUG codon. However, this document did not lead to the conclusion that one could dispense with the native leader sequence and that the start signal could be used out of its natural context. Nor did document (30) allow the conclusion that there were no sequences important for translation initiation upstream of the said start signal.

(f) The disclosure by Dr Guarente (24') showed that the gene encoding the "reporter" molecule lacZ' could be expressed in yeast when attached to two differently sized fragments of the yeast Cyc1 coding region. Different levels of expression and different types of expression regulation were observed. One of the explanations given for these differences was the presence of promoter regulatory elements downstream of the position which were resected in the shorter of the two constructs. This work supported the idea that yeast promoters were indeed large and complex [see also comments by Dr Struhl in document (122)]. Dr Guarente had not tried to resect the 3' terminus of the promoter region. When he made deletions, these were a long way upstream of the mRNA start signal because he - on the basis of the prior art knowledge - could not assume that sequences around the natural ATG could be deleted or altered. Dr Guarente did not know whether and to what extent the yeast promoters might have involved internal elements or important elements at the boundary of the coding region. The 3' boundary of a yeast promoter had neither been investigated, nor determined, nor mapped.

The appellant submitted that the present patent had clarified the function of the region at the 3' region of the promoter immediately upstream of the start codon by showing for the first time that one could dispense with the native leader region in yeast and that the said region was free for inserting a heterologous gene of choice coding for a biocompetent

Aucune recherche systématique sur l'effet des changements que l'on voulait apporter dans la séquence d'ADN dans la région d'initiation de la traduction n'avait été réalisée. Ce travail corroborait la thèse selon laquelle dans le cas de la levure, la traduction débutait là aussi au codon AUG le plus proche. Toutefois, le document ne concluait pas que l'on pouvait se passer de la séquence leader native et que le signal d'initiation pouvait être utilisé hors de son contexte naturel. Le document (30) ne permettait pas non plus de conclure qu'il n'y avait pas de séquences importantes pour l'initiation de la traduction en amont dudit signal d'initiation.

f) D'après la divulgation faite par M. Guarente (24), le gène codant la molécule "reporteur" lacZ' pouvait être exprimé dans la levure lorsqu'il était attaché à deux fragments, de taille différente, provenant de la région de la levure codant Cyc 1. Différents niveaux d'expression et différents types de régulation de l'expression étaient observés. Une des raisons données pour expliquer ces différences était la présence en aval de la position d'éléments de régulation du promoteur qui étaient réséqués dans la plus courte des deux constructions. Ce travail corroborait la thèse selon laquelle les promoteurs de la levure étaient effectivement grands et complexes (cf. également les observations de M. Struhl dans le document (122)). M. Guarente n'avait pas tenté de réséquer l'extrémité 3' de la région promoteur. Lorsqu'il effectuait des délétions, celles-ci se trouvaient très en amont du signal d'initiation de l'ARNm, car l'état de la technique ne pouvait l'amener à penser que des séquences situées autour de l'ATG naturel pouvaient subir une délétion ou une modification. M. Guarente ne savait pas si et dans quelle mesure les promoteurs de la levure auraient pu impliquer des éléments internes ou des éléments importants à l'extrémité de la région codante. L'extrémité 3' d'un promoteur de la levure n'avait jamais été ni étudiée, ni déterminée, ni cartographiée.

Le requérant a allégué que le présent brevet avait clarifié la fonction de la région située à la région 3' du promoteur immédiatement en amont du codon d'initiation, en montrant pour la première fois que l'on pouvait se passer de la région leader native dans la levure et que ladite région était libre pour que l'on puisse y insérer un gène hétérologue voulu

gewünschten heterologen Gens zur Verfügung stehe, das für ein biokompetentes Polypeptid codiere. Dem oben angeführten Stand der Technik sei dies auch anhand des Dokuments 24 nicht eindeutig zu entnehmen, da es zu viele Unklarheiten gebe und keine Angaben über die 3'-Grenzen der Hefepromotoren vorlägen; außerdem gelte diese Region als "sakrosankt". Erst nachdem die Erfinder im vorliegenden Fall erkannt hätten, daß die unmittelbar stromaufwärts vom Translations-Startcodon liegende DNA-Sequenz für eine wirksame Expression ohne Bedeutung sei, sei es möglich gewesen, Hefe-Vektorkonstruktionen für die Einfügung einer codierenden Sequenz eines gewünschten exogenen biokompetenten Polypeptids zusammen mit einem Translations-Startcodon bereitzustellen.

Was das die Transkriptions-Termination betreffende Merkmal anbelange, das für den in den Hilfsanträgen II und III beanspruchten Gegenstand ebenfalls kennzeichnend sei, so sei im Stand der Technik nur wenig bekannt gewesen über die Gegenwart von DNA-Sequenzen bei der Termination in Hefe [s. z. B. Entgegenhaltungen 28 und 13A]. Es habe auch noch keine Beweise dafür gegeben, daß diese Sequenzen möglicherweise funktionell seien. Somit wäre es 1981 für einen Fachmann nicht naheliegend gewesen, stromabwärts von dem zu exprimierenden Gen eine eigene Terminationseinheit in einer Hefe-Vektorkonstruktion anzubringen, wie dies hier getan worden sei.

XII. Die Beschwerdegegner vertraten die Ansicht, daß der Beschwerdeführer durch Weglassen der Spezifizierung "andere als die für das Wachstum der transformierten Zellen erforderlichen" in Zusammenhang mit dem normalerweise für Hefe exogenen biokompetenten Polypeptid gegen Artikel 123(2) EPU verstoßen habe, weil die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung auf ein Polypeptid gerichtet gewesen sei, das zwei untrennbare Merkmale aufgewiesen habe, nämlich 1. daß es sich um "ein normalerweise für Hefe exogenes biologisch kompetentes Polypeptid" gehandelt habe und 2. daß dieses "für das Wachstum der transformierten Zellen nicht erforderlich" gewesen sei (s. S. 6, letzter Absatz).

Außerdem wurde aufgrund von Artikel 123(2) EPU beanstandet, daß die Worte "wobei die flankierende

polypeptide. The state of the art as discussed above, also in the light of (24), could not have made this obvious because of the many uncertainties and because no information was available about the 3' boundaries of yeast promoters and, moreover, this region was regarded as being "sacro-sanct". Only after the recognition by the present inventors that the DNA sequence immediately upstream of the translation initiation codon was not important for efficient expression was it possible to provide yeast vector constructs ready for the insertion of a coding sequence of an exogenous biocompetent polypeptide of choice together with a translational start codon.

In respect of the transcription termination feature which further characterised the claimed subject-matter in auxiliary requests II and III, the appellant argued that only little information was available in the art about the presence of DNA sequences involved in termination in yeast [see, for example, documents (28) and (13A)]. No evidence was yet available that these sequences could be functional. Thus, in its submissions, it would not have been obvious for the skilled person in 1981 to place a discrete termination unit downstream of the gene to be expressed in a yeast vector construct as done in the present patent.

XII. The respondents considered that by omitting the expression "and other than those required for growth of the transformant" in respect of the biocompetent polypeptide ordinarily exogenous to yeast, the appellant violated Article 123(2) EPC because the application as originally filed was directed to a polypeptide having the two inseparable features, i.e. "being a biologically competent polypeptide ordinarily exogenous to yeast" and "other than those required for growth of the transformant" (see page 6, last paragraph).

Moreover, objection was raised under Article 123(2) EPC to the inclusion of the expression "which flank-

codant pour un polypeptide biocompétent. Selon lui, cette idée ne pouvait découler à l'évidence de l'état de la technique évoqué ci-dessus, notamment du document (24), vu que cet état de la technique laissait subsister de nombreuses incertitudes et ne fournissait aucune information sur les extrémités 3' des promoteurs de la levure, et qu'il considérait par ailleurs cette région comme "sacro-sainte". Ce n'est qu'une fois qu'il a été reconnu par les auteurs de la présente invention que la séquence d'ADN immédiatement en amont du codon d'initiation de la traduction était sans importance pour l'efficacité de l'expression qu'il est devenu possible de fournir des vecteurs de la levure permettant l'insertion d'une séquence codante d'un polypeptide biocompétent exogène voulu ainsi que d'un codon d'initiation de la traduction.

En ce qui concerne la terminaison de la transcription qui constituait une autre caractéristique de l'objet revendiqué dans les requêtes subsidiaires II et III, le requérant a allégué que l'état de la technique ne fournissait guère d'informations au sujet de la présence de séquences d'ADN impliquées dans la terminaison dans la levure (cf. par exemple les documents (28) et (13A)). Il ne prouvait pas encore que ces séquences pouvaient être fonctionnelles. Le requérant a donc fait valoir dans ses conclusions qu'en 1981 il n'aurait pas été évident pour l'homme du métier de placer une unité de terminaison discrète en aval du gène à exprimer dans un vecteur de la levure, comme l'enseignait actuellement son brevet.

XII. Les intimés ont estimé qu'en omettant le membre de phrase "et autre que ceux requis pour la croissance du transformant" à propos du polypeptide biocompétent ordinairement exogène à la levure, le requérant n'a pas respecté l'article 123(2) CBE, car la demande qui avait été déposée initialement portait sur un polypeptide présentant deux caractéristiques indissociables, à savoir "polypeptide biologiquement compétent ordinairement exogène à la levure" et "autre que ceux requis pour la croissance du transformant" (cf. page 6, dernier paragraphe).

Des objections ont également été formulées au titre de l'article 123(3) CBE à propos de l'introduction, dans

Sequenz auch eine in die nichttranslatierte 5'-Leadersequenz dieses Gens hineinreichende Deletion enthält" in die Ansprüche aufgenommen wurden. Als Begründung wurde angeführt, daß die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hierfür keinerlei Handhabe biete.

Alle Beschwerdegegner beanstandeten unter Berufung auf Artikel 123(2) und (3) EPÜ den in Zusammenhang mit der Transkriptions-Terminationssequenz verwendeten Ausdruck "bereitgestellt" (s. z. B. Anspruch 1 der Hilfsanträge II und III). Nach ihrem Dafürhalten stelle dies eine unzulässige Form einer "vorläufig vorgenommenen Verallgemeinerung" der gewährten Ansprüche dar. Außerdem sei in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen keine Grundlage für diesen Ausdruck zu finden.

Der Beschwerdegegner III griff unter Berufung auf Artikel 84 EPÜ die Erzeugnisansprüche an, weil sie Formulierungen enthielten, die die Strukturmerkmale des Erzeugnisses durch den Vorgang definierten, durch den sie eingeführt würden ("geschaffen", "zugehörig", "bereitgestellt" usw.). Dadurch werde die Feststellung des angemessenen Umfangs der Ansprüche extrem erschwert.

Ferner vertraten alle Beschwerdegegner die Auffassung, daß in keinem der Anträge der beanspruchte Gegenstand eine erfinderische Tätigkeit erkennen lasse, und begründeten dies sinngemäß wie folgt:

(1) Die Technik der Genexpression sei zum Prioritätszeitpunkt bereits weit entwickelt gewesen und habe durchaus im Bereich der Möglichkeiten des Fachmanns gelegen. Die hierfür erforderlichen Verfahren und Mittel seien bekannt gewesen. Die Manipulation im Bereich des Startcodons habe zu den Routineverfahren gehört [s. z. B. Entgegenhaltungen 120 und 5]. So offenbare die Entgegenhaltung 120 das Zuschneiden eines bakteriellen Promotors und seine Fusion mit einem eingefügten Gen und dessen ATG-Startcodon zur Erzielung einer direkten Expression.

(2) Die Parallelen zwischen bakterieller und Hefeexpression seien im Stand der Technik bekannt gewesen [s. Entgegenhaltung 12]. Der Fachmann habe in makroskopischer Hinsicht gewußt, was für die Expression in Hefe benötigt werde. Auch sei es erwünscht gewesen, Hefe als Wirt zu verwenden (5).

ing sequence also contains a deletion into the 5' untranslated leader sequence of said gene" in the claims. In their submissions, there was no basis whatsoever in the application as originally filed for such an amendment.

All respondents objected under Article 123(2) and (3) EPC to the expression "provided by" used in relation to the transcription termination sequence (see, for example, claim 1 in auxiliary requests II and III). In their submission this constituted an inadmissible form of "intermediate generalisation" with respect to the granted claims. Moreover, no basis for such an expression could be found in the application as originally filed.

Respondent III objected under Article 84 EPC to the product claims because these contained wording which defined the structural features of the product in terms of the process by which the features were introduced ("created", "carried by", "provided by", etc.). In its submission this resulted in extreme difficulty in understanding the proper scope of the claims.

Furthermore, all respondents considered that the claimed subject-matter of all requests did not involve an inventive step essentially for the following reasons:

(1) At the priority date gene expression in bacteria was a very well developed art which was within the capacity of the skilled person. Methods and means therefor were known. Techniques for engineering around the start codon were used routinely [see, for example, documents (120) and (5)]. Document (120), for example, disclosed the tailoring of a bacterial promoter and its fusion to an inserted ATG-gene so as to obtain direct expression.

(2) The similarities between bacterial and yeast expression were recognised in the art [see document (12)]. The skilled person knew in macroscopic terms what was needed for expression in yeast. Moreover, yeast was considered desirable as a possible host (5).

les revendications, du membre de phrase "ladite séquence flanquante contenant également une déletion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène". Dans leurs conclusions, les intimés ont estimé qu'une telle modification ne se fondait pas sur la demande telle qu'elle avait été déposée.

Tous les intimés ont soulevé des objections au titre de l'article 123(2) et (3) CBE au sujet de l'expression "fournie par" qualifiant la séquence de terminaison de la transcription (cf. par exemple la revendication 1 des requêtes subsidiaires II et III). D'après eux, cette expression constituait une forme inadmissible de "généralisation intermédiaire" par rapport aux revendications du brevet tel que délivré. En outre, une telle expression ne se fondait pas sur le texte de la demande telle que déposée.

L'intimé III a soulevé une objection au titre de l'article 84 CBE à l'encontre des revendications de produit, qui selon lui contenaient des expressions définissant les caractéristiques structurales du produit par le procédé au moyen duquel ces caractéristiques étaient obtenues ("créé", "porté par", "fournie par" etc.). Il considérait qu'il était extrêmement difficile de ce fait de comprendre quelle était la véritable portée des revendications.

En outre, tous les intimés ont estimé que dans toutes les requêtes l'objet revendiqué n'impliquait pas d'activité inventive, et cela essentiellement pour les raisons suivantes :

1) A la date de priorité, l'expression d'un gène dans des bactéries était une technique parfaitement au point qu'un homme du métier était capable de mettre en oeuvre. Les méthodes et moyens pour ce faire étaient connus. Les techniques de manipulation autour du codon d'initiation étaient couramment utilisées (cf. par ex. les documents (120) et (5)). C'est ainsi que le document (120) divulguait comment ajuster sur mesure un promoteur bactérien et réaliser sa fusion à un ATG-gène inséré afin d'obtenir une expression directe.

2) Dans l'état de la technique, il avait été reconnu l'existence de similitudes entre l'expression dans les bactéries et l'expression dans la levure (cf. document (12)). L'homme du métier savait en termes macroscopiques ce qu'il fallait pour la réalisation de l'expression dans la levure. En outre, il était jugé souhaitable d'utiliser la levure comme hôte possible (document 5).

(3) Eine Reihe von Hefegenen sei kloniert und sequenziert worden. Die stromauf- und stromabwärts liegenden Sequenzen seien identifiziert worden [s. z. B. Entgegenhaltung 28]. Es sei bekannt gewesen, daß die das 5'-Ende flankierenden Sequenzen die wesentlichen Elemente des Hefepromotors darstellten; auch habe einiges dafür gesprochen, daß die Translation am ersten AUG beginne [s. Entgegenhaltung 28].

In Entgegenhaltung 30 sei nachgewiesen worden, daß auch bei Änderung des Umfelds des ATG durch Mutation eine Expression möglich sei. Dies zeige, daß die Region um das ATG nichts Wesentliches enthalte, und lege die Vermutung nahe, daß die Position des Initiationscodons flexibel sei.

(4) Dr. Guarente habe nachgewiesen, daß eine heterologe Genexpression in Hefe unter der Steuerung eines Hefepromotors möglich sei (24'). In seiner Präsentation, in der es sowohl um bakterielle als auch um Hefe-Vektor Konstruktionen gegangen sei, die das lacZ-Gen enthielten, stelle er eine direkte Verbindung zwischen dem bakteriellen und dem Hefe-Expressionssystem her.

Diese Präsentation habe vor einer Gruppe von Fachleuten stattgefunden, die sofort deren Bedeutung erkannt hätten, wie der folgenden von Dr. Heslot im Workshop geäußerten Bemerkung (124) zu entnehmen sei: "Dieses System kann offensichtlich zur Expression anderer fremder Gene in Hefe verwendet werden."

(5) Die Offenbarung Dr. Guarentes (24') in Verbindung mit der bekannten Lehre [s. z. B. Entgegenhaltung 30], daß zwischen dem ATG-Startcodon und dem Promotor kein bestimmter Abstand bestehen müsse, damit eine normale Expression stattfinde, mache es für den Fachmann naheliegend, Hefe-Vektor Konstruktionen für die direkte Expression heterologer Gene der hier beanspruchten Art herzustellen. Der bakteriellen Technik sei ganz klar zu entnehmen, wie das 3'-Ende des Promotors gentechnisch bearbeitet werden müsse, damit sichergestellt sei, daß das erste AUG, auf das das Ribosom stoße, auch tatsächlich das erste AUG des zu exprimierenden Gens sei. Die Herstellung der Konstruktionen erfordere also lediglich die Anwendung bekannter, durchaus erfolgversprechender Techniken.

(3) A number of yeast genes had been cloned and sequenced. Upstream and downstream sequences had been identified [see, for example document (28)]. It was recognised that the essential elements of the yeast promoter were the 5' flanking sequences and there was support for the model in which the translation started at the first AUG [see document (28)].

Document (30) had demonstrated that the context of the ATG could be changed through mutation and expression could still be obtained. This demonstrated that there was nothing essential in the region around the ATG and suggested flexibility in the position of the initiation codon.

(4) Dr Guarente had shown that it was possible to obtain heterologous gene expression in yeast under the control of a yeast promoter (24'). His presentation which was concerned both with bacterial and yeast vector constructs comprising the lacZ gene established a direct link between bacterial and yeast expression systems.

The said presentation was made before a group of people who were able to identify immediately the significance thereof as demonstrated by the comment made at the workshop by Dr Heslot (124) that "this system obviously can be used to obtain expression of other foreign genes in yeast".

(5) The disclosure of Dr Guarente (24') combined with the prior art finding [see, for example document (30)] that no exact spacing was needed between the ATG start codon and the promoter for normal expression rendered obvious for a skilled person the preparation of yeast vector constructs for the direct expression of heterologous genes such as those of the present claims. The engineering of the 3' end of the promoter to ensure that the first AUG encountered by the ribosome was the first AUG of the gene to be expressed was entirely obvious from the bacterial art. Thus, the preparation of said constructs involved nothing else than the application of known techniques in a reasonable expectation of success.

3) Un certain nombre de gènes de levure avaient été clonés et séquencés. Les séquences situées en amont et en aval avaient été identifiées (cf. par exemple le document 28). On savait que les éléments essentiels du promoteur de la levure étaient les séquences flanquant 5', et l'on défendait la thèse selon laquelle la traduction débutait au premier AUG (cf. document (28)).

Il avait été démontré dans le document (30) que le contexte de l'ATG pouvait être modifié par mutation et que l'on pouvait néanmoins encore réaliser une expression, ce qui prouvait que la région entourant l'ATG ne jouait pas un rôle essentiel et incitait à faire preuve d'une certaine flexibilité pour ce qui était de la position du codon d'initiation.

4) M. Guarente avait montré qu'il était possible d'obtenir l'expression d'un gène hétérologue dans la levure sous le contrôle d'un promoteur de la levure (24'). Dans son exposé qui portait à la fois sur des vecteurs bactériens et sur des vecteurs de la levure comprenant le gène lacZ, il constatait qu'il existait un lien direct entre les systèmes d'expression des bactéries et les systèmes d'expression de la levure.

M. Guarente avait fait cet exposé devant un groupe de personnes qui étaient en mesure d'en percevoir immédiatement toute l'importance, comme en témoigne l'observation faite par M. Heslot (124) qui avait déclaré lors du workshop que ce système pouvait "à l'évidence être utilisé pour l'expression d'autres gènes étrangers dans la levure".

5) Etant donné la divulgation faite par M. Guarente (24'), considérée en combinaison avec l'enseignement de l'état de la technique (cf. par exemple le document (30)) selon lequel il n'était pas nécessaire de prévoir un espace précis entre le codon d'initiation ATG et le promoteur pour obtenir une expression normale, la préparation de vecteurs de levure pour l'expression directe de gènes hétérologues tels que ceux faisant l'objet des présentes revendications était évidente pour un homme du métier. La manipulation de l'extrémité 3' du promoteur pour faire en sorte que le premier AUG rencontré par le ribosome soit le premier AUG du gène à exprimer découlait entièrement de l'état de la technique dans le domaine des bactéries. Par conséquent, la préparation des dites constructions ne nécessitait rien d'autre que la mise en oeuvre de techniques connues, avec des chances raisonnables de succès.

Der Beschwerdeführer habe weder eine erhöhte Expressionswirkung nachgewiesen noch irgendwelche überraschenden oder unvorhersehbaren Ergebnisse in Zusammenhang mit den beanspruchten Konstruktionen vorgelegt. In den Ansprüchen würden lediglich die technischen Möglichkeiten für die bekannte Herstellung von Expressionserzeugnissen angewandt, die keine modifizierten N-Termini aufwiesen. Dies sei jedoch angesichts des Stands der Technik zuverlässig voraussagbar gewesen.

(6) Was die den Hilfsanträgen II und III zugrunde liegende Aufgabe anbelange, für eine geeignete Transkriptionstermination zu sorgen, so sei es für den Fachmann offensichtlich, daß auch die mRNAs von Hefe eigene, Terminationssequenzen enthaltende 3'-Enden aufwiesen. So sei es nahelegend gewesen, Terminationssequenzen in eine Hefe-Vektorkonstruktion einzubauen. Die Gegenwart von Transkriptions-Terminationssequenzen in Hefegenen werde im Stand der Technik ausdrücklich erwähnt [s. z. B. (28) und (13A)]. Somit habe der Fachmann allen Grund gehabt, sie bei der Konstruktion von Hefe-Expressionsvektoren zu verwenden. Die Tatsache, daß die Aufnahme dieser Sequenzen nahelegend gewesen sei, habe jedenfalls nichts damit zu tun, daß sich diese Sequenzen später möglicherweise als für die fremde Genexpression wichtig erwiesen hätten. Das vorliegende Patent offenbare weder konkrete Terminationssignale, noch beschreibe es irgendwelche unerwarteten oder überraschenden Wirkungen bezüglich ihrer Verwendung, so daß sich letztlich seine Lehre diesbezüglich nicht von der bekannten unterscheide.

XIII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des am 16. März 1994 eingereichten Hauptantrags oder hilfsweise auf der Grundlage des ersten, zweiten oder dritten Hilfsantrags in der am 20. Juni 1994 verteilten Fassung.

Die Beschwerdegegner beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Formale Zulässigkeit* [Art. 123 (2), (3) EPÜ]

The appellant neither proved an increase in efficiency of expression nor put forward any surprising, unpredictable results in connection with the claimed constructs. It was clear that claims related to a matter of mere technical convenience for obtaining the known goal of producing expression products which did not have modified N termini. However, this was entirely predictable on the basis of the prior art.

(6) As for the problem of providing a proper transcription termination which underlay auxiliary requests II and III, it was evident for the skilled person that also yeast mRNAs had discrete 3' ends determined by termination sequences. Thus, it was obvious to include termination sequences in a yeast vector construct. The presence of transcription termination sequences in yeast genes was explicitly referred to in the prior art [see eg (28) and (13A)]. Thus, the skilled person had every motivation to use them in the construction of yeast expression vectors. In any case, the obviousness of including such sequences had nothing to do with whether or not they would ultimately prove to be important for foreign gene expression. The present patent neither disclosed any specific termination signal nor described any unexpected or surprising effect in relation to their use so that in the end its teaching in this respect was not different from the prior art teachings.

XIII. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and the patent be maintained on the basis of the main request as filed on 16 March 1994 or, alternatively on the basis of the first, second or third auxiliary request as distributed on 20 June 1994.

The respondents requested that the appeal be dismissed.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. *Formal admissibility* [Article 123(2) and (3) EPC]

Le requérant n'avait pas prouvé que l'expression était plus efficace, ni fait valoir de résultats surprenants et imprévisibles obtenus grâce à l'utilisation des vecteurs revendiqués. Il était clair que les revendications portaient sur une simple facilité technique permettant d'obtenir des produits d'expression qui ne comportaient pas d'extrémités N modifiées, ce qui était à un objectif connu. Ce résultat était toutefois entièrement prévisible eu égard à l'état de la technique.

6) En ce qui concerne le problème de l'obtention d'une terminaison de transcription adéquate tel qu'il était posé dans les requêtes subsidiaires II et III, il était évident, pour l'homme du métier, que les ARNm de la levure renfermaient eux aussi des extrémités 3' discrètes, déterminées par des séquences de terminaison. L'introduction de séquences de terminaison dans un vecteur d'expression de la levure s'imposait donc à l'évidence. La présence de séquences de terminaison de la transcription dans les gènes de levure était explicitement mentionnée dans l'état de la technique (cf. par ex. les documents (28) et (13A)). Aussi l'homme du métier avait-il toute raison de les utiliser dans la construction de vecteurs d'expression dans la levure. En tout état de cause, l'appréciation du caractère évident de l'introduction de telles séquences n'avait rien à voir avec la question de savoir si, en fin de compte, elles s'avéreraient ou non importantes pour l'expression de gènes étrangers. Le présent brevet ne divulguait pas de signal de terminaison spécifique, et ne décrivait pas non plus d'effet inattendu ou surprenant obtenu grâce à leur utilisation, si bien qu'en fin de compte, l'enseignement qu'il contenait à cet égard ne différait pas des enseignements de l'état de la technique.

XIII. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sur la base de la requête principale présentée le 16 mars 1994, ou sur la base de la première, de la deuxième ou de la troisième requêtes subsidiaires, telles que communiquées le 20 juin 1994.

Les intimés ont demandé le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Recevabilité* (article 123(2) et (3) CBE)

Nach den vorgenommenen Änderungen ist der Gegenstand der Ansprüche aller Anträge nun **enger** definiert als in den Ansprüchen in der erteilten Fassung und führt somit auch zu einem **engeren** Schutzbereich als demjenigen der Ansprüche in der erteilten Fassung. Die Erfordernisse des Artikels 123(3) EPÜ sind daher erfüllt.

Auch Artikel 123(2) EPÜ ist Genüge getan, weil die erwähnten Änderungen durch die ursprünglichen Anmeldeunterlagen wie folgt gestützt sind:

i) Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung bezog sich ausdrücklich auf die Herstellung eines "biokompetenten Polypeptids" und war allgemein formuliert (s. S. 4, Abs. 3). Die darin enthaltene Bezugnahme auf andere biokompetente Polypeptide "als die für das Wachstum der transformierten Zellen erforderlichen" ist als besondere Ausführungsart anzusehen. Somit stellt nach Auffassung der Kammer die Streichung dieses Ausdrucks in den unabhängigen Ansprüchen keinen Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ dar.

ii) Was die Aufnahme des Ausdrucks "wobei diese flankierende Sequenz auch eine in die nichttranslatierte 5'-Leadersequenz des Gens hineinreichende Deletion enthält" in die Ansprüche anbelangt, so stellt die Kammer fest, daß sich die Bezugnahme auf die Leadersequenz und die Deletionen in dieser Region in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen zwar nur in Verbindung mit dem konkreten Beispiel des Alkohol-Dehydrogenase-(ADH)-Gens findet, aus dem Gesamtzusammenhang jedoch eindeutig zu entnehmen ist, daß die Lehre dieses Beispiels allgemein anwendbar sein soll (s. z. B. S. 24, Abs. 4 und S. 25, Abs. 4). Durch diese Änderung wird also der Gegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus erweitert.

iii) Der Ausdruck "bereitgestellt" in Hilfsantrag II und III wird nach Auffassung der Kammer durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung voll und ganz gestützt, da darin klar zum Ausdruck gebracht wird, daß die Transkriptions-Terminationselemente in Form von das 3'-Ende flankierenden Sequenzen von Hefegenen bereitgestellt werden (s. S. 18, Abs. 6 und

As a result of the amendments the subject-matter of the claims of all requests is **more narrowly** defined than it was in the claims as granted. Consequently, the extent of protection conferred by the claims is **reduced** in comparison with that conferred by the claims as granted. Thus, the requirements of Article 123(3) EPC are met.

Also the requirements of Article 123(2) EPC are met because the said amendments find support in the original application documents. In particular:

(i) the application as originally filed explicitly referred in general terms to production of a "biocompetent polypeptide" (see page 4, third paragraph). The reference to biocompetent polypeptides "other than those required for growth of the transformant" in the original application documents is to be regarded as a particular embodiment. Thus, in the board's view, the omission of the latter expression from the independent claims does not constitute a violation of Article 123(2) EPC.

(ii) As for the introduction in the claims of the expression "which flanking sequence also contains a deletion into the 5' untranslated leader sequence of said gene", the board observes that, although the reference to the leader sequence and to deletions in the said region is found in the original application documents only in connection with the specific example of the alcohol dehydrogenase (ADH) gene, nevertheless it is unambiguously derivable from the whole context that the exemplified teaching is meant to be generally applicable (see, for example, page 24, fourth paragraph, and page 25, fourth paragraph). Thus, the amendment cannot be considered to result in subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

(iii) As for the use of the expression "provided by" in auxiliary request II and III, the board is of the opinion that it finds full support in the application as originally filed since this made clear that transcription terminations were supplied in the form of 3' flanking sequences of yeast genes (see page 18, sixth paragraph, and page 25, second paragraph). In original claim 2 the

Dans toutes les requêtes, à la suite des modifications qui ont été apportées, la définition de l'objet des revendications est à présent **plus étroite** que dans les revendications du brevet tel que délivré. De ce fait, l'étendue de la protection conférée par les revendications se voit **réduite** par rapport à celle que conféraient les revendications du brevet tel que délivré. Il est donc satisfait aux exigences de l'article 123(3) CBE.

Il est également satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE, étant donné que les modifications en question se fondent sur les pièces initiales de la demande. En effet:

il la demande telle qu'elle avait été déposée mentionnait explicitement, en termes généraux, la production d'un "polypeptide biocompétent" (cf. p. 4, troisième paragraphe). La mention, dans les pièces initiales de la demande, de polypeptides biocompétents "autres que ceux requis pour la croissance du transformant" doit être considérée comme un mode de réalisation particulier. De l'avis de la Chambre, la suppression de ce dernier membre de phrase dans les revendications indépendantes ne va donc pas à l'encontre de l'article 123(2) CBE.

ii) S'agissant de l'introduction, dans les revendications, de l'expression "ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène", la Chambre observe que même si dans les pièces initiales de la demande il n'est fait mention de la séquence leader et de délétions dans ladite région que dans le cas particulier du gène de l'alcool déshydrogénase (ADH) qui avait été cité comme exemple, il découle néanmoins sans ambiguïté de l'ensemble du contexte que l'enseignement de cet exemple devrait pouvoir s'appliquer d'une manière générale (cf. par exemple page 24, quatrième paragraphe et page 25, quatrième paragraphe). Il ne saurait donc être considéré que la modification a conduit à étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée.

iii) En ce qui concerne l'utilisation de l'expression "fournie par" dans les revendications selon la deuxième et la troisième requêtes subsidiaires, la Chambre estime qu'elle se fonde entièrement sur la demande initiale, étant donné qu'il avait été indiqué clairement dans cette demande que les terminaisons de la transcription sont fournies sous forme de séquences flanquant 3' des gènes de la

S. 25, Abs. 2). Im ursprünglichen Anspruch 2 findet sich das Wort "Bereitstellung".

3. Klarheit (Art. 84 EPÜ)

Nach Auffassung der Kammer erfüllen die neu eingereichten Ansprüche aller Anträge sämtlich das Erfordernis der Klarheit nach Artikel 84 EPÜ. Die vom Beschwerdegegner III beanstandeten Ausdrücke lassen keinerlei Zweifel an der Kategorie und dem Umfang der Ansprüche. Sie werden im Gesamtzusammenhang der Ansprüche zur näheren Bezeichnung der Position oder des Ursprungs eines Strukturmerkmals verwendet. Auch technisch gesehen werden die Ansprüche durch diese Merkmale keineswegs unklar.

4. Neuheit (Art. 54 EPÜ)

4.1 Nächstliegender Stand der Technik

Den nächstliegenden Stand der Technik bildet Dr. Guarentes mündliche Offenbarung auf der 10th International Conference of Yeast Genetics and Molecular Biology, die vom 8. bis 12. September 1980 in Louvain-La-Neuve stattfand (24').

Aus den verfügbaren Unterlagen geht hervor, daß Dr. Guarente bei der Posterpräsentation und in zwei Workshops dieser Konferenz von seinen Studien über die Charakterisierung des Cyc1 (iso-1-Cytochrom c)-Promotors und das hierzu verwendete lacZ'-Gen berichtete. Diese Studien wurden durchgeführt, um die Funktion dieses Promotors zu klären. Dr. Guarente offenbarte die Konstruktion von Plasmiden, die Fusionen des lacZ'-Gens aus E. coli mit einer an das 5'-Ende von Cyc1 angrenzenden Region enthielten und Selektionsmarker und den Replikationsursprung sowohl für E. coli als auch für S. cerevisiae aufwiesen, insbesondere die Konstruktion eines Plasmids, das dem Plasmid pLG669-Z in Abbildung 1 der späteren Veröffentlichung (Entgegenhaltung 10) entspricht. Er berichtete, daß sowohl E. coli- als auch S. cerevisiae-Zellen, die mit diesen Plasmiden transformiert worden seien, unter Einwirkung des Cyc1-Promotors β -Galactosidase exprimieren könnten. Das lacZ'-Gen stand in diesen Konstruktionen für die exogene DNA-Sequenz.

Das Plasmid pLG669-Z (Plasmid mit der eingefügten exogenen DNA-

word "provision" is found.

3. Clarity (Article 84 EPC)

In the board's opinion, the clarity requirement of Article 84 EPC is met by all newly filed claims of all requests. The expressions objected to by respondent III do not leave doubts as to the category and the scope of the claims. In the whole context of the claims, the said expressions are used to specify the position or the origin of a structural feature. Nor do said features render the claims obscure from a technical point of view.

4. Novelty (Article 54 EPC)

4.1 The closest prior art

The oral disclosure by Dr Guarente at the 10th International Conference of Yeast Genetics and Molecular Biology held in Louvain-La-Neuve on September 8 to 12, 1980 (24') represents the closest prior art.

The evidence available indicates that at the poster presentation and during two workshops at the said conference Dr Guarente illustrated his studies on the characterisation of the Cyc1 (iso-1-cytochrome c) promoter and on the use therefor of the lacZ' gene. The aim of these studies was the elucidation of the function of the said promoter. Dr Guarente disclosed the construction of plasmids which contained fusions of the E. coli lacZ' gene to a region flanking Cyc1 to the 5' side and which carried selectable markers and origins of replication for both E. coli and S. cerevisiae, in particular the construction of the plasmid corresponding to pLG669-Z shown in Figure 1 of the later publication (10). He reported that both E. coli and S. cerevisiae cells transformed with the said plasmids were capable of expressing β -galactosidase under the Cyc1 promoter. The lacZ' gene represented in the said constructs the exogenous DNA sequence.

Plasmid pLG669-Z (plasmid with the inserted exogenous DNA sequence =

levure (cf. page 18, sixième paragraphe et page 25, deuxième paragraphe). Le terme utilisé dans le texte initial de la revendication 2 était "fourniture".

3. Clarté (article 84 CBE)

De l'avis de la Chambre, dans toutes les requêtes, toutes les revendications nouvellement déposées satisfont à l'exigence de clarté visée à l'article 84 CBE. Les expressions critiquées par l'intimé III ne peuvent faire naître de doutes au sujet de la catégorie et de la portée des revendications. Considérées dans le contexte des revendications prises dans leur ensemble, ces expressions servent à préciser la position ou l'origine d'une caractéristique structurale. Elles n'ont pas davantage pour effet de rendre les revendications obscures du point de vue technique.

4. Nouveauté (article 54 CBE)

4.1 L'état de la technique le plus proche

La divulgation orale (24') faite par M. Guarente lors de la 10^e Conférence internationale "Yeast Genetics and Molecular Biology" qui s'est tenue du 8 au 12 septembre 1980 à Louvain-La-Neuve constitue l'état de la technique le plus proche.

Il ressort des preuves qui ont été fournies que dans les posters qui avaient été exposés et lors de deux workshops organisés durant la conférence, M. Guarente avait donné des exemples de ses études sur la caractérisation du promoteur Cyc 1 (iso-1-cytochrome c) et sur l'utilisation à cet effet du gène lacZ'. Ces études visaient à clarifier la fonction dudit promoteur. M. Guarente avait divulgué la construction de plasmides qui contenaient des fusions du gène lacZ' de E. coli avec une région flanquant Cyc1 sur le côté 5' et qui portaient des marqueurs ainsi que des origines de réplication sélectionnables pour E. coli et S. cerevisiae, et notamment la construction du plasmide correspondant au pLG669-Z mentionné sur la figure 1 de la publication ultérieure (10). Il avait signalé que les cellules E. coli et S. cerevisiae transformées au moyen desdits plasmides pouvaient exprimer la β -galactosidase sous le contrôle du promoteur Cyc1. Le gène lacZ' représentait dans ces constructions la séquence d'ADN exogène.

Il avait expliqué que le plasmide pLG669-Z (plasmide contenant la

Sequenz = "beladener Vektor") war laut seiner Offenbarung aus dem Plasmid pLG669 (Plasmid vor Einfügen der exogenen DNA-Sequenz = "leerer Vektor") durch Einfügung der für lacZ' codierenden Sequenz an der Bam HI-Stelle gebildet worden. Dieses Vorläuferplasmid pLG669 umfaßte die folgenden Strukturelemente: i) ein Hefereplikon, ii) eine das 5'-Ende flankierende Sequenz eines Hefestrukturgens einschließlich seines Promotors (und der ersten vier Nucleotide ATGA des Cyc1-Gens, d. h. des Startcodons und eines weiteren Nucleotids), iii) eine stromabwärts davon gelegene Stelle zum Einfügen eines Gens (Bam HI-Stelle), iv) einen Hefemarker, v) einen bakteriellen Marker und vi) einen bakteriellen Replikationsursprung.

Dr. Guarente beschrieb auch bestimmte in die das 5'-Ende flankierende Sequenz hineinreichende Deletionen, insbesondere die Deletion des XhoI(-700)-XhoI(-250)-Fragments. Letztere habe zwar eine Verringerung der Expression in Hefe, nicht aber derjenigen in E. coli zur Folge. Auf diese Weise lasse sich die wahrscheinliche Lage der Cyc1-Promotorregion innerhalb der aus 1100 Nucleotiden bestehenden Region bestimmen, die dem Cyc1-Strukturgen im Hefechromosom vorangestellt sei. Auch lasse sich damit die Lage der Hogness-Box (ca. 120 Nucleotide stromaufwärts vom Beginn der Cyc1-Codiersequenz) feststellen.

Im vorliegenden Verfahren bestand allgemeines Einverständnis bezüglich des oben beschriebenen Gesamtgehalts der mündlichen Offenbarung Dr. Guarentes.

4.2 Die Beschwerdegegner haben die Neuheit der Ansprüche der neuen Anträge gegenüber der mündlichen Offenbarung 24' nicht bestritten.

Es ist festzuhalten, daß das für das "Indikations"-Molekül lacZ' codierende Gen unter die Definition "ein für ein normalerweise für Hefe exogenes biokompetentes Polypeptid codierendes Strukturgen" in dem hier verwendeten Sinne fällt.

Die Vektoren nach den Ansprüchen 1 und 9 und das Verfahren nach Anspruch 28 des Hauptantrags sind gegenüber den aus der Entgegenhaltung 24' bekannten neu, weil

- der "leere" Vektor nach Anspruch 1 nicht das ATG-Codon des Hefegens

"loaded vector") - as he disclosed - was constructed from plasmid pLG669 (plasmid before the insertion of the exogenous DNA sequence = "empty vector") by inserting into the Bam HI site the lacZ' coding sequence. This precursor plasmid pLG669 comprised the following structural elements: (i) a yeast replicon; (ii) a 5' flanking sequence of a yeast structural gene including its promoter (and the first four nucleotides ATGA of the Cyc1 gene, ie the start codon and one additional nucleotide); (iii) a site downstream thereof for inserting a gene (Bam HI site); (iv) a yeast marker; (v) a bacterial marker and (vi) a bacterial origin of replication.

Dr Guarente described also certain deletions in the said 5' flanking sequence, in particular the deletion of the XhoI(-700)-XhoI(-250) fragment. The latter deletion resulted in the reduction of expression in yeast, but not in E.coli. Thereby the probable location of the Cyc1 promoter region within the 1100 nucleotide region which preceded the CYC1 structural gene in the yeast chromosome was identified. Moreover, the location of the Hogness box (ca. 120 nucleotides upstream of the start of the Cyc1 coding sequence) was also identified.

In the course of the present proceedings there was a general consensus on the overall contents of the oral disclosure by Dr Guarente as depicted above.

4.2 None of the respondents contested novelty in respect of any of the claims of the new requests vis-à-vis the oral disclosure (24').

It is observed that the gene encoding the lacZ' "reporter" molecule falls under the definition of "a structural gene coding for a biocompetent polypeptide ordinarily exogenous to yeast" in the same meaning as used in the present case.

The vectors according to claims 1 and 9 as well as the method according to claim 28 of the main request are novel vis-à-vis the vectors and methods known from (24') because:

- the "empty" vector according to claim 1 does not contain the ATG

séquence d'ADN exogène insérée = "vecteur chargé") avait été construit à partir du plasmide pLG669 (plasmide avant l'insertion de la séquence d'ADN exogène = "vecteur vide"), par insertion dans le site Bam HI de la séquence codant lacZ'. Ce plasmide précurseur pLG669 comportait les éléments structurels suivants: i) un réplicon de la levure; ii) une séquence flanquant 5' d'un gène de structure de la levure comprenant son promoteur (ainsi que les quatre premiers nucléotides **ATGA** du gène Cyc1, à savoir le codon d'initiation et un nucléotide supplémentaire); iii) un site en aval pour l'insertion d'un gène (site Bam HI); iv) un marqueur de la levure; v) un marqueur bactérien et vi) une origine de réplication bactérienne.

M. Guarente avait également décrit certaines délétions dans ladite séquence flanquant 5', en particulier la délétion du fragment XhoI(-700)-XhoI(-250). Cette dernière a eu pour résultat de réduire l'expression dans la levure, mais pas dans E.coli, ce qui a permis de déterminer l'endroit où se trouvait probablement la région promoteur Cyc1 à l'intérieur de la région couvrant 1100 nucléotides qui précédait le gène de structure CYC1 dans le chromosome de la levure. Par ailleurs, on a pu également déterminer où se trouvait la séquence de Hogness (environ 120 nucléotides en amont du début de la séquence codant Cyc1).

Au cours de la procédure, toutes les parties étaient d'accord sur le contenu global de la divulgation orale faite par M. Guarente, telle qu'il a été rap- pelé ci-dessus.

4.2 Aucun des intimés n'a contesté la nouveauté, par rapport au contenu de la divulgation orale (24'), des revendications figurant dans les nouvelles requêtes.

Il est signalé que la définition d'un "gène de structure codant pour un polypeptide biocompétent ordinairement exogène à la levure", au sens où on l'entend ici, couvre le gène codant la molécule "reporteur" lacZ'.

Les vecteurs selon les revendications 1 et 9, ainsi que la méthode selon la revendication 28 contenue dans la requête principale sont nouveaux par rapport aux vecteurs et aux méthodes divulgués dans l'antériorité (24') parce que:

- le vecteur "vide" selon la revendication 1 ne contient pas le codon ATG

enthält, das auch den Promotor zur Verfügung stellt;

- der "beladene" Vektor nach den Ansprüchen 9 und 28 eine in die nichttranslatierte 5'-Leadersequenz des Hefegens hineinreichende Deletion enthält, das auch den Promotor zur Verfügung stellt.

Somit ist der Hauptantrag nicht wegen mangelnder Neuheit zu beanstanden.

Die unabhängigen Ansprüche der Hilfsanträge I bis III enthalten alle unter anderem das Merkmal der in die nichttranslatierte 5'-Leadersequenz hineinreichenden Deletion. Daher sind auch diese Anträge aus den obengenannten Gründen nicht wegen mangelnder Neuheit zu beanstanden.

5. Erfindnerische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ)

5.1 Hauptantrag

5.1.1 Technische Aufgabe

Angesichts der Entgegenhaltung 24' besteht die technische Aufgabe, die mit dem streitigen Patent gelöst werden soll, in der Konstruktion von alternativen Hefe-Expressionsvektoren, die zur Expression eines gewünschten exogenen Gens in Hefe geeignet sind.

5.1.2 Vorgeschlagene Lösung

Zur Lösung dieses Problems wird in Anspruch 1 die Konstruktion eines "leeren" Vektors vorgeschlagen, der stromabwärts von der das 5'-Ende flankierenden Sequenz eines Hefegens, das auch den Promotor zur Verfügung stellt, eine Stelle zum Einfügen der gewünschten exogenen DNA-Sequenz bietet, die ein eigenes Startsignal enthält. Bei diesem "einsatzbereiten" Vektor fehlt das Startsignal des Hefegens. Anspruch 9 hingegen schlägt einen "beladenen" Vektor vor, der eine in die nichttranslatierte 5'-Leadersequenz des Hefegens hineinreichende Deletion aufweist, wobei das Hefegen den Promotor zur Verfügung stellt.

Die Patentschrift enthält Beispiele für Vektorkonstruktionen, bei denen eine DNA-Sequenz, die für von Leukocyten gebildetes Interferon D codiert, zusammen mit ihrem Startsignal stromabwärts von der das 5'-Ende flankierenden Sequenz des ADH-Gens von Hefe eingefügt wird, das den Promotor enthält und Deletionen aufweist, die sich über das

codon of the yeast gene which affords the promoter;

- the "loaded" vector of claims 9 and 28 bears a deletion into the 5' untranslated leader sequence of the yeast gene which affords the promoter.

Thus, no novelty objection applies to the main request.

The independent claims of auxiliary requests I to III all incorporate inter alia the feature of the deletion into the 5' untranslated leader sequence. Thus, there can be no novelty objection also in respect of these requests for the reasons already given.

5. Inventive step (Article 56 EPC)

5.1 Main request

5.1.1 The technical problem

In the light of (24') the problem to be solved by the patent-in-suit can be seen in the construction of alternative yeast expression vectors suitable for expressing in yeast any exogenous gene of choice.

5.1.2 The solution proposed

As a solution thereto, claim 1 proposes the construct of an "empty" vector which bears downstream of the 5' flanking sequence of a yeast gene which affords the promoter a site for insertion of the exogenous DNA sequence of choice with its own start signal. In this "ready-for-use" vector, the start signal of the said yeast gene is missing. Claim 9, on the other hand, proposes a "loaded" vector bearing a deletion into the 5' untranslated leader sequence of the yeast gene which affords the promoter.

The patent specification gives examples of vector constructs in which a DNA sequence encoding leucocyte interferon D is inserted together with its start signal downstream of the 5' flanking sequence of the yeast ADH gene including the promoter and having deletions extending through the native start signal into the 5' untranslated leader region. Yeast

du gène de la levure qui fournit le promoteur;

- le vecteur "chargé" selon les revendications 9 et 28 porte une délétion dans la séquence leader 5' non traduite du gène de la levure qui fournit le promoteur.

En conséquence, la requête principale n'appelle aucune objection du point de vue de la nouveauté.

Les revendications indépendantes selon les requêtes subsidiaires I, II et III comportent toutes, entre autres, la caractéristique de la délétion dans la séquence leader 5' non traduite. Par conséquent, pour les raisons qui ont déjà été indiquées, ces requêtes elles non plus n'appellent pas d'objections en ce qui concerne la nouveauté.

5. Activité inventive (article 56 CBE)

5.1 Requête principale

5.1.1 Le problème technique

Compte tenu de l'antériorité (24'), on peut considérer que le problème à résoudre par le brevet en litige consiste à construire d'autres vecteurs d'expression dans la levure se prêtant à l'expression dans la levure de n'importe quel gène exogène voulu.

5.1.2 La solution proposée

Pour résoudre ce problème, il est proposé dans la revendication 1 de construire un vecteur "vide" qui porte, en aval de la séquence flankant 5' d'un gène de levure qui fournit le promoteur, un site pour l'insertion de la séquence d'ADN exogène voulue avec un signal d'initiation propre. Ce vecteur "prêt à l'emploi" ne comporte pas le signal d'initiation dudit gène de levure. La revendication 9 propose quant à elle un vecteur "chargé", portant une délétion dans la séquence leader 5' non traduite du gène de la levure qui fournit le promoteur.

Il est donné dans la description du brevet des exemples de vecteurs dans lesquels une séquence d'ADN codant l'interféron D de leucocyte est insérée avec son signal d'initiation en aval de la séquence flankant 5' du gène ADH de la levure, y compris le promoteur, et contenant des délétions allant du signal d'initiation natif jusqu'à la région leader 5' non tra-

natürliche Startsignal hinaus in die nichttranslatierte 5'-Leaderregion hinein erstrecken. Es wird der Nachweis erbracht, daß Hefezellen, die mit diesen Vektorstrukturen transformiert worden sind, ein biologisch aktives Erzeugnis exprimieren (s. Tabelle 1).

5.1.3 Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

5.1.3.1 Dr. Guarente lieferte mit seiner mündlichen Offenbarung (24') nach Ansicht der Konferenzteilnehmer die erste Demonstration einer Expression einer für Hefe exogenen Sequenz in Hefe unter der Steuerung eines Hefegenpromotors [s. hierzu insbesondere die Anmerkungen in der Entgegnung 124].

5.1.3.2 Da es zur normalen Arbeit eines Fachmanns gehört, sich laufend um die Beseitigung von Mängeln und Nachteilen und die Verbesserung bekannter Vorrichtungen oder Erzeugnisse zu bemühen (s. hierzu z. B. die Entscheidungen T 15/81, ABI. EPA 1982, 2, Nr. 3 der Entscheidungsgründe und T 195/84, ABI. EPA 1986, 121, Nr. 8.1 der Entscheidungsgründe), darf man realistisch davon ausgehen, daß der Fachmann, der die Präsentation Dr. Guarentes (24') kannte, sofort daran gedacht hätte, Alternativen zu den dargelegten Vektoren und Verfahren zu entwickeln oder diese zu verbessern.

5.1.3.3 Einige Entscheidungen auf biotechnologischem Gebiet enthalten bereits eine Definition des Durchschnittsfachmanns für die Zwecke des Artikels 56 EPU (s. z. B. T 60/89, ABI. EPA 1992, 268, Nr. 2.2.4 der Entscheidungsgründe; T 500/91 vom 21. Oktober 1992, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe und T 223/92 vom 20. Juli 1993, Nr. 5.5 der Entscheidungsgründe, beide Entscheidungen nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

Die Kammer hält es für nützlich, im Rahmen dieser Entscheidung einige Überlegungen darüber anzustellen, wie der Fachmann an etwaige Änderungen oder Anpassungen bekannter Erzeugnisse (z. B. eines Plasmids) oder Verfahren (z. B. eines Versuchsprotokolls) herangeht. Sie will auf diese Weise eine möglichst objektive Antwort auf die Frage geben, wie man erkennt, ob die Vornahme einer bestimmten Änderung an einer Struktur oder einem Verfahren für den Fachmann naheliegend wäre, ohne dabei in den Fehler einer Ex-post-facto-Analyse zu verfallen.

cells transformed with such vector constructs are shown to express a biologically active product (see Table 1).

5.1.3 Assessment of inventive step

5.1.3.1 Dr Guarente provided with his oral disclosure (24') what was perceived at the conference as the first demonstration of expression in yeast of a sequence exogenous thereto under the control of a yeast gene promoter [see in this respect in particular the comments in document (124)].

5.1.3.2 As it is the normal task of the skilled person to be constantly occupied with the elimination of deficiencies, with the overcoming of drawbacks and with the achievement of improvements of known devices and/or products (in this respect see, for example, decisions T 15/81, OJ EPO 1982, 2, point 3 of the Reasons and T 195/84, OJ EPO 1986, 121, point 8.1 of the Reasons), it is realistic to assume that a skilled person aware of the presentation by Dr Guarente (24') would have readily considered the problem of providing alternatives and/or improvements to the disclosed vectors and methods.

5.1.3.3 A number of decisions in the field of biotechnology have already provided a definition of the person skilled in the art for the purpose of Article 56 EPC (see, for example, T 60/89, OJ EPO 1992, 268, point 2.2.4 of the Reasons; T 500/91 dated 21 October 1992, see point 2.2 of the Reasons and T 223/92 dated 20 July 1993, see point 5.5 of the Reasons, both not published in the OJ EPO).

The board considers it useful for the purpose of the present decision to make some considerations on what is believed to be the attitude of the said person skilled in the art vis-à-vis possible changes, modifications and/or adjustments in known products (eg a plasmid) or procedures (eg an experimental protocol): this with a view to providing a possibly objective answer to the question whether or not the introduction of a given change in a structure or in a procedure can be seen as obvious for the skilled person, avoiding any ex post facto analysis.

duite. Il est montré dans cette description que les cellules de la levure transformées au moyen de tels vecteurs expriment un produit biologiquement actif (cf. tableau 1).

5.1.3 Appréciation de l'activité inventive

5.1.3.1 L'exposé oral (24') de M. Guarente a été considéré par les participants à la conférence comme la première démonstration qui ait été faite de l'expression dans la levure d'une séquence qui lui est exogène, sous le contrôle d'un promoteur du gène de la levure (cf. à cet égard en particulier les observations figurant dans le document (124)).

5.1.3.2 Etant donné que l'homme du métier doit normalement s'efforcer sans cesse d'éliminer les défauts, de remédier aux inconvénients, et d'apporter des améliorations à des dispositifs et/ou à des produits connus (cf. par ex. à ce sujet les décisions T 15/81, JO OEB 1982, 2, point 3 des motifs et T 195/84, JO OEB 1986, 121, point 8.1 des motifs), on peut raisonnablement penser qu'un homme du métier qui aurait eu connaissance de l'exposé de M. Guarente (24') aurait immédiatement cherché à mettre au point d'autres solutions et/ou à améliorer les vecteurs et méthodes qui avaient été divulgués.

5.1.3.3 Un certain nombre de décisions dans le domaine de la biotechnologie ont déjà donné une définition de l'homme du métier tel que visé par l'article 56 CBE (cf. par ex. la décision T 60/89, JO OEB 1992, 268, point 2.2.4 des motifs, et deux décisions non publiées au JO OEB : T 500/91 en date du 21 octobre 1992, point 2.2 des motifs et T 223/92 en date du 20 juillet 1993, point 5.5 des motifs).

La Chambre juge bon, avant de rendre la présente décision, de faire quelques remarques au sujet de ce que l'on considère comme étant la réaction normale de l'homme du métier face aux changements, modifications et/ou adaptations qui peuvent être apportés à des produits (par ex. un plasmide) ou à des procédés connus (par ex. un protocole d'expérimentation). Elle se propose ce faisant de répondre de manière aussi objective que possible à la question de savoir si un changement donné apporté à une structure ou à un procédé peut ou non être considéré comme évident pour l'homme du métier, en dehors de toute analyse a posteriori.

Nach Auffassung der Kammer ist sich der Fachmann auf diesem Gebiet durchaus dessen bewußt, daß schon eine kleine strukturelle Änderung eines Erzeugnisses (z. B. eines Vektors, eines Proteins, einer DNA-Sequenz) oder eines Verfahrens (z. B. eines Reinigungsverfahrens) drastische funktionelle Änderungen hervorrufen kann. Daher würde sich der Fachmann immer am Stand der Technik ausrichten und eine etwaige Änderung oder Anpassung vor dem Hintergrund des aktuellen Wissensstands sorgfältig abwägen, bevor er zu Werke geht. Er nähme also nach Ansicht der Kammer eine **konservative Haltung** ein. Darunter darf jedoch nicht verstanden werden, daß er gar nicht oder nur widerstrebend bereit wäre, ein bekanntes Erzeugnis oder Verfahren abzuändern oder anzupassen, sondern vielmehr, daß er dabei **vorsichtig** vorgehe. So würde der betreffende Fachmann z. B. weder gegen ein bestehendes Vorurteil angehen noch sich auf "sakrosanktes" oder unsicheres Terrain vorwagen, noch unkalkulierbare Risiken eingehen. Er wäre jedoch bereit, im Rahmen der üblichen Konstruktionsverfahren nach sich anbietenden geeigneten Änderungen oder Anpassungen zu suchen, die wenig Mühe und Aufwand verursachen und kein oder allenfalls nur ein kalkulierbares Risiko mit sich bringen, um auf diese Weise vor allem zu handlicheren oder passenderen Erzeugnissen oder zu Verfahrensvereinfachungen zu gelangen. Insbesondere hielte ein auf einem bestimmten Gebiet (z. B. der Expression in Hefe) tätiger Fachmann ein Mittel, das sich auf einem benachbarten Gebiet der Technik (z. B. der bakteriellen Technik) als brauchbar erwiesen hat, auch auf seinem eigenen Fachgebiet für geeignet, wenn eine solche Übertragung des technischen Wissens ohne weiteres möglich wäre.

5.1.3.4 Ausgehend von diesen Überlegungen lautet die Frage also nicht, ob der Fachmann den Versuch hätte unternehmen können, die in Dokument 24' offenbarte technische Lehre zu ändern, sondern ob er dies auch tatsächlich getan hätte. Bei der Beantwortung dieser Frage sollte man berücksichtigen, daß der Fachmann auf dem Gebiet der Expression von Polypeptiden in Hefe allen Grund hatte, sich in Richtung der technischen Lehre des streitigen Patents zu bewegen, weil er wußte, wie er die technische Lehre des aus einem benachbarten Fachgebiet,

In the board's view, the skilled person in this field is well aware of the fact that even a small structural change in a product (eg a vector, a protein, a DNA sequence) or in a procedure (eg a purification process) can produce dramatic functional changes. Therefore, the said expert would constantly be conditioned by the prior art and, before taking action, would carefully ponder any possible modification, change or adjustment against the background of the existing knowledge. Under these circumstances, in the board's view, the skilled person would adopt **a conservative attitude**. However, this must not be seen in the sense of being reluctant or opposed to modify or adjust a known product or process, but rather in the sense of being **cautious**. For example, the skilled person in question would neither go against an established prejudice nor try to enter into "sacro-sanct" or unpredictable areas nor take incalculable risks. However, within the normal design procedures, the said expert would readily seek appropriate, manifest changes, modifications or adjustments which involve little trouble or work and no risks or only calculable risks, especially for the sake of obtaining a more handy or convenient product or of simplifying a procedure. In particular, the skilled person working in one field (eg expression in yeast) would regard a means conveniently adopted in a neighbouring field (eg the bacterial art) as being readily usable also in that field, if this transfer of technical knowledge involves nothing out of the ordinary.

5.1.3.4 Taking the above considerations into account, the proper question to ask is not whether the skilled person could have tried to modify the technical teaching disclosed in document (24'), but whether he or she would have done so. In seeking an answer to this question it should be borne in mind that the skilled person in the field of expression of polypeptides in yeast had good reasons to move in the direction of the technical teaching of the patent in suit, because the skilled person knew how to adjust the technical teaching in (24') from an adjacent neighbour-

De l'avis de la Chambre, l'homme du métier spécialiste du domaine considéré sait parfaitement qu'une modification structurelle même mineure apportée à un produit (tel qu'un vecteur, une protéine, une séquence d'ADN) ou à un procédé (par ex. un procédé de purification) peut entraîner des changements fonctionnels considérables. Par conséquent, il devrait constamment prendre en considération l'état de la technique et avant d'agir, réfléchirait soigneusement, compte tenu des connaissances existantes, aux conséquences de tout changement, modification ou adaptation qui pourrait être apporté(e). Dans ces conditions, il adopterait, de l'avis de la Chambre, **une attitude conservatrice**, ce qui ne signifie pas toutefois qu'il se montrerait réticent, voire hostile, lorsqu'il s'agirait de modifier ou d'adapter un produit ou un procédé connu, mais plutôt qu'il se montrerait **prudent**. C'est ainsi qu'il n'irait pas à l'encontre de préjugés bien établis, pas plus qu'il ne tenterait de s'aventurer dans des domaines considérés comme "sacro-saints" ou imprévisibles, et ne prendrait pas de risques incalculables. Cet homme du métier s'efforcerait toutefois, dans le cadre des procédures habituelles de mise au point, d'apporter des changements, modifications ou adaptations appropriés, s'imposant à l'évidence, ne nécessitant que peu d'efforts ou de travail, et ne présentant aucun risque, ou uniquement des risques mesurables, ceci en vue notamment d'obtenir un produit plus commode ou plus pratique, ou de simplifier un procédé. En particulier, l'homme du métier spécialiste d'un seul domaine (par ex. l'expression dans la levure) considérerait qu'un moyen qui a été mis en oeuvre avec succès dans un domaine voisin (par ex. le domaine des bactéries) pourrait être utilisé sans problème dans le domaine de l'expression dans la levure, si cette transposition de connaissances techniques ne constitue pas une démarche sortant de l'ordinaire.

5.1.3.4 Compte tenu des remarques qui viennent d'être faites, la question à se poser n'est pas de savoir si l'homme du métier aurait pu avoir l'idée d'essayer de modifier l'enseignement technique divulgué dans le document (24'), mais s'il aurait entrepris une telle modification. Or, il est à signaler à ce propos que l'homme du métier travaillant dans le domaine de l'expression de polypeptides dans la levure avait de bonnes raisons de s'inspirer de l'enseignement technique du brevet en litige, parce qu'il savait comment les connaissances techniques acquises dans un

nämlich der bakteriellen Gentechnik, stammenden Dokuments 24' würde anpassen müssen. Dies wäre für einen Fachmann Anreiz genug gewesen, zumindest den Versuch zu unternehmen, das Wissen über die bakterielle Technik auf Hefe zu übertragen. Es ist darauf hinzuweisen, daß insoweit der Fachmann auf dem Gebiet der bakteriellen Gentechnik gleichzeitig auch der für Hefen zuständige ist.

5.1.3.5 Was nun die in Anspruch 1 des Streitpatents vorgeschlagene Lösung anbelangt, so stellt die Kammer hierzu fest, daß sich der "leere" Vektor in diesem Anspruch von dem in der Entgegenhaltung 24' offenbarten "leeren" Plasmid nur dadurch unterscheidet, daß er nicht das Startsignal (ATG) des Hefegens enthält, das den Promotor zur Verfügung stellt. Hinter diesem Vorschlag des vorliegenden Patents steht der Gedanke, einen "einsatzbereiten" Vektor bereitzustellen, in den eine DNA-Sequenz eingefügt werden kann, die aus einem Startsignal, einer exogenen DNA-Sequenz und (wahlweise) aus einem Terminationssignal besteht. Dieser Ansatz war jedoch bereits aus der bakteriellen Technik bekannt [s. z. B. Entgegenhaltung 120, insbesondere Abb. 1 A]. Der Stand der Technik enthielt nichts, was den Fachmann bei der Konstruktion von Hefe-Expressionsvektoren davon abgehalten hätte, dieses Konzept auch auf Hefen anzuwenden. Außerdem hätte es für den Fachmann keinen Unterschied gemacht, ob das Startsignal bereits im Vektor vorhanden ist oder ob es zusammen mit der exogenen DNA-Sequenz eingeführt wird, solange es sich nur an der richtigen Stelle im Vektor befindet.

Nach Auffassung der Kammer wäre die strukturelle Veränderung, die den Unterschied zwischen dem Vektor nach Anspruch 1 und dem "leeren" Plasmid nach Dokument 24' ausmacht, von einem Fachmann, der sich mit der Konstruktion alternativer Hefe-Expressionsvektoren befaßt, ohne weiteres in Betracht gezogen worden. Die Vornahme einer solchen Veränderung bei dem bekannten Plasmidvektor verlangte dem Fachmann nichts ab, was außerhalb seiner normalen Aufgaben gelegen hätte; sie weist demnach keine erfinderische Tätigkeit auf, sondern ist lediglich eine Frage der technischen Zweckmäßigkeit.

5.1.3.6 Der "beladene" Vektor nach den Ansprüchen 9 und 28 unterscheidet sich von dem in der Entgegenhaltung 24' offenbarten "belade-

ing field, namely the bacterial art. This was a sufficient incentive for an expert at least to try to transform knowledge from the bacterial art to yeast. It is observed that in this respect the expert in the bacterial art and for yeast is the same.

5.1.3.5 Turning now to the solution proposed in claim 1 of the patent in suit, the board observes that the "empty" vector of this claim differs from the "empty" plasmid disclosed in (24') only in that it does not contain the start signal (ATG) of the yeast gene which affords the promoter. The idea beyond this proposal by the present patent is to provide a "ready-for-use" vector in which a DNA sequence consisting of start signal - exogenous DNA sequence - (optionally) termination signal can be inserted. This approach, however, was already known from the bacterial art [see, for example, document (120), in particular figure 1 (A)]. Nothing in the prior art indicated to the skilled person concerned with the construction of yeast expression vectors that the said approach would not have been usable in yeast. Moreover, for the skilled person it would have made no difference whether the start signal was already in place within the vector or it was introduced together with the exogenous DNA sequence, as long as it was properly positioned within the vector.

In the board's view, the structural change which makes the difference between the vector of claim 1 and the "empty" plasmid of (24') is one that a skilled person occupied with the construction of alternative yeast expression vectors would have readily considered. The introduction of such a change into the known plasmid vector required for a skilled person nothing out of the ordinary and thus involved no inventive skill, all being a matter of technical convenience.

5.1.3.6 The "loaded" vector of claims 9 and 28 differs from the "loaded" plasmid disclosed in (24') in that it contains deletions into the 5'

domaine voisin, celui des bactéries, avaient été transposées dans l'enseignement technique de l'antériorité (24'). Cela était suffisant pour l'inciter tout au moins à essayer de transposer dans le domaine de la levure les connaissances acquises dans le domaine des bactéries. L'on notera qu'à cet égard, c'est le même homme du métier qui est spécialiste à la fois des bactéries et de la levure.

5.1.3.5 En ce qui concerne maintenant la solution proposée dans la revendication 1 du brevet en litige, la Chambre observe que la seule différence existant entre le vecteur "vide" selon cette revendication et le plasmide "vide" divulgué dans l'antériorité (24') tient à ce que le vecteur "vide" ne contient pas le signal d'initiation (ATG) du gène de la levure qui fournit le promoteur. Si cette solution a été proposée dans le brevet en litige, c'est parce que l'on voulait obtenir un vecteur "prêt à l'emploi", dans lequel peut être insérée une séquence d'ADN composée comme suit : signal d'initiation - séquence d'ADN exogène - signal de terminaison (en option). Or, cette approche était déjà connue dans le domaine des bactéries (cf. par ex. le document (120), notamment la figure 1(A)). Rien dans l'état de la technique ne dissuadait l'homme du métier spécialiste de la construction de vecteurs d'expression dans la levure de suivre également cette approche dans le domaine de la levure. De surcroît, peu lui importait que le signal d'initiation se trouve déjà dans le vecteur ou qu'il soit introduit avec la séquence d'ADN exogène, dès lors qu'il était correctement positionné dans le vecteur.

De l'avis de la Chambre, l'homme du métier qui aurait étudié la construction d'autres vecteurs d'expression dans la levure aurait fort bien pu avoir l'idée de ce changement structurel par lequel le vecteur selon la revendication 1 se distingue du plasmide "vide" divulgué dans l'antériorité (24'). Apporter une telle modification au vecteur plasmidique connu ne sortait pas du cadre normal des activités de l'homme du métier, et n'impliquait donc aucune activité inventive, puisqu'il s'agissait au total d'une simple question de commodité technique.

5.1.3.6 Le vecteur "chargé" selon les revendications 9 et 28 diffère du plasmide "chargé" divulgué dans l'antériorité (24') en ce qu'il contient

nen" Plasmid dadurch, daß er in die nichttranslatierte 5'-Leadersequenz des Hefegens hineinreichende Deletionen enthält, wobei das Hefegen den Promotor zur Verfügung stellt. Die Kernfrage bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dieser Ansprüche lautet, ob ein Fachmann ausgehend von der Lehre der Entgegenhaltung 24' die Einführung dieser Deletionen ohne weiteres in Betracht gezogen hätte.

Hierzu bringt der Beschwerdeführer im wesentlichen vor, daß der Fachmann das unkalkulierbare Risiko einer Manipulation in dieser Region nicht eingegangen wäre, weil nur sehr wenig darüber bekannt gewesen sei, wie sich dies auf die Expression in Hefe auswirken könnte. Außerdem sei über Hefepromotoren und insbesondere ihre 3'-Grenzen zu wenig bekannt, als daß es für den Fachmann naheliegend gewesen wäre, in die nichttranslatierte 5'-Leaderregion hineinreichende Deletionen vorzunehmen. Daher hätte der Fachmann diese Region als "sakrosankt" betrachtet.

Die Kammer bemerkt hierzu, daß Anfang 1981 bereits eine Reihe von Hefegenen kloniert und sequenziert und die stromauf- und stromabwärts darin enthaltenen Sequenzen identifiziert worden waren [s. z. B. Entgegenhaltung 13A, insbesondere Abb. 25, und Entgegenhaltung 28]. Es war bekannt, daß in der oberen Region der das 5'-Endeflankierenden Sequenzen Promotorsequenzen lagen [s. Entgegenhaltungen 13A und 24']. Das Modell, bei dem die Translation in Hefe beim ersten AUG stromabwärts vom 5'-Ende der mRNA einsetzt, ohne daß die Sequenz weitere Bedingungen erfüllen muß, war weithin anerkannt und akzeptiert [s. Entgegenhaltungen 28, 30 und 120]. So hatten insbesondere die in der Entgegenhaltung 30 beschriebenen Studien gezeigt, daß es nicht unbedingt einer bestimmten Sequenz am 5'-Ende des Initiationscodons bedarf und daß die Translation bei dem dem 5'-Ende der mRNA am nächsten liegenden AUG-Codon beginnt. Diese Entgegenhaltung ist für die vorliegende Diskussion besonders relevant und sollte näher erläutert werden.

5.1.3.7 Bei den in der Entgegenhaltung 30 beschriebenen Studien wurden Mutationen in der Cyc1-Position eines mutierten Hefestamms durchgeführt, dem das normale ATG-Codon fehlte, um intragene Revertanten zu erzielen, bei denen das Initiationscodon an eine andere Stel-

untranslated leader sequence of the yeast gene which affords the promoter. A key question with respect to inventive step of these claims is whether a skilled person, starting from the teaching of (24'), would have readily considered making such deletions.

In this respect the appellant substantially maintains that the skilled person would not have taken the incalculable risk of carrying out any engineering in the said region because little was known about its possible influence on expression in yeast. Moreover, in its submissions, too little was known about yeast promoters, in particular about their 3' boundaries, to render obvious for the skilled person making deletions in the 5' untranslated leader region. Thus, in the appellant's opinion, the skilled person regarded this region as "sacrosanct".

The board observes that in early 1981 a number of yeast genes had been cloned and sequenced and the upstream and downstream sequences therein had been identified [see, for example, document (13A), in particular Figure 25, and document (28)]. Promoter sequences were known to be located in the upper region of the 5' flanking sequences [see documents (13A) and (24')]. The model in which translation started in yeast at the first AUG downstream from the 5' terminus of the mRNA, with no other sequence requirements, found wide support and acceptance [see documents (28), (30) and (120)]. In particular, the studies disclosed in document (30) had established that there was no absolute requirement for a particular sequence 5' to the initiation codon and that translation started at the AUG codon closest to the 5' end of the mRNA. The latter document is particularly relevant to the present discussion and deserves further analysis.

5.1.3.7 The studies of document (30) were carried out by performing mutations in the Cyc1 locus of a mutant yeast strain that lacked the normal ATG codon so as to obtain intragenic revertants in which the initiation codon was relocated within the region occupied by codons -3 to

des délétions dans la séquence leader 5' non traduite du gène de la levure qui fournit le promoteur. La question-clé à poser pour pouvoir apprécier l'activité inventive qu'impliquent ces revendications est de savoir si, partant de l'enseignement de l'antériorité (24'), un homme du métier aurait pu avoir l'idée d'entreprendre de telles délétions.

S'agissant de ces délétions, le requérant affirme en substance que l'homme du métier n'aurait pas pris le risque incalculable de réaliser une manipulation quelconque dans ladite région, car l'on connaissait mal l'influence que cette manipulation pouvait avoir sur l'expression dans la levure. Il a également allégué que l'on en savait trop peu sur les promoteurs de la levure, et notamment sur leurs extrémités 3', pour que l'idée de réaliser des délétions dans la région leader 5' non traduite puisse s'imposer à l'homme du métier. De l'avis du requérant, l'homme du métier considérerait cette région comme "sacro-sainte".

La Chambre note qu'au début de l'année 1981, un certain nombre de gènes de la levure avaient été clonés et séquencés et que les séquences situées en amont et en aval avaient été identifiées (cf. par ex. le document (13A), en particulier la figure 25, et le document (28)). On savait que les séquences promoteurs étaient situées dans la région supérieure des séquences flanquant 5' (cf. documents (13A) et (24')). La thèse selon laquelle la traduction était initiée dans la levure au premier AUG en aval de l'extrémité 5' de l'ARNm, les séquences n'ayant à répondre à aucune autre exigence, trouvait de nombreux partisans et était largement admise (cf. documents (28), (30) et (120)). Il découlait notamment des études faites dans le document (30) qu'il n'était rien exigé impérativement en ce qui concerne la situation d'une séquence 5' par rapport au codon d'initiation et que la traduction débutait au codon AUG le plus proche de l'extrémité 5' de l'ARNm. Cederne document, particulièrement pertinent en l'espèce, mérite une analyse plus approfondie.

5.1.3.7 Les études du document (30) faisaient intervenir des mutations dans le locus Cyc1 d'une souche de levure mutante qui ne possédait pas le codon ATG normal, de façon à obtenir des révertants intragéniques dans lesquels le codon d'initiation était déplacé à l'intérieur de la région

le innerhalb der aus den Codons -3 bis 9 bestehenden Region verlagert ist. Es war festzustellen, daß normale Mengen von Iso-1-cytochrom c gebildet werden, wenn die Translation an den Codonpositionen -3, -2, 3 und 5 sowie der normalen Position -1 entsprechenden Stellen beginnt; daraus wurde der Schluß gezogen, daß das Translations-Initiationscodon irgendwo in einem sich über 37 Nucleotide erstreckenden Bereich und wahrscheinlich an jeder Stelle liegen kann, die dem normalen Initiationscodon vorausgeht oder auf es folgt.

Der Beschwerdeführer weist nachdrücklich darauf hin, daß die in der Entgegenhaltung 30 beschriebenen Studien

- **keine** Deletionen, sondern Mutationen betreffen;

- sich **nicht** mit der Transkription, sondern mit der Initiierung der Translation befaßten;

- keine konkreten DNA-Sequenzdaten erwähnten.

Somit habe aus diesen Studien nicht gefolgert werden können, daß in der Leadersequenz eines Hefegens ohne weiteres Veränderungen vorgenommen werden könnten.

Die Kammer neigt nun aber zu der Ansicht, daß der Fachmann der Entgegenhaltung 30 ohne weiteres entnehmen konnte, daß Veränderungen in der DNA in der Region unmittelbar stromaufwärts vom Startsignal (Leaderregion) - zumindest im Wege der Mutation - möglich sind, und zwar aus folgenden Gründen:

- Die Änderungen in der Position des Translations-Initiationscodons, über die in der Entgegenhaltung 30 in Zusammenhang mit den mRNA-Sequenzen berichtet wird, spiegelten die durch die Mutationen an den entsprechenden Stellen in der DNA hervorgerufenen Veränderungen wider. Um dies zu erkennen, bedurfte es keiner konkreten DNA-Daten.

- Die Tatsache, daß die Translation in den mutierten intragenen Revertanten in normalem oder fast normalem Umfang stattgefunden hatte, legte den Schluß nahe, daß die Transkription, die bei der DNA-Expression der Translation vorausgeht, ebenfalls relativ ungestört vor sich ging.

Daher ist die Kammer der Ansicht, daß der Fachmann ausgehend von

9. It was observed that normal amounts of iso-1-cytochrome c occurred when translation initiated at the sites corresponding to codon positions -3, -2, 3 and 5 as well as the normal position -1 and it was therefore concluded that the initiation translation codon could be located anywhere within a region spanning 37 nucleotides and presumably at any site preceding and following the site of the normal initiation codon.

The appellant insists that the studies reported in document (30):

- dealt with mutations, **not** deletions;

- were concerned with the initiation of translation, **not** with transcription;

- did not report any explicit DNA sequence data.

Thus, in its submissions, the said studies did not allow the conclusion that alterations could readily be introduced into the leader sequence of a yeast gene.

The board is rather of the view that the skilled person would have readily concluded from document (30) that alterations, at least by way of mutation, in the region just upstream of the start signal (leader region) in the DNA were feasible. This is because:

- the changes in the position of the translation initiation codon reported in document (30) with reference to the mRNA sequences reflected the alterations produced by the mutations at the corresponding site into the DNA. No explicit DNA data were necessary to recognise this;

- the fact that translation had taken place with normal or near-normal efficiencies in the mutated intragenic revertants must have implied that transcription, which precedes translation in DNA expression, had also occurred rather undisturbed.

Consequently, the board believes that the skilled person on the basis

occupée par les codons -3 à 9. Il a été observé que l'iso-1-cytochrome c était produit en quantités normales lorsque la traduction débutait aux sites correspondant aux positions des codons -3, -2, 3 et 5 ainsi qu'à la position normale -1, et il a été conclu par conséquent que le codon d'initiation de la traduction pouvait être situé n'importe où à l'intérieur d'une région couvrant 37 nucléotides et probablement sur n'importe quel site précédant ou suivant le site du codon d'initiation normal.

Le requérant insiste sur le fait que les études qui ont été faites dans le document (30):

- portaient sur des mutations, **et non** sur des délétions;

- concernaient l'initiation de la traduction, **et non** la transcription;

- ne fournissaient aucune information claire au sujet des séquences d'ADN.

Il a donc allégué que ces études ne permettaient pas de conclure qu'il était facile d'apporter des modifications dans la séquence leader d'un gène de levure.

La Chambre quant à elle estime plutôt que l'homme du métier aurait aisément conclu du document (30) que des modifications pouvaient être apportées, au moins par voie de mutation, dans la région de l'ADN se trouvant juste en amont du signal d'initiation (région leader). En effet :

- les changements de position du codon d'initiation de la traduction par rapport aux séquences d'ARNm dont il est rendu compte dans le document (30) reflétaient les modifications apportées à l'ADN par les mutations intervenues sur le site correspondant. Il n'était pas nécessaire de disposer d'informations claires au sujet de l'ADN pour pouvoir le constater ;

- le fait que la traduction se soit déroulée avec une efficacité normale ou quasi-normale dans les révertants intragéniques mutés ne pouvait que signifier que la transcription, qui précède la traduction dans l'expression de l'ADN, avait elle aussi eu lieu pratiquement sans problème.

En conséquence, la Chambre estime que l'homme du métier qui se serait

der Lehre der Entgegenhaltung 30 die unmittelbar vor dem Startsignal eines Hefegens liegende Region (die nichttranslatierte 5'-Leaderregion) trotz der angeblichen Ungewißheit über die mögliche Funktion der Leadersequenz nicht als "sakrosankt" oder "unantastbar" angesehen hätte. Die Tatsache, daß sich durch Punktmutationen in dieser Region die Translationswirkung nicht nennenswert geändert hatte, weist vielmehr darauf hin, daß hier Änderungen machbar sind.

5.1.3.8 Nun gilt es noch zu klären, ob es der Fachmann, der sich vor die Aufgabe gestellt sieht, alternative Hefe-Expressionsvektoren bereitzustellen, in Betracht gezogen hätte, die aus der Entgegenhaltung 24' bekannten Vektoren durch Deletionen in der nichttranslatierten 5'-Leadersequenz des den Promotor stellenden Hefegens zu verändern.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, daß in der Entgegenhaltung 30 ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß das Initiationscodon unter anderem an einer Stelle vor seiner normalen Position liegen könnte (z. B. an der den Codons -3, -2 entsprechenden Stelle). Dies war für den Fachmann gleichbedeutend mit der Lehre, daß durch Herbeiführen einer mutationsbedingten Änderung der Codons das Startsignal von seiner normalen Position stromaufwärts zum Promotor hin, also in die nichttranslatierte 5'-Region hinein, verlagert werden könnte. Der Fachmann wußte aus der bakteriellen Gentechnik [s. z. B. Entgegenhaltung 120, insbesondere S. 1429, linke Spalte, Passage betreffend Abb. 1 B], daß der Abstand zwischen dem Promotor und dem ATG-Startsignal durch Heraus schneiden mittels Nucleasen variiert werden kann. Durch diesen Stand der Technik war ihm auch bekannt, daß der Abstand zwischen dem Promotor und dem Startsignal optimiert werden kann. Somit bot es sich als eine der Möglichkeiten zur Veränderung des "beladenen" Plasmids nach Entgegenhaltung 24' an, den Abstand zwischen dem Startsignal der exogenen Gene und dem Promotor zu ändern, von dem bekannt war, daß er in der oberen Region der das 5'-Ende flankierenden Sequenz des Hefegens lag (s. Nr. 4.1, Abs. 4). Zur Durchführung dieser Veränderung standen dem Fachmann zwei Möglichkeiten offen:

- Entweder führt er durch Mutation eine Änderung in den dem natürlichen Startsignal vorgelagerten

of the teaching of document (30) would not have regarded the region immediately preceding the start signal of a yeast gene (the 5' untranslated leader region) as being "sacrosanct" or "untouchable" in spite of alleged uncertainties about a possible function of the leader sequence. The fact that the introduction of point mutations in this region had not sensibly changed translation efficiency rather indicated that alterations therein were feasible.

5.1.3.8 It still remains to be established whether a skilled person faced with the problem of providing alternative yeast expression vectors would have considered modifying those known from (24') by carrying out deletions into the 5' untranslated leader sequence of the yeast gene which afforded the promoter.

In respect of this question, it is observed that document (30) expressly indicated that the initiation codon could be located inter alia at a site preceding its normal position (eg at the site corresponding to codons -3, -2). This amounted for the skilled person to the teaching that by producing a change of the codons through mutation the start signal could be moved towards the promoter, upstream of its normal position, ie into the 5' untranslated leader region. The skilled person knew from the bacterial art [see, for example, document (120), in particular on page 1429, left-hand column, the passage referring to Figure 1 (B)] that the distance between the promoter and the ATG start signal could be varied by way of resection with nucleases. From the said prior art the skilled person knew that the distance between the promoter and the start signal could be optimised. Thus, one of the possible modifications into the "loaded" plasmid of (24') which would have readily occurred to the skilled person was the changing of the distance between the start signal of the exogenous gene and the promoter that was known to be located in the upper region of the 5' flanking sequence of the yeast gene (see point 4.1, fourth paragraph, above). In order to perform such modification the skilled person had two possibilities:

- either produce by mutation a change in the codons preceding the natural start signal as taught by doc-

fondé sur l'enseignement du document (30) n'aurait pas considéré comme "sacro-sainte" ou "intouchable" la région d'un gène de levure précédant immédiatement le signal d'initiation (la région leader 5' non traduite), en dépit des incertitudes dont il a été fait état au sujet de la fonction que pourrait avoir la séquence leader. Le fait que l'introduction de mutations ponctuelles dans cette région n'ait pas modifié de façon sensible l'efficacité de la traduction semblait plutôt indiquer que l'on pouvait y apporter des modifications.

5.1.3.8 Il reste encore à établir si un homme du métier qui aurait cherché à obtenir d'autres vecteurs d'expression dans la levure aurait eu l'idée de modifier les vecteurs divulgués dans le document (24'), en effectuant des délétions dans la séquence leader 5' non traduite du gène de la levure qui fournissait le promoteur.

La Chambre observe à cet égard que le document (30) indique expressément que le codon d'initiation pouvait notamment être placé à un site précédant sa position normale (par ex. au site correspondant aux codons -3, -2), ce qui revenait à enseigner à l'homme du métier qu'en changeant les codons par mutation, le signal d'initiation pouvait être déplacé vers le promoteur, en amont de sa position normale, c'est-à-dire dans la région leader 5' non traduite. L'homme du métier savait que dans le domaine des bactéries (cf. par ex. le document (120), notamment page 1429, colonne de gauche, passage se référant à la figure 1(B)), la distance séparant le promoteur du signal d'initiation ATG pouvait être modifiée par résection à l'aide de nucléases (cf. qu'elle pouvait être optimisée. En conséquence, l'une des modifications que l'homme du métier aurait pu fort bien avoir eu l'idée d'apporter dans le plasmide "chargé" selon l'antériorité (24') était le changement de distance entre le signal d'initiation du gène exogène et le promoteur, dont on savait qu'il était localisé dans la région supérieure de la séquence flanquant 5' du gène de la levure (cf. point 4.1 supra, quatrième alinéa). Pour ce faire, l'homme du métier avait deux possibilités:

- soit changer par mutation les codons précédant le signal d'initiation naturel, comme l'enseignait le

Codons herbei, wie es in der Entgegenhaltung 30 beschrieben wird, oder

- er schneidet Nucleotide heraus, führt also Deletionen in den nicht wesentlichen Regionen stromaufwärts vom Startsignal herbei, wie dies aus der bakteriellen Gentechnik bekannt ist.

Beide Möglichkeiten verlangen vom Fachmann nichts, was über seine normalen Aufgaben hinausginge, sondern erfordern nur Routineversuche.

Die Kammer gelangt daher und auch aufgrund der unter Nr. 5.1.3.3 angestellten Überlegungen zu dem Schluß, daß es für den Fachmann naheliegend gewesen wäre, den aussichtsreichen Versuch zu unternehmen, das "beladene" Pläsmid nach der Entgegenhaltung 24' durch Herbeiführen einer oder mehrerer Deletionen in der nichttranslatierten 5'-Leadersequenz des den Promotor enthaltenden Hefegens zu verändern. Im Hinblick auf den Stand der Technik [insbesondere die Entgegenhaltungen 24' und 30] hätte er diese Modifizierung für machbar gehalten und etwaige damit verbundene Risiken als durchaus kalkulierbar eingeschätzt. Auf diese Weise wäre er ohne weiteres zu dem Hefevektor nach Anspruch 9 gelangt und hätte ihn - wie in Anspruch 28 beschrieben - zur Expression eines exogenen Polypeptids in Hefe verwenden können. Es handelt sich hierbei um übliche Konstruktionsvorgänge, die weder "Kreativität" noch "Erfindungsgabe" voraussetzen.

5.1.3.9 Aus diesen Gründen basieren die Ansprüche 1, 9 und 28 nicht auf erfinderischer Tätigkeit; der Hauptantrag ist demnach nicht gewährbar.

5.2 Hilfsantrag I

Die Ansprüche 1 bis 30 dieses Antrags entsprechen im wesentlichen den Ansprüchen 1 bis 30 des Hauptantrags mit dem einzigen Unterschied, daß sie alle als Verfahrensansprüche formuliert sind. Anspruch 1 enthält jedoch das Merkmal "wobei die flankierende Sequenz auch eine in die nichttranslatierte 5'-Leadersequenz des Gens hineinreichende Deletion enthält", das in Anspruch 1 des Hauptantrags fehlt.

Nach Angaben des Beschwerdefüh-

ument (30); or

- resect or produce deletions into non-essential regions upstream of the said start signal as known from the bacterial art.

Both possibilities required for the skilled person nothing out of the ordinary in the field and involved only routine trials.

Thus, also in view of the considerations made above in point 5.1.3.3, the board concludes that it would have been obvious for a skilled person to try with a reasonable expectation of success to modify the "loaded" plasmid of (24') by producing one or more deletions into the 5' untranslated leader sequence of the yeast gene which afforded the promoter. In view of the prior art [especially documents (24') and (30)], the skilled person would have regarded this modification as feasible and as involving only fully calculable risks, if any. Thereby the skilled person would have readily arrived at a yeast vector according to claim 9 and at its use for expressing an exogenous polypeptide in yeast according to claim 28. This was a matter of normal design procedures for which neither "creative thinking" nor "inventive talent" were necessary.

5.1.3.9 For the above reasons, claims 1, 9 and 28 lack an inventive step and the main request is consequently not allowable.

5.2 Auxiliary request I

Claims 1 to 30 of this request are essentially the same as claims 1 to 30 of the main request with the only difference that all claims are formulated as method claims. Claim 1, however, contains the feature "which flanking sequence also contains a deletion into the 5' untranslated leader sequence of said gene" which is absent in claim 1 of the main request.

In the appellant's submission this

document (30),

- soit effectuer des résections ou des délétions dans des régions non essentielles en amont dudit signal d'initiation, comme l'enseignait l'état de la technique dans le domaine des bactéries.

Ces deux méthodes possibles ne sortaient pas du cadre des activités normales de l'homme du métier et ne nécessitaient que des essais de routine.

En conséquence, compte tenu par ailleurs de ce qui a été développé ci-dessus au point 5.1.3.3, la Chambre conclut qu'il aurait été évident pour un homme du métier de tenter, et cela avec des chances raisonnables de succès, de modifier le plasmide "chargé" divulgué dans l'antériorité (24') en effectuant une ou plusieurs délétions dans la séquence leader 5' non traduite du gène de la levure qui fournissait le promoteur. Etant donné ce qu'enseignait l'état de la technique (notamment les documents (24') et (30)), l'homme du métier aurait considéré que cette modification était possible et ne présentait tout au plus que des risques entièrement calculables. Il lui aurait donc été facile d'obtenir un vecteur de la levure tel que celui exposé dans la revendication 9, et de l'utiliser pour exprimer un polypeptide exogène dans la levure comme cela avait été prévu dans la revendication 28. Il s'agissait là de procédures normales de mise au point, qui n'exigent aucune créativité, ni aucun talent inventif.

5.1.3.9 Pour les raisons qui viennent d'être exposées, les revendications 1, 9 et 28 n'impliquent aucune activité inventive. En conséquence, il ne peut être fait droit à la requête principale.

5.2 Requête subsidiaire I

Les revendications 1 à 30 selon cette requête sont pour l'essentiel identiques aux revendications 1 à 30 de la requête principale, à ceci près qu'elles sont toutes formulées comme des revendications de méthode. Toutefois, à la différence de la revendication 1 selon la requête principale, la revendication 1 selon cette requête subsidiaire contient la caractéristique suivante "ladite séquence flanquante contenant également une délétion dans la séquence leader 5' non traduite dudit gène".

Le requérant a allégué que cette

ers gibt dieser Antrag wieder, was tatsächlich **gemacht wurde**.

Nach Auffassung der Kammer reicht die bloße Umwandlung von Erzeugnisansprüchen in Verfahrensansprüche nicht aus, um dem Anspruchsgegenstand erfinderischen Charakter zu verleihen, wenn die kennzeichnenden Merkmale der beanspruchten Verfahren dieselben sind wie diejenigen des Erzeugnisses. Genau dies ist hier der Fall. Die in Zusammenhang mit dem Hauptantrag getroffene Feststellung, daß es keiner erfinderischen Tätigkeit seitens des Fachmanns bedurfte, um zu den beanspruchten "leeren" und "beladenen" Vektoren zu gelangen, hat zwangsläufig zur Folge, daß auch den Verfahren zu ihrer Herstellung eine erfinderische Tätigkeit abzusprechen ist. Daher ist der Hilfsantrag I aus denselben Gründen nicht gewährbar wie der Hauptantrag.

5.3 Hilfsanträge II und III

5.3.1 Die technische Aufgabe und ihre Lösung

Für beide Anträge stellt die mündliche Offenbarung Dr. Guarentes (24) den nächstliegenden Stand der Technik dar.

Die technische Aufgabe, die den beiden Anträgen zugrunde liegt, ist dieselbe wie die im Hauptantrag gestellte, nämlich die Konstruktion alternativer Hefe-Expressionsvektoren, die für die Expression eines gewünschten exogenen Gens in Hefe geeignet sind (s. Nr. 5.1.1).

Als Lösung wird in beiden Anträgen die Konstruktion eines "beladenen" Vektors (Anspruch 11) und eines "leeren" Vektors (Anspruch 1) vorgeschlagen.

Wie bereits gesagt (s. Nr. X), ist der Anspruch 1 in den beiden Hilfsanträgen II und III identisch. Es wird also mit dem "leeren" Vektor dieselbe Lösung vorgeschlagen.

Anspruch 11 unterscheidet sich in den beiden Anträgen dadurch, daß das den Anspruch 11 des Hilfsantrags II charakterisierende Merkmal, wonach "eine Transkriptions-Terminationssequenz für die DNA stromabwärts von der Insertionsstelle" vorgesehen ist, in Anspruch 11 des Hilfsantrags III durch die Worte "die von einer ein Hefegen flankierenden Sequenz bereitgestellt wird" näher erläutert wird.

request represents what **was done**.

In the board's view, the mere change of product claims into method claims is not enough to confer an inventive step on their subject-matter if the characterising features of the claimed methods are the same which characterise the product. This is precisely the case here. Since it has been concluded above in respect of the main request that the skilled person needed no inventive skill in order to arrive at the claimed "empty" and "loaded" vectors, it must necessarily be concluded that also the methods for preparing them did not require inventive skill. Therefore, auxiliary request I is not allowable for the same reasons given above in respect of the main request.

5.3 Auxiliary requests II and III

5.3.1 The technical problem and its solution

For both of these requests the closest prior art is represented by the oral disclosure of Dr Guarente (24).

The technical problem derivable therefrom is the same as for the main request, namely the construction of alternative yeast expression vectors suitable for expressing in yeast any exogenous gene of choice (see point 5.1.1, above).

As a solution thereto, the two requests provide in claim 11 the construct of a "loaded" vector and in claim 1 the construct of an "empty" vector.

As already stated (see section X, above), claim 1 is identical in both auxiliary requests II and III. Thus, in respect of the "empty" vector the same solution is offered.

Claim 11 differs in the two requests in that the feature related to the presence of "a transcription termination sequence for said DNA downstream of said insertion site" which characterises claim 11 of auxiliary request II is further specified in claim 11 of auxiliary request III by the expression "provided by a flanking sequence of a yeast gene".

requête correspond à ce qui avait été **réalisé**.

De l'avis de la Chambre, il ne suffit pas de transformer les revendications de produit en revendications de méthode pour que l'objet de ces revendications implique désormais une activité inventive, si les caractéristiques des méthodes revendiquées restent les mêmes que celles des produits, ce qui est précisément le cas dans la présente espèce. Etant donné qu'il a été conclu ci-dessus à propos de la requête principale que l'homme du métier n'avait pas à faire preuve d'activité inventive pour obtenir les vecteurs "vides" et "chargés" revendiqués, force est de conclure que les méthodes de préparation de ces vecteurs n'impliquaient elles non plus pas d'activité inventive. En conséquence, il ne peut être fait droit à la requête subsidiaire I, et ceci pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus s'agissant de la requête principale.

5.3 Requêtes subsidiaires II et III

5.3.1 Le problème technique et sa solution

L'état de la technique le plus proche de l'invention selon ces requêtes est la divulgation orale de M. Guarente (24).

En l'occurrence, le problème technique qui se posait est le même que celui posé dans la requête principale; il s'agissait de construire d'autres vecteurs d'expression dans la levure, se prêtant à l'expression dans la levure d'un gène exogène voulu (cf. point 5.1.1 supra).

Dans les deux requêtes, la solution consiste à construire un vecteur "chargé" (revendication 11) et un vecteur "vide" (revendication 1).

Comme indiqué ci-dessus (au point X), la revendication 1 est la même dans les requêtes subsidiaires II et III. Par conséquent, pour ce qui concerne le vecteur "vide", la solution proposée est identique.

La revendication 11 diffère dans les deux requêtes, du fait que la définition de la caractéristique relative à la présence d'une "séquence de terminaison de la transcription pour ledit ADN en aval dudit site d'insertion" figurant dans la revendication 11 selon la requête subsidiaire II est complétée dans la revendication 11 selon la requête subsidiaire III par l'utilisation de l'expression "fournie par une séquence flanquante d'un gène de levure".

5.3.2 Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

Die Frage der erfinderischen Tätigkeit wird hier im Hinblick auf die in beiden Anträgen als Lösung beanspruchten "beladenen" Vektoren (s. Anspruch 11) erörtert.

Die "beladenen" Vektoren der Hilfsanträge II und III unterscheiden sich von dem "beladenen" Vektor des Hauptantrags (s. dessen Anspruch 9) dadurch, daß sie eine Transkriptions-Terminationssequenz stromabwärts von der eingefügten exogenen DNA enthalten, wobei diese Sequenz beim Hilfsantrag III von einer ein Hefegen flankierenden Sequenz bereitgestellt wird.

Unter Nr. 5.1.3.6 bis 5.1.3.9 kam die Kammer zu dem Schluß, daß der "beladene" Vektor nach Anspruch 9 des Hauptantrags keine erfinderische Tätigkeit aufweist. Somit stellt sich nun die entscheidende Frage, ob das weitere Merkmal, nämlich das Vorhandensein einer Terminationssequenz, den beanspruchten Vektoren erfinderischen Charakter verleiht.

Nach Auffassung der Kammer zöge ein "vorsichtiger" Fachmann, der es sich unter Berücksichtigung der Entgegenhaltungen 24' und 30 zur Aufgabe gemacht hat, alternative Hefe-Expressionsvektoren zu konstruieren, alle Strukturelemente, die als für die Expression in Hefe geeignet oder notwendig gelten, sorgfältig in Betracht.

Der Fachmann wußte, daß die Sequenzen am 3'-Ende der Hefegene jenseits des Translations-Stopcodons mit der Termination der RNA-Transkription in Verbindung gebracht werden [s. z. B. Entgegenhaltung 13A, insbesondere S. 7, Abb. 25, S. 134, Zeile 10 bis 136, Zeile 3, Tabelle V und S. 141, letzter Absatz bis S. 145, Zeile 13; Entgegenhaltung 28, insbesondere Abb. 2 und S. 759, linke Spalte, Absätze 3 und 4; Entgegenhaltung 52, insbesondere S. 544, rechte Spalte bis S. 545, linke Spalte, Absatz 1 und Abb. 3 und 4; Entgegenhaltung 61, insbesondere Abb. 2b; Entgegenhaltung 64, insbesondere S. 164, rechte Spalte, letzter Absatz].

Obwohl Anfang 1981 über die genaue Struktur und den Wirkungsmechanismus dieser Hefe-Terminationssequenzen noch wenig bekannt war, ist die Kammer der Auffassung,

5.3.2 Assessment of inventive step

Inventive step is discussed here in relation to the solution as represented by the claimed "loaded" vectors of both requests (see claim 11).

The "loaded" vectors of auxiliary requests II and III differ from the "loaded" vector of the main request (see claim 9 therein) in that they contain a transcription termination sequence downstream of the inserted exogenous DNA, this sequence being provided by a flanking sequence of a yeast gene in the case of auxiliary request III.

In points 5.1.3.6 to 5.1.3.9 above it was concluded that the "loaded" vector according to claim 9 of the main request did not involve an inventive step. Thus, the relevant question now is whether or not the additional feature of the presence of a termination sequence confers an inventive step on the claimed vectors.

In the board's view, a "cautious" skilled person occupied - in the light of documents (24') and (30) - with the construction of alternative yeast expression vectors would have given careful consideration to all structural elements believed to be suitable and/or necessary for expression in yeast.

The skilled person knew that sequences at the 3' end of yeast genes beyond the translation stop codon were associated with the termination of RNA transcription [see, for example, document (13A), in particular page 7, Figure 25, page 134, line 10, to 136, line 3, Table V and page 141, last paragraph, to page 145, line 13; document (28), in particular Figure 2 and page 759, left-hand column, paragraphs 3 and 4; document (52), in particular page 544, right-hand column, to page 545, left-hand column, first paragraph, and Figures 3 and 4; document (61), in particular Figure 2b; document (64), in particular page 164, right-hand column, last paragraph].

In the board's opinion, although not much information on the precise structure and mechanism of action of such yeast termination sequences was available in early 1981, the

5.3.2 Appréciation de l'activité inventive

Il sera discuté ici de l'activité inventive qu'implique la solution que représentent les vecteurs "chargés" revendiqués dans les deux requêtes (cf. revendication 11).

Les vecteurs "chargés" selon les requêtes subsidiaires II et III diffèrent du vecteur "chargé" selon la requête principale (cf. revendication 9) en ce qu'ils contiennent une séquence de terminaison de la transcription en aval de l'ADN exogène inséré, cette séquence étant fournie, dans la revendication selon la requête subsidiaire III, par une séquence flanquante d'un gène de levure.

Aux points 5.1.3.6 à 5.1.3.9 supra, il a été conclu que le vecteur "chargé" selon la revendication 9 figurant dans la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive. Par conséquent, il convient à présent d'examiner si l'adjonction de la caractéristique supplémentaire, à savoir la présence d'une séquence de terminaison, confère une activité inventive aux vecteurs revendiqués.

De l'avis de la Chambre, un homme du métier "prudent", qui aurait étudié, compte tenu des documents (24') et (30), la construction d'autres vecteurs d'expression dans la levure, aurait soigneusement examiné tous les éléments structuraux qui lui paraissaient appropriés et/ou nécessaires pour l'expression dans la levure.

Cet homme du métier savait que les séquences situées à l'extrémité 3' des gènes de la levure au-delà du codon de terminaison de la traduction étaient associées à la terminaison de la transcription de l'ARN (cf. par ex. le document (13A), en particulier page 7, figure 25, page 134, lignes 10 à 136, ligne 3, tableau V, et passage allant de la page 141, dernier paragraphe à la page 145, ligne 13; document (28), en particulier figure 2 et page 759, colonne de gauche, paragraphes 3 et 4; document (52), notamment passage allant de la page 544, colonne de droite à la page 545, colonne de gauche, premier paragraphe et figures 3 et 4; document (61), en particulier figure 2b; document (64), notamment page 164, colonne de droite, dernier paragraphe).

De l'avis de la Chambre, même si l'on avait peu d'informations, au début de l'année 1981, au sujet de la structure précise et du mécanisme d'action de ces séquences de termi-

daß der Fachmann, der sich die Konstruktion alternativer Hefe-Expressionsvektoren zur Aufgabe gemacht hatte, ohne weiteres in Betracht gezogen hätte, in die Vektoren stromabwärts von der exogenen DNA-Sequenz ein eigenständiges, relativ großes Fragment mit einer Terminationsequenz (vgl. Anspruch 11 des Hilfsantrags II) aufzunehmen, insbesondere ein Fragment, das aus der das 3'-Ende flankierenden Sequenz eines Hefegens besteht (vgl. Anspruch 11 des Hilfsantrags III). Aufgrund der ihm vorliegenden Informationen hätte der Fachmann erwarten können, daß mit dieser Strukturmaßnahme die ordnungsgemäße Beendigung der Transkription, d. h. die normalerweise in Hefe ausgeübte funktionelle Rolle, gewährleistet ist. Dem Stand der Technik war auch nichts zu entnehmen, das darauf hingedeutet hätte, daß diese Maßnahme für die Expression in irgendeiner Weise nachteilig sein könnte. Nach dem eher vorsichtigen und vom Beschwerdegegner so treffend formulierten Versuchsgrundsatz "Wenn du mit Hefe arbeitest, mach es wie die Hefe" wäre der Fachmann im Gegenteil der Ansicht gewesen, daß diese Strukturmaßnahme für eine wirksame Expression geeignet ist. Da die Terminationsequenzen enthaltenden DNA-Sequenzen bekannt waren (s. oben), wäre die Konstruktion von Hefe-Expressionsvektoren, die diese Sequenzen enthalten, für den Fachmann nur Routinearbeit mit dem üblichen Versuchsaufwand gewesen.

5.3.3 Aus diesen Gründen ist dem Anspruch 11 der beiden Hilfsanträge II und III eine erfinderische Tätigkeit abzusprechen. Die Anträge sind demnach nicht gewährbar.

Unter diesen Umständen braucht auf die Frage einer erfinderischen Tätigkeit in Zusammenhang mit dem "leeren" Vektor nicht eingegangen zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

skilled person occupied with the construction of alternative yeast expression vectors would have readily considered the inclusion therein of a reasonably large, discrete fragment comprising a termination sequence (cf claim 11 of auxiliary request II), in particular the inclusion of a fragment consisting of the 3' flanking sequence of a yeast gene (cf claim 11 of auxiliary request III), downstream of the exogenous DNA sequence. In view of the information available, the skilled person would have expected this structural measure to ensure proper transcription termination, i.e. the functional role normally exerted in yeast. Nothing in the art indicated that such a measure could have prejudiced expression. On the contrary, based on the cautious experimental approach "when in yeast, do like yeast does", as the respondents put it, the skilled person would have considered such a structural measure as being appropriate for the purpose of achieving effective expression. As DNA sequences comprising termination sequences were known (see above), the construction of yeast expression vectors containing them would have involved for the skilled person routine experimental work comprising only routine trials.

5.3.3 For the above reasons, claim 11 of both auxiliary requests II and III lacks an inventive step and the said requests are consequently not allowable.

Under these circumstances, it is not necessary to discuss inventive step in relation to the "empty" vector.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

raison de la levure, l'homme du métier qui aurait étudié la construction d'autres vecteurs d'expression dans la levure aurait aisément eu l'idée d'y inclure un fragment discret, de taille raisonnable, comprenant une séquence de terminaison (cf. revendication 11 selon la requête subsidiaire II), et notamment un fragment composé d'une séquence flanquant 3' d'un gène de la levure (cf. revendication 11 selon la requête subsidiaire III), et cela en aval de la séquence d'ADN exogène. Compte tenu des informations dont il disposait, il aurait estimé que cette mesure structurelle permettrait d'obtenir une terminaison correcte de la transcription, ce qui est la fonction normalement exercée dans la levure. Rien dans l'état de la technique n'indiquait qu'une telle mesure pouvait être préjudiciable à l'expression. Au contraire, adoptant en matière d'expérimentation l'approche prudente selon laquelle "dans la levure, il faut agir comme la levure", ainsi que l'ont formulée les intimés, l'homme du métier aurait considéré que cette mesure structurelle était appropriée pour obtenir une expression efficace. Etant donné que les séquences d'ADN comprenant des séquences de terminaison étaient connues (cf. ci-dessus), le travail d'expérimentation qu'aurait impliqué pour l'homme du métier la construction de vecteurs d'expression dans la levure contenant ces séquences n'aurait nécessité que des essais de routine.

5.3.3 Pour les raisons énoncées ci-dessus, la revendication 11 selon les requêtes subsidiaires II et III n'implique pas d'activité inventive. Il ne peut donc être fait droit à ces requêtes.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si le vecteur "vide" implique une activité inventive.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 9. November 1994
T 74/93 - 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Jahn
Mitglieder: R. E. Teschemacher
P. Krasa

Anmelder: British Technology Group Limited

Stichwort: Verfahren zur Empfängnisverhütung/BRITISH TECHNOLOGY GROUP

Artikel: 52 (1), (4), 57 EPÜ

Schlagwort: "Patentierbarkeit eines im privaten, persönlichen Bereich angewandten Verfahrens zur Empfängnisverhütung (verneint)"

Leitsatz

Ein Verfahren zur Empfängnisverhütung, das im privaten, persönlichen Bereich eines Menschen anzuwenden ist, gilt nicht als gewerblich anwendbar.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 88 904 588.6, die sich auf alicyclische Verbindungen und ihre Verwendung zur Empfängnisverhütung bezieht, wurde am 27. Mai 1988 als internationale Anmeldung eingereicht, in der die Priorität einer früheren Anmeldung im Vereinigten Königreich vom 2. Juni 1987 in Anspruch genommen wurde. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung am 2. September 1992 zurück; der Zurückweisungsentscheidung lagen die mit Schreiben vom 3. August 1992 eingereichten Ansprüche 1 bis 10 zugrunde.

II. Die Anmeldung wurde zurückgewiesen, weil Anspruch 5, der sich auf die Verwendung einer Verbindung bezieht, die auf den Gebärmutterhals eines empfängnisfähigen weiblichen Säugetiers aufgetragen wird, insoweit nicht nach Artikel 57 EPÜ gewerblich anwendbar sei, als die Verbindung auf den Gebärmutterhals eines weiblichen Menschen aufzutragen sei. Dies sei als rein persönliche Verwendung zu betrachten, die von den Frauen selbst in ihrer Privatsphäre vorgenommen werde. Es gebe kein Gewerbe, das den Frauen das Auftragen der Verbindungen als Dienstleistung anbiete.

III. Am 15. Oktober 1992 wurde eine Beschwerdeschrift eingereicht und

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 9 November 1994
T 74/93 - 3.3.1
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: A. Jahn
Members: R. E. Teschemacher
P. Krasa

Applicant: British Technology Group Limited

Headword: Contraceptive method/BRITISH TECHNOLOGY GROUP

Article: 52(1) and (4), 57 EPC

Keyword: "Patentability of a contraceptive method applied in the private and personal sphere (no)"

Headnote

A method of contraception which is to be applied in the private and personal sphere of a human being shall not be considered as susceptible of industrial application.

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 88 904 588.6 relating to alicyclic compounds and their contraceptive use was filed as an international application on 27 May 1988, claiming priority from an earlier application in the United Kingdom of 2 June 1987. The examining division refused the application on 2 September 1992 in a decision based on claims 1 to 10 as filed by letter of 3 August 1992.

II. The application was refused because claim 5, which relates to the use of a compound for applying to the cervix of a female capable of conception, was not susceptible of industrial application as required by Article 57 EPC insofar as the compound was to be applied to the cervix of a human female. Such use was regarded as a purely personal use carried out in private by women themselves. There was no industry which offered women the service of applying the compounds for them.

III. A notice of appeal was filed on 15 October 1992 accompanied by the

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 9 novembre 1994
T 74/93 - 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: A. Jahn
Membres: R. E. Teschemacher
P. Krasa

Demandeur: British Technology Group Limited

Référence: Méthode contraceptive/BRITISH TECHNOLOGY GROUP

Article: 52(1), (4), 57 CBE

Mot-clé: "Brevetabilité d'une méthode contraceptive mise en oeuvre dans un cadre privé et intime (non)"

Sommaire

Une méthode contraceptive destinée à être mise en oeuvre par un être humain dans un cadre privé et intime n'est pas considérée comme susceptible d'application industrielle.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 88 904 588.6 concernant des composés alicycliques et leur utilisation comme contraceptifs et revendiquant la priorité d'une demande de brevet britannique antérieure datée du 2 juin 1987 a été déposée en tant que demande internationale le 27 mai 1988. La division d'examen a rejeté la demande le 2 septembre 1992 dans une décision fondée sur les revendications 1 à 10 telles que déposées par lettre en date du 3 août 1992.

II. La demande a été rejetée au motif que la revendication 5, qui porte sur l'utilisation d'un composé destiné à être appliqué sur le col de l'utérus d'une femelle capable de concevoir, n'est pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE, dans la mesure où ledit composé doit être appliqué sur le col de l'utérus d'une femelle de l'espèce humaine. Une telle utilisation est considérée comme une utilisation purement personnelle et privée faite par les femmes elles-mêmes. Il n'existe aucune entreprise industrielle proposant aux femmes d'appliquer les composés à leur place.

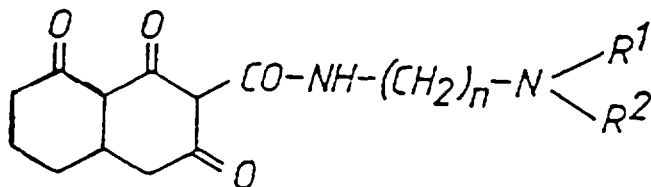
III. Un recours, accompagné du paiement de la taxe prévue, a été formé

die entsprechende Gebühr entrichtet. Die am 19. Dezember 1992 eingegangene Beschwerdebeurteilung enthielt einen zusätzlichen Anspruch 11, der auf Anregung der Prüfungsabteilung hin in der normalerweise zum Schutz einer zweiten medizinischen Indikation verwendeten Formulierung gehalten war.

IV. Während der mündlichen Verhandlung am 9. November 1994 äußerte die Kammer Zweifel daran, ob die Formulierung des zusätzlichen Anspruchs im vorliegenden Fall angemessen sei, da es sich bei der Verwendung zur Empfängnisverhütung nach den eigenen Angaben des Beschwerdeführers nicht um eine medizinische Verwendung handle und die von der Großen Beschwerdekammer mit ihrer Entscheidung G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60) für weitere medizinische Indikationen zugelassene besondere Art von Verwendungsansprüchen unter diesen Umständen weniger klar zu sein scheine als ein herkömmlicher Anspruch für ein Herstellungsverfahren.

V. Auf diese Einwände hin legte der Beschwerdeführer die folgenden Ansprüche als Hauptantrag vor:

"1. Verbindungen der allgemeinen Formel



in der n 1 bis 6 und R_1 und R_2 jeweils eine Alkylgruppe mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeuten, sowie deren saure Additionssalze

2. N-(2-dimethylaminoethyl)-1,3,8-trioxodecahydroanaphthalin-2-carboxamid und dessen saure Additionssalze

3. Stoffgemisch, das eine Verbindung nach Anspruch 1 oder 2 und einen nichttoxischen Träger enthält

4. Stoffgemisch nach Anspruch 3 in Form einer Creme oder Salbe

5. Verwendung eines Stoffgemischs nach Anspruch 3 oder 4 zum Auftragen auf den Gebärmutterhals eines

appropriate fee. A statement of grounds received on 19 December 1992 contained an additional claim 11 in response to the examining division's suggestion to submit a claim of the type normally used to protect a second medical indication.

IV. During the oral proceedings held on 9 November 1994 the board expressed doubts as to whether the way the additional claim had been drafted was appropriate in the present situation, since according to the appellant's own submissions the contraceptive use in the present case was not a medical one and the special type of use claim allowed by the Enlarged Board of Appeal for further medical indications in G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) seemed in the present situation less clear than a normal claim for a process of manufacture.

V. In response to these objections the appellant submitted the following claims as the main request:

"1. Compounds of the general formula

wherein n is from 1 to 6 and each of R_1 and R_2 represents an alkyl group of 1 to 4 carbon atoms, and their acid addition salts.

2. N-(2-dimethylaminoethyl)-1,3,8-trioxodecahydronaphthalene-2-carboxamide and its acid addition salts.

3. A composition comprising a compound claimed in Claim 1 or 2 and a non-toxic carrier.

4. A composition according to Claim 3 in the form of a cream or ointment.

5. Use of a composition claimed in Claim 3 or 4 for applying to the cervix of a female mammal capable

le 15 octobre 1992. Le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 19 décembre 1992, contenait une revendication supplémentaire (revendication 11) présentée en réponse à la suggestion de la division d'examen d'ajouter une revendication du type de celles qui sont normalement utilisées pour la protection d'une deuxième application thérapeutique.

IV. Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 9 novembre 1994, la Chambre a émis des doutes quant à la question de savoir si la manière dont la revendication supplémentaire avait été rédigée était appropriée en l'espèce, car au dire même du requérant, l'utilisation contraceptive dans le cas présent n'était pas de nature médicale et le type spécial de revendication d'application admise par la Grande Chambre de recours pour d'autres applications thérapeutiques dans la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67) semblait moins clair en l'espèce que ne l'aurait été une revendication normale portant sur un procédé de fabrication.

V. En réponse à ces objections, le requérant a déposé les revendications suivantes comme requête principale :

"1. Composés de formule générale

(1)

où n est un nombre de 1 à 6, et où R_1 et R_2 représentent chacun un groupe alcoyle de 1 à 4 atomes de carbone, et leurs sels d'addition acides.

2. N-(diméthylaminoéthyl)-2-trioxodécahydronaphthalène-1,3,8-carboxamide-2 et ses sels d'addition acides.

3. Composition comprenant un composé selon la revendication 1 ou 2 et un vecteur non toxique.

4. Composition selon la revendication 3, sous la forme d'une crème ou d'une pommade.

5. Utilisation d'une composition selon les revendications 3 ou 4, destinée à être appliquée sur le col de

empfangnisfähigen weiblichen Säuggetiers	of conception.	l'utérus d'un mammifère femelle capable de concevoir.
6. Verbindungen nach Anspruch 1 oder 2 zur Verwendung als Antikulcusmittel zum Verdicken des gastro-intestinalen Schleims, wobei es sich bei den sauren Additionssalzen um pharmazeutisch verträgliche handelt	6. Compounds according to Claim 1 or 2, wherein the acid addition salts are pharmaceutically acceptable, for use in thickening gastro-intestinal mucus as an anti-ulcer agent.	6. Composés selon les revendications 1 ou 2, où les sels d'addition acides sont pharmaceutiquement acceptables, pour être utilisés en vue d'épaissir le mucus gastro-intestinal, en tant qu'agent anti-ulcéreux.
7. Verbindungen nach Anspruch 6, wobei es sich bei dem gastrointestinalen Schleim um Ösophagus-, Magen- oder Zwölffingerdarmschleim handelt	7. Compounds according to Claim 6 wherein the gastro-intestinal mucus is oesophagal, stomach or duodenal mucus.	7. Composés selon la revendication 6, où le mucus gastro-intestinal est oesophagien, stomacal ou duodénal.
8. Verbindungen nach Anspruch 1 oder 2 zur Behandlung von Colitis oder Diverticulitis, wobei es sich bei den sauren Additionssalzen um pharmazeutisch verträgliche handelt	8. Compounds according to Claim 1 or 2, wherein the acid addition salts are pharmaceutically acceptable, for treating colitis or diverticulitis.	8. Composés selon la revendication 1 ou 2, où les sels d'addition acides sont pharmaceutiquement acceptables, pour traiter la colite ou la diverticulite.
9. Verbindungen nach Anspruch 1 oder 2 zum Auftragen auf das Auge zur Behandlung des "trockenen Auges", wobei es sich bei den sauren Additionssalzen um pharmazeutisch verträgliche handelt	9. Compounds according to Claim 1 or 2, wherein the acid addition salts are pharmaceutically acceptable for application to the eyes, for treating "dry eye".	9. Composés selon la revendication 1 ou 2, où les sels d'addition acides sont pharmaceutiquement acceptables, pour être appliqués sur l'oeil, en vue de traiter la "sécheresse oculaire".
10. Verfahren zur Herstellung eines empfängnisverhütenden Stoffgemischs durch Formulieren einer Verbindung nach Anspruch 1 oder 2 mit einem nichttoxischen Träger."	10. Process of preparation of a contraceptive composition by formulating a compound claimed in Claim 1 or 2 with a non-toxic carrier."	10. Procédé de préparation d'une composition contraceptive par l'association d'un composé selon la revendication 1 ou 2 avec un vecteur non toxique."
VI. Hinsichtlich der Gewährbarkeit des Anspruchs 5 brachte der Beschwerdeführer im wesentlichen folgendes vor:	VI. In respect of the allowability of claim 5 the appellant argued essentially as follows:	VI. En ce qui concerne la recevabilité de la revendication 5, le requérant a essentiellement développé les arguments suivants :
Nach dem EPÜ solle sichergestellt werden, daß die Anmelder als Gegenleistung für das ihnen erteilte Monopol eine geeignete technische Lehre vorlegten. Wenn ein empfängnisverhütendes Stoffgemisch auf den Markt gebracht werde, bei dem die Neuheit in der neuen Verwendung bestehe, so liege es auf der Hand, daß ein Anspruch gewährt werden müsse, der dem Patentinhaber eine Handhabe für spätere Klagen biete. Die Vorschriften über mittelbare Verletzung erlaubten es dem Patentinhaber in zahlreichen Vertragsstaaten, Dritten die Lieferung von Mitteln zu untersagen, die sich auf ein wesentliches Element zur Benutzung der Erfindung bezögen, und zwar auch dann, wenn der Endverbraucher die Erfindung im privaten Bereich benutze.	The EPC was concerned with ensuring that applicants gave a proper technical teaching in return for the monopoly granted. It was common sense that if a contraceptive composition was put on the market and the novelty lay in the new use, there ought to be a claim allowed which would enable the patentee to sue on it. Provisions on contributory infringement in many of the contracting states did allow the Patentee to exclude others from supplying means relating to an essential element for putting the invention into effect, even when the ultimate consumer was using the invention privately.	L'objectif de la CBE est des'assurer que les demandeurs dispensent un enseignement technique adéquat en échange du monopole qui leur est accordé. Il est de bon sens de considérer que si une composition contraceptive est mise dans le commerce et que sa nouveauté réside dans une utilisation nouvelle, il y a lieu d'admettre une revendication qui permettrait au titulaire du brevet d'engager une action en se fondant sur elle. Les dispositions relatives à la contrefaçon indirecte en vigueur dans de nombreux Etats contractants permettent au titulaire du brevet d'interdire aux tiers de fournir des moyens de mise en oeuvre de l'invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, même si le consommateur final utilise l'invention à titre privé.
Zu dem aufgrund von Artikel 57 EPÜ erhobenen einzigen Einwand sei zu bemerken, daß die Verwendung eines empfängnisverhütenden Mittels gewerblich anwendbar sei, da es sich bei der Anwendung einer empfängnisverhütenden Creme um eine bezahlte Dienstleistung handeln könne, etwa dann, wenn sie von	In respect of the only objection, which had been raised under Article 57 EPC, the use of a contraceptive was industrially applicable because the application of a contraceptive cream could be a paid-for service, for example when applied by a prostitute charging her client a price which included a contraceptive, or by a	Eu égard à l'unique objection, soulevée au titre de l'article 57 CBE, l'utilisation d'un contraceptif est susceptible d'application industrielle, car l'application d'une crème contraceptive pourrait constituer un service rémunéré, par exemple si la crème est appliquée par une prostituée qui demande à son client un prix

einer Prostituierten, die von ihrem Kunden einen ein empfängnisverhütendes Mittel einschließenden Preis fordere, oder von einer Krankenschwester angewendet werde, die ein empfängnisverhütendes Mittel bei einer Frau anwende, die aufgrund ihrer Behinderung nicht in der Lage sei, das empfängnisverhütende Mittel selbst aufzutragen. Es sei unerheblich, ob solche Anwendungen nur in geringem Umfang stattfänden, da Artikel 57 EPÜ nicht vorschreibe, daß ein Gewerbe in einem bestimmten Umfang ausgeübt werden müsse. Auch besage er nicht, daß eine private Verwendung nicht auch gewerblichen Charakter haben könne. "Privat" sei nicht gleichbedeutend mit "nichtgewerblich". So könne beispielsweise die Bestückung eines Kernreaktors als private Handlung betrachtet werden. Wenn eine Person nicht auf private, nichtgewerbliche Nutzung verklagt werden könne, ergebe sich ohnehin kein Problem. Eine private, nichtgewerbliche Nutzung beeinträchtigt nicht die gewerbliche Anwendbarkeit, solange es gewerbliche Anwendungen der Erfindung gebe. Zahlreiche Erfindungen, die sich auf den täglichen Bedarf bezögen, würden im privaten Bereich benutzt, was ihrer Patentierbarkeit nicht im Wege stehen sollte. Schließlich sei es nicht erforderlich, daß eine gewerbliche Anwendung bereits bekannt sei; es sollten auch gewerbliche Anwendungen in Betracht gezogen werden, die durch die Erfindung möglicherweise in Zukunft geschaffen würden.

VII. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 10 des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags. Hilfsweise beantragte er die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Hilfsantrags, bei dem Anspruch 5 des Hauptantrags gestrichen worden war.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung, dem Hilfsantrag stattzugeben.

Entscheidungsgründe

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

2. Hauptantrag

2.1 Der Gegenstand des derzeitigen Anspruchs 6, in dem die medizinische Indikation beschrieben ist,

nurse applying a contraceptive to a woman who was disabled in a way which did not allow her to apply the contraceptive herself. It did not matter whether these uses were small-scale, since there was no requirement in Article 57 EPC for an industry to be of any particular size. Nor did it state that private use could not be commercial. "Private" did not mean "non-commercial". A nuclear reactor could, for example, be regarded as private. If a person could not be sued for private, non-commercial use, there was no problem anyway. The existence of private, non-commercial uses did not affect industrial applicability as long as industrial applications existed for the invention. Many inventions in the field of daily needs were used privately and their patentability should not be restricted. Finally, it was not required for an industrial use to be already known; industrial uses which might be created by the alleged invention in the future should also be taken into consideration.

VII. The appellant requested that the impugned decision be set aside and a patent be granted on the basis of claims 1 to 10 according to the main request submitted at the oral proceedings. Alternatively they requested that a patent be granted on the basis of the auxiliary request in which claim 5 of the main request had been deleted.

VIII. At the conclusion of the oral proceedings, the board pronounced its decision allowing the auxiliary request.

Reasons for the decision

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

2. Main request

2.1 The subject-matter of present claim 6, in which the medical indication has been specified, is based on

incluant un contraceptif, ou par une infirmière appliquant le contraceptif à une femme handicapée incapable de l'appliquer elle-même. Peu importe que ces utilisations aient lieu à petite échelle, puisque l'article 57 CBE ne fixe aucune condition quant à l'importance de l'industrie concernée, pas plus qu'il ne stipule que l'utilisation à titre privé ne puisse être commerciale. "Privé" ne signifie pas "non commercial". Ainsi, un réacteur nucléaire peut être considéré comme privé. Aucun problème ne se pose si une personne ne peut être attaquée en justice pour une utilisation privée et non commerciale. Les utilisations privées, non commerciales n'affectent pas l'applicabilité industrielle dès lors qu'il existe des applications industrielles. Maintes inventions se rapportant aux besoins quotidiens sont utilisées à titre privé et il n'y a pas lieu d'en restreindre la brevetabilité. Enfin, il n'est pas nécessaire que l'utilisation industrielle soit déjà connue; les utilisations industrielles auxquelles la prétendue invention peut donner lieu à l'avenir doivent également être prises en considération.

VII. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base des revendications 1 à 10 selon la requête principale présentée lors de la procédure orale. A titre subsidiaire, il a demandé qu'un brevet soit délivré sur la base de la requête subsidiaire, dans laquelle la revendication 5 de la requête principale a été supprimée.

VIII. Au terme de la procédure orale, la Chambre a rendu une décision faisant droit à la requête subsidiaire.

Motifs de la décision

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

2. Requête principale

2.1 L'objet de la revendication 6 actuelle, où est spécifiée l'application thérapeutique, se fonde sur les

stützt sich auf Seite 7, Zeilen 25 bis 27 der ursprünglich eingereichten Beschreibung. Der zusätzliche Anspruch für die Herstellung eines empfängnisverhütenden Stoffgemischs (nunmehr Anspruch 10) basiert auf dem von Seite 6 auf Seite 7 überlaufenden Absatz der ursprünglich eingereichten Beschreibung, der auch die derzeitigen Ansprüche 3 und 4 stützt, die im Verfahren vor der ersten Instanz eingereicht wurden. Die Ansprüche erfüllen somit das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ.

2.2 In erster Linie ist die Frage zu prüfen, ob der Gegenstand des Anspruchs 5 gemäß Artikel 57 EPÜ gewerblich anwendbar ist.

Der von der Prüfungsabteilung erhobene Einwand, daß es sich beim Auftragen eines empfängnisverhütenden Mittels auf den Gebärmutterhals eines weiblichen Menschen um eine rein persönliche Verwendung handle, die das Erfordernis des Artikels 57 EPÜ nicht erfülle, wurde vom Beschwerdeführer nicht ausgeräumt.

2.2.1 Die Kammer stimmt dem Beschwerdeführer darin zu, daß sich aus dem EPÜ der Grundsatz ableiten läßt, daß technischen Erfindungen geeigneter Schutz zu gewähren ist. Diese müssen jedoch die allgemeinen Kriterien nach Artikel 52 (1) EPÜ erfüllen, d. h. neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein, wie insbesondere in der Entscheidung G 1/83 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1985, 60) festgestellt wurde. Dies bedeutet, daß der allgemeine Grundsatz der Patentierbarkeit nur gelten kann, wenn die angebliche Erfindung gewerblich anwendbar ist.

2.2.2 Der Beschwerdeführer verwies auf die Bestimmungen im Verletzungsrecht zahlreicher Vertragsstaaten, die in Übereinstimmung mit Artikel 26 des Gemeinschaftspatentübereinkommens Schutz gegen eine mittelbare Verletzung gewähren. Es trifft zu, daß Dritte, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehende Mittel zur Benutzung der Erfindung liefern, kommerziell handeln und nicht zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind, auch wenn der Endverbraucher Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vornehmen darf (siehe Artikel 26 (3), 27 a) GPÜ). Die Ausnahme für den privaten Endverbraucher erstreckt sich somit nicht auf den mittelbaren Benutzer, der Mittel zur Benutzung der Erfindung

page 7, lines 25 to 27, of the description as originally filed. The additional claim for the preparation of a contraceptive composition (now claim 10) is based on the paragraph bridging pages 6 and 7 of the description as originally filed, which also provides support for present claims 3 and 4, which were submitted in proceedings before the first instance. The claims therefore comply with the requirement of Article 123(2) EPC.

2.2 The primary issue to be dealt with is whether the subject-matter of claim 5 is susceptible of industrial application according to Article 57 EPC.

The objection raised by the examining division that the application of a contraceptive to the cervix of a human female is a purely personal use which does not meet the requirement of Article 57 EPC has not been dispelled by the appellant.

2.2.1 The board agrees with the appellant's submission that the principle can be derived from the EPC that appropriate protection should be given to technical inventions. The latter must however fulfil the general criteria in Article 52(1) EPC, i.e. novelty, inventive step and industrial application, as was stated in particular by the Enlarged Board of Appeal in decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64). This means that the general principle of patentability can apply only if the alleged invention is susceptible of industrial application.

2.2.2 The appellant referred to provisions in the infringement law in many of the contracting states, which in conformity with Article 26 of the Community Patent Convention give protection against contributory infringement. It is true that a third party who supplies means relating to an essential element of an invention for putting the invention into effect is acting commercially and is not entitled to exploit the invention, even when the end-user acts privately and for non-commercial purposes (see Articles 26(3), 27(a) CPC). The exemption for the private end-user thus does not extend to the contributory user selling means for using the invention. However, the fact that the contributory user is subject to the effects of a patent does not necessar-

lignes 25 à 27 de la page 7 de la description telle que déposée à l'origine. La revendication supplémentaire relative à la préparation d'une composition contraceptive (revendication 10 actuelle) se fonde sur le paragraphe qui chevauche les pages 6 et 7 de la description telle que déposée à l'origine et sur lequel s'appuie également les revendications 3 et 4 actuelles présentées lors de la procédure devant l'instance du premier degré. Les revendications sont donc conformes aux exigences de l'article 123(2) CBE.

2.2 La première question qui se pose est de savoir si l'objet de la revendication 5 est susceptible d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE.

Le requérant n'a pas réfuté l'objection soulevée par la division d'examen selon laquelle l'application d'un contraceptif sur le col de l'utérus de la femme constitue une utilisation purement personnelle qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 57 CBE.

2.2.1 La Chambre se range à l'avis du requérant, qui considère que le principe selon lequel il y a lieu de protéger de façon appropriée les inventions techniques peut être déduit de la CBE. Celles-ci doivent cependant répondre aux critères généraux énoncés à l'article 52(1) CBE, à savoir être nouvelles, impliquer une activité inventive et être susceptibles d'application industrielle, comme l'a notamment rappelé la Grande Chambre de recours dans sa décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67). En d'autres termes, le principe général de la brevetabilité n'est applicable que si la prétendue invention est susceptible d'application industrielle.

2.2.2 Le requérant a invoqué certaines dispositions régissant la contrefaçon dans plusieurs Etats contractants et permettant, conformément à l'article 26 de la Convention sur le brevet communautaire, de se protéger contre la contrefaçon indirecte. Tout tiers fournissant des moyens de mise en oeuvre d'une invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci accomplit un acte commercial et n'est pas habilité à exploiter l'invention, même si l'utilisateur final agit dans un cadre privé et à des fins non commerciales (art. 26(3), 27(a) CBC). Par conséquent, la dérogation accordée à l'utilisateur privé final ne s'étend pas à l'utilisateur indirect qui vend des moyens permettant d'utiliser l'invention. Toutefois, ce n'est pas parce que l'utilisateur indirect

verkauft. Hingegen bedeutet die Tatsache, daß der mittelbare Benutzer der Verbotswirkung eines Patents unterliegt, nicht zwangsläufig, daß auch der Endverbraucher eine gewerbliche Handlung vornimmt.

2.2.3 Die Kammer stimmt mit dem Beschwerdeführer auch darin überein, daß ein Verfahren zur Empfängnisverhütung nicht schon an sich aufgrund der Artikel 57 und 52 (4) Satz 1 EPÜ wegen mangelnder gewerblicher Anwendbarkeit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Schwangerschaft ist keine Krankheit und ihre Verhütung daher nicht generell eine Behandlung im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ (s. als konkretes Beispiel T 820/92, ABI. EPA 1995, 113). In den Vertragsstaaten dürfte die Auffassung vorherrschen, daß Verfahren dieser Art gewerblich anwendbar sind (s. Entscheidung in der Sache Schering AG (1971) R.P.C.337 (P.A.T.); Bruchhausen in Benkard, 9. Aufl. 1993, § 5 PatG, Rdnr. 13; Urteil des Appellationsgerichts Paris, 24. September 1984, PIBD 1984 III, 251). Es genügt jedoch nicht, daß solche Verfahren im allgemeinen gewerblich anwendbar sind. Vielmehr muß die im Einzelfall beanspruchte Erfindung das Erfordernis des Artikels 57 EPÜ erfüllen.

2.2.4 Das Verfahren nach Anspruch 5 ist dazu gedacht, daß die Frau es selbst anwendet. Auch der Beschwerdeführer hat nicht bestritten, daß eine solche Anwendung in der Regel nicht - wie in Artikel 57 EPÜ gefordert - gewerblicher Art ist. Trotzdem vertritt er die Auffassung, daß er die gewerbliche Anwendbarkeit anhand der beiden genannten Beispiele nachgewiesen hat, bei denen das Verfahren - wie er behauptet - Teil eines Gewerbes ist.

2.2.5 Diese Beispiele sind nicht überzeugend.

2.2.5.1 Im Fall der Prostituierten verwies der Beschwerdeführer auf das "älteste Gewerbe der Welt". Da "Gewerbe" im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes allgemein in der weitesten Bedeutung verstanden wird (Art. 1 (3) Pariser Verbandsübereinkunft), kann eine solche liberale Auslegung auch auf Artikel 57 EPÜ Anwendung finden. Die entscheidende Frage lautet jedoch nicht, ob es sich beim Beruf einer Prostituierten um ein Gewerbe handelt, sondern ob die Anwendung eines empfängnisverhütenden Stoffgemischs auf den Gebärmutterhals durch eine Prostituierte Teil eines Gewerbes ist. Dies trifft nicht zu. Die anspruchsgemäße Anwendung eines empfängnisverhü-

ily mean that the end-user acts commercially.

2.2.3 The board also agrees with the appellant that a method of contraception is not excluded per se from patentability under the aspects of industrial application as stipulated in Articles 57 and 52(4), first sentence, EPC. Pregnancy is not an illness and therefore its prevention is not in general therapy according to Article 52(4) EPC (for a specific case see T 820/92, OJ EPO 1995, 113). It seems to have been widely accepted in the contracting states that such methods may be susceptible of industrial application (Schering AG's appl. (1971) R.P.C.337 (P.A.T.); Bruchhausen in Benkard, 9. Aufl. 1993, § 5 PatG, Rdnr. 13; Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1984, PIBD 1984 III, 251). It is, however, not sufficient for such methods to be susceptible of industrial application in general. Rather, the invention as claimed in the specific case must fulfil the requirement of Article 57 EPC.

2.2.4 The method as claimed in claim 5 is intended for application by the woman herself. Even the appellant has not contested the fact that such application is not normally part of an industry as required in Article 57 EPC. Nevertheless they are of the opinion that industrial applicability has been established by the two examples given by them, in which the method is alleged to be part of an industry.

2.2.5 These examples are not convincing.

2.2.5.1 In the case of the prostitute, the appellant referred to the "oldest industry in the world". Since "industry" in the field of industrial property is widely understood in its broadest sense (Article 1(3) of the Paris Convention), such a liberal interpretation may also apply to Article 57 EPC. But the decisive question is not whether a prostitute's profession is an industry, but whether the application by a prostitute of a contraceptive composition to the cervix is part of an industry. This is not the case. The application of a contraceptive composition to the cervix as claimed is not part of the business relationship between a prostitute and her client, and the contract between them does

est soumis aux effets du brevet que l'utilisateur final agit forcément à des fins commerciales.

2.2.3 La Chambre estime avec le requérant qu'une méthode de contraception n'est pas en soi exclue de la brevetabilité en vertu des dispositions relatives à l'application industrielle énoncées aux articles 57 et 52(4), première phrase CBE. La grossesse n'étant pas une maladie, sa prévention ne constitue en général pas un traitement thérapeutique au sens de l'article 52(4) CBE (cf. décision T 820/92, JO OEB 1995, 113). Il semble être largement admis dans les Etats contractants que de telles méthodes sont susceptibles d'application industrielle (demande Schering AG (1971) R.P.C.337 (P.A.T.); Bruchhausen in Benkard, 9^e édition 1993, § 5 PatG, point 13; Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1984, PIBD 1984 III, 251). Il ne suffit cependant pas que de telles méthodes soient susceptibles d'application industrielle en général. Il faut que l'invention telle que revendiquée en l'espèce satisfasse aux conditions énoncées à l'article 57 CBE.

2.2.4 La méthode selon la revendication 5 est destinée à être appliquée par la femme elle-même. Le requérant lui-même n'a pas contesté le fait qu'une telle application n'est pas normalement liée à une industrie au sens de l'article 57 CBE. Néanmoins, il estime que l'applicabilité industrielle est établie dans les deux exemples qu'il cite, dans lesquels la méthode serait mise en oeuvre dans le cadre d'une industrie.

2.2.5 Ces exemples ne sont pas convaincants.

2.2.5.1 Dans le cas de la prostituée, le requérant évoque "la plus vieille industrie au monde". Comme dans le domaine de la propriété industrielle, le terme "industrie" s'entend généralement dans l'acception la plus large (article premier (3) Convention de Paris), une interprétation aussi libérale est également applicable à l'article 57 CBE. Cependant, la question décisive n'est pas de savoir si le métier de prostituée est une industrie, mais si l'application sur le col de l'utérus d'une composition contraceptive par une prostituée relève d'une industrie. Ce n'est pas le cas. L'application sur le col de l'utérus d'une composition contraceptive telle que revendiquée ne fait pas par-

tenden Stoffgemischs auf den Gebärmutterhals ist nicht Teil der Geschäftsbeziehung zwischen einer Prostituierten und ihrem Kunden, und der Vertrag zwischen ihnen schließt nicht die Frage ein, welches empfängnisverhütende Mittel sie bei sich selbst anwendet. Sie kann unter Berücksichtigung von Faktoren wie Verträglichkeit oder Zuverlässigkeit eigenverantwortlich entscheiden, welches Mittel sie benutzen will. Dies gilt zumindest insoweit, als der Kunde davon nicht betroffen ist; sollte allerdings die Prostituierte empfängnisverhütende Mittel bei ihrem Kunden anwenden, so könnte dies zu einem Teil der Geschäftsbeziehung werden. Solange sie das Mittel bei sich selbst anwendet und sich außerhalb ihres Kontakts mit dem Kunden schützt, ist der Kunde in keiner Weise betroffen, und die Anwendung bleibt im privaten und persönlichen Bereich der Prostituierten.

Eine Prostituierte kann ein berufliches Interesse daran haben, nicht schwanger zu werden, um ihren Beruf weiterhin ausüben zu können. Dies ist jedoch bei der Benutzung eines empfängnisverhütenden Mittels weder ihr einziges noch ihr vorrangiges Interesse. Die Prostituierte hat aus rein privaten, persönlichen Gründen ein echtes Interesse daran, nicht von einem Kunden schwanger zu werden, da dies ihr künftiges Leben wesentlich stärker beeinträchtigen würde als die vorübergehende Unfähigkeit zur Berufsausübung. Auch eine aus einer nichtberuflichen Beziehung entstehende Schwangerschaft könnte ihren Berufsaussichten schaden. Trotzdem könnte die Verwendung eines empfängnisverhütenden Mittels in einer privaten Beziehung kaum als gewerblich betrachtet werden. Dies zeigt, daß das Motiv für die Verwendung eines empfängnisverhütenden Mittels als solches für die Frage der gewerblichen Anwendbarkeit von untergeordneter Bedeutung ist.

2.2.5.2 Der Fall, bei dem die empfängnisverhütende Creme von einer Krankenschwester bei einer behinderten Person angewandt wird, ist insofern anders gelagert, als hier eine andere Person bei der Anwendung beteiligt ist. Die Tatsache, daß diese Person eine berufliche Handlung vornimmt, reicht nicht aus, um aus der Anwendung eines empfängnisverhütenden Mittels eine gewerbliche Tätigkeit zu machen. Die Krankenschwester bietet der behinderten Person das empfängnisverhütende Mittel nicht gewerbsmäßig an, sondern um ihr bei der Erfüllung ihrer rein persönlichen Bedürfnisse zu hel-

not cover the question of which means of contraception she may apply to herself. She has the freedom and responsibility to decide which one to choose, taking into consideration factors such as tolerance or reliability. This holds true at least as long as the client is not affected; if the prostitute applied contraceptive means to her client, their use might become part of the business relationship. As long as she applies them to herself and protects herself outside her contact with the client, the client is in no way involved and the application remains in the private and personal sphere of the prostitute.

A prostitute may have a professional interest in not becoming pregnant, in order to remain able to pursue her profession. This is, however, neither her only nor her predominant interest in using a contraceptive. The prostitute has a serious interest in not becoming pregnant from a client for purely private and personal reasons, because this could affect her future life to a much higher degree than the temporary inability to practice. Also, a pregnancy arising from a non-professional relationship could damage her professional perspectives. Nevertheless, the use of a contraceptive in a private relationship could hardly be regarded as being of an industrial character. This shows that the mere motive for using a contraceptive is of minor importance for the question of industrial application.

2.2.5.2 The example of the contraceptive cream being applied to a disabled person by a nurse is different insofar as another person is involved in the application. The fact that this person acts professionally is not sufficient to make the application of the contraceptive an industrial activity. The nurse does not offer contraception to the disabled person as an industry but to help her satisfy her strictly personal needs. It follows from this that the nature of the activity is not changed by the fact that it is not exercised by the disabled woman herself but by her assistant acting according to her instructions.

tie de la relation d'affaires entre la prostituée et son client, et le contrat qui les lie ne couvre pas la question de savoir quel moyen contraceptif elle utilise. Elle est libre de choisir, en toute responsabilité, le moyen qui lui convient, compte tenu de critères tels que la tolérance ou la fiabilité. Cela est vrai au moins tant que le client n'est pas directement concerné ; si la prostituée appliquait des moyens contraceptifs à son client, leur utilisation pourrait relever de la relation d'affaires. Tant qu'elle les applique à elle-même et qu'elle se protège indépendamment du contact avec le client, ce dernier n'est nullement concerné et l'application reste dans le cadre privé et personnel de la prostituée.

Une prostituée peut avoir un intérêt professionnel à ne pas tomber enceinte afin de pouvoir poursuivre son activité. Ce n'est toutefois ni la raison unique, ni la raison principale pour laquelle elle utilise un contraceptif. Elle a sérieusement intérêt à ne pas tomber enceinte d'un client, pour des raisons purement privées et personnelles, sa vie ultérieure pouvant en être affectée bien plus que par une incapacité temporaire d'exercer. De même, ses perspectives professionnelles peuvent être compromises par une grossesse résultant d'une relation non professionnelle. Néanmoins, l'on peut difficilement considérer que l'utilisation d'un contraceptif dans une relation privée revêt un caractère industriel. Cela montre que le simple motif à la base de l'utilisation d'un contraceptif est d'une importance secondaire lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a application industrielle.

2.2.5.2 L'exemple de l'infirmière qui applique la crème contraceptive à une personne handicapée est différent dans la mesure où une autre personne participe à l'application. Le fait que cette dernière agisse à titre professionnel ne suffit pas à faire de l'application du contraceptif une activité industrielle. L'infirmière met un moyen contraceptif à la disposition de la personne handicapée non pas dans le cadre d'une industrie, mais pour l'aider à satisfaire ses besoins strictement personnels. Il s'ensuit que la nature de l'activité n'est pas modifiée par le fait qu'elle n'est pas exercée par la femme handicapée,

fen. Daraus folgt, daß sich die Art der Handlung nicht dadurch ändert, daß diese nicht von der behinderten Frau selbst, sondern von ihrer Helferin nach ihren Anweisungen vorgenommen wird. Hier liegt der Unterschied zwischen dem vorliegenden Fall und den Fällen kosmetischer Behandlung, in denen die Kammer die Erfordernisse des Artikels 57 EPÜ als erfüllt ansah, da es Unternehmen gibt, die sich die Verschönerung des menschlichen Körpers zum Ziel gesetzt haben (T 144/83, ABI. EPA 1986, 301).

2.2.6 Bei der Abgrenzung zwischen gewerblichen Tätigkeiten, die unter die Verbotswirkung von Patenten fallen, und Tätigkeiten im privaten, persönlichen Bereich, die hiervon nicht berührt werden, hat die Kammer... berücksichtigt, daß Artikel 57 EPÜ als Ausdruck der allgemeinen Vorstellung verstanden werden kann, wonach jede natürliche Person das Recht auf Achtung ihrer Privatsphäre hat. Dieses Recht darf im Kern niemandem genommen werden. Daher verleiht die Tatsache, daß Empfängnisverhütung für manche Frauen mit einer beruflichen Tätigkeit verbunden ist, einer im wesentlichen privaten, persönlichen Handlung noch keinen gewerblichen Charakter. Es ist hervorzuheben, daß dies nicht für die Empfängnisverhütung im allgemeinen gilt, sondern nur für die spezielle Art der Anwendung eines Stoffgemischs nach Anspruch 5.

Die Tatsache, daß die Rechte aus dem Patent nur gegen mittelbare Benutzer eingesetzt werden sollen, ist hier unbeachtlich. Die Kammer konnte für die in Anspruch 5 definierte unmittelbare Benutzung, für die das Erfordernis des Artikels 57 EPÜ erfüllt sein muß, keinen Bereich ermitteln, in dem sie gewerblich anwendbar wäre.

Die Frage, ob es für die gewerbliche Anwendbarkeit ausreicht, daß diese künftig zu erwarten ist, kann unbeantwortet bleiben. Auch wenn die Kammer in diesem Punkt den Standpunkt des Beschwerdeführers akzeptieren würde, würde hierfür eine nicht näher begründete Behauptung zu diesem Zweck nicht ausreichen. Ohne konkrete Angaben kann die Kammer nicht anerkennen, daß das Erfordernis des Artikels 57 EPÜ erfüllt ist.

Daher kann auf der Grundlage des Hauptantrags kein Patent erteilt werden.

3. Hilfsantrag

3.1 Im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht wurden gegen die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 8

That is the difference between the present case and cases of cosmetic treatment, in which the board has regarded the requirements of Article 57 EPC as satisfied because there are enterprises whose object is to beautify the human body (T 144/83, OJ EPO 1986, 301).

2.2.6 In determining the borderline between industrial activities, in which the effects of patents have to be respected, and private and personal activities, which should not be adversely affected by the exercise of these rights, the board has taken into consideration the fact that Article 57 EPC may be regarded as an expression of the general idea that any natural person has the right to have his or her privacy respected. The core of this right must not be taken away from anybody. Therefore the fact that for some women contraception is connected with professional activities does not give an act, which is in essence private and personal, an industrial character. It has to be stressed that this does not apply to contraception in general, but to the specific type of application of a composition as claimed in claim 5.

The fact that the rights conferred by the patent are intended to be used against contributory users only, is irrelevant here. The board has been unable to ascertain any field of industrial application for the direct use defined in claim 5, for which the requirement of Article 57 EPC must be met.

The question as to whether it would be sufficient for an industrial application to be expected in future may be left unanswered. Even if the board were to accept the appellant's position in this respect, it would not be sufficient simply to make an unsubstantiated allegation to this effect. Without any specific indication the board is not in a position to accept that the requirement of Article 57 EPC is fulfilled.

A patent cannot therefore be granted on the basis of the main request.

3. Auxiliary request

3.1 Original claims 1 to 8 were not objected to in the international preliminary examination report. The

mais par une personne lui prêtant assistance selon ses instructions. C'est en cela que la présente affaire se distingue des cas de traitement esthétique, pour lesquels la Chambre a considéré qu'il est satisfait aux exigences de l'article 57 CBE au motif qu'il existe des entreprises dont l'objet consiste à embellir le corps humain (T 144/83, JO OEB 1986, 301).

2.2.6 Dans le souci de départager les activités industrielles, où les effets produits par les brevets doivent être respectés, et les activités privées et personnelles, qui ne doivent pas pâtir de l'exercice de ces droits, la Chambre a tenu compte du fait que l'article 57 CBE pouvait être considéré comme l'expression du principe général selon lequel toute personne physique a droit au respect de sa vie privée. Nul ne peut être privé de ce droit. Par conséquent, le fait que pour certaines femmes, la contraception est liée à des activités professionnelles ne confère pas un caractère industriel à un acte qui, dans son essence, revêt un caractère privé et personnel. Il est à noter que ceci ne s'applique pas à la contraception en général, mais au cas bien précis de l'application d'une composition selon la revendication 5.

Il est sans importance en l'espèce que les droits attachés au brevet soient destinés à n'être opposés qu'aux utilisateurs indirects. La Chambre n'a pu relever aucun domaine d'application industrielle se prêtant à l'utilisation directe définie à la revendication 5, pour laquelle il doit être satisfait aux exigences de l'article 57 CBE.

Il n'est pas nécessaire de répondre à la question de savoir s'il suffirait qu'une application industrielle soit escomptée pour l'avenir. Même si la Chambre se rangeait à l'avis du requérant en la matière, une simple allégation non motivée ne suffirait pas. En l'absence d'indication précise, la Chambre ne peut considérer que les conditions énoncées à l'article 57 CBE sont remplies.

Par conséquent, il ne peut être délivré de brevet sur la base de la revendication principale.

3. Revendication subsidiaire

3.1 Les revendications initiales 1 à 8 n'ont suscité aucune objection dans le rapport d'examen préliminaire

keine Einwände erhoben. Die Prüfungsabteilung stellte in ihrem Bescheid vom 24. Juli 1992 fest, daß auf der Grundlage dieser Ansprüche ein Patent erteilt werden könnte, wenn der Verwendungsanspruch (ursprünglicher Anspruch 3) neu gefaßt würde. Dieser Anspruch ist nicht Teil des Hilfsantrags. In ihrer Entscheidung erhob die Prüfungsabteilung keine Einwände gegen die Ansprüche 3 und 4 in der mit Schreiben vom 3. August 1992 eingereichten Fassung; diese Ansprüche sind auf Stoffgemische gerichtet, die die Verbindungen nach den Ansprüchen 1 und 2 enthalten.

3.2 Die Kammer prüfte diese Ansprüche in der im Beschwerdeverfahren geänderten Fassung. Da Anspruch 5 des Hauptantrags gestrichen worden war, sah die Kammer keinen Grund für eine Beanstandung. Auch besteht kein Einwand gegen den im Beschwerdeverfahren vorgelegten einzigen neuen Anspruch, der sich auf die Herstellung eines empfängnisverhütenden Stoffgemischs (Anspruch 5 des Hilfsantrags) bezieht und der hinsichtlich der materiellrechtlichen Erfordernisse genauso zu beurteilen ist wie die Erzeugnisansprüche für die Stoffgemische. Die Seite 7 der Beschreibung wurde im Hinblick auf die Ansprüche 6 und 7 geändert, um ein ursprünglich in den Ansprüchen offenbartes Merkmal formal zu stützen.

3.3 Abschließend vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Anwendung gemäß dem Hilfsantrag und die Erfindung, auf die sie sich bezieht, die Erfordernisse des Übereinkommens erfüllen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, ein Patent in der folgenden Fassung zu erteilen:

Beschreibung:
Seiten 1 bis 6, 8 bis 17 in der ursprünglich eingereichten Fassung
Seite 7 in der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Fassung
Ansprüche 1 bis 9 in der in der mündlichen Verhandlung als Hilfsantrag vorgelegten Fassung.

examining division stated in its communication of 24 July 1992 that a patent could be granted on the basis of these claims if the use claim (original claim 3) were redrafted. This claim is not part of the auxiliary request. In its decision the examining division did not object to Claims 3 and 4, as submitted by letter of 3 August 1992, which were directed to compositions containing the compounds claimed in claims 1 and 2.

3.2 The board has examined these claims as amended in the appeal proceedings. Claim 5 of the main request having been deleted from this request, the board has not found any reason for an objection. Nor does any objection exist to the only new claim submitted in the appeal proceedings, which relates to the preparation of a contraceptive composition (claim 5 of the auxiliary request), which is to be assessed in respect of substantive requirements in the same way as the product claims for the compositions. With regard to claims 6 and 7, page 7 of the description has been amended in order to give formal support to a feature originally disclosed in the claims.

3.3 In conclusion the board finds that the application according to the auxiliary request and the invention to which it relates meet the requirements of the Convention.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to grant a patent in the following version:

Description:
Pages 1 to 6, 8 to 17 as originally filed
Page 7 as submitted during oral proceedings
Claims 1 to 9 as submitted during oral proceedings as auxiliary request.

international. Dans sa notification en date du 24 juillet 1992, la division d'examen a déclaré qu'un brevet pouvait être délivré sur la base de ces revendications si la revendication d'utilisation (revendication 3 initiale) était reformulée. Cette revendication ne fait pas partie de la requête subsidiaire. Dans sa décision, la division d'examen n'a soulevé aucune objection à l'encontre des revendications 3 et 4 telles que déposées par lettre en date du 3 août 1992, qui portaient sur des compositions contenant les composés selon les revendications 1 et 2.

3.2 La Chambre a examiné ces revendications telles que modifiées lors de la procédure de recours. La revendication 5 selon la requête principale ne figurant pas dans cette requête, la Chambre n'a trouvé aucun motif d'objection. Il n'y a pas non plus d'objection en ce qui concerne la seule nouvelle revendication qui a été présentée lors de la procédure de recours, revendication portant sur la préparation d'une composition contraceptive (revendication 5 de la requête subsidiaire), et qui doit être appréciée eu égard aux conditions de fond de la même manière que les revendications de produit portant sur les compositions. En ce qui concerne les revendications 6 et 7, la page 7 de la description a été modifiée afin d'étayer formellement un élément initialement divulgué dans les revendications.

3.3 En conclusion, la Chambre estime que la demande selon la requête subsidiaire et l'invention sur laquelle elle porte remplissent les conditions de la CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de délivrer un brevet dans la version suivante:

Description:
Pages 1 à 6, 8 à 17 telles que déposées à l'origine
Page 7 telle que déposée lors de la procédure orale
Les revendications 1 à 9 telles que présentées lors de la procédure orale à titre de requête subsidiaire.

**Entscheidung der
Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten
vom 14. September 1994
D 11/91*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: J.-C. Saisset
M. Lewenton
Ch. Bertschinger
E. Klausner

Stichwort: Disziplinarmaßnahme

**Internationaler Pakt von New York
über bürgerliche und politische
Rechte vom 19.12.1966: Art. 2 und
14 (3) g)**

EMRK: Art. 6 (1) und 13

1. Zusatzprotokoll: Art. 1

7. Zusatzprotokoll: Art. 2 (1)

EPÜ: Art. 15, 24, 134 (8)

**VDV: Art. 1 (1), (2), 2, 3 (1), 4 (1) d)
und e), 6, 10, 13, 16, 18, 20, 22 (3),
25 (2)**

**Richtlinien für die Berufsausübung:
1 c), e), 4 a), 5 b) und e) a), 6**

**Ergänzende Verfahrensordnung der
Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten:
Art. 3, 8 (1), 12, 13 (2), 14**

Schlagwort: "Disziplinarbeschwerdeverfahren - nicht öffentlich (bestätigt) - Antrag auf gesonderte Entscheidung über die verfahrensrechtlichen Einwände und die Einrede der Unzulässigkeit (zurückgewiesen)- Einreichung von Schriftsätzen während der Beratung - Inhalt des Protokolls der mündlichen Verhandlung - Nichtigkeit der eingesetzten Disziplinarorgane und -maßnahmen (verneint)" - "Disziplinarverfahren - Disziplinalgewalt - Definition- Hilfsantrag auf Ablehnung (zurückgewiesen) - Rechtskraft - Befassung der Kammer von Amts wegen mit den im Verfahren erfolgten Verletzungen der beruflichen Regeln (bejaht) - Aktivlegitimation - zur Last gelegte Tat nach nationalem Recht amnestiert oder verjährt - Wirkung gegenüber internationalen Disziplinarorganen (verneint)" - "zugelassene Vertreter - Disziplin - Diffamierung - exceptio veritatis - Unterrichtung des Mandanten" - "zugelassene Vertreter - Verwendung von Blankovollmacht ohne Wissen des Mandanten" - "Disziplinarverfahren - Auskunfts- und Zusammenarbeitspflicht - Vereinbarkeit mit Artikel 6 (1) EMRK

**Decision of the Disciplinary
Board of Appeal
dated 14 September 1994
D 11/91*
(Translation)**

Composition of the board

Chairman: P. Gori
Members: J.-C. Saisset
M. Lewenton
C. Bertschinger
E. Klausner

Headword: Disciplinary penalty

**International Covenant on Civil and
Political Rights, New York,
19.12.1966: Articles 2 and 14(3)(g)**

ECHR: Articles 6(1) and 13

Protocol No. 1: Article 1

Protocol No. 7: Article 2(1)

Article: 15, 24, 134(8) EPC

**RDR: Articles 1(1), 1(2), 2, 3(1),
4(1)(d) and (e), 6, 10, 13, 16, 18, 20,
22(3), 25(2)**

**Code of conduct: 1(c), 1(e), 4(a), 5(b)
and (e)(a), 6**

**Additional Rules of Procedure of the
Disciplinary Board of Appeal:
Articles 3, 8(1), 12, 13(2), 14**

Keyword: "Disciplinary proceedings - appeal - oral proceedings not public (confirmed) - request for separate ruling to be made on objections to procedure and objections to admissibility (rejected) - period for making submissions declared closed at oral proceedings - treatment of subsequent written submissions - content of minutes of oral proceedings - creation of disciplinary bodies and penalties ultra vires (no)" - "Disciplinary proceedings - disciplinary power - definition - exclusion and objection as auxiliary request (rejected) - binding nature of decision - ex officio action against infringements of the Rules of Professional Conduct occurring during proceedings (yes) - authority to act - charges amnestied under national law or not brought within national prescription period - effect with regard to international disciplinary bodies (none)" - "Professional representatives - discipline - defamatory remarks - exceptio veritatis - informing client" - "Professional representatives - blank power of attorney - use without client's knowledge" - "Disciplinary proceedings - obligation to submit informa-

**Décision de la Chambre de
recours statuant en matière
disciplinaire, en date du
14 septembre 1994
D 11/91*
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre:

Président : P. Gori
Membres : J.-C. Saisset
M. Lewenton
Ch. Bertschinger
E. Klausner

Référence: Sanction disciplinaire

**Pacte de New York du 19.12.1966 :
Art. 2 et 14(3)(g)**

C.E.D.H.: Art. 6(1) et 13

Protocole add n° 1: Art. 1

Protocole add n° 7 : Art. 2.1

Article 15, 24, 134(8) CBE

**RDMA : Art. 1(1), 1(2), 2, 3(1), 4(1)(d)
et (e), 6, 10, 13, 16, 18, 20, 22(3),
25(2)**

**Code de conduite : 1(c), 1(e), 4(a),
5(b) et (e) (a), 6**

**Règlement de procédure de la
chambre de recours en matière
disciplinaire :
Art. 3, 8(1), 12, 13(2), 14**

Mot-clé : "Procédure disciplinaire - recours - non-publicité des débats (confirmée) - requête tendant à ce qu'il soit statué séparément sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir (rejet) - dépôt de notes en délibéré - contenu du procès-verbal de la procédure orale - nullité de la création des instances et des sanctions disciplinaires (non)" - "Procédure disciplinaire - pouvoir disciplinaire - définition - récusation demandée à titre subsidiaire (rejet) - autorité de la chose jugée - saisine d'office des manquements aux règles de conduite professionnelle survenus en cours de procédure (oui) - qualité pour agir - faits reprochés amnistiés ou prescrits par la loi nationale - effet à l'égard des instances disciplinaires internationales (sans)" - "Mandataires agréés - discipline - propos diffamatoires - exceptio veritatis - information du mandant" - "Mandataires agréés - pouvoir en blanc - utilisation à l'insu du mandant" - "Procédure disciplinaire - obligation de fournir des informations et de coopérer - conformité à l'article 6(1) de la C.E.D.H. (oui)" - "Procédure disciplinaire - recours -

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt.

* This is an abridged version of the decision.

* Seul un extrait de la décision est publié.

(bejaht) - "Disziplinarverfahren - Beschwerde - Zurückverweisung an den Disziplinarausschuß (verneint) - Disziplinarmaßnahme - unbefristete Dauer - Auslegung"

Leitsätze

I. Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte enthält Vorschriften, die allgemeinen Rechtsgrundsätzen entsprechen, die den Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation gemeinsam sind. Diese Vorschriften sind daher als Bestandteil des Rechtssystems der Organisation anzusehen und müssen von allen ihren Organen beachtet werden. Dies gilt auch für Artikel 13 EMRK, der den Individualrechtsschutz garantiert. Unter der Bezugnahme in diesem Artikel auf eine "nationale Instanz" ist zweifellos ein nach dem nationalen Recht des betreffenden Staates zuständiges Gericht zu verstehen. Mit der Ratifizierung des Münchner Übereinkommens haben die Vertragsstaaten einer Übertragung von Hoheitsrechten zugestimmt, durch die die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter einheitlichen beruflichen Regeln unterstellt werden. Diese werden von einem zentralen Organ überwacht, gegen dessen Entscheidungen eine wirksame Beschwerde bei einer zweiten Instanz eingelegt werden kann, deren Unabhängigkeit durch ihre Besetzungsvorschriften gewährleistet ist. Die Aufstellung dieser Regeln und die Einsetzung dieser Organe stehen somit in Einklang mit den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbesondere in der EMRK verankerten.

II. Mit Rücksicht auf die gebotene Verhältnismäßigkeit zwischen der Disziplinarmaßnahme und der Schwere der zur Last gelegten Verfehlung sowie darauf, daß jedes Strafmaß von vornherein feststehen (oder festgesetzt werden) muß, um jede Willkür auszuschließen, ist Artikel 4 (1) e) der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (ABl. EPA 1978, 91), (VDV) dahingehend zu verstehen, daß die Maßnahme "für eine in der Rechtsvorschrift nicht festgelegte Dauer" getroffen wird, d. h. für eine Dauer, die das zuständige Disziplinarorgan in seiner Entscheidung nach eigenem Ermessen festsetzen und begründen muß.

tion and to co-operate - conformity with Article 6(1) of the European Convention for the Protection of Human Rights (yes) - "Disciplinary proceedings - appeal - referral to Disciplinary Board (no) - penalty - indefinite period - interpretation"

Headnote

I. The European Convention for the Protection of Human Rights contains provisions which express general principles of law common to the member states of the European Patent Organisation. As such these provisions should be regarded as forming part of the legal system of this Organisation and should be observed by all its departments. This therefore applies to Article 13, which guarantees each individual's right to be heard by a duly constituted tribunal. The "national authority" mentioned in this article is clearly meant to be understood as a competent authority in accordance with the law of the state concerned. However, in ratifying the Munich Convention, the contracting states accepted a transfer of prerogatives whereby professional representatives before the European Patent Office became subject to the same set of professional regulations, controlled by a central body whose decisions are open to effective remedy before a body of second instance whose independence is guaranteed by the rules governing its composition. The drafting of these regulations and the establishment of these bodies was thus consistent with the general principles of law, in particular those expressed in the European Convention for the Protection of Human Rights.

II. In order to ensure that the penalty is proportionate to the seriousness of the charges and that the maxim according to which penalties should not be arbitrary but fixed or predetermined is respected, Article 4(1)(e) of the Regulation on discipline for professional representatives, JO EPO 1978, 91 (RDR) should be understood as meaning "for a period not defined by the text", that is for a discretionary period to be decided by the competent disciplinary body, which, in its decision, should fix the said period and give reasons for its choice.

renvoi devant le Conseil de discipline (non) - sanction - durée indéterminée - interprétation"

Sommaire

I. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme contient des règles qui expriment des principes généraux du droit communs aux Etats membres de l'Organisation européenne des brevets. De telles règles doivent donc être considérées comme faisant partie du système juridique de cette Organisation et être observées par toutes ses instances. Il en est ainsi de l'article 13 qui vise à garantir la protection juridictionnelle des droits individuels. La référence faite dans cet article à une "juridiction nationale" renvoie certes à une juridiction compétente selon la loi de l'Etat dont s'agit. Toutefois, en ratifiant la Convention de Munich, les Etats contractants ont accepté un transfert de prérogatives soumettant les mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets à des règles professionnelles identiques, contrôlées par une instance centralisée dont les décisions sont susceptibles d'un recours effectif devant une seconde instance dont le statut des membres garantit l'indépendance. L'élaboration de ces règles et la création desdites instances s'avèrent donc conformes aux principes généraux du droit, et notamment à ceux exprimés dans la CEDH.

II. Afin de respecter la nécessaire proportionnalité qui doit lier la sanction à la gravité des faits réprimés ainsi que le caractère préfixe (ou déterminé) que doit revêtir toute peine pour échapper à l'arbitraire, la disposition de l'article 4(1)(e) du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, JO OEB 1978, 91 (RDMA) doit s'entendre "pour une durée non déterminée par le texte", c'est-à-dire pour une durée à l'appréciation de l'instance disciplinaire compétente qui, dans sa décision, doit la fixer et motiver la raison de son choix.

Sachverhalt und Anträge*I. Verfahren*

1. Mit einem am 20. November 1991 eingegangenen Schreiben legte der Beschwerdeführer gegen die Entscheidung des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts (nachstehend Disziplinarausschuß genannt) Beschwerde ein, der am 14. November 1991 in den verbundenen Verfahren DB 02/88 und DB 01/90 seine Löschung in der Liste der zugelassenen Vertreter für unbefristete Dauer verfügt hatte ...

2. In der Zwischenentscheidung D 11/91 vom 18. Mai 1994 (ABI. EPA 1994, 401), auf die hier ausdrücklich verwiesen wird, erklärte diese Kammer die Beschwerde für zulässig; einem entsprechenden Antrag teilweise stattgebend, ordnete sie den Ausschluß einiger von einem der Anzeigenerstatter vorgelegter Schriftstücke aus der Verhandlung an, wies jedoch den Antrag des Beschwerdeführers auf Rückgabe bestimmter Unterlagen zurück.

3. Mit Bescheid vom 17. Februar 1994 teilte die Kammer dem Beschwerdeführer mit, wie sie die in seinen Schriftsätzen vom 16. Januar, 19. Februar, 3. März, 3. Juni und 22. Juli 1992 dargelegten, noch nicht entschiedenen Fragen beurteile, und forderte ihn auf, hierzu Stellung zu nehmen, was er mit Schriftsatz vom 29. April 1994 tat.

4. Am Ende der mündlichen Verhandlung vom 10. Juni 1994 verkündete der Vorsitzende der Kammer, daß über die Sache beraten und so schnell wie möglich entschieden werde.

II. Sachverhalt

...

III. Angefochtene Entscheidung

...

IV. Beschwerdegründe

...

104. Nachdem die Kammer den Beschwerdeführer am 17. Februar 1994 gemäß den Artikeln 13(2) und 14 der Ergänzenden Verfahrensordnung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten (EDV), ABI. EPA 1980, 188, aufgefordert hatte, zu ihrer Beurteilung des vorliegenden Falles Stellung zu nehmen, führte dieser in einem weiteren Schriftsatz vom 14. Mai 1994 folgendes aus:

Summary of facts and submissions*I. The procedure*

1. By letter received on 20 November 1991, the appellant appealed against a decision dated 14 November 1991 taken by the Disciplinary Board of the European Patent Office (hereinafter "Disciplinary Board") in consolidated cases DB 02/88 and DB 01/90 and ordering his deletion from the list of professional representatives for an indefinite period. ...

2. In interlocutory decision D 11/91 of 18 May 1994 (OJ EPO 1994, 401), to which express reference is made, the present board held that the appeal was admissible and, in partial compliance with a specific request, ordered a number of documents produced by one of the complainants to be excluded from the proceedings, but refused to hand over to the appellant those documents which he had requested be returned to him.

3. In a communication dated 17 February 1994, the appellant was asked to comment on the way in which the board could decide on the various grounds which it still had to rule on and which he had submitted in his statements dated 16 January, 19 February, 3 March, 3 June and 22 July 1992. The appellant provided his comments in a letter dated 29 April 1994.

4. At the end of the oral proceedings, which took place on 10 June 1994, the chairman of the board announced that the decision was reserved and would be communicated to the party as soon as possible.

II. The facts

...

III. The decision under appeal

...

IV. Grounds for appeal

...

104. After having been invited in a communication in accordance with Articles 13(2) and 14 of the Additional Rules of Procedure of the Disciplinary Board of Appeal dated 17 February 1994, OJ EPO 1980, 188, to comment as to how the board could decide on the present case, the appellant developed the following arguments in his supplementary submissions dated 14 May 1994:

Exposé des faits et conclusions*I. La procédure*

1. Par acte reçu le 20 novembre 1991, le requérant a interjeté appel de la décision du Conseil de discipline de l'Office européen des brevets (ci-après dénommé Conseil de discipline) qui, dans les procédures jointes DB 02/88 et DB 01/90, a, le 14 novembre 1991, prononcé sa radiation de la liste des mandataires agréés pour une durée indéterminée. ...

2. Dans la décision intermédiaire D 11/91 du 18 mai 1994 (JO OEB 1994, 401) à laquelle il est fait expresse référence, la présente Chambre a admis la recevabilité du recours et, faisant partiellement droit à une demande spécifique, a ordonné la mise à l'écart des débats de certains documents produits par un des plaignants, refusant toutefois de remettre au requérant ceux dont il avait sollicité la restitution.

3. Par notification datée du 17 février 1994, le requérant a été prié de prendre position sur la manière dont la Chambre pourrait apprécier les différents moyens sur lesquels il restait à statuer et qu'il avait développés dans ses mémoires datés des 16 janvier, 19 février, 3 mars, 3 juin et 22 juillet 1992, ce qu'il a fait dans ses écritures du 29 avril 1994.

4. A l'issue de la procédure orale qui s'est tenue le 10 juin 1994, le Président de la présente Chambre, après avoir clôturé les débats, a annoncé que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue dans les plus brefs délais possibles.

II. Les faits

...

III. La décision frappée de recours

...

IV. Les moyens du recours

...

104. Après avoir été invité, par une notification selon les dispositions des articles 13(2) et 14 du règlement de procédure additionnel de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, JO OEB 1980, 188 (RFCD) datée du 17 février 1994, à prendre position sur la manière dont la Chambre pourrait apprécier la présente affaire, le requérant a, dans des conclusions supplémentaires du 14 mai 1994 développé que :

- | | | |
|---|--|---|
| <p>109. ... die Kammer habe die Anwendung der Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention abgelehnt und bewußt in der folgenden Weise gegen sie verstoßen:</p> | <p>109. ...the board had refused to apply the provisions of the European Convention for the Protection of Human Rights and had deliberately infringed the following:</p> | <p>109. ... la Chambre a refusé d'appliquer les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et les a délibérément violées de la façon suivante :</p> |
| <p>110. a) gegen Artikel 6 (1), weil</p> | <p>110(a). Article 6(1), for the following reasons:</p> | <p>110. a) l'article 6(1) parce que :</p> |
| <p>111. - die Beschwerdekammer nicht durch gesetzliche Vorschrift, sondern vom Verwaltungsrat der EPO eingesetzt worden sei;</p> | <p>111. -The board of appeal had not been established by law but by the Administrative Council of the EPO;</p> | <p>111. - la Chambre de recours n'apas été crée par la loi mais par le Conseil d'administration de l'OEB ;</p> |
| <p>112. - das Verfahren nicht innerhalb einer angemessenen Frist durchgeführt worden sei;</p> | <p>112. - The procedure had not been carried out within a reasonable period of time;</p> | <p>112. - la procédure n'a pas été instruite dans un délai raisonnable ;</p> |
| <p>113. - die Disziplinarorgane des EPA kein unabhängiges Gericht darstellten, weil ihre Mitglieder zum EPA in einem Abhängigkeits- und Dienstverhältnis stünden;</p> | <p>113. - The disciplinary bodies of the EPO did not constitute an independent tribunal because their members were subordinate to and in the service of the EPO;</p> | <p>113. - les organes disciplinaires de l'OEB ne constituent pas un Tribunal indépendant parce que ses membres sont en état de subordination et de service par rapport à l'OEB ;</p> |
| <p>114. - in allen Verfahrensstufen die Mitglieder der verschiedenen Instanzen sowohl an der Ermittlungen als auch an der Entscheidung über dieselben Personen mitwirkten;</p> | <p>114. - At each stage of the procedure members sat on the various bodies which were involved in the investigation and judgment of the same persons;</p> | <p>114. - à tous les stades de la procédure des membres siègent dans les différentes instances qui participent à l'instruction et au jugement des mêmes personnes ;</p> |
| <p>115. - Artikel 20 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (ABI. EPA 1978, 91), (VDV) vorsehe, daß das Verfahren eines Disziplinarorgans nicht öffentlich sei;</p> | <p>115. - Article 20 of the Regulation on discipline for professional representatives, OJ EPO 1978,91 (RDR), stipulates that proceedings before the disciplinary bodies are not public;</p> | <p>115. - l'article 20 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, JO OEB 1978,91 (RDMA) prévoit que la procédure devant les instances disciplinaires n'est pas publique ;</p> |
| <p>116. - gemäß Artikel 18 ein zugelassener Vertreter, gegen den ein Disziplinarverfahren anhängig sei, Auskunft geben und seine Akten vorlegen müsse (vgl. das unter Nr. 102 genannte Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 25.2.1993, Fall 82/1921/334/407 - Funke /France veröffentlicht in: Recueil Dalloz Sirey 1993, J-457 und SC-387; Journal du Droit International 1994, 780);</p> | <p>116. - Under Article 18, where proceedings against a professional representative are pending before a disciplinary body, the representative must supply all information and submit his files (see judgment of the European Court of Human Rights dated 25.2.1993, Case No. 82/1921/334/407, Funke vs. France, published in: Recueil Dalloz Sirey 1993, J-457 and SC-387; Journal du Droit International 1994, 780; cited in 102 above);</p> | <p>116. - l'article 18 impose au mandataire traduit devant une instance disciplinaire de fournir toute information et de produire ses dossiers (cf. arrêt CEDH arrêt 82/1921/334/407 daté 25.2.1993, Funke cf. France, publiée dans: Recueil Dalloz Sirey 1993, J-457 et SC-387; Journal du Droit International 1994, 780 ; cité supra point 102) ;</p> |
| <p>117. - die angefochtene Maßnahme gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit und der Rechtssicherheit verstoße, da sie für unbefristete Dauer angeordnet worden sei.</p> | <p>117. - The penalty under appeal was contrary to the principle whereby the penalty must be proportionate to the seriousness of the charges and to the requirement for certainty in that it had been ordered for an indefinite period.</p> | <p>117. - la sanction dont il est fait appel est contraire au principe de proportionnalité et à l'exigence de certitude en ce qu'elle est ordonnée pour une durée indéterminée.</p> |
| <p>118. b) gegen Artikel 13, weil</p> | <p>118(b). Article 13, for the following reasons:</p> | <p>118. b) L'article 13 :</p> |
| <p>- die Beschwerdekammer keine nationale Instanz sei;</p> | <p>- the board of appeal was not a national authority;</p> | <p>- La Chambre de recours n'est pas une instance nationale ;</p> |
| <p>- ihre Entscheidungen nicht von einer übergeordneten Instanz überprüft werden könnten.</p> | <p>- its decisions could not be further appealed.</p> | <p>- ses décisions ne peuvent être déférées à une instance statuant en juridiction de cassation.</p> |
| <p>119. c) Die Kammer habe ferner gegen die Artikel 1 und 8 des 1. Zusatzprotokolls sowie gegen Arti-</p> | <p>119(c). Furthermore, the provisions of Articles 1 and 8 of Protocol No. 1 and Article 2(1) of Protocol No. 7 had</p> | <p>119. c) Sont encore violées les dispositions des articles 1 et 8 du protocole additionnel n° 1 ainsi que l'arti-</p> |

kel 2 (1) des 7. Zusatzprotokolls verstoßen, weil das gegen Herrn ... angestrebte Verfahren nicht gesetzlich vorgesehen sei und daher einen Eingriff in sein Privat- und Berufsleben darstelle; außerdem habe Herr ... - wie oben dargelegt - nicht die Möglichkeit, sich an ein übergeordnetes Gericht zu wenden.

B. Zur Sache:

...

V. Mündliche Verhandlung

141. In der mündlichen Verhandlung, die am 10. Mai 1994 vor dieser Kammer stattfand, führte Herr ... die in seinem letzten Schriftsatz enthaltenen Argumente näher aus und wies dabei insbesondere darauf hin, daß seines Erachtens der Artikel 4 VDV gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoße, da er eine Löschung für unbefristete Dauer vorsehe ...

142. Zur Sache ...

VI. Anträge

...

VII. Während der Beratung vorgelegte Schriftstücke

...

Entscheidungsgründe

1. Die Zulässigkeit dieser Beschwerde wurde mit der Entscheidung D 11/91 vom 18. Mai 1993 festgestellt.

2. Verlauf des Verfahrens

...

3. Einrede der Unzuständigkeit

3.1

...

3.2 Im vorliegenden Antrag wird bezweifelt, daß die Disziplinarschriften für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter vereinbar sind mit dem internen Recht der Europäischen Patentorganisation, dem nationalen Recht, dem sie in den Ländern unterliegen, deren Staatsangehörige sie sind, und verschiedenen internationalen Übereinkommen, darunter die Europäische Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950.

3.3 Was die letztere Konvention anbelangt, so ist sie nach Ansicht der Kammer auf die EPO nicht unmittelbar anwendbar, weil diese sie nicht

also been infringed in that on the one hand the legal proceedings instituted against Mr ..., not being provided for by the law, constituted an interference in his private and professional life and, on the other hand, Mr ..., as explained above, was not able to appeal further.

B. As to the merits:

...

V. The oral proceedings

141. At the oral proceedings which took place on 10 May 1994 before the board, Mr ... developed the arguments contained in his last written statement and emphasised in particular that according to him ... Article 4 RDR was contrary to the principle whereby the penalty must be proportionate to the seriousness of the charges in that it instituted deletion for an indefinite period ...

142. As to the merits ...

VI. The requests

...

VII. Documents submitted during the deliberation

...

Reasons for the decision

1. The admissibility of the present appeal was allowed in decision D 11/91 dated 18 May 1993.

2. Preliminary matters.

...

3. Objection to jurisdiction of the board.

3.1

...

3.2 The present request questions whether the disciplinary law applicable to professional representatives before the European Patent Office conforms with the internal law of the European Patent Organisation, the national laws to which these representatives are subject in the states of which they are nationals, and various international conventions, including the European Convention for the Protection of Human Rights of 4 November 1950.

3.3 With regard to the latter Convention, the board is of the opinion that it cannot be applied directly to the EPO because the EPO is not a signa-

cle 2.1 du protocole additionnel n° 7 en ce que, d'une part, les poursuites diligentées contre Monsieur ... n'étant pas prévues par la loi constituent une ingérence dans sa vie privée et professionnelle et, d'autre part, Monsieur ... ainsi qu'exposé supra n'est pas en mesure de saisir une juridiction statuant en matière de cassation.

B. Quant au fond :

...

V. La procédure orale

141. A l'occasion de la procédure orale qui s'est tenue le 10 mai 1994 devant la présente Chambre, Monsieur ... a développé l'argumentation de son dernier mémoire écrit soulignant notamment que, selon lui ... l'article 4 RDMA était contraire au principe de proportionnalité en ce qu'il instituait une radiation pour une durée indéterminée ...

142. Quant au fond ...

VI. Les requêtes

...

VII. Les documents produits en cours de délibéré

...

Motifs de la décision

1. La recevabilité du présent recours a été admise dans la décision D 11/91 du 18 mai 1993.

2. Les incidents d'instance

...

3. L'exception d'incompétence

3.1

...

3.2 La présente requête met en cause la conformité du droit disciplinaire applicable aux mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets au droit interne de l'Organisation européenne des brevets, aux droits nationaux auxquels lesdits mandataires sont soumis dans les Etats dont ils sont citoyens et à diverses conventions internationales, dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950.

3.3 Concernant cette dernière, la Chambre considère qu'elle n'est pas d'application directe à l'OEB car celui-ci n'apas la qualité d'Etat

unterzeichnet hat. Soweit die Konvention jedoch Vorschriften enthält, die allgemeinen Rechtsgrundsätzen entsprechen, müssen sie als Bestandteil des Rechtssystems der EPO angesehen und damit von allen Organen der Organisation beachtet werden. Dies gilt insbesondere für den Artikel 13 EMRK, der wie Artikel 2 des Pakts von New York den Individualrechtsschutz garantieren soll. Diese Rechtsweggarantie gilt in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation und ist somit auch für die Organisation verbindlich. Unter der Bezugnahme in Artikel 13 EMRK auf eine "nationale Instanz" ist eine nach dem Recht des betreffenden Staats, hier also nach französischem Recht, zuständige Instanz zu verstehen. Mit der Ratifizierung des Münchner Übereinkommens haben jedoch die Vertragsstaaten des Übereinkommens und damit auch Frankreich einer Übertragung von Hoheitsrechten zugestimmt, die notwendig war, um eine Gleichbehandlung der aus allen Vertragsstaaten stammenden, aber vor ein und derselben internationalen Behörde auftretenden zugelassenen Vertreter zu gewährleisten. Zu diesem Zweck wurden sie einheitlichen, von einem einzigen Disziplinarorgan (dem Disziplinarrat oder ggf. dem Disziplinarausschuß) überwachten beruflichen Regeln unterstellt, und es wurde ihnen eine wirksame Beschwerde bei einer Instanz ermöglicht, deren Unabhängigkeit durch die Besetzungsvorschriften (Art. 10 VDV) gewährleistet ist.

3.4 Die Disziplinargewalt wird definiert als Befugnis zur "Ahndung dienstlicher Verfehlungen" und wird von dem Organ ausgeübt, das auch für die Ernennung oder Zulassung der Mitglieder des betreffenden Berufsstands zuständig ist. Dies ist ein Grundsatz des internationalen und insbesondere auch des französischen Rechts. Artikel 134 (8) EPU besagt, daß die Unterzeichnerstaaten des Münchner Übereinkommens dem Verwaltungsrat der EPO die Befugnis zur Zulassung europäischer Vertreter übertragen haben, die zur Vertretung natürlicher oder juristischer Personen in den durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren berechtigt sind. Gleichzeitig haben sie ihn entsprechend der internationalen Rechtspraxis ermächtigt, Disziplinarvorschriften für die zugelassenen Vertreter zu erlassen, und ihn damit mit der Befugnis ausgestattet, die zur Ausübung der Disziplinargewalt nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört auch das Recht, berufliche

tory state. However, to the extent that the Convention contains rules which express general principles of law, these rules must be considered as forming part of the legal system of the EPO and must therefore be observed by all its departments. This therefore applies to Article 13 of the European Convention for the Protection of Human Rights, which aims, as does Article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to guarantee each individual's right to be heard by a duly constituted tribunal. This is an expression of a general principle of law common to the member states of the European Patent Organisation, which is thus binding on the Organisation. The "national authority" referred to in the above-mentioned Article 13 is meant to be understood as an authority which is competent under the law of the state concerned, in this case France. In ratifying the Munich Convention, the contracting states to the Convention, and therefore France, accepted a transfer of prerogatives in order to meet the need for equal treatment for professional representatives from all the contracting states practising before the same international organisation, which subjected them to the same set of professional rules controlled by a single disciplinary authority (the Disciplinary Committee or the Disciplinary Board), while offering them effective remedy before an instance whose independence is guaranteed by the rules governing its composition (Article 10 RDR).

3.4 Disciplinary power has been defined as the power to "impose a penalty which is intended to punish a violation of professional obligations". The authority with this power is the one which is qualified to nominate or approve candidates for the profession for which they apply. This is a principle of international law, as well as of French law in particular. Under Article 134(8) EPC the signatory states to the Munich Convention gave the Administrative Council of the EPO the power to approve European professional representatives entitled to represent natural or legal persons in proceedings instituted by this Convention. As a corollary of this they also conferred on the Administrative Council in accordance with the practices of international law the power to establish provisions relating to disciplinary power over representatives, their intention being to give it the right to implement the necessary means to exercise said power. This includes the power to define the rules of the pro-

signataire à ladite Convention. Toutefois, dans la mesure où cette Convention contient des Règles qui expriment des principes généraux du droit, ces Règles doivent être considérées comme faisant partie du système juridique de l'OEB et doivent donc être observées par toutes les instances de cette Organisation. Il en est ainsi notamment de la disposition de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui vise, ainsi que l'article 2 du Pacte de New-York, à garantir la protection juridictionnelle des droits individuels. Il s'agit là de l'expression d'un principe général du droit commun aux Etats membres de l'Organisation européenne des brevets, qui s'impose donc à cette Organisation. La référence à l'article 13 susvisé à une "juridiction nationale" signifie qu'il doit s'agir d'une juridiction compétente selon la loi de l'état dont s'agit, en l'espèce, le droit français. Or, en ratifiant la Convention de Munich, les Etats contractants à cette Convention, et donc l'Etat français, ont accepté un transfert de prérogatives qui répond à la nécessité de voir appliquer un traitement égal à des mandataires agréés issus de tous les Etats contractants mais exerçant devant le même organisme international, et ce, en les soumettant à des règles professionnelles identiques contrôlées par une instance disciplinaire unique (la Commission de discipline ou le Conseil de discipline selon le cas), tout en leur offrant un recours effectif devant une instance dont le statut des membres garantit l'indépendance (article 10 RDMA).

3.4 Le pouvoir disciplinaire est défini comme celui "d'infliger une sanction destinée à réprimer une infraction à des obligations professionnelles". L'autorité qui en est détentrice est celle qui est qualifiée pour nommer ou agréer le candidat à la profession auquel il s'applique. Ceci est un principe de droit international, mais aussi notamment de droit français. L'article 134(8) CBE dispose que c'est au Conseil d'administration de l'OEB que les Etats signataires de la Convention de Munich ont donné le pouvoir d'agréer les mandataires européens habilités à représenter les personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par ladite Convention. En lui conférant corollairement et conformément aux pratiques du droit international la faculté de prendre des dispositions concernant le pouvoir disciplinaire exercé sur lesdits mandataires, ils ont entendu lui laisser l'initiative de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'exercice dudit pouvoir. Ceci implique le pouvoir de définir les

Regeln und Maßnahmen zur Ahndung von Verstößen gegen diese Regeln festzulegen sowie für die Entscheidung über derartige Verstöße zuständige Organe einzusetzen. Das Disziplinarverfahren und die Disziplinarmaßnahmen betreffen nur Verletzungen der beruflichen Pflichten und richten sich gemäß internationaler Rechtsprechung nur gegen die berufliche Laufbahn der ihnen unterliegenden Personen, nicht aber gegen ihr Vermögen oder ihre Freiheit; sie unterscheiden sich damit von der Strafverfolgung und bestehen selbständig neben den Gerichtsurteilen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ebenfalls die Autonomie des Disziplinarrechts bestätigt (vgl. Urteil vom 23. Juni 1981 in der obengenannten Sache *Le Compte, Van Leuven*, veröffentlicht in: *Neue Juristische Wochenschrift* (NJW) 1982, 2714).

3.5 Im Hinblick auf das interne Recht der Europäischen Patentorganisation ist die Kammer schließlich der Auffassung, daß die Disziplinarorgane nicht schon deshalb als ungesetzlich angesehen werden können, weil sie nicht in Artikel 15 EPÜ aufgeführt sind. In diesem Artikel wollten die Unterzeichnerstaaten die Organe festlegen, die mit der Durchführung der im Übereinkommen vorgeschriebenen Verfahren beauftragt sind, während sie in Artikel 134 (8) EPÜ dem Verwaltungsrat einfach die Befugnis einräumten, Vorschriften über die Disziplinargewalt zu erlassen, was er in der vom Beschwerdeführer in seinem zusätzlichen Schriftsatz vom 22. Juli 1993 beschriebenen Weise auch getan hat.

3.6 Da im vorliegenden Fall die Befassung der Disziplinarorgane dem internen Recht der Europäischen Patentorganisation entspricht und auch nicht gegen die allgemeinen Grundsätze des internationalen Rechts verstößt, vertritt die Kammer die Auffassung, daß sie für die Entscheidung über die vorliegende Beschwerde zuständig ist.

4. Ausschließung und Ablehnung

...

5. Sonstige verfahrensrechtliche Einwände

...

6. Einrede der Unzulässigkeit

...

7. Zur Sache

...

7.8.3 Im übrigen erscheint im Rahmen dieser Disziplinarvorschriften

profession, to set out the penalties for non-observance of these rules and to establish competent bodies to deal with these matters. The disciplinary procedure and penalty in fact relate only to infringements of obligations of a professional nature which international authorities have accepted affect the career of the person concerned but not his property or freedom, and thus can be distinguished from criminal penalties, and are independent of any court decision. The European Court of Human Rights has also enshrined in law the autonomy of disciplinary legal provisions (see Judgment of 23 June 1981 in re *Le Compte, Van Leuven*, published in: *Neue Juristische Wochenschrift* (NJW) 1982, 2714, cited above).

3.5 Finally, with regard to the internal law of the European Patent Organisation, the board takes the view that the disciplinary bodies cannot be deemed to be illegal solely by virtue of the fact that they are not listed in Article 15 EPC. In this article, the intention of the signatory states was actually to define the departments charged with the procedures prescribed by the Convention, while in Article 134(8) EPC they conferred on the Administrative Council the simple power to adopt provisions relating to disciplinary power, which it did in the manner described by the appellant in his supplementary submissions dated 22 July 1993.

3.6 Because in the present case the referral to the disciplinary bodies conforms with the internal law of the European Patent Organisation and does not appear to be contrary to the general principles of international law, the board is of the opinion that it is competent to rule on the present appeal.

4. Exclusion and objection under Article 24 EPC

...

5. Other objections to procedure

...

6. Objections to admissibility

...

7. The merits

...

7.8.3 Furthermore, within the framework of the disciplinary provisions

règles professionnelles, d'énoncer les sanctions qui assortissent leur inobservation et de déterminer les instances compétentes pour en connaître. En effet, la procédure et la sanction disciplinaire ne concernent que les infractions aux obligations à caractère professionnel dont les juridictions internationales ont retenu qu'elles atteignent celui qui leur est soumis dans sa carrière et non dans ses biens ou sa liberté, et donc qu'elles se distinguent de la répression pénale et qu'elles sont indépendantes de la décision judiciaire. La Cour européenne des droits de l'homme consacre aussi l'autonomie du droit disciplinaire (cf. arrêt du 23 juin 1981, *Affaire Le Compte, Van Leuven*, publiée dans: *Neue Juristische Wochenschrift* (NJW) 1982, 2714; citée supra).

3.5 Enfin, en regard du droit interne de l'Organisation européenne des brevets, la Chambre estime que le caractère illégal des instances disciplinaires ne saurait être tiré du seul fait qu'elles n'apparaissent pas à l'article 15 CBE. En effet, dans cet article, les Etats signataires ont entendu définir les instances chargées de l'application des procédures prescrites par la Convention alors que, dans l'article 134(8) CBE, ils ont conféré au Conseil d'administration la simple faculté de prendre les dispositions relatives au pouvoir disciplinaire, ce qu'il a fait selon les modalités décrites par le requérant dans ses conclusions complémentaires du 22 juillet 1993.

3.6 Parce qu'en la présente affaire la saisine des instances disciplinaires s'avère conforme au droit interne de l'Organisation européenne des brevets et qu'elle n'apparaît pas contraire aux principes généraux du droit international, la Chambre estime qu'elle est compétente pour statuer sur le présent recours.

4. La récusation

...

5. Les autres exceptions de procédure

...

6. Les fins de non-recevoir

...

7. Le fond

...

7.8.3 Par ailleurs, dans le cadre des dispositions disciplinaires en cause,

die Bezeichnung der Maßnahme nach Artikel 4 (1) e) VDV als "indéterminée" doppeldeutig und somit unvereinbar mit dem Grundsatz, daß jedes Strafmaß von vornherein feststehen (oder festgelegt werden) muß, um jede Willkür auszuschließen. Ein Vergleich mit dem Ausdruck "unbefristete Dauer" in der deutschen bzw. "indefinite period" in der englischen Fassung läßt die Auslegung zu, daß die Dauer entweder "unbestimmt, nicht festgelegt" oder aber "unbegrenzt" ist. Beide Bedeutungen werden im "Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française - Le Grand Robert" angegeben.

Nach Auffassung der Kammer darf Artikel 4 (1) e) VDV nicht dahingehend ausgelegt werden, daß die "Löschung für unbegrenzte Dauer" erfolgt, weil dies einer endgültigen Löschung gleichkäme. Da die nächstniedrigere Strafe in einer Löschung für die Dauer von höchstens sechs Monaten besteht, gewährleistet eine solche Auslegung nicht die gebotene Verhältnismäßigkeit zwischen der Strafmaßnahme und der Schwere der Verfehlung sowie den Umständen, unter denen sie begangen wurde. Wenn die Verfasser dieses Rechtstextes dies beabsichtigt hätten, hätten sie sich damit begnügen können, die Löschung als "endgültig" zu bezeichnen oder gar nicht zu präzisieren.

Die Kammer kann auch die Auslegung "unbestimmte" oder "nicht festgelegte" Dauer nicht gelten lassen, da dies die Möglichkeit einer Wiedereintragung in die Liste einschließt; in der derzeit geltenden Fassung der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern sind jedoch weder die Bedingungen für eine solche Wiedereintragung noch das diesbezügliche Verfahren und das dafür zuständige Organ definiert. Der Vertreter, gegen den eine solche Maßnahme verhängt worden ist, befände sich also in einem rechtsfreien Raum oder wäre der Willkür der standesrechtlichen Organe ausgeliefert. Wird hingegen nach Artikel 4 (1) d) VDV eine Löschung für eine in der Entscheidung festgesetzte Dauer ausgesprochen, so erfolgt die Wiedereintragung automatisch und bedingungslos, sobald der Zeitraum abgelaufen ist.

Obwohl der Artikel 4 (1) d) VDV dadurch eigentlich gegenstandslos wird, ist die Kammer deshalb der Auffassung, daß der Artikel 4 (1) e) VDV, um in der vorliegenden Fassung angewandt werden zu können,

concerned, the undefined nature of the penalty under Article 4(1)(e) RDR is ambiguous and thus not compatible with the fixed (or predetermined) nature which is a fundamental requirement for any penalty in order to avoid arbitrariness. In fact, in line with the German expression "unbefristete Dauer" and the English "indefinite period", it can be interpreted as a period "qui n'est pas précisée, fixée" (which is not specified or fixed) or which is "illimitée" (unlimited). Both these definitions can be found in the "Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française - Le Grand Robert" (the "Grand Robert" French dictionary).

The board takes the view that it does not have to accept the interpretation of the wording of Article 4(1)(e) RDR as meaning "deletion for an unlimited period", which is effectively equivalent to deletion once and for all. As the penalty immediately below this is deletion for not more than six months, such an interpretation would not ensure that the penalty was proportionate to the seriousness of the prohibited acts and the circumstances in which they were committed. If this had been the intention of the authors of the text, it would have sufficed for them to have qualified the deletion by the words "once and for all" or indeed not to have qualified it at all.

Likewise, neither can the board accept the interpretation "durée qui n'est pas précisée" (period which is not specified) or "pas fixée" (not fixed), as this implies the possibility of reinstatement on the list, while the texts applicable to disciplinary matters involving professional representatives define neither the conditions for reinstatement nor the rules of procedure and the competent body for ruling on it. The professional representative on whom such a penalty is imposed is thus faced with a legal vacuum or is subject to the arbitrariness of professional bodies. Conversely, if pursuant to Article 4(1)(d) RDR a penalty is imposed for a period of time which is fixed in the decision, reinstatement is automatic and unconditional once that period of time has expired.

Thus, although this would have the effect of depriving Article 4(1)(d) RDR of all real significance, the board considers that, in order to be applicable as it stands, Article 4(1)(e) RDR should be understood as meaning

le caractère indéterminé de la sanction instituée par l'article 4(1)(e) RDMA apparaît équivoque et donc incompatible avec le caractère préfixe (ou déterminé) qui est l'un des caractères fondamentaux que doit revêtir toute peine pour échapper à l'arbitraire. En effet, rapproché des expressions du texte en langue allemande "unbefristete Dauer" ou en langue anglaise "indefinite period", il peut s'interpréter comme durée "qui n'est pas précisée, fixée" ou comme durée "illimitée". Ces deux sens sont consacrés par le "Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française - Le Grand Robert".

La Chambre estime ne pas devoir retenir l'interprétation du texte de l'article 4(1)(e) RDMA comme signifiant "radiation pour une durée illimitée" équivalente en fait à une radiation définitive. En effet, la sanction immédiatement inférieure étant une radiation de 6 mois au maximum, une telle interprétation ne laisserait aucune place à la nécessaire proportionnalité qui doit lier la sanction à la gravité des faits réprimés et aux circonstances dans lesquels ils ont été commis. Si telle avait été l'intention des rédacteurs du texte il leur eût suffi de qualifier la radiation de "définitive" voire même de ne point la qualifier.

La Chambre ne saurait pareillement retenir l'interprétation "durée qui n'est pas précisée" ou "pas fixée" car cette interprétation implique l'éventualité d'une réinscription alors qu'en l'état des textes applicables en matière de discipline des mandataires agréés, les conditions de cette réinscription ne sont pas définies, pas plus que ne le sont les règles de procédure et l'organe compétent pour la prononcer. Dès lors, le mandataire agréé à qui serait infligée une telle sanction se trouverait face à un vide juridique ou soumis à l'arbitraire des organes professionnels. A l'inverse, lorsqu'en application de l'article 4(1)(d) RDMA la sanction est prononcée pour une durée fixée dans la décision, la réinscription est automatique et sans conditions dès lors que la durée est écoulée.

Ainsi, bien que ceci ait pour effet de priver l'article 4(1)(d) RDMA de toute portée réelle, la Chambre considère que, afin de pouvoir être appliquée en l'état, la disposition de l'article 4(1)(e) RDMA doit s'entendre

dahingehend zu verstehen ist, daß er eine Löschung "für eine in der Rechtsvorschrift nicht festgelegte Dauer" vorsieht, also eine Dauer, die das zuständige Disziplinarorgan in seiner Entscheidung nach eigenem Ermessen festsetzen und begründen muß.

7.9 Da die Vorschriften des Artikels 4 (1) e) VDV einer Auslegung bedürfen, damit im vorliegenden Fall unter Berücksichtigung der unter Nr. 7.8.2 dargelegten mildernden Umstände eine Disziplinarmaßnahme für eine bestimmte Dauer verhängt werden kann, und da ein Verfahren, das sich auf Vorfälle bezieht, die über sieben Jahre zurückliegen, nicht über Gebühr hinausgezögert werden darf, hält die Kammer die besonderen Gründe im Sinne des Artikels 12 EVD für gegeben und verweist die Angelegenheit nicht an den Disziplinar-ausschuß zurück.

"for a period not defined by the text", that is for a discretionary period to be decided by the competent disciplinary body, which, in its decision, should fix the said period and give reasons for its choice.

7.9 The board considers on the one hand that the need to interpret the provisions of Article 4(1)(e)RDR in order to apply in the present case a penalty of a fixed length taking into account the attenuating circumstances described in 7.8.2 above and on the other that the need not to prolong unnecessarily a procedure relating to facts which are over seven years old are special reasons within the meaning of Article 12, last part of the sentence, of its Additional Rules of Procedure for not remitting the case to the Disciplinary Board.

"pour une durée non déterminée par le texte", c'est-à-dire pour une durée laissée à l'appréciation de l'instance disciplinaire compétente qui, dans sa décision, doit la fixer et motiver la raison de son choix.

7.9 La Chambre tire de la nécessité d'interpréter les dispositions de l'article 4(1)(e) RDMA pour appliquer au cas de l'espèce une sanction à durée certaine prenant en compte les circonstances atténuantes exposées supra au point 7.8.2 d'une part et de celle de ne pas prolonger inconsidérément une procédure relative à des faits vieux de plus de sept ans, les raisons particulières évoquées dans l'article 12, dernier membre de phrase de son Règlement additionnel de procédure, de ne pas renvoyer l'affaire devant le Conseil de discipline.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung über die Änderung der Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1995

Gegenüber der im Amtsblatt EPA 1995 auf den Seiten 64 bis 72 bekanntgemachten Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1995 haben sich folgende Änderungen ergeben:

a) Große Beschwerdekammer

Weitere stellvertretende rechtskundige Mitglieder (ab 1.10.95):

J.-C. de Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)

Weiteres stellvertretendes technisch vorgebildetes Mitglied (ab 1.3.95)
W. Wheeler (GB)

h) Technische Beschwerdekammer 3.3.1 (Chemie):

Weiteres rechtskundiges Mitglied (ab 1.6.95):
S. Perryman (GB)

i) Technische Beschwerdekammer 3.3.2 (Chemie)

I. Holliday (GB) ist seit 1.10.95 nicht mehr Mitglied dieser Kammer
Weiteres technisch vorgebildetes Mitglied (seit 1.10.95):

C. Germinario (IT)

p) Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

Stellvertretende Mitglieder aus dem Europäischen Patentamt (ab 1.10.95):

J.-C. de Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice concerning changes in the composition of the Enlarged Board of Appeal and the boards of appeal of the European Patent Office in the 1995 working year

The following changes have taken place in the composition of the Enlarged Board of Appeal and boards of appeal of the European Patent Office in the 1995 working year since the announcement in the Official Journal EPO 1995, p. 64- 72 :

(a) Enlarged Board of Appeal

Further alternate legally qualified members (as from 1.10.95):

J.-C. de Preter (BE)
J.P. Seitz (FR)

Further alternate technically qualified member (as from 1.3.95)
W. Wheeler (GB)

(h) Technical Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry):

Further legally qualified member (as from 1.6.95)
S. Perryman (GB)

(i) Technical Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry):

With effect as from 1.10.95 Mr I Holliday is no longer a member of Board 3.3.2 Further technically qualified member (as from 1.10.95):

C. Germinario (IT)

(p) Disciplinary Board of Appeal

Alternate members from the European Patent Office: (as from 1.10.95):

J. C. de Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué concernant les changements apportés à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'Office européen des brevets pour l'année d'activité 1995

Durant l'année d'activité 1995 les changements suivants ont eu lieu par rapport à la composition de la Grande Chambre de recours et les chambres de recours de l'Office européen des brevets pour l'année d'activité 1995 telle que publiée au Journal officiel OEB 1995, pages 64 à 72 :

a) Grande Chambre de recours

Nouveaux membres juristes suppléants (à partir de 1.10.95) :

J.-C. de Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)

Nouveaux membre technicien suppléant (à partir de 1.3.95):
W. Wheeler (GB)

h) Chambre de recours technique 3.3.1 (Chimie)

Nouveau membre juriste (à partir de 1.6.95):

S. Perryman (GB)

i) Chambre de recours technique 3.3.2 (Chimie)

I. Holliday n'est plus membre de cette chambre à partir de 1.10.95.
Nouveau membre technicien (à partir de 1.10.95) :

C. Germinario (IT)

p) Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Membres suppléants choisis parmi les agents de l'Office européen des brevets (à partir de 1.10.95) :

J.-C. de Preter (BE)
J.-P. Seitz (FR)

Neuaufgabe früherer Jahrgänge des Amtsblatts des Europäischen Patentamts

Ab sofort steht eine Neuaufgabe der Jahrgänge 1978 - 1994 des Amtsblatts in kopierter Form zur Verfügung.

Die Hefte sind, in Jahrgangsbänden (Umfang pro Jahrgang 400 - 600 Seiten) zusammengefaßt, zum Preis von 90 DEM pro Jahrgang zuzüglich Versandkosten beim Europäischen Patentamt zu beziehen.

Bei Bestellung sämtlicher Jahrgänge 1978 - 1994 wird ein Sonderpreis von 1 200 DEM gewährt.

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an:

Dienststelle Wien
z. Hd. Herrn Andreas WEIGEL
Schottenfeldgasse 29
Postfach 82
A-1072 Wien
Fax.: (+43-1) 52126-4492

Reissue of back copies of the Official Journal of the European Patent Office

Back copies of the Official Journal 1978-1994 are available now at the European Patent Office.

The price for the copies, bound as annual volumes containing 400 to 600 pages each, will be DEM 90 per volume plus postage.

Clients ordering a full set of back copies for 1978-1994 will be charged a reduced price of DEM 1 200.

Please order from:

Vienna sub-office
Attn.: Mr Andreas WEIGEL
Schottenfeldgasse 29
Postfach 82
A-1072 Vienna
Fax.: (+43-1) 52126-4492

Réédition des numéros antérieurs du Journal officiel de l'Office européen des brevets

Une réédition des numéros de 1978-1994 du Journal officiel est disponible à partir de maintenant.

Ces numéros sont réunis en volumes annuels (400 à 600 pages par année) et peuvent être obtenus auprès de l'Office européen des brevets au prix de 90 DEM par année plus frais d'envoi.

En cas de commande de l'ensemble des numéros de 1978 à 1994, il sera consenti un prix spécial de 1 200 DEM.

Pour toute commande, veuillez vous adresser à :

Agence de Vienne
A l'att. de M. Andreas WEIGEL
Schottenfeldgasse 29
Postfach 82
A-1072 Vienne
Fax.: (+43-1) 52126-4492

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****Prüfungsergebnisse**

Die vom 29. bis 31. März 1995 durchgeführte europäische Eignungsprüfung ist von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

ALDENBÄCK, Ulla Christina
 ALGE, Daniel
 ANDRES, Angelika
 ÅS SIVBORG, Susanne Birgitta
 AYROLES, Marie-Pauline
 BAELE, Ingrid
 BAILEY, David Martin
 BAILEY, Richard Alan
 BAKER, Karen
 BARCOCK, Ruth
 BARKER, Brenda
 BARNFATHER, Karl Jon
 BAUER, Friedrich
 BECK, Simon Antony
 BEST, Michael
 BOGSCH, Adam
 BORDONARO, Salvatore
 BORNE, Patrice Daniel
 BRANGER, Jean-Yves
 BROOKHUIS, Hendrik Jan Arnold
 BRÜNING, Rolf
 BURBAUM, Christoph
 BUTCHER, Ian James
 CALDWELL, Judith
 CAMPBELL, Patrick John Henry
 CELESTINO, Marco
 CHARIG, Raymond Julian
 CHAVE, Lynne Fiona
 CLAUß, Johannes Martin
 CLAYTON, Anthony Nicholas
 CLERC, Natalie
 COHEN, Julius Simon
 CORNISH, Kristina Victoria Joy
 CORTEN, Maurice Jean
 CRAMWINCKEL, Michiel
 CRAWLEY, Karen Anne
 CRUMP, Julian Richard
 DAMBOIS, Denis
 DAVIES, Gregory Mark
 DEBLED, Thierry
 DERKS, Wilhelmus
 DOKTER, Hendrik Daniël
 DOWNING, Michael Philip
 DRAPER, Martyn John
 DUNGLER, Karin
 EASTWOOD, Simon Christopher
 EKE, Philippa Dianne
 ERTL, Nicholas Justin
 FAIRBAIRN, Angus Chisholm
 FARAGO, Peter
 FERAY, Valérie
 FINNIE, Peter John
 FISCHER, Matthias
 FISCHER, Michael
 FLEISCHER, Holm Herbert

REPRESENTATION**Examination Board for the European qualifying examination****Examination results**

In the European qualifying examination which took place from 29 to 31 March 1995 the following candidates were successful:

FOITZIK, Joachim
 FRIZ, Oliver
 FUNNELL, Samantha Jane
 GALLAFENT, Antony
 GARKISCH, Marcus
 GARRETT, Michael
 GARRISON, Christopher Sinclair
 GEARY, Stuart Lloyd
 GEMMEL, Peter Alan
 GIAVARINI, Francesco
 GILES, Allen Frank
 GIRAUD, Françoise
 GIVER, Sören Bo
 GOLDENBERG, Virginie
 GOLDING, Louise Ann
 GOSDIN, Michael
 GOTRA, Stefano
 GROSS, Ulrich
 GRUNERT, Marcus
 HAARMANN, Helga
 HABEL, Ludwig
 HACKETT, Ruth Elizabeth
 HAJZOK, Kerstin
 HALEY, Stephen
 HARLACHER, Mechthild
 HART, Richard Joseph
 HEDENSTRÖM, John
 HEILAND, Karsten
 HELBING, Jörg
 HELLEBRANDT, Martin
 HELLFELDT, Kurt
 HERMANN, Reinhard
 HERTZ, Oliver
 HETTERICH, Winfried
 HIBBERT, Juliet
 HINZ, Claus-Dieter
 HOARTON, Lloyd Douglas Charles
 HOFSTETTER, Alfons
 HOLZMÜLLER, Reinhold
 HOWE, Steven
 HUGHES, Laura Marie
 HUTTER, Jacobus
 HÜPPE, Paul Wilhelm
 ILOTT, Elizabeth Anne
 IMHOF, Dietmar
 JACKSON, Robert Patrick
 JACOB, Reuben Ellis
 JANSON, Ronny
 JANßEN, Marianne
 JANY, Peter
 JENNINGS, Michael John
 JESSEN, Leonardus
 JOHANSEN, Marianne
 KAES, Anette
 KALLING, Sven Owe

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

Les candidats suivants ont été reçus à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 29 au 31 mars 1995 :

KANN, Wolfgang
 KARLSSON, Roger Mikael
 KEIL, Siegfried
 KEMP, Paul Geoffrey
 KENNEDY, David Anthony
 KERN, Hedwig
 KEUSSEN, Christof
 KIDDLE, Simon John
 KIERDORF, Theodor
 KILLIN, Stephen James
 KITZHOFER, Thomas
 KLEIN, Bart
 KLEINSCHMIDT, Michael
 KLETT, Peter
 KOCHER, Klaus-Peter
 KOHLMANN, Kai
 KRÖGER, Bernd
 KSOLL, Peter
 LANDGRAF, Elvira
 LANDOLT, Gerrit Franciscus
 LANE, Graham Mark Hamilton
 LARSSON, Birgitta
 LÄUFER, Martina
 LE BRAS, Hervé
 LE CAM, Stéphane
 LE COUPANEC, Pascale
 LEAROYD, Stephanie
 LEGG, Cyrus James Grahame
 LEHLE, Josef
 LESON, Thomas Johannes
 LEWIS, Pauline Therese
 LIESEGANG, Eva
 LIND, Robert
 LINDNER, Anton
 LINDNER, Michael
 LING, Christopher John
 LIPSCOMBE, Martin John
 LONGONI, Alessandra
 LUPPI, Luigi
 LÜDCKE, Joachim
 MACKENZIE, Andrew Bryan
 MacLEAN, Martin David
 MAHLBACHER, Volker
 MAI, Peter
 MAILLET, Alain
 MAK, Theodorus Nicolaas
 MANGOLD, Edmund
 MARTIN, Didier
 MASER, Jochen
 MATHER, Peter Geoffrey
 MATIAS, Bruno
 McKECHNIE, Neil Henry
 MEANLEY, Anna Garland
 MEYER, Enno
 MEYER, Udo

MORELAND, David
MOSER, Jörg
MOTSCH, Andreas
MÖBUS, Steffen
MÜSCHLER, Erwin
MÜLLER, Wolfram Hubertus
MÜLLER-KAPPEN, Thomas
MYON, Gérard
NEEL, Henry
OGILVIE-EMANUELSON, Claudia
OPPERMANN, Mark
PAWLYN, Anthony Neil
PELLKOFER, Dieter
PERREY, Ralf
PETTET, Nicholas Edward
PETTRICH, Klaus-Günter
PIELKEN, Petra
PIERACCIOLI, Daniele
PIGASSE, Daniel
PIKE, Christopher Gerard
POTTER, Julian
PRICE, Vincent Andrew
PRIVETT, Kathryn Louise
PROVVISIONATO, Paolo
QUAGHEBEUR, Luc
RAUSCH, Gabriele
REEVE, Anna
REEVES, Julie Frances
REGAN, Heather
REICHEL, Bettina
REICHERT, Werner Franz
REMON, Claude René
REMY, Fabienne
REMY, Vincent
REPKOW, Ines
REVELL, Christopher
RICHARDSON, Kate
RICKER, Mathias
RIEBERER, Stefan
RIGLING, Peter Daniel
RIPPEL, Hans Christoph
RIPPER, Sigrid
ROBINSON, Ian Michael
RODWELL, Jonathan
ROOS, Peter
ROQUES, Sarah Elizabeth
ROSEN JACOBSON, Frans
ROTH, Klaus
SANDER, Uwe
SARUP, David
SCHAICH, Axel
SCHERNHAMMER, Herbert
SCHMIDT, Frank-Michael
SCHMITT, Armand
SCHOEN, Christoph
SCHOENMAKER, Maarten
SCHRELL, Andreas
SCHUBERT SANTANA, Isabelle
SCHULTE, Konrad Bernhard
SCHUMACHER, Richard
SCHÜßLER, Andrea
SCHWALGE, Barbara
SIEBZEHRÜBL, Florian
SIMON, Elke
SIMONNET, Christine
SMITH, Bradford Lee
SOMMER, Peter
SPAARGAREN, Jerome
SPARING, Rolf Klaus
STAHL, Dietmar
STAHR, Pia Marianne
STENDEL, Klaus Franz
STEVERMANN, Birgit
STÖRZBACH, Michael
SUER, Steven
SULZBACH, Werner
SYRIER, Johannes
TAYLOR, Anne Janette
TEUTEN, Andrew John
THALMEIR, Anton
THIES, Stephan
THORNLEY, Rachel Mary
TOMERIUS, Isabel
TOTHILL, John Paul
TROCH, Geneviève
UCHIDA, Kenji
UPSCHULTE, Manfred
VAN DE SANDE, Jacobus
VAN GENT, Marieke
VAN REET, Joseph
VANDE GUCHT, Anne
VAUGHAN, Christopher Tammo
VERBART, Jannetje
VOLMER, Johannes Cornelis
VON CUNOW, Dorothee
VONEND, Michael
WALKER, Andrew John
WALTHER, Robert
WEBER, Martin
WEBER, Walter
WEIBEL, Beat
WHITE, Nicholas John
WHITLOCK, Holly E A
WILHELM, Jürgen
ZAHN, Christoph
ZIMMER, Franz-Josef
ZIMMERMANN, Gerd Heinrich
ZOLLNER, Richard
ZURBRÜGG, Arno

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

**List of
professional
representatives before
the European Patent Office***

**Liste des
mandataires agréés
près l'Office européen des
brevets***

BE Belgien / Belgium / Belgique

Änderungen / Amendments / Modifications

Cauchie, Daniel (BE)
SANOFI S.A.-N.V.
Avenue de la Métrologie 5
"Dobbelenberg"
B-1130 Bruxelles

Duyck, Frans N.E. (BE)
rue du Meunier, 20
B-7830 Graty

Dusseldorp, Raymond (BE)
Boulevard Prince de Liège 40
B-1070 Bruxelles

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Änderungen / Amendments / Modifications

Hunziker, Jean (CH)
Patentanwaltsbüro Jean Hunziker
Siewerdstrasse 95
CH-8050 Zürich

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Bock, Gerhard (DE)
Fuchslöcherstraße 2
D-07749 Jena

Fischer, Reiner (DE)
Solvay Pharma Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover

Deufel, Paul (DE)
Müller-Boré & Partner
Grafinger Straße 2
D-81671 München

Gosmann, Martin (DE)
Solvay Pharma Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover

Drewes, Bernhard (DE)
Hiltenspergerstraße 36
D-80796 München

Hartmann, Heinrich (DE)
Philips Patentverwaltung GmbH
Röntgenstraße 24
D-22235 Hamburg

Fass, Gerhard (DE)
Achalmstraße 25
D-73770 Denkendorf

Hemmerich, Friedrich Werner (DE)
Patentanwälte
Hemmerich, Müller, Grosse,
Pollmeier, Valentin, Gihse
Eduard-Schloemann-Straße 55
D-40237 Düsseldorf

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI).
Anschrift:
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI).
Address:
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tel. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI).
Adresse :
Secrétariat général EPI
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
Tx. 5/216834
FAX (+49-89)2021548

Hertel, Werner (DE)
Müller-Boré & Partner
Grafinger Straße 2
D-81671 München

Poddig, Dieter (DE)
Philips Patentverwaltung GmbH
Röntgenstraße 24
D-22335 Hamburg

Jannig, Peter (DE)
Klausenberg 20
D-86199 Augsburg

Pohle, Reinhard (DE)
Wilhelmstraße 96/E28
D-73730 Esslingen

Kraft, Werner (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. (FH) Werner Kraft
Neuer Weg 12
D-04600 Altenburg

Pollmeier, Felix (DE)
Patentanwälte
Hemmerich, Müller, Grosse,
Pollmeier, Valentin, Gihcke
Eduard-Schloemann-Straße 55
D-40237 Düsseldorf

Kulik, Angelika (DE)
Solvay Pharma Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover

Rasch, Michael (DE)
Gotthardstraße 81
D-80689 München

Kurig, Thomas (DE)
Müller-Boré & Partner
Grafinger Straße 2
D-81671 München

Riedel, Alfred (DE)
Fasangartenstraße 138 a
D-81549 München

Kurz, Günther (DE)
Manitz, Finsterwald & Partner
Robert-Koch-Straße 1
D-80538 München

Rucker, Ernst (DE)
Müller-Boré & Partner
Grafinger Straße 2
D-81671 München

Lauer, Dieter (DE)
Solvay Pharma Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover

Rücker, Wolfgang (DE)
Cohausz & Florack
Patentanwälte
Postfach 33 02 29
D-40335 Düsseldorf

Linser, Heinz (DE)
Fichtestraße 8
D-16548 Glienicke/Nordbahn

Rutetzki, Andreas (DE)
Müller-Boré & Partner
Grafinger Straße 2
D-81671 München

Oidtmann, Paul Heinz (DE)
Dr.-Ing. P.H. Oidtmann
Patentanwalt
Hampittelknapp 21
D-44388 Dortmund

Salhoff, Roland (DE)
Daimler-Benz Aerospace Airbus AG
Abteilung PJ3
Kreetslag 10
D-21129 Hamburg

Otto, Adalbert (DE)
Hoechst AG
Patent- und Lizenzabteilung
Geb. K 801
D-65926 Frankfurt am Main

Schmalz, Günther (DE)
Philips Patentverwaltung GmbH
Röntgenstraße 24
D-22335 Hamburg

Peters, Carl Heinrich (DE)
Philips Patentverwaltung GmbH
Röntgenstraße 24
D-22335 Hamburg

Schneider, Stefan (AT)
St. Ulrichstraße 33 a
D-74283 Bollschweil

Peuckert, Hermann (DE)
Philips Patentverwaltung GmbH
Röntgenstraße 24
D-22335 Hamburg

Steil, Christian (DE)
Müller-Boré & Partner
Grafinger Straße 2
D-81671 München

Thiele, Heinz (DE)
Sonnenstraße 108
D-90522 Oberasbach 1

Bottema, Johan Jan (NL) - cf. NL
Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Straße 40 - 50
D-65824 Schwalbach am Taunus

Volmer, Georg (DE)
Philips Patentverwaltung GmbH
Röntgenstraße 24
D-22335 Hamburg

Frackmann, Peter (DE) - R. 102(1)
Tiergartenstraße 91
D-01219 Dresden

von Laue, Hanns-Ulrich (DE)
Philips Patentverwaltung GmbH
Röntgenstraße 24
D-22335 Hamburg

Magenbauer, Rudolf (DE) - R. 102(2)a)
Patentanwälte
Magenbauer, Reimold, Vetter & Abel
Hölderlinweg 58
D-73728 Esslingen

Walz, Erich (DE)
Philips Patentverwaltung GmbH
Röntgenstraße 24
D-22335 Hamburg

Meinig, Karl-Heinz (DE) - R. 102(2)a)
Pfenning, Meinig & Partner
Mozartstraße 17
D-80336 München

Wisniewski, Ludwig (DE)
Oschersleber Straße 18
D-39122 Magdeburg

Stapf, Otto F. (DE) - R. 102(1)
Ennemoserstraße 18
D-81927 München

Löschungen / Deletions / Radiations

Bode, Hans (DE) - R. 102(2)a)
Patentassessor
Dipl.-Ing. Hans Bode
Postfach 1130
D-40878 Ratingen

Zindel, Dieter (DE) - R. 102(1)
c/o Siemens AG
Postfach 21 12 62
D-76162 Karlsruhe

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Änderungen / Amendments / Modifications

Jeppesen, Finn Heiden (DK)
c/o Heiden Patents ApS
E.C. Hammersvej 15 st.
DK-2791 Dragoer

Nilausen, Kim (DK)
c/o Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebaek

FR Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Fernandez, Francis Lionel (FR)
Régie Nationale Usines Renault S.A.
Service 0267 - Bâtiment J2
860, Quai de Stalingrad
B.P. 103
F-92109 Boulogne Billancourt

Tonnellier, Marie José (FR)
Roussel Uclaf
Département des Brevets
111, Route de Noisy
F-93235 Romainville Cedex

Niel, Michel (FR)
Roussel Uclaf
Département des Brevets
111, Route de Noisy
F-93235 Romainville Cedex

Vieillefosse, Jean-Claude (FR)
Roussel Uclaf
Département des Brevets
111, Route de Noisy
F-93235 Romainville Cedex

Löschungen / Deletions / Radiations

Arbousse-Bastide, Jean-Claude P. (FR) - cf. ¹
20, rue de Copenhague
F-67000 Strasbourg

¹ Gelöscht für die Dauer von zwei Jahren mit Wirkung vom 14. September 1994-Art. 4(1)e), 28(2)VDV.

¹ Deleted for a period of two years with effect from 14 September 1994 Art. 4(1)e), 28(2)RDR.

¹ Radié pour une durée de deux ans à partir du 14 septembre 1994 Art. 4(1)e), 28(2)RDM.

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

Colmer, Stephen Gary (GB)

Mobil
European Office of Patent Counsel
Mobil House
500-600 Witan Gate
GB-Central Milton Keynes MK9 1ES

Goddard, David John (GB)

Harrison Goddard Foote
1 Cottage Road
GB-Leeds LS6 4DD

Keen, Celia Mary (GB)

J.A. Kemp & Co.
14 South Square
Gray's Inn
GB-London WC1R 5LX

Maguire, Peter Albert (GB)

Maguire & Co.
5 Crown Street
GB-St. Ives, Cambridgeshire PE17 4EB

McCormack, Derek James (GB)

English China Clays plc
1015 Arlington Business Park
Theale
GB-Reading, Berkshire RG7 4SA

Pickin, Susan Evis (GB)

4 Ash Drive
St. Ippolyts
GB-Hitchin, Hertfordshire SG4 7SJ

Powell, Timothy John (GB)

Eric Potter Clarkson
St. Mary's Gate
St. Mary's Court
GB-Nottingham NG 1 1LE

Rhind, John Lessels (GB)

Inchcolm
Belbrough Lane
GB-Hutton Rudby, Cleveland TS15 OHY

Roberts, Peter William (GB)

Mobil
European Office of Patent Counsel
Mobil House
500-600 Witan Gate
GB-Central Milton Keynes MK9 1ES

Thorne, Celia Mary (GB)

change of name - cf. Keen

Yennadhiou, Peter (GB)

Hewlett-Packard Limited
Intellectual Property Section
Building 2, Filton Road
Stoke Gifford
GB-Bristol BS12 6QZ

Löschungen / Deletions / Radiations

Broughton, Clifford David (GB) - R. 102(1)

British Steel Corporation
Head Office
9 Albert Embankment
GB-London SE17SN

Turner, Donald Gordon (GB) - R. 102(1)

Baileys Shaw & Gillett
17 Queen Square
GB-London WC1N 3RH

Woodin, Anthony John (GB) - R. 102(2)a)

50 Haylands Way
GB-Bedford MK41 9BU

GR Griechenland / Greece / Grèce**Löschungen / Deletions / Radiations**

Vosemberg-Vretos, Theodore (GR) - R. 102(2)a)

Aegialias 30
Paradisos Amarousiou
GR-151 25 Athens

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

Ferrario, Vittorino (IT)

Pharmacia S.p.A.
Patent Department
Via Bisceglie 104
1-20152 Milano

Luzzati, Angiolo (IT)

Studio Legale
Zambelli-Luzzati-Meregalli
Via Carducci 15
1-20123 Milano

Löschungen / Deletions / Radiations

Bongiovanni, Guido (IT) - R. 102(2)a)
Studio Torta Società Semplice
Via Viotti 9
1-10121 Torino

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bottema, Johan Jan (NL)
Nederlandsch Octrooibureau
P.O. Box 29720
NL-2502 LS The Hague

Löschungen / Deletions / Radiations

Hartong, Richard Leroy (NL) - R. 102(1)
Unilever N.V.
Patent Division
P.O. Box 137
NL-3130 AC Vlaardingen

Änderungen / Amendments / Modifications

van Wezenbeek, Lambertus A.C.M. (NL)
Mogen International n.v.
Einsteinweg 97
NL-2333 CB Leiden

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

Hopfgarten, Nils (SE)
Patentbyrå Siemens
Siemens-Elma AB
S-171 95 Solna

Löschungen / Deletions / Radiations

Barnieske, Hans Wolfgang (SE) - R. 102(2)a)
H W Barnieske Patentbyrå AB
Box 25
S-151 21 Södertälje 1

Klauber, Tomas (SE)
Dr. Ludwig Brann Patentbyrå AB
Postfach 1344
S-751 43 Uppsala


INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT****Beitritt Lesotho (LS)**

Inkrafttreten: 21. Oktober 1995


INTERNATIONAL TREATIES**PCT****Accession by Lesotho (LS)**

Entry into force: 21 October 1995


TRAITES INTERNATIONAUX**PCT****Adhésion du Lesotho (LS)**Entrée en vigueur :
le 21 octobre 1995


GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhin-
weis ergibt sich aus ABI. EPA 1995,
660-673.


FEES**Guidance for the payment of
fees, costs and prices**

The fees guidance currently applica-
ble is as set out in OJ EPO 1995, 660-
673.


TAXES**Avis concernant le paiement
des taxes, frais et tarifs de
vente**

Le texte de l'avis actuellement
applicable ressort de la version qui a
été publiée au JO OEB 1995, 660-673.