

GROSSE BESCHWERDEKAMMER

Vorlagen der Beschwerdekammern

I. Die Juristische Beschwerdekammer hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **J 3/95** vom 28. Februar 1997 folgende Rechtsfrage vorgelegt:
(Übersetzung)

1. Welche verwaltungsmäßige oder gerichtliche Behandlung sollen im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens Anträge erfahren, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen?

2. Ist gegebenenfalls deren Eintragung in das europäische Patentregister anzuordnen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/97** anhängig.

II. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.5 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 742/96** vom 9. Juni 1997 folgende Rechtsfrage vorgelegt:
(Übersetzung)

Sind die Beschwerdekammern entsprechend dem Grundsatz von Treu und Glauben selbst in dem Fall verpflichtet, den Beschwerdeführer auf das Ausstehen der Beschwerdegebühr aufmerksam zu machen, wenn die Beschwerde so frühzeitig eingereicht wurde, daß der Beschwerdeführer die Gebühr noch fristgerecht entrichten könnte, aber weder der Beschwerdeschrift noch irgendeinem anderen auf die Beschwerde bezüglichen Dokument zu entnehmen ist, daß der Beschwerdeführer die Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr ohne eine solche Mitteilung versehentlich versäumen würde?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/97** anhängig.

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.5 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 301/95** vom 27. Juli 1997 folgende Rechtsfrage vorgelegt:

ENLARGED BOARD OF APPEAL

Referrals by boards of appeal

I. In decision **J 3/95** dated 28 February 1997, the Legal Board of Appeal referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

(Translation)

1. In the context of the European Patent Convention, what administrative or jurisdictional measures should be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a decision taken by a board of appeal with the force of res judicata?

2. If necessary, should it be required that these be entered in the Register of European Patents?

The case is pending under Ref. No. **G 1/97**.

II. In decision **T 742/96** dated 9 June 1997, Technical Board of Appeal 3.2.5 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

(Language of proceedings)

Are the boards of appeal, in application of the principle of good faith, bound to notify the appellant of a missing appeal fee when the notice of appeal is filed so early that the appellant could react and pay the fee in time, even if there was no indication - either in the notice of appeal or in any other document filed in relation to the appeal - from which it could be inferred that the appellant would, without such notification, inadvertently miss the time-limit for payment of the appeal fee?

The case is pending under Ref. No. **G 2/97**.

III. In decision **T 301/95** dated 27 July 1997, Technical Board of Appeal 3.2.5 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Questions soumises par les chambres de recours

I. Conformément à l'article 112 (1) a) CBE, la chambre de recours juridique a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **J 3/95** du 28 février 1997, la question de droit suivante :
(langue de la procédure)

1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, quelles suites administratives ou juridictionnelles convient-il de réserver aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours ?

2. Convient-il, le cas échéant, d'en prescrire l'inscription sur le Registre européen des brevets ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/97**.

II. Conformément à l'article 112 (1) a) CBE, la chambre de recours technique 3.2.5 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 742/96** du 9 juin 1997, la question de droit suivante :
(traduction)

L'application du principe de la bonne foi oblige-t-elle les chambres de recours à notifier à un requérant le défaut de paiement de la taxe de recours lorsque l'acte de recours a été déposé suffisamment tôt, de sorte que le requérant pourrait réagir et payer la taxe dans les délais, même s'il n'existait aucune indication - ni dans l'acte de recours, ni dans tout autre document déposé dans le cadre du recours - permettant de déduire que le requérant risquait, faute d'une telle notification, de laisser passer par inadvertance le délai de paiement de la taxe de recours ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 2/97**.

III. Conformément à l'article 112 (1) a) CBE, la chambre de recours technique 3.2.5 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 301/95** du 27 juillet 1997, la question de droit suivante :

(Verfahrenssprache)

1. Ist ein Einspruch, der durch einen mittelbaren Stellvertreter ("Strohmann") eingelegt wird, zulässig?

2. Falls die Frage zu 1. verneint wird, inwieweit ist der Einwand der Strohmanneigenschaft zu prüfen, wenn Umstände geltend gemacht werden, die den begründeten Verdacht erwecken, der Einsprechende handle nicht in eigenem Interesse?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 3/97** anhängig.

IV. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 649/92** vom 2. Juli 1996 folgende Rechtsfrage vorgelegt:
(Übersetzung)

1. Kann der Beschwerdegegner/Patentinhaber die Zulässigkeit eines Einspruchs im Beschwerdeverfahren mit Gründen anfechten, die die Identität des beschwerdeführenden Einsprechenden betreffen, wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand gegen die Zulässigkeit erhoben worden ist?

2. Wenn die Antwort auf Frage 1 von den Umständen im Einzelfall abhängt, nach welchen Rechtsgrundsätzen sollte die Beschwerdekammer dann im Einzelfall beurteilen, ob ein Einwand gegen die Zulässigkeit des Einspruchs in der Beschwerdephase noch statthaft ist?

3. Wenn die Frage 1 bejaht werden kann, wie ist dann die Aussage des Artikels 99 (1) EPÜ auszulegen, daß jedermann gegen das europäische Patent Einspruch einlegen kann, nicht aber im Namen eines nominellen Einsprechenden, der nur seinen Namen für das Verfahren hergibt, dessen Steuerung jedoch einem anderen überläßt?

4. Wenn die Frage 3 in dem Sinne beantwortet wird, daß ein nomineller Einsprechender in Artikel 99 EPÜ ausgeschlossen werden soll, unter welchen Umständen - wenn überhaupt - kann dann von einem Einsprechenden, der im Verdacht steht,

(Translation)

1. Is an opposition filed by an indirect representative ("straw man") admissible?

2. If the answer to 1 is no, to what extent does the objection to a "straw man" have to be investigated if circumstances are cited raising reasonable doubt that the opponents are not acting in their own interests?

The case is pending under Ref. No. **G 3/97**.

IV. In decision **T 649/92** dated 2 July 1996, Technical Board of Appeal 3.3.4 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC :

(Language of proceedings)

1. Is a respondent patentee entitled to challenge the admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an appellant opponent during the course of the appeal, where no such challenge to admissibility had been raised before the opposition division ?

2. If the answer to Question 1 depends on the particular circumstances, what are the legal principles governing the circumstances that the Board of Appeal should take into account in assessing whether a challenge to the admissibility of the opposition is allowable at the appeal stage ?

3. If the answer to Question 1 can be yes, how is the requirement of Article 99(1) EPC to the effect that any person may give notice of opposition to the European Patent to be interpreted, and in particular should it be interpreted to the effect that anybody may give notice of opposition in his own name, but not in the name of a nominal opponent, that is an opponent who merely lends his name for the proceedings while allowing the proceedings to be controlled by another ?

4. If the answer to Question 3 means that Article 99 EPC precludes a nominal opponent, in what circumstances, if any, can a suspected nominal opponent be required to provide evidence to establish that the opposition is genuinely his own, and what

(traduction)

1. Une opposition introduite par un prête-nom ("homme de paille") est-elle recevable ?

2. Si la réponse à la question 1 est négative, dans quelle mesure convient-il de vérifier le bien-fondé de l'objection selon laquelle il s'agit d'un homme de paille, dès lors qu'il est fait état de circonstances qui donnent tout lieu de supposer que l'opposant n'agit pas dans son propre intérêt ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 3/97**.

IV. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la Chambre de recours technique 3.3.4 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 649/92**, en date du 2 juillet 1996, les questions de droit suivantes :
(Traduction)

1. Le titulaire du brevet et intimé a-t-il le droit, pendant la procédure de recours, de contester la recevabilité d'une opposition pour des motifs liés à l'identité de l'opposant et requérant, alors qu'une telle objection n'a pas été soulevée devant la division d'opposition ?

2. Si la réponse à la question 1 dépend des circonstances particulières de l'espèce, quels sont les principes juridiques régissant les circonstances à prendre en considération par une chambre de recours, lorsque celle-ci apprécie la question de savoir si la recevabilité de l'opposition peut être contestée au stade du recours ?

3. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, de quelle manière convient-il d'interpréter la disposition de l'article 99(1) CBE, selon laquelle toute personne peut faire opposition au brevet européen, et en particulier, cette disposition doit-elle être interprétée comme signifiant que toute personne peut faire opposition en son nom propre, mais pas au nom d'un opposant agissant en tant que prête-nom, à savoir d'un opposant qui se contente de prêter son nom aux fins de la procédure, tout en permettant à un tiers de conduire cette procédure ?

4. Si la réponse à la question 3 signifie que l'article 99 CBE exclut tout opposant agissant en tant que prête-nom, dans quelles circonstances, si tant est qu'il y en ait, un opposant soupçonné d'agir en tant que prête-nom peut-il être tenu de produire

nur nominell als solcher aufzutreten, der Nachweis verlangt werden, daß er den Einspruch als echter Einsprechender selbst betreibt, und welche Beweismittel können dafür von ihm gefordert werden?

5. Ist eine etwaige Einschränkung des Rechts auf Anfechtung der Zulässigkeit, die sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt, sofort auf alle anhängigen Verfahren anzuwenden?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 4/97** anhängig.

evidence can such a suspected nominal opponent be required to give to prove that he is a genuine opponent ?

5. If the answers to the above questions involve a restriction on the right to challenge admissibility, is such restrictive view to be applied immediately in all pending proceedings ?

The case is pending under Ref. No. **G 4/97**

des éléments de preuve en vue d'établir qu'il a véritablement formé opposition en son nom, et quels éléments de preuve peut-il être tenu de fournir afin de prouver qu'il est le véritable opposant ?

5. Si les réponses aux questions ci-dessus limitent le droit de contester la recevabilité, cette restriction doit-elle s'appliquer immédiatement dans toutes les procédures en instance ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 4/97**.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer
vom 4. Dezember 1996
J 28/94 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: G. Davies
R. E. Teschemacher

Anmelder: SOLUDIA S. A.

Stichwort: Aussetzung des Verfahrens/SOLUDIA

Artikel: 60 (1), 64 (1), 65 (1), 97 (2),
(4), 98, 107, 109 (2), 110 (2), 113 (1)
EPÜ

Regel: 13, 89 EPÜ

Schlagwort: "Beteiligte am
Beschwerdeverfahren gegen eine
Entscheidung über die Zurückwei-
sung eines Antrags auf Aussetzung
des Erteilungsverfahrens" - "Ausset-
zung des Erteilungsverfahrens"

Leitsatz

Ein Patentanmelder, dem kein rechtliches Gehör gewährt wird, wenn das Erteilungsverfahren auf Antrag eines Dritten nach Regel 13 EPÜ ausgesetzt wird, kann diese Aussetzung sachlich anfechten. Er ist von Gesetzes wegen am Beschwerdeverfahren des Dritten beteiligt, das dieser gegen die Zurückweisung seines Antrags durch das EPA eingeleitet hat.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 91 402 380.9 wurde am 5. September 1991 von der Firma Soludia S. A. (Frankreich) beim Europäischen Patentamt eingereicht. Die Prüfungsabteilung gab ihren Beschluß über die Erteilung eines europäischen Patents nach Artikel 97 (2) EPÜ am 21. Oktober 1994 an die interne Poststelle des EPA ab, die diesen am 27. Oktober 1994 an die Anmelderin absandte. In diesem Beschluß wurde mitgeteilt, daß der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt Nr. 94/49 vom 7. Dezember 1994 bekanntgemacht werde.

II. Mittels Telefax vom 27. Oktober 1994, das am selben Tag beim EPA einging, beantragte ein Dritter - die Firma Renacare Limited - beim EPA

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated
4 December 1996
J 28/94 - 3.1.1
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: G. Davies
R. E. Teschemacher

Applicant: SOLUDIA, S.A.

Headword: Suspension of proceedings/SOLUDIA

Article: 60(1), 64(1), 65(1), 97(2) and
(4), 98, 107, 109(2), 110(2), 113(1) EPC

Rule: 13, 89 EPC

Keyword: "Parties to an appeal
against a decision rejecting a
request for suspension of grant
proceedings" - "Suspension of grant
proceedings"

Headnote

A patent applicant who is not heard when grant proceedings are suspended at a third party's request pursuant to Rule 13 EPC, may still challenge the justification for that suspension. He is party as of right to appeal proceedings initiated by the third party against rejection of his request by the EPO.

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 91 402 380.9 was filed with the European Patent Office on 5 September 1991 by Soludia S.A. (France). On 21 October 1994, the examining division's decision to grant a European patent under Article 97(2) EPC was sent to the EPO post room, which despatched it to the applicant on 27 October 1994. This decision indicated that the mention of grant would be published in European Patent Bulletin No. 94/49 dated 7 December 1994.

II. By fax dated 27 October 1994 and received the same day at the EPO, a third party - Renacare Limited - asked the EPO to suspend the grant

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
4 décembre 1996
J 28/94 - 3.1.1
(Langue de la procédure)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : G. Davies
R. E. Teschemacher

Demandeur : SOLUDIA, S.A.

Référence : Suspension de la procédure/SOLUDIA

Article : 60(1), 64(1), 65(1), 97(2), (4),
98, 107, 109(2), 110(2), 113(1) CBE

Règle : 13, 89 CBE

Mot-clé : "Parties au recours contre
une décision de rejet d'une requête
en suspension de la procédure de
délivrance" - "Suspension de la
procédure de délivrance"

Sommaire

Le demandeur du brevet, qui n'est pas entendu lorsque la procédure de délivrance est suspendue sur requête d'un tiers agissant dans le cadre des dispositions de la règle 13 CBE, garde la possibilité de contester le bien fondé de cette suspension. Il est, de droit, partie à la procédure de recours ouverte par le tiers qui a vu sa requête rejetée par l'OEB.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 91 402 380.9 a été déposée auprès de l'Office européen des brevets le 5 septembre 1991 par la Société Soludia S.A. (France). La Division d'examen a remis sa décision de délivrer un brevet européen conformément à l'article 97(2) CBE au service du courrier interne de l'OEB le 21 octobre 1994, qui l'a expédiée au demandeur le 27 octobre 1994. Cette décision indiquait que la mention de la délivrance serait publiée au Bulletin européen des brevets n° 94/49 du 7 décembre 1994.

II. Par télécopie datée du 27 octobre 1994 reçue le même jour à l'OEB, un tiers, la société Renacare Limited, a demandé à l'OEB, en application de

die Aussetzung des Erteilungsverfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ. Diese Firma wies gleichzeitig nach, daß sie am 7. Oktober 1994 beim Tribunal de Grande Instance von Toulouse ein Verfahren gegen die Patentanmelderin eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihr und nicht der Firma Soludia zugesprochen werden soll.

III. Mit Entscheidung vom 25. November 1994 wies die Rechtsabteilung des EPA den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens mit der Begründung zurück, am Tag des Eingangs des Aussetzungsantrags sei der Beschluß über die Erteilung des europäischen Patents von der Prüfungsabteilung nach Artikel 97 (2) EPÜ bereits gefaßt gewesen.

IV. Am 28. November 1994 legte die Beschwerdeführerin (Renacare Limited) Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. Gleichzeitig wurde die Beschwerde begründung eingereicht.

V. Am selben Tag legte die Rechtsabteilung die Beschwerde nach Artikel 109 (2) EPÜ der Beschwerdekammer vor.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte im Hauptantrag den Widerruf der Entscheidung vom 25. November 1994 und die Aussetzung des Erteilungsverfahrens nach Regel 13 (1) EPÜ sowie hilfsweise den Widerruf des Beschlusses der Prüfungsabteilung vom 27. Oktober 1994, eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Kammer der Beschwerde nicht stattgeben wolle, und in jedem Fall die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

VII. Am 7. Dezember 1994 erließ diese Kammer eine Zwischenentscheidung des Inhalts, die aufschiebende Wirkung der (im vorliegenden Fall zulässigen) Beschwerde verhindere den Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung der ersten Instanz bis zur endgültigen Entscheidung über diese Beschwerde.

Sie ordnete somit an, das EPA habe im Europäischen Patentblatt eine Berichtigung zu veröffentlichen, in der die Öffentlichkeit darüber unterrichtet wird, daß der 7. Dezember 1994 nicht als der Tag der Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 475 825 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 91 402 380.9 im Sinne der Artikel 64 (1) und 97 (4) EPÜ anzusehen ist.

proceedings pursuant to Rule 13(1) EPC. At the same time, it provided evidence that it had opened proceedings against the applicant before the court of first instance (Tribunal de Grande Instance) in Toulouse on 7 October 1994 with the aim of establishing that Renacare, not Soludia, was entitled to grant of the European patent.

III. By decision of 25 November 1994, the EPO's Legal Division rejected the request for suspension of the proceedings on the grounds that on the date of receipt of the request for suspension the examining division had already decided to grant the European patent under Article 97(2) EPC.

IV. On 28 November 1994, the appellant (Renacare Limited) filed notice of appeal and paid the relevant fee. The statement of grounds of appeal was filed at the same time.

V. Also on the same day, under Article 109(2) EPC, the Legal Division referred the appeal to the board of appeal.

VI. The appellant's main request was that the decision of 25 November 1994 be set aside and the grant proceedings suspended under Rule 13(1) EPC. Its auxiliary request was that the examining division's decision of 27 October 1994 be set aside and, if the board intended not to allow the appeal, that oral proceedings be held. In either case, it also requested refund of the appeal fee.

VII. On 7 December 1994, the present board issued an interlocutory decision to the effect that the suspensive effect of this - admissible - appeal deprived the first-instance decision of all legal effect pending a final decision on the present appeal.

It therefore ordered the EPO to publish a correction in the European Patent Bulletin, informing the public that 7 December 1994 was not to be considered the date of grant, within the meaning of Articles 64(1) and 97(4) EPC, of European patent No. 0 475 825 corresponding to European patent application No. 91 402 380.9.

la règle 13(1) CBE, la suspension de la procédure de délivrance. Elle a simultanément produit la preuve de l'introduction par ses soins, devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, le 7 octobre 1994, d'une action contre le demandeur du brevet à l'effet d'établir que le droit à l'obtention dudit brevet européen appartient à la société Renacare et non pas à la société Soludia.

III. Par décision du 25 novembre 1994, la Division juridique de l'OEB a rejeté la demande en suspension de la procédure au motif que, à la date de réception de la requête en suspension, la décision de délivrer le brevet européen avait déjà été prise par la Division d'examen conformément à l'article 97(2) CBE.

IV. Le 28 novembre 1994, la requérante (Renacare Limited) a formé un recours et acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé en même temps.

V. Le même jour, en application de l'article 109(2) CBE, la Division juridique a déferé le recours à la Chambre de recours.

VI. La requérante a demandé à titre principal, l'annulation de la décision du 25 novembre 1994 et la suspension de la procédure de délivrance en vertu de la règle 13(1) CBE, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision de la Division d'examen datée du 27 octobre 1994, la tenue d'une procédure orale pour le cas où la Chambre envisagerait de ne pas faire droit au recours et, en tout état de cause, le remboursement de la taxe de recours.

VII. Le 7 décembre 1994, la présente Chambre a pris une décision intermédiaire dans laquelle elle a décidé que l'effet suspensif du recours (admissible en l'espèce) privait la décision de la première instance d'effets juridiques, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le présent recours.

Elle a donc ordonné la publication par l'OEB, dans le Bulletin européen des brevets, d'une correction informant le public que la date du 7 décembre 1994 ne devait pas être considérée comme celle de la délivrance au sens des articles 64(1) et 97(4) CBE du brevet européen n° 0 475 825 correspondant à la demande de brevet européen n° 91 402 380.9.

Die erforderliche Berichtigung wurde am 15. Februar 1995 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht.

VIII. Am 13. Dezember 1994 teilte die Kammer der Beschwerdeführerin und der Anmelderin des europäischen Patents in einer Mitteilung nach Artikel 110 (2) EPÜ mit, daß nach ihrer Auffassung die formalen und die materiellrechtlichen Erfordernisse nach Regel 13 (1) EPÜ a priori offensichtlich erfüllt seien und der Beschwerde stattgegeben werden könne.

IX. In ihrer beim EPA am 12. Januar 1995 eingegangenen Erwiderung behauptete die Beschwerdeführerin, die Anmelderin des europäischen Patents, die Firma Soludia, sei nicht zu Recht am Beschwerdeverfahren beteiligt; dieses betreffe nur die Beschwerdeführerin einerseits, die als Dritte die Aussetzung des Verfahrens nach Regel 13 EPÜ beantrage, und das EPA andererseits. Im übrigen müsse die Aussetzung vom EPA angeordnet werden, sobald die Beschwerdeführerin nachweise, daß ein Verfahren eingeleitet worden ist, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihr zugesprochen werden soll; dies sei laut Regel 13 zwingend vorgeschrieben.

X. Die Anmelderin des Patents, die Firma Soludia, brachte in ihrer am 3. Februar 1995 eingegangenen Erwiderung im wesentlichen folgendes vor:

In der angefochtenen Entscheidung sei zu Recht betont worden, daß es einen Unterschied gebe zwischen dem "Ende des Erteilungsverfahrens", dessen Zeitpunkt sich nach dem Tag der Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die Poststelle des EPA bestimme, und dem "Wirksamwerden des Erteilungsbeschlusses" am Tag der Veröffentlichung des entsprechenden Hinweises im Europäischen Patentblatt. Würde man als spätesten Zeitpunkt für die Anwendung der Regel 13 (1) das zweite Datum bestimmen, so würden die an die Zustellung eines Beschlusses zu stellenden strikten Anforderungen der Rechtssicherheit nicht erfüllt. Dies hätte namentlich eine ungebührliche Verlängerung der Fristen zuungunsten des Anmelders zur Folge, der zu diesem Zeitpunkt insbesondere alle erforderlichen Maßnahmen getroffen haben müsse, um die Erfordernisse bestimmter Staaten gemäß Artikel 65 (1) EPÜ zu erfüllen; durch ihr spätes Tätigwerden habe die Beschwerdeführerin eher den Interessen der Anmelderin schaden als ihre eigenen

The necessary correction was published in the European Patent Bulletin on 15 February 1995.

VIII. On 13 December 1994, the board issued a communication to the appellant and the applicant under Article 110(2) EPC, indicating that the formal and substantive conditions stipulated in Rule 13(1) EPC appeared prima facie to have been fulfilled and that the appeal could be allowed.

IX. In its reply received on 12 January 1995, the appellant argued that the European patent applicant - Soludia - was not a party to the appeal proceedings as of right, because the proceedings concerned only the appellant (the third party requesting suspension of the proceedings under Rule 13 EPC) and the EPO. Moreover, once the appellant had produced evidence that an action had been brought to establish its right to the grant of a European patent, the EPO was obliged to suspend the proceedings; Rule 13 was mandatory.

X. In its reply, received on 3 February 1995, Soludia, the patent applicant, presented the following arguments:

The contested decision had rightly drawn a distinction between the "end of the proceedings for grant", which was determined by the date on which the decision to grant was sent to the EPO post room, and the "taking effect of the decision to grant", which commenced on the date of publication of the mention thereof in the European Patent Bulletin. To decide that the time limit for applying Rule 13(1) was determined by the second of those dates would be at odds with the stringent requirements regarding legal certainty that notification of a decision had to meet. In particular, this would unduly extend the time limits, to the detriment of the applicant who by that date had to have taken all necessary steps to meet the requirements of various states under Article 65(1) EPC; in acting late, the appellant was seeking more to harm the applicant's interests than to protect its own - an attitude which constituted an abuse of the law. Moreover, the appellant's claim to ownership related merely to a part of the patent application concerning a

La correction nécessaire fut publiée dans le Bulletin européen des brevets le 15 février 1995.

VIII. Le 13 décembre 1994, la Chambre a adressé une notification établie conformément à l'article 110(2) CBE à la requérante ainsi qu'à la demanderesse du brevet européen pour les informer qu'elle considérait que les conditions de forme et de fond imposées par la règle 13(1) CBE semblaient a priori réunies et qu'il pourrait être fait droit au recours.

IX. Dans sa réponse reçue le 12 janvier 1995, la requérante a soutenu que la demanderesse au brevet européen, la Société Soludia, n'était pas de droit partie à la procédure de recours, celle-ci ne concernant que, d'une part, la requérante qui agit en tant que tiers demandant la suspension de la procédure en vertu de la règle 13 CBE, et l'OEB d'autre part. Par ailleurs, dès lors que la requérante apporte la preuve qu'une procédure a été introduite à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartient, la suspension doit être décidée par l'OEB, la règle 13 étant contraignante sur ce point.

X. La Société Soludia, demanderesse au brevet, dans sa réponse reçue le 3 février 1995, a notamment soutenu les arguments suivants :

La décision contestée a souligné à bon droit la différence entre la notion de "fin de la procédure de délivrance", dont le moment est déterminé par la date de remise de la décision de délivrance au service du courrier de l'OEB, et celle d'"effet de la décision de délivrance", qui intervient au jour de la publication de la mention correspondante dans le Bulletin européen des brevets. Décider que la limite de l'application dans le temps de la règle 13(1) est déterminée par la deuxième de ces dates, ne répondrait pas aux exigences strictes de sécurité juridique auxquelles doit satisfaire la signification d'une décision. Cela aurait notamment pour conséquence d'allonger indûment les délais au préjudice du demandeur qui, à cette date, doit en particulier avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire les exigences de certains Etats telles que formulées dans l'article 65(1) CBE ; en agissant tardivement, la requérante aurait davantage cherché à nuire aux intérêts de la demanderesse qu'à sauvegarder les siens. Une

Interessen wahren wollen. Ein solches Verhalten sei rechtsmißbräuchlich. Im übrigen richte sich der Anspruch der Beschwerdeführerin nur auf einen Teil der Patentanmeldung, in dem es um eine einfache Ausführungsart der Erfindung gehe, und nicht auf die Gesamtheit der Erfindung.

Die Firma Soludia beantragte die Bestätigung der angefochtenen Entscheidung und hilfsweise eine mündliche Verhandlung.

XI. Am 4. April 1996 übersandte die Beschwerdeführerin der Kammer eine Abschrift einer von den beiden Beteiligten unterzeichneten Übertragungserklärung mit der Bestätigung, daß das Recht an der in Frage stehenden Patentanmeldung zu gleichen Teilen zwischen der Firma Soludia S. A. und der beschwerdeführenden Firma Renacare Ltd. aufgeteilt worden war. Bei dieser Gelegenheit beantragten die Beteiligten nach Regel 20 EPÜ, den Rechtsübergang der Patentanmeldung auf die beiden Firmen Soludia S. A. und Renacare Limited in das europäische Patentregister einzutragen. Am 24. April 1996 teilte das EPA den Beteiligten die Eintragung dieses Rechtsübergangs mit Wirkung vom 4. April 1996 mit.

XII. Die beiden Beteiligten zogen infolgedessen ihre Anträge auf mündliche Verhandlung zurück.

Entscheidungsgründe

1. In der Zwischenentscheidung, die in dieser Sache am 7. Dezember 1994 erlassen wurde, ist die Beschwerde bereits für zulässig erklärt worden.

2. *Zum Anspruch der Patentanmelderin auf Beteiligung an diesem Verfahren*

2.1 Die Beschwerdeberechtigten und die Verfahrensbeteiligten sind in Artikel 107 EPÜ genannt: "Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Die übrigen an diesem Verfahren Beteiligten sind am Beschwerdeverfahren beteiligt." In der angefochtenen Entscheidung wurde die Patentanmelderin nicht als Beteiligte betrachtet und erhielt somit kein rechtliches Gehör.

Diese Kammer ist der Auffassung, daß ein Patentanmelder zu Recht kein rechtliches Gehör erhält, wenn es um die Aussetzung des Verfah-

single embodiment, not to the whole invention.

Soludia's main request was that the decision be upheld; its auxiliary request was for oral proceedings.

XI. On 4 April 1996, the appellant provided the board with a copy of a transfer of ownership signed by the two parties and certifying that the application in question was now owned jointly and equally by Soludia S.A. and the appellant, Renacare Ltd. At the same time, under Rule 20 EPC, the parties requested that the transfer of the application be entered in the Register of European Patents in the joint names of Soludia S.A. and Renacare Limited. On 24 April 1996, the EPO notified the parties that the transfer had been registered with effect from 4 April 1996.

XII. As a result, the two parties withdrew their requests for oral proceedings.

Reasons for the decision

1. The interlocutory decision taken in the present case on 7 December 1994 already held the appeal to be admissible.

2. *Concerning the patent applicant's right to be a party to the present proceedings*

2.1 The persons entitled to appeal and to be parties to the proceedings are indicated in Article 107 EPC: "Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings as of right". In the decision under appeal, the applicant was not considered to be a party to the proceedings and was therefore not given a hearing.

The present board considers it right not to hear the applicant in cases of suspension of proceedings. Rule 13 EPC, which sets out the circum-

telle attitude est constitutive d'un abus de droit. En outre la revendication de propriété de la requérante ne porte que sur une partie de la demande de brevet concernant un simple mode de réalisation de l'invention et non sur l'ensemble de l'invention.

La Société Soludia a demandé la confirmation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.

XI. Le 4 avril 1996, la requérante a fait parvenir à la Chambre une copie d'un transfert de propriété signé par les deux parties et attestant du partage à parts égales de la propriété de la demande de brevet en question entre la société Soludia SA et la requérante Renacare Ltd. A cette occasion les parties ont demandé, conformément à la règle 20 CBE, l'inscription au Registre européen des brevets du transfert de la demande de brevet aux noms conjoints de Soludia SA et Renacare Limited. Le 24 avril 1996, l'OEB a notifié aux parties l'inscription dudit transfert, avec effet au 4 avril 1996.

XII. En conséquence, les deux parties ont retiré leurs requêtes de procédure orale.

Motifs de la décision

1. La décision intermédiaire prise dans la présente affaire en date du 7 décembre 1994 a déjà jugé le recours recevable.

2. *Sur le droit de la demanderesse au brevet à être partie à la présente procédure*

2.1 Les personnes admises à former un recours et à être parties à la procédure sont mentionnées à l'article 107 CBE: "toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours". Dans la décision frappée de recours, la demanderesse du brevet n'a pas été considérée comme partie et n'a donc pas été entendue.

La présente Chambre juge que c'est à bon droit que le demandeur du brevet n'est pas entendu lorsqu'il s'agit de suspendre la procédure. Il

rens geht. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, daß die Regel 13 EPÜ, die die Bedingungen vorschreibt, unter denen das Erteilungsverfahren ausgesetzt werden kann, keinerlei diesbezügliche Bestimmung enthält; sobald die Bedingungen gemäß Regel 13 erfüllt sind, muß das EPA von Amts wegen das Erteilungsverfahren aussetzen, ohne daß dem Patentanmelder rechtliches Gehör gewährt oder eine förmliche Entscheidung getroffen werden muß. Daß die Aussetzung automatisch und unverzüglich erfolgt, ist dadurch gerechtfertigt, daß es sich um eine vorbeugende Maßnahme zugunsten des sie beantragenden Dritten handelt und daß die Rechte auf Erlangung des in Frage stehenden Patents in vollen Umfang zu wahren sind. Bestünde nämlich ein zeitlicher Abstand zwischen dem Antrag auf Aussetzung und der Aussetzung selbst, so könnten in dieser Zeitspanne die Rechte an dem Patent beispielsweise durch die Nichtentrichtung einer Gebühr verlorengehen.

2.2 Die Kammer ist allerdings der Auffassung, daß dies nicht zur Folge haben kann, den Patentanmelder von dem vom Dritten gegen die Ablehnung der Aussetzung angestregten Beschwerdeverfahren auszuschließen.

2.2.1 Der vom Dritten nach Regel 13 EPÜ gestellte Antrag greift im Rahmen des Erteilungsverfahrens selbst Platz; ansonsten wäre er gegenstandslos. Mit diesem Antrag wird kein getrenntes Verfahren in Gang gesetzt. Sind die Bedingungen gemäß Regel 13 EPÜ erfüllt, so muß das EPA, wie weiter oben ausgeführt, das Erteilungsverfahren aussetzen, ohne daß eine förmliche Entscheidung getroffen werden muß. Darin kann kein Widerspruch zu Artikel 113 (1) EPÜ gesehen werden, denn die Anmelderin wird von der Aussetzung des Verfahrens unterrichtet und hat anschließend die Möglichkeit, sich ihr zu widersetzen. Sie kann zum Beispiel einwenden, die Tatsachen und Dokumente, auf die der Dritte seinen Aussetzungsantrag gestützt hat, seien nicht stichhaltig. Das EPA muß dann die Aussetzung aufheben oder den Einwand zurückweisen. Im letzteren Fall muß eine förmliche Entscheidung getroffen werden, und die Anmelderin kann Beschwerde einlegen, da sie durch diese Entscheidung des EPA beschwert ist. Wird andererseits die Aussetzung des Verfahrens auf einen Einwand hin aufgehoben, so steht aus demselben Grund dem Dritten das Beschwerderecht zu.

stances in which grant proceedings may be suspended, says nothing about this; provided the conditions stipulated in Rule 13 are met, the EPO must suspend the grant proceedings ex officio without having to give the applicant a hearing or take a formal decision. The automatic and immediate nature of suspension is justified by the fact that it constitutes a preventive measure in favour of the third party requesting it, and also by the need to maintain in full the rights derived from grant of the patent in dispute. If there were a delay between the request for suspension and actual suspension, the rights to the patent could be lost during that time, eg because of non-payment of a fee.

2.2 The present board does not, however, consider that this can result in an applicant's being excluded from appeal proceedings initiated by a third party against a decision refusing to suspend the proceedings.

2.2.1 A request filed by a third party under Rule 13 EPC is part and parcel of the grant proceedings and would serve no purpose outside those proceedings. The request does not initiate separate proceedings. If the conditions stipulated in Rule 13 EPC are met, the EPO must - as was stated earlier - suspend the grant proceedings; it does not have to take a formal decision. This cannot be considered contrary to Article 113(1) EPC, since the applicant is informed of the suspension of the proceedings and can then oppose it. It could, for example, claim that the facts and documents on which the third party has based its request for suspension are not legitimate. The EPO then has to lift the suspension or dismiss the objection. In the latter case, a formal decision has to be taken and the applicant can then appeal, because the EPO has not acceded to its request. If, instead, in response to an objection, the EPO lifts the suspension, the third party can appeal, for the same reason.

convient à cet égard de relever que la règle 13 CBE, qui édicte les conditions dans lesquelles la procédure de délivrance peut être suspendue, ne prévoit aucune disposition à ce sujet : dès lors que les conditions de la règle 13 sont satisfaites l'OEB doit suspendre d'office la procédure de délivrance, sans qu'il soit nécessaire d'entendre le demandeur du brevet, ni de prendre une décision en la forme. Le caractère automatique et immédiat de la suspension se justifie par le fait qu'il s'agit d'une mesure préventive en faveur du tiers qui la demande et par la nécessité de préserver entièrement les droits qui s'attachent à l'obtention du brevet en cause. En effet, si un délai existait entre la requête en suspension et la suspension, pendant ce laps de temps, les droits au brevet pourraient se perdre, par le non-paiement d'une taxe par exemple.

2.2 La présente Chambre considère toutefois que ceci ne saurait avoir pour conséquence d'exclure le demandeur du brevet de la procédure de recours diligentée par le tiers contre la décision de refus de suspension.

2.2.1 La requête présentée par le tiers sur le fondement de la règle 13 CBE intervient dans le cadre même de la procédure de délivrance hors de laquelle elle serait sans objet. Cette requête n'a pas pour effet d'ouvrir une procédure distincte. Lorsque les conditions de la règle 13 CBE sont satisfaites, l'OEB, ainsi qu'exposé supra, doit suspendre la procédure de délivrance, sans qu'il soit nécessaire de prendre une décision en la forme. Ceci ne saurait être considéré comme contraire aux dispositions de l'Article 113(1) CBE car la demanderesse est informée de la suspension de la procédure et a, par la suite, la possibilité de s'opposer à la suspension. Elle peut par exemple prétendre que les faits et documents sur lesquels le tiers a fondé sa requête en suspension ne sont pas légitimes. L'OEB doit alors mettre un terme à la suspension ou rejeter l'objection. Dans ce dernier cas, la décision doit être prise en la forme et la demanderesse bénéficie d'un recours puisque l'OEB n'a pas fait droit à ses prétentions. D'autre part, lorsqu'à la suite d'une objection, la suspension de la procédure est annulée, le tiers bénéficie, quant à lui, du droit de recours, pour la même raison.

2.2.2 Es kann allerdings vorkommen, daß das EPA den Aussetzungsantrag zurückweist, weil es, wie beispielsweise im vorliegenden Fall, das Erteilungsverfahren für beendet hält. In diesem Fall ist eine förmliche Entscheidung erforderlich, da der Dritte durch diese Zurückweisung beschwert ist, und aus eben diesem Grund steht ihm der Beschwerdeweg offen. Sobald der Antrag des Dritten zurückgewiesen worden ist und er Beschwerde einlegen kann, treten die Gründe für die Handlungen, zu denen der Patentanmelder nicht gehört wurde, hinter dem Recht zurück, das letzterem nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ zusteht. Ob nun die Aussetzung ohne Entscheidung angeordnet (vgl. Nr. 2.2.1) oder, wie im vorliegenden Fall, durch eine förmliche Entscheidung zurückgewiesen wird - in beiden Fällen resultiert die Aussetzung bzw. die Entscheidung nicht aus dem Antrag als solchem, sondern erfolgt im Zuge des Patenterteilungsverfahrens. Wie vorstehend erläutert, setzt der Antrag nicht ein spezifisches, vom Erteilungsverfahren getrenntes Verfahren in Gang; sind die erforderlichen Bedingungen erfüllt, so muß ihm das EPA in Anwendung der einschlägigen Bestimmungen der Regel 13 EPÜ von Amts wegen stattgeben; ist der Antrag aus bestimmten Gründen zurückzuweisen, so ist die Zurückweisung in die Form einer beschwerdefähigen Entscheidung zu kleiden. Auf die Beschwerde finden alle Bestimmungen des EPÜ über das Beschwerdeverfahren Anwendung, insbesondere Artikel 107. Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß die Patentanmelderin von Gesetzes wegen an diesem Beschwerdeverfahren beteiligt ist.

3. Zur Aussetzung des Verfahrens

3.1 Nach Regel 13 (1) EPÜ setzt das EPA das Erteilungsverfahren aus, wenn ein Dritter dem Amt nachweist, daß er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll, es sei denn, daß der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt, was hier nicht der Fall ist. Weist der Dritte dem EPA nach, daß er bei einem nationalen Gericht ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung eingeleitet hat, so **muß** nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern das Verfahren ausgesetzt werden, sofern die europäische Patentanmeldung nicht zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt (T 146/82, ABI. EPA 1985, 267).

2.2.2 It can happen, however, that the EPO rejects the request for suspension - as in this case - because it considers the grant proceedings to be closed. In that case, a formal decision is necessary, since rejection of the third party's request opens up the possibility of appeal. Once the third party's request has been rejected and that party can therefore appeal, the reasons for not giving the applicant a hearing give way to the applicant's rights under Article 107, second sentence, EPC. Whether the suspension has been ordered without a decision (see point 2.2.1 above) or rejected by a formal decision, as in the present case, it is the patent grant proceedings which lead to that suspension or decision, not the request itself. As stated earlier, the request does not initiate separate proceedings within the grant procedure. Instead, where the requirements are met, the EPO has to accede to it ex officio under the specific provisions of Rule 13 EPC, and, if it has to be rejected for some reason, that rejection must be an appealable decision. Any ensuing appeal is governed by all the EPC provisions relating to appeals, including Article 107. It follows therefore that the applicant is party as of right to the present appeal proceedings.

3. Concerning the suspension of proceedings

3.1 Rule 13(1) EPC stipulates that if a third party provides proof to the EPO that it has opened proceedings against the applicant for the purpose of seeking a judgment establishing that it is entitled to the grant of the European patent, the Office must stay the proceedings for grant unless the third party consents to the continuation of such proceedings - which is not so in the present case. According to the case law of the boards of appeal, if the third party provides the EPO with proof that it has opened proceedings before a national court, the proceedings **have** to be stayed unless the European patent application has been withdrawn or is deemed withdrawn (T 146/82, OJ EPO 1985, 267).

2.2.2 Il peut toutefois advenir que l'OEB rejette la requête en suspension, parce que, comme en l'espèce par exemple, il considère close la procédure de délivrance. Dans ce cas une décision en la forme est nécessaire, puisqu'il n'est pas fait droit aux prétentions du tiers et, pour cette même raison, une voie de recours est offerte. Dès lors que la requête du tiers a été rejetée et qu'il bénéficie d'un recours, les raisons qui prévalaient pour agir sans entendre le demandeur du brevet disparaissent au profit du droit que ce dernier acquiert des dispositions de l'article 107 CBE deuxième phrase. En effet, que la suspension soit ordonnée sans décision (cf. point 2.2.1), ou qu'elle soit comme en l'espèce rejetée par une décision en la forme, dans les deux cas, c'est la procédure de délivrance du brevet qui conduit à la suspension ou à la décision et non la requête en soi. La requête, comme cela vient d'être exposé, n'a pas pour effet d'ouvrir une procédure spécifique distincte de la procédure de délivrance, simplement, lorsque les conditions requises sont satisfaites l'OEB doit y faire droit d'office en application des dispositions spécifiques de la règle 13 CBE, alors que, quand des raisons particulières conduisent à la rejeter, le rejet doit résulter d'une décision susceptible de recours. A ce recours s'appliquent toutes les dispositions prévues dans la CBE pour les procédures de recours, et notamment celles de l'article 107. Il résulte de ce qui précède que la demanderesse du brevet est de droit partie à la présente procédure de recours.

3. Sur la suspension de la procédure

3.1 La règle 13(1) CBE prévoit que, si un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartient, l'Office suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à sa poursuite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence des Chambres de recours, si le tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une action en revendication devant une juridiction nationale, la procédure **doit** être suspendue pour autant que la demande de brevet européen ne soit retirée ou réputée retirée (T 146/82, JO OEB 1985, 267).

3.2 Die Beschwerdeführerin, die Dritte im Sinne der Regel 13 (1) EPÜ ist, hat nachgewiesen, daß sie beim Tribunal de Grande Instance von Toulouse ein rechtserhebliches Verfahren gegen die Patentanmelderin eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihr zugesprochen werden soll. Dieser Sachverhalt ist im übrigen unstrittig. Bei Eingang des Antrags auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens vor dem EPA, d. h. am 27. Oktober 1994, war die europäische Patentanmeldung weder zurückgenommen noch galt sie als zurückgenommen. Um über die Begründetheit dieser Beschwerde befinden zu können, war somit festzustellen, ob der Erteilungsbeschluß an diesem Tag wirksam oder nicht wirksam war. Zu diesem Zweck wurden die Beteiligten aufgefordert, sich zu dieser Frage, die von der Kammer zunächst einmal bejaht wurde (vgl. Nr. VIII), zu äußern.

4. Nach dem Erlaß der Zwischenentscheidung in diesem Beschwerdeverfahren am 7. Dezember 1994 haben die Beteiligten allerdings untereinander vereinbart, daß die Patentanmeldung Nr. 91 402 380.9 ihr gemeinsames Eigentum sein solle. Nachdem dies der zuständigen Stelle des EPA urkundlich nachgewiesen worden war, wurde der Rechtsübergang mit Wirkung vom 4. April 1996 in das europäische Patentregister eingetragen. Folglich hat der auf Regel 13 (1) EPÜ gestützte Antrag auf Aussetzung des Verfahrens keine Grundlage mehr, und die Firma Renacare, die Mitinhaberin des Anspruchs auf Erteilung des Patents geworden ist, hat keine Aktivlegitimation mehr. Dies kann von der Firma Soludia nicht bestritten werden, die Mitunterzeichnerin der am 4. April 1996 dem EPA vorgelegten Übertragungsurkunde ist. Infolgedessen muß die Beschwerde aus denselben Gründen zurückgewiesen werden.

5. Im vorliegenden Fall konnte das Erteilungsverfahren aus den in der Entscheidung vom 7. Dezember 1994 genannten Gründen nicht fortgesetzt werden. Sobald aber nachgewiesen worden war, daß die Beteiligten vereinbarungsgemäß Anspruch auf Erteilung des Patents hatten, fiel jede Grundlage für den Aussetzungsantrag weg, und das EPA hätte das Erteilungsverfahren fortsetzen können, wenn keine Beschwerde vorgelegen hätte. Wegen der aufschiebenden Wirkung dieser Beschwerde sind jedoch die Voraussetzungen für die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens erst ab dem Zeitpunkt des Wirksam-

3.2 As a third party within the meaning of Rule 13(1), the appellant provided evidence that appropriate proceedings had been brought against the patent applicant before the court of first instance (Tribunal de Grande Instance) in Toulouse with a view to establishing that it was entitled to the grant of the European patent. This fact is not contested. On the date on which the request for suspension of the EPO proceedings was received, namely 27 October 1994, the European patent application was neither withdrawn nor deemed to be withdrawn. To establish whether the present appeal was well-founded, it was therefore necessary to decide whether or not, on that date, the decision to grant the patent had taken effect. This is why the parties were invited to comment on the board's prima facie finding that this was indeed the case (see point VIII above).

4. As it turned out, however, the parties agreed between themselves - after the interlocutory decision of 7 December 1994 - to joint ownership of application No. 91 402 380.9. Once they had provided evidence of their agreement to the appropriate EPO department, this transfer of ownership was recorded in the Register of European Patents, with effect from 4 April 1996. As a result, the request for suspension of the proceedings under Rule 13(1) EPC is no longer justified and Renacare, now co-owner of the right to the patent, is no longer entitled to act. Nor can this be disputed by Soludia, co-signatory to the transfer document transmitted to the EPO on 4 April 1996. For the same reasons, therefore, the appeal has to be dismissed.

5. In the present case, the grant proceedings could not be continued for the reasons set out in the aforementioned decision of 7 December 1994. However, once evidence was produced that the parties had agreed to joint ownership of the right to grant of the patent, the request for suspension of the proceedings became groundless and, in the absence of an appeal, the EPO was in a position to resume those proceedings. In view of the suspensive effect of the present appeal, however, the conditions for doing so are not met until the date on which the present decision takes effect, ie the moment at which

3.2 La requérante, tiers au sens de la règle 13(1), a apporté la preuve qu'une procédure appropriée a été introduite contre le demandeur du brevet devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartient. Ce fait n'est d'ailleurs pas contesté. A la date à laquelle la requête en suspension de la procédure de délivrance devant l'OEB fut reçue, à savoir le 27 octobre 1994, la demande de brevet européen n'était ni retirée, ni réputée retirée. Il convenait donc, pour statuer sur le bien-fondé du présent recours, de décider si, à cette date, la décision de délivrance du brevet avait ou non pris effet. C'est à cette fin que les parties furent invitées à prendre position sur l'appréciation, a priori positive, que la Chambre réservait à cette question (cf. supra, point VIII).

4. Il s'avère toutefois que, postérieurement à la décision intermédiaire prise dans la présente procédure de recours le 7 décembre 1994, les parties ont convenu entre elles que la demande de brevet n° 91 402 380.9 serait leur commune propriété. Après avoir produit à l'instance compétente de l'OEB la preuve de leur accord, le transfert de propriété a été inscrit dans le Registre européen des brevets, avec effet du 4 avril 1996. Dès lors, la demande de suspension de procédure fondée sur la règle 13(1) CBE n'a plus de fondement et la société Renacare, devenue co-titulaire du droit à l'obtention du brevet, n'a plus qualité pour agir. Ceci ne saurait être contesté par la société Soludia qui est cosignataire du document de transfert transmis le 4 avril 1996 à l'OEB. En conséquence, pour les mêmes motifs, il échet de rejeter le recours.

5. En l'espèce, la procédure de délivrance ne pouvait être poursuivie pour les raisons contenues dans la décision du 7 décembre 1994 précitée. Or, dès lors que la preuve de l'accord des parties sur leur qualité de co-titulaires du droit à l'obtention du brevet se trouvait rapportée, la requête en suspension perdait tout fondement et, en l'absence de tout recours, l'OEB se fût trouvé en mesure de reprendre la procédure de délivrance. Toutefois, à cause de l'effet suspensif du présent recours, ce n'est qu'à compter de la date d'effet de la présente décision, c'est-à-dire à partir du moment où il est jugé que

werdens dieser Entscheidung, wonach die Gründe für den Rechtsstreit zwischen den Beteiligten weggefallen sind, erfüllt.

6. Da dieser Beschwerde nicht stattgegeben wird, wird der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

the dispute between the two parties is considered to have no basis.

6. Since the present appeal has not been allowed, the request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

le litige opposant les parties a perdu tout fondement, que les conditions de reprise de la procédure de délivrance se trouvent réunies.

6. Parce qu'il n'est pas fait droit au présent recours, la demande en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4 vom 8. Mai 1996
T 694/92 - 3.3.4*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
 Mitglieder: L. Galligani
 W. Moser
 F. Davison-Brunel
 J.-C. Saisset

Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin: Mycogen Plant Science, Inc.

Einsprechende/Beschwerdeführerinnen:

Unilever N. V.

Centerns Ungdomsförbund

Sandoz Ltd.

Monsanto Company

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.

Einsprechende/weitere Verfahrensbeteiligte:

Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D. J. van der Have B. V.

Stichting Oppositie Plantoetooi p/a Studium Generale

Gen-Ethisches Netzwerk

Godehard Graf Hoensbroech

Die Grüne Alternative (Grüne)

Stichwort: Modifizieren von Pflanzenzellen/MYCOGEN

Artikel: 54, 56, 83, 84, 123 (2) und (3) EPÜ

Schlagwort: "Hauptantrag - Stützung durch die Beschreibung (verneint)" - "ausreichende Offenbarung (verneint)" - "Hilfsantrag 1 - Stützung durch die Beschreibung (verneint)" - "ausreichende Offenbarung (verneint)" - "Hilfsantrag 2 - unzulässige Änderung (bejaht)" - "Hilfsantrag 3 - Stützung durch die Beschreibung (bejaht) - angemessene Verallgemeinerung" - "ausreichende Offenbarung (bejaht)" - "Neuheit (bejaht)" - "erfinderische Tätigkeit (bejaht) - keine guten Erfolgsaussichten"

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.4 dated 8 May 1996
T 694/92 - 3.3.4*
 (Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
 Members: L. Galligani
 W. Moser
 F. Davison-Brunel
 J.-C. Saisset

Patent proprietor/Respondent: Mycogen Plant Science, Inc.

Opponent/Appellant:

Unilever N.V.

Centerns Ungdomsförbund

Sandoz Ltd.

Monsanto Company

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

Opponent/Other party:

Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have B.V.

Stichting Oppositie Plantoetooi p/a Studium Generale

Gen-Ethisches Netzwerk

Godehard Graf Hoensbroech

Die Grüne Alternative (Grüne)

Headword: Modifying plant cells/MYCOGEN

Article: 54, 56, 83, 84, 123(2) and (3) EPC

Keyword: "Main request - support by the description (no)" - "Sufficiency of disclosure (no)" - "First auxiliary request - support by the description (no)" - "Sufficiency of disclosure (no)" - "Second auxiliary request - added subject-matter (yes)" - "Third auxiliary request - support by the description (yes) - fair generalisation" - "Sufficiency of disclosure (yes)" - "Novelty (yes)" - "Inventive step (yes) - no reasonable expectation of success"

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.4, en date du 8 mai 1996
T 694/92 - 3.3.4*
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : U. M. Kinkeldey
 Membres : L. Galligani
 W. Moser
 F. Davison-Brunel
 J.-C. Saisset

Titulaire du brevet/Intimé : Mycogen Plant Science, Inc.

Opposant/Requérant :

Unilever N.V.

Centerns Ungdomsförbund

Sandoz Ltd.

Monsanto Company

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

Opposant/Autre partie :

Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have B.V.

Stichting Oppositie Plantoetooi p/a Studium Generale

Gen-Ethisches Netzwerk

Godehard Graf Hoensbroech

Die Grüne Alternative (Grüne)

Référence : Modification de cellules végétales/Mycogen

Article : 54, 56, 83, 84, 123(2) et (3) CBE

Mot-clé : "Requête principale - fondé sur la description (non)" - "Suffisance de l'exposé (non)" - "Première requête subsidiaire - fondé sur la description (non)" - "Suffisance de l'exposé (non)" - "Deuxième requête subsidiaire - adjonction d'éléments (oui)" - "Troisième requête subsidiaire - fondé sur la description (oui) - généralisation raisonnable" - "Suffisance de l'exposé (oui)" - "Nouveauté (oui)" - "Activité inventive (oui) - pas d'espérance raisonnable de réussite"

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Office in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du Bureau d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

Leitsätze

I. Ist eine Erfindung auf die tatsächliche Erzielung einer im Stand der Technik in der Theorie vorweggenommenen technischen Wirkung gerichtet, so ist sorgfältig abzuwägen zwischen dem tatsächlichen technischen Beitrag dieser Erfindung zum Stand der Technik einerseits und der Formulierung der Ansprüche andererseits, damit der gegebenenfalls gewährte Patentschutz gerecht und angemessen ist (s. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

II. Falls der Kern der beanspruchten Erfindung in der Erzielung einer bestimmten technischen Wirkung in verschiedenen Anwendungsbereichen mittels bekannter Techniken besteht und ernsthafte Zweifel bestehen, ob diese Wirkung ohne weiteres im gesamten beanspruchten Anwendungsbereich erzielt werden kann, können zur Stützung breiter Ansprüche umfangreiche technische Angaben und mehr als ein Beispiel notwendig sein. Breite Ansprüche sind also nicht zulässig, wenn der Fachmann nach Lektüre der Beschreibung nicht ohne weiteres in der Lage ist, die Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun im gesamten beanspruchten Bereich auszuführen (s. Nrn. 5 und 19 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 122 791 wurde am 29. März 1989 mit zwanzig Ansprüchen für elf Vertragsstaaten erteilt. Ihm lag die europäische Patentanmeldung Nr. 84 302 533.9 zugrunde, für die die Priorität einer US-Anmeldung vom 15. April 1983 in Anspruch genommen wurde.

II. Gegen die Erteilung des Patents wurde von elf Parteien (den Einsprechenden 1 bis 11) Einspruch eingelegt, die den teilweisen bzw. vollständigen Widerruf des Patents wegen mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer Tätigkeit und unzureichender Offenbarung sowie wegen Verstoßes gegen die Artikel 52 (2) a) und 53 EPÜ beantragten. Der Einspruch der Einsprechenden 9 galt als nicht eingelegt, weil die Einspruchsgebühr nicht entrichtet wurde. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung führten die Beteiligten zahlreiche Entgegenhaltungen an; insbesondere seien folgende Dokumente (unter Beibehaltung der von der Einspruchsabteilung verwendeten Numerierung) genannt:

...

Headnote

I. Where an invention relates to the actual realisation of a technical effect anticipated at a theoretical level in the prior art, a proper balance must be found between, on the one hand, the actual technical contribution to the state of the art by said invention, and, on the other hand, the terms in which it is claimed, so that, if patent protection is granted, its scope is fair and adequate (see point 3 of the Reasons).

II. In cases where the gist of the claimed invention consists in the achievement of a given technical effect by known techniques in different areas of application and serious doubts exist as to whether this effect can readily be obtained for the whole range of applications claimed, ample technical details and more than one example may be necessary in order to support claims of a broad scope. Accordingly, claims of broad scope are not allowable, if the skilled person, after reading the description, is not able to readily perform the invention over the whole area claimed without undue burden and without needing inventive skill (see points 5 and 19 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 122 791 was granted on 29 March 1989 with twenty claims for eleven contracting states. It was based on European patent application No. 84 302 533.9, claiming US priority of 15 April 1983.

II. Opposition was filed against the grant of the patent by eleven parties (opponents 1 to 11) all requesting its revocation in part or in toto on the grounds of lack of novelty, lack of inventive step, lack of sufficiency of disclosure and non-compliance with Articles 52(2)(a) and 53 EPC. The opposition by opponent 9 was deemed not to have been filed since the opposition fee was not paid. During the proceedings before the opposition division, the parties relied upon a large number of documents, including in particular the following (numbering as used by the opposition division):

...

Sommaire

I. Lorsque l'invention porte sur la réalisation effective d'un effet technique anticipé à un niveau théorique dans l'état de la technique, il convient de trouver un juste équilibre entre, d'une part, la contribution technique réelle que ladite invention apporte à l'état de la technique et, d'autre part, les termes dans lesquels elle est revendiquée, de façon à ce que, si le brevet est délivré, l'étendue de la protection conférée soit équitable et adéquate (cf. point 3 des motifs).

II. Lorsque l'essence de l'invention revendiquée consiste à obtenir dans différents domaines d'application un effet technique donné, par des techniques connues, et qu'il est fort douteux que cet effet puisse être aisément obtenu pour l'ensemble des applications revendiquées, il peut s'avérer nécessaire de fournir de plus amples détails techniques et plus d'un exemple pour soutenir des revendications de vaste portée. En conséquence, des revendications de vaste portée ne sont pas admissibles, si l'homme du métier n'est pas en mesure, après avoir lu la description, de mettre aisément en oeuvre l'invention dans l'intégralité du domaine revendiqué, sans déployer des efforts excessifs, ni faire preuve d'esprit inventif (cf. points 5 et 19 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 122 791 a été délivré le 29 mars 1989, sur la base de vingt revendications, pour onze Etats contractants. Il se fondait sur la demande de brevet européen n° 84 302 533.9, qui revendiquait une priorité américaine du 15 avril 1983.

II. Onze parties (opposants 1 à 11) ont fait opposition au brevet délivré. Toutes en ont demandé la révocation partielle ou totale, en invoquant comme motifs l'absence de nouveauté, le défaut d'activité inventive, l'insuffisance de l'exposé et le non-respect des articles 52(2)a) et 53 CBE. L'opposition faite par l'opposant 9 a été réputée non formée, au motif qu'il n'avait pas acquitté la taxe d'opposition. Au cours de la procédure devant la division d'opposition, les parties se sont appuyées sur un grand nombre de documents, dont notamment les documents suivants (la Chambre reprend ici la numérotation utilisée par la division d'opposition) :

...

III. Am 5. Juni 1992 erließ die Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung gemäß Artikel 106 (3) EPÜ, mit der das Patent auf der Grundlage der am 31. März 1992 eingereichten Ansprüche 1 bis 11 in geänderter Form aufrechterhalten wurde.

Die Ansprüche 1, 10 und 11 lauteten dabei wie folgt:

"1. Verfahren zur genetischen Modifizierung einer Pflanzenzelle, das folgende Schritte umfaßt:

a) Einsetzen eines einen Pflanzenpromotor und ein pflanzliches Strukturgen umfassenden Pflanzengens in T-DNA, wodurch eine Kombination aus T-DNA und Pflanzengens gebildet wird, wobei der Pflanzenpromotor dem 5'-Ende des pflanzlichen Strukturgens benachbart ist und das pflanzliche Strukturgen in Transkriptionsrichtung stromabwärts des Pflanzenpromotors liegt; und

b) Übertragen der Kombination aus T-DNA und Pflanzengens in eine Pflanzenzelle, so daß Expression des von diesem pflanzlichen Strukturgen codierten Proteins in der genannten Pflanzenzelle feststellbar ist.

10. Pflanzenzelle, hergestellt nach dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9.

11. Pflanze oder pflanzliches Gewebe, gezüchtet aus einer Pflanzenzelle nach Anspruch 10."

Die abhängigen Ansprüche betrafen bestimmte Ausführungsarten des Verfahrens gemäß Anspruch 1.

IV. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung war die Entgegenhaltung 5a für diese Ansprüche nicht neuheitsschädlich. ... Hinsichtlich der weiteren Einspruchsgründe (Einwände nach Artikel 52 (2) a), 53 und 83 EPÜ) sah die Einspruchsabteilung keine Kollision mit den Erfordernissen des EPÜ.

V. Gegen diese Entscheidung wurde von sechs Parteien (den Einsprechenden 1 bis 4, 6 und 8) Beschwerde eingereicht. Die Einsprechende 6 nahm ihre Beschwerde später zurück. Die Einsprechenden 1 bis 4 und 8 sind die Beschwerdeführer I bis IV und V.

VI. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) reichte eine Stellungnahme zur Beschwerdebegründung der Beschwerdeführer ein, der die von

III. On 5 June 1992 the opposition division issued an interlocutory decision within the meaning of Article 106(3) EPC in which the patent was maintained in amended form on the basis of claims 1 to 11 filed on 31 March 1992.

Claims 1, 10 and 11 therein read as follows:

"1. A method for genetically modifying a plant cell, comprising the steps of:

(a) inserting a plant gene comprising a plant promoter and a plant structural gene into T-DNA, thereby forming a T-DNA/plant gene combination, the plant promoter being adjacent to the 5'-end of the plant structural gene and the plant structural gene being downstream from the plant promoter in the direction of transcription; and

(b) transferring the T-DNA/plant gene combination into a plant cell, such that expression of the protein encoded by the said plant structural gene is detectable in said plant cell.

10. A plant cell produced according to the method of any of Claims 1 - 9.

11. A plant or plant tissue grown from a plant cell according to Claim 10."

Dependent claims 2 to 9 concerned specific embodiments of the method according to claim 1.

IV. In the opinion of the opposition division, the novelty of these claims was not affected by document (5a). ... As for the other grounds for opposition (objections under Articles 52(2)(a), 53 and 83 EPC), the opposition division did not see any conflict with the requirements of the EPC.

V. An appeal was lodged against this decision by six parties (opponents 1 - 4, 6, 8). Opponent 6 later withdrew its appeal. Opponents 1 - 4 and 8 are appellants I-IV and V.

VI. The respondents (patentees) filed a response to the statements of grounds of the appellants on the basis of the claims as maintained by

III. La division d'opposition a rendu le 5 juin 1992 une décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE, par laquelle elle maintenait le brevet sous une forme modifiée sur la base des revendications 1 à 11 déposées le 31 mars 1992.

Les revendications 1, 10 et 11 s'énoncent comme suit :

"1. Procédé pour modifier génétiquement une cellule végétale comprenant les étapes suivantes :

a) insertion d'un gène végétal comprenant un promoteur végétal et un gène de structure végétal dans un ADN-T, formant ainsi une combinaison ADN-T/gène végétal, le promoteur végétal étant adjacent à l'extrémité 5' du gène de structure végétal et le gène de structure végétal étant en aval du promoteur végétal dans le sens de la transcription ; et

b) transfert de la combinaison ADN-T/gène végétal dans une cellule végétale, de sorte que l'expression de la protéine codée par ledit gène de structure végétal soit décelable dans ladite cellule végétale.

10. Cellule végétale produite selon le procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 9.

11. Végétal ou tissu végétal cultivé à partir d'une cellule végétale selon la revendication 10."

Les revendications dépendantes 2 à 9 portaient sur des modes de réalisation spécifiques du procédé selon la revendication 1.

IV. La division d'opposition a estimé que le document 5a ne détruisait pas la nouveauté de ces revendications. ... S'agissant des autres motifs d'opposition (soulevés au titre des articles 52(2)a), 53 et 83 CBE), elle a considéré qu'il n'y avait pas de contravention aux exigences de la CBE.

V. Six parties (les opposants 1 à 4, 6 et 8) ont formé un recours contre cette décision. L'opposant 6 a ultérieurement retiré son recours. Les opposants 1 à 4 et 8 sont les requérants I à IV et V.

VI. L'intimé (titulaire du brevet) a produit une réponse au mémoire exposant les motifs du recours, en se fondant sur les revendications telles

der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Ansprüche zugrunde lagen.

...

VIII. Am 7. und 8. Mai 1996 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die Beschwerdegegnerin die vier zuvor eingereichten Hilfsanträge durch drei neue Hilfsanträge ersetzte. Darüber hinaus reichte sie in Zusammenhang mit dem neuen Hilfsantrag 3 eine geänderte Seite 9 der Beschreibung ein.

Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 1** lautet wie folgt:

"Verfahren zur genetischen Modifizierung einer dikotylen Pflanzenzelle, das folgende Schritte umfaßt:

a) Einsetzen eines einen dikotylen Pflanzenpromotor und ein dikotylen pflanzliches Strukturgen umfassenden Pflanzgens in T-DNA, wodurch eine Kombination aus T-DNA und Pflanzgen gebildet wird, wobei der Pflanzenpromotor dem 5'-Ende des pflanzlichen Strukturgens benachbart ist und das pflanzliche Strukturgen in Transkriptionsrichtung stromabwärts des Pflanzenpromotors liegt; und

b) Übertragen der Kombination aus T-DNA und Pflanzgen in eine Pflanzenzelle, so daß Expression des von diesem pflanzlichen Strukturgen codierten Proteins in der genannten Pflanzenzelle feststellbar ist."

Anspruch 1 gemäß **Hilfsantrag 2** lautet wie folgt:

"Verfahren zur genetischen Modifizierung einer dikotylen Pflanzenzelle, das folgende Schritte umfaßt:

a) Einsetzen eines einen Phaseolin-Promotor und ein pflanzliches Strukturgen umfassenden Pflanzgens in T-DNA, wodurch eine Kombination aus T-DNA und Pflanzgen gebildet wird, wobei der Promotor dem 5'-Ende des pflanzlichen Strukturgens benachbart ist und das pflanzliche Strukturgen in Transkriptionsrichtung stromabwärts des Pflanzenpromotors liegt; und

b) Übertragen der Kombination aus T-DNA und Pflanzgen in eine dikotyle Pflanzenzelle, so daß Expression des von diesem pflanzlichen Strukturgen codierten Proteins in der genannten Pflanzenzelle feststellbar ist."

the opposition division.

...

VIII. Oral proceedings were held on 7 and 8 May 1996. During the proceedings, the respondents filed three new auxiliary requests to replace the four previous auxiliary requests. An amended page 9 of the description was also filed in connection with the third new auxiliary request.

Claim 1 of the **first auxiliary request** reads as follows:

"A method for genetically modifying a dicotyledonous plant cell, comprising the steps of:

(a) inserting a plant gene comprising a dicotyledonous plant promoter and a dicotyledonous plant structural gene into T-DNA, thereby forming a T-DNA/plant gene combination, the plant promoter being adjacent to the 5'-end of the plant structural gene and the plant structural gene being downstream from the plant promoter in the direction of transcription; and

(b) transferring the T-DNA/plant gene combination into a plant cell, such that expression of the protein encoded by the said plant structural gene is detectable in said plant cell."

Claim 1 of the **second auxiliary request** reads as follows:

"A method for genetically modifying a dicotyledonous plant cell, comprising the steps of:

(a) inserting a plant gene comprising a phaseolin promoter and a plant structural gene into T-DNA, thereby forming a T-DNA/plant gene combination, the promoter being adjacent to the 5'-end of the plant structural gene and the plant structural gene being downstream from the plant promoter in the direction of transcription; and

(b) transferring the T-DNA/plant gene combination into a dicotyledonous plant cell, such that expression of the protein encoded by the said plant structural gene is detectable in said plant cell."

que maintenues par la division d'opposition.

...

VIII. La procédure orale s'est tenue les 7 et 8 mai 1996. Au cours de la procédure, l'intimé a produit trois nouvelles requêtes subsidiaires en remplacement des quatre requêtes subsidiaires précédentes. Il a également déposé la page 9 modifiée de la description en rapport avec la troisième requête subsidiaire.

La revendication 1 selon la **première requête subsidiaire** s'énonce comme suit :

"Procédé pour modifier génétiquement une cellule de plante dicotylédone ; comprenant les étapes suivantes :

a) insertion d'un gène végétal comprenant un promoteur de plante dicotylédone et un gène de structure de plante dicotylédone dans un ADN-T, formant ainsi une combinaison ADN-T/gène végétal, le promoteur végétal étant adjacent à l'extrémité 5' du gène de structure végétal et le gène de structure végétal étant en aval du promoteur végétal dans le sens de la transcription ; et

b) transfert de la combinaison ADN-T/gène végétal dans une cellule végétale, de sorte que l'expression de la protéine codée par ledit gène de structure végétal soit décelable dans ladite cellule végétale."

La revendication 1 selon la **deuxième requête subsidiaire** s'énonce comme suit :

"Procédé pour modifier génétiquement une cellule de plante dicotylédone, comprenant les étapes suivantes :

a) insertion d'un gène végétal comprenant un promoteur de phaseoline et un gène de structure végétal dans un ADN-T, formant ainsi une combinaison ADN-T/gène végétal, le promoteur étant adjacent à l'extrémité 5' du gène de structure végétal et le gène de structure végétal étant en aval du promoteur végétal dans le sens de la transcription ; et

b) transfert de la combinaison ADN-T/gène végétal dans une cellule de plante dicotylédone, de sorte que l'expression de la protéine codée par ledit gène de structure végétal soit décelable dans ladite cellule végétale."

Die Ansprüche 1 und 7 gemäß **Hilfsantrag 3** lauten wie folgt:

"Verfahren zur genetischen Modifizierung einer dikotylen Pflanzenzelle, das folgende Schritte umfaßt:

a) Einsetzen eines einen Phaseolin-Promotor und ein Phaseolin-Strukturgen umfassenden Pflanzengens in T-DNA, wodurch eine Kombination aus T-DNA und Pflanzengens gebildet wird, wobei der Promotor dem 5'-Ende des Strukturgens benachbart ist und das Strukturgen in Transkriptionsrichtung stromabwärts des Pflanzenpromotors liegt; und

b) Übertragen der Kombination aus T-DNA und Pflanzengens in eine dikotyle Pflanzenzelle, so daß Expression des von diesem pflanzlichen Strukturgen codierten Proteins in der genannten Pflanzenzelle feststellbar ist.

7. Pflanzenzelle, hergestellt nach dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6."

Dieser Antrag enthält keinen auf eine Pflanze gerichteten Anspruch mehr (s. Anspruch 11 unter Nr. III).

IX. Die Beschwerdeführerin V wandte sich speziell gegen die **Zulässigkeit** der drei Hilfsanträge nach Artikel 123 (2) EPÜ ...

Bezüglich der Erfordernisse **Deutlichkeit, Stützung durch die Beschreibung und ausreichende Offenbarung** (Artikel 83 und 84 EPÜ) führten die Beschwerdeführerinnen im wesentlichen folgendes an:

...

Hinsichtlich der **Neuheit** trugen die Beschwerdeführerinnen vor, daß ...

Bezüglich der **erfinderischen Tätigkeit** brachten die Beschwerdeführerinnen im wesentlichen vor, daß ...

X. In bezug auf die **Zulässigkeit** der Hilfsanträge nach Artikel 123 (2) EPÜ erklärte die Beschwerdegegnerin ...

Hinsichtlich der Erfordernisse **Deutlichkeit, Stützung durch die Beschreibung und ausreichende Offenbarung** (Artikel 83 und 84 EPÜ) argumentierte die Beschwerdegegnerin im wesentlichen wie folgt:

...

Claims 1 and 7 of the **third auxiliary request** read as follows:

"1. A method for genetically modifying a dicotyledonous plant cell, comprising the steps of:

(a) inserting a plant gene comprising a phaseolin promoter and a phaseolin structural gene into T-DNA, thereby forming a T-DNA/plant gene combination, the promoter being adjacent to the 5'-end of the structural gene and the structural gene being downstream from the plant promoter in the direction of transcription; and

(b) transferring the T-DNA/plant gene combination into a dicotyledonous plant cell, such that expression of the protein encoded by said structural gene is detectable in said plant cell.

7. A plant cell produced according to the method of any of claims 1-6."

This request no longer contains a claim directed to a plant (see claim 11 in section III above).

IX. Appellants V, in particular, objected to the **admissibility** under Article 123(2) EPC of the three auxiliary requests ...

As regards the issues of **clarity, support and sufficiency of disclosure** (Articles 83 and 84 EPC), the appellants submitted essentially the following arguments:

...

With respect to **novelty**, the appellants argued that ...

As regards **inventive step**, the appellants essentially submitted that, ...

X. As regards the **admissibility** of the auxiliary requests under Article 123(2) EPC, the respondents submitted that ...

As regards the issues of **clarity, support and sufficiency of disclosure** (Articles 83 and 84 EPC), the respondents argued essentially as follows:

...

Les revendications 1 et 7 selon la **troisième requête subsidiaire** s'énoncent comme suit :

"1. Procédé pour modifier génétiquement une cellule de plante dicotylédone ; comprenant les étapes suivantes :

a) insertion d'un gène végétal comprenant un promoteur de phaséoline et un gène de structure de phaséoline dans un ADN-T, formant ainsi une combinaison ADN-T/gène végétal, le promoteur étant adjacent à l'extrémité 5' du gène de structure et le gène de structure étant en aval du promoteur végétal dans le sens de la transcription et

b) transfert de la combinaison ADN-T/gène végétal dans une cellule de plante dicotylédone, de sorte que l'expression de la protéine codée par ledit gène de structure soit décelable dans ladite cellule végétale.

7. Cellule végétale produite selon le procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 6."

Cette requête ne contient plus de revendication relative à une plante (cf. revendication 11 au point III supra).

IX. Le requérant V a notamment soulevé une objection quant à la **recevabilité** des trois requêtes subsidiaires au regard de l'article 123(2) CBE ...

En ce qui concerne les questions de la **clarté, du fondement ainsi que de la suffisance de l'exposé** (articles 83 et 84 CBE), les requérants ont pour l'essentiel invoqué les arguments suivants :

...

S'agissant de la **nouveauté**, ils ont prétendu que ...

Quant à l'**activité inventive**, ils ont essentiellement soutenu que ...

X. En ce qui concerne la **recevabilité** des requêtes subsidiaires au regard de l'article 123(2) CBE, l'intimé a fait valoir que ...

S'agissant des questions de la **clarté, du fondement ainsi que de la suffisance de l'exposé** (articles 83 et 84 CBE), il a pour l'essentiel invoqué les arguments suivants :

...

Hinsichtlich der **Neuheit** brachte die Beschwerdegegnerin vor, daß ...

As regards **novelty**, the respondents submitted that ...

Au sujet de la **nouveauté**, il a soutenu que ...

Bezüglich der **erfinderischen Tätigkeit** argumentierte die Beschwerdegegnerin, daß ...

As for **inventive step**, the respondents argued that ...

Pour ce qui est de l'**activité inventive**, il a allégué que ...

XI. Die Beschwerdeführerinnen beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

XI. The appellants requested that the decision under appeal be set aside and the patent be revoked.

XI. Les requérants ont demandé l'annulation de la décision entreprise et la révocation du brevet.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerden oder hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents **a)** mit den Ansprüchen 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag 1 oder **b)** mit den Ansprüchen 1 bis 10 gemäß Hilfsantrag 2 oder **c)** mit den Ansprüchen 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 3 sowie mit der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten geänderten Seite 9 der Beschreibung.

The respondents requested that the appeals be dismissed or, alternatively, that the decision under appeal be set aside and the patent be maintained (**a**) with claims 1 to 10 according to the first auxiliary request, or (**b**) with claims 1 to 10 according to the second auxiliary request, or (**c**) with claims 1 to 7 according to the third auxiliary request and amended page 9 of the description, as submitted during oral proceedings.

L'intimé a demandé le rejet des recours ou bien l'annulation de la décision entreprise et le maintien du brevet sur la base **a)** des revendications 1 à 10 selon la première requête subsidiaire, ou **b)** des revendications 1 à 10 selon la deuxième requête subsidiaire, ou **c)** des revendications 1 à 7 selon la troisième requête subsidiaire, ainsi que de la page 9 modifiée de la description, telles que produites au cours de la procédure orale.

Entscheidungsgründe

Reasons for the Decision

Motifs de la décision

1. Die Beschwerden sind zulässig.

1. The appeals are admissible.

1. Les recours sont recevables.

Hauptantrag

The main request

Requête principale

2. Gegen diesen Antrag wurden von den Beschwerdeführerinnen keine Einwände nach **Artikel 123 (2) und (3) EPÜ** vorgebracht. ...

2. No objections have been raised by the appellants under **Article 123(2) and (3) EPC** in respect of this request. ...

2. Les requérants n'ont soulevé, pour cette requête, aucune objection au titre de l'**article 123(2) et (3) CBE**. ...

3. Der vorliegende Fall ist ein typisches Beispiel für den - speziell bei biotechnologischen Erfindungen - nicht ungewöhnlichen Fall, daß der Beitrag der in einem Patent oder einer Patentanmeldung offenbarten Erfindung zum Stand der Technik in der tatsächlichen Erzielung einer im Stand der Technik in der Theorie vorweggenommenen technischen Wirkung besteht. In einem solchen Fall ist sorgfältig abzuwägen zwischen dem **tatsächlichen** technischen Beitrag der im Patent bzw. der Patentanmeldung offenbarten Erfindung zum Stand der Technik einerseits und der **Formulierung der Ansprüche** andererseits, damit der gegebenenfalls gewährte Patentschutz gerecht und angemessen ist. Auf diese Notwendigkeit eines gerechten und angemessenen Schutzes wurde bereits in mehreren Entscheidungen der Beschwerdekammern hingewiesen (s. beispielsweise T 292/85 und T 301/87, ABI. EPA 1990, 335). Der Beschwerdekammer erscheint eine Betrachtung der Korrelation zwischen den Erfordernissen der Artikel 84, 83 und 56 EPÜ angebracht, um im vorliegenden Fall zu einem ausgewogenen Verhältnis zu gelangen.

3. The present case is a typical example of a not uncommon situation - especially in the context of inventions in the field of biotechnology - in which the contribution to the state of the art by the invention disclosed in a patent or patent application resides in the actual realisation of a technical effect anticipated at a theoretical level in the prior art. In such a situation, a proper balance must be found between, on the one hand, the **actual** technical contribution to the state of the art by the invention disclosed in said patent or patent application, if any, and, on the other hand, the **manner of claiming** so that, if patent protection is granted, its scope is fair and adequate. This need for fair and adequate protection has been emphasised in several decisions of the boards of appeal (see, for example, T 292/85 above, and T 301/87, OJ EPO 1990, 335). The board deems it appropriate to consider the interrelation between the requirements of Articles 84, 83 and 56 EPC in order to find a fair balance in the present case.

3. La présente affaire est l'exemple typique d'une situation assez courante - notamment dans le domaine des inventions biotechnologiques - où la contribution apportée à l'état de la technique par l'invention divulguée dans un brevet ou une demande de brevet réside dans la réalisation effective d'un effet technique anticipé à un niveau théorique dans l'état de la technique. Dans ce type de situation, il convient de trouver un juste équilibre entre, d'une part, la contribution technique **réelle**, si tant est qu'il y en ait une, que l'invention exposée dans ledit brevet ou ladite demande apporte à l'état de la technique et, d'autre part, la **façon dont elle est revendiquée**, de façon à ce que, si le brevet est délivré, l'étendue de la protection conférée soit équitable et adéquate. La nécessité d'accorder une protection équitable et adéquate a été soulignée dans plusieurs décisions des chambres de recours (cf. par ex. les décisions T 292/85, ci-dessus, et T 301/87, JO OEB 1990, 335). La Chambre estime qu'il convient d'examiner la corrélation entre les exigences des articles 84, 83 et 56 CBE, afin de trouver un juste équilibre en l'espèce.

4. Nach **Artikel 84 EPÜ** ist der Gegenstand, für den Schutz begehrt wird,

4. **Article 84 EPC** requires that the matter for which protection is sought

4. Aux termes de l'**article 84 CBE**, les revendications définissent l'objet de

in den Patentansprüchen anzugeben, wobei die Ansprüche deutlich, knapp gefaßt und von der Beschreibung gestützt sein müssen. Damit muß ein Anspruch nicht nur eindeutig und verständlich sein, sondern auch alle wesentlichen Merkmale der beanspruchten Erfindung enthalten, die ja zur Erzielung der gewünschten Wirkung erforderlich sind (s. beispielsweise T 32/82, ABI. EPA 1984, 354 und T 1055/92, ABI. EPA 1995, 214). Die wesentlichen technischen Merkmale können auch funktionell definiert werden, wenn sie ohne Einschränkung des Schutzzumfangs des Anspruchs anders nicht objektiv präziser umschrieben werden können und wenn sie dem Fachmann eine ausreichend klare technische Lehre offenbaren, die er ohne unzumutbaren Aufwand, d. h. ohne Durchführung von Versuchen über das übliche Maß hinaus, und ohne erfinderisches Zutun umsetzen kann (s. beispielsweise T 68/85). Zwar kann Artikel 84 EPÜ nicht als Einspruchsgrund im Sinne von Artikel 100 EPÜ geltend gemacht werden; dennoch kann er eine geeignete Handhabe für den Widerruf eines Patents bieten, wenn Einwände in bezug auf Deutlichkeit oder Stützung durch die Beschreibung auf Änderungen des erteilten Patents zurückgehen (s. G 10/91, ABI. EPA 1993, 420, Nr. 19 der Entscheidungsgründe). Fragen der Deutlichkeit oder der Stützung durch die Beschreibung können zudem auch bei der Entscheidung über die Erfordernisse des Artikels 100 EPÜ wie Neuheit (Artikel 54 EPÜ), erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) und ausreichende Offenbarung (Artikel 83 EPÜ) eine Rolle spielen (s. beispielsweise T 435/91, ABI. EPA 1995, 188 und T 626/91 vom 5. April 1995).

5. Nach **Artikel 83 EPÜ** muß eine Erfindung so deutlich und vollständig offenbart werden, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Wie aus der Entscheidung T 409/91 (ABI. EPA 1994, 653, s. insbesondere Nrn. 3.3 bis 3.5 der Entscheidungsgründe) hervorgeht, ist der Umfang der ausreichenden Offenbarung einer Erfindung für die Frage der Stützung durch die Beschreibung im Sinne von Artikel 84 EPÜ von entscheidender Bedeutung, weil beide Erfordernisse denselben allgemeinen Grundsatz widerspiegeln, wonach der Umfang eines erteilten Patents seinem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen muß.

Somit können Ansprüche, die zwar in rein formaler Hinsicht durch die Beschreibung gestützt sind, als unzulässig erachtet werden, wenn sie

be defined in the claims in a clear and concise manner and that the claims be supported by the description. This means not only that a claim must be non-ambiguous and comprehensible, but also that all the essential features of the claimed invention have to be indicated in the claim, these being the features which are necessary in order to obtain the desired effect (see, for example, T 32/82, OJ EPO, 1984, 354, and T 1055/92, OJ EPO 1995, 214). The essential technical features may also be expressed in general functional terms, if, from an objective point of view, such features cannot otherwise be defined more precisely without restricting the scope of the claim, and if these features provide instructions which are sufficiently clear for the skilled person to reduce them to practice without undue burden, ie with no more than a reasonable amount of experimentation, and without applying inventive skill (see, for example, T 68/85 above). Although Article 84 EPC is not open to objection under the terms of Article 100 EPC, it may nevertheless constitute a proper ground for revoking a patent if objections to either clarity or support arise out of amendments to the patent as granted (see G 10/91, OJ EPO 1993, 420, point 19 of the Reasons). Furthermore, questions of clarity or support may affect the decision on issues under Article 100 EPC such as novelty (Article 54 EPC), inventive step (Article 56 EPC) or sufficiency of disclosure (Article 83 EPC) (see, for example, T 435/91, OJ EPO 1995, 188, and T 626/91 of 5 April 1995).

5. **Article 83 EPC** requires an invention to be disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. As made clear in T 409/91 (OJ EPO 1994, 653, see in particular points 3.3 to 3.5 of the Reasons), the extent to which an invention is sufficiently disclosed is highly relevant when considering the issue of support within the meaning of Article 84 EPC, because both these requirements reflect the same general principle, namely that the scope of a granted patent should correspond to its technical contribution to the state of the art.

Hence it follows that, despite being supported by the description from a purely formal point of view, claims may not be considered allowable if

la protection demandée d'une manière claire et concise et doivent se fonder sur la description. Cela signifie non seulement qu'une revendication doit être sans équivoque et compréhensible, mais aussi que toutes les caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée, c'est-à-dire celles qui sont nécessaires pour obtenir l'effet voulu, doivent être indiquées dans la revendication (cf. par ex. T 32/82, JO OEB 1984, 354 et T 1055/92, JO OEB 1995, 214). Ces caractéristiques techniques essentielles peuvent également être exprimées en termes fonctionnels généraux, lorsqu'elles ne peuvent objectivement pas être définies plus précisément sans restreindre la portée de la revendication, et qu'elles fournissent des instructions suffisamment claires pour permettre à l'homme du métier de les mettre en oeuvre sans effort excessif, c'est-à-dire moyennant un degré d'expérimentation raisonnable et sans faire preuve d'esprit inventif (cf. par ex. la décision T 68/85 supra). Bien que l'article 84 CBE ne puisse donner lieu à une objection tirée de l'article 100 CBE, il peut néanmoins constituer un motif valable de révocation du brevet, si les modifications apportées au brevet tel que délivré appellent des objections quant à la clarté ou au fondement (cf. G 10/91, JO OEB 1993, 420, point 19 des motifs). En outre, les problèmes de clarté ou de fondement peuvent affecter la décision en ce qui concerne certaines questions soulevées au titre de l'article 100 CBE, telles que la nouveauté (article 54 CBE), l'activité inventive (article 56 CBE) ou la suffisance de l'exposé (article 83 CBE) (cf. par ex. les décisions T 435/91, JO OEB 1995, 188 et T 626/91 en date du 5 avril 1995).

5. **L'article 83 CBE** dispose que l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Comme expliqué dans la décision T 409/91 (JO OEB 1994, 653, en particulier les points 3.3 à 3.5 des motifs), la mesure dans laquelle une invention est exposée de manière suffisamment claire et complète est très importante lorsqu'il s'agit d'apprécier la question du fondement des revendications au sens de l'article 84 CBE, l'étendue de la protection conférée par le brevet délivré devant en effet correspondre à l'apport technique de l'invention.

En conséquence, des revendications ne sont pas admissibles, même si, d'un point de vue formel, elles se fondent sur la description, dès lors

Gegenstände umfassen, die anhand der Offenbarung in der Beschreibung nur mit unzumutbarem Aufwand oder erfinderischem Zutun ausgeführt werden können. Für den Umfang der für eine ausreichende Offenbarung erforderlichen technischen Angaben kommt es darauf an, welche Korrelation besteht zwischen der Sachlage im jeweiligen Einzelfall und verschiedenen allgemeinen Parametern, beispielsweise dem Gebiet der Technik, dem Datum der Offenbarung und dem einschlägigen allgemeinen Fachwissen oder dem Umfang der in einem Dokument offenbarten zuverlässigen technischen Einzelheiten (s. Entscheidung T 158/91 vom 30. Juli 1991).

In bestimmten Fällen könnte die Beschreibung eines Wegs zur Ausführung der beanspruchten Erfindung ausreichend sein, um breite Ansprüche mit funktionell definierten Merkmalen zu stützen, beispielsweise wenn die Offenbarung einer neuen Technik den Kern der Erfindung darstellt und die Beschreibung **eines Wegs** zu ihrer Ausführung den Fachmann in die Lage versetzt, dieselbe Wirkung der Erfindung durch Verwendung geeigneter Varianten der Merkmale der Komponenten ohne unzumutbaren Aufwand in einem weit gefaßten Bereich zu erzielen (s. T 292/85). In anderen Fällen können zur Stützung breiter Ansprüche weitere technische Angaben und **mehr als ein Beispiel** notwendig sein, beispielsweise wenn der Kern der Erfindung in der Erzielung einer bestimmten technischen Wirkung in verschiedenen Anwendungsbereichen mittels bekannter Techniken besteht und ernsthafte Zweifel bestehen, ob diese Wirkung ohne weiteres im gesamten beanspruchten Anwendungsbereich erzielt werden kann (s. T 612/92 vom 28. Februar 1996). In all diesen Fällen gilt jedoch der Grundsatz, daß der Fachmann nach Lektüre der Beschreibung ohne weiteres in der Lage sein muß, die Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun im gesamten beanspruchten Bereich auszuführen (s. T 409/91 und T 435/91). Dagegen müssen für den Einwand unzureichender Offenbarung in dieser Hinsicht ernsthafte, durch nachprüfbare Fakten erhärtete Zweifel bestehen; siehe dazu T 19/90 (ABI. EPA 1990, 476, Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe).

6. Nach **Artikel 56 EPÜ** darf sich die beanspruchte Erfindung, d. h. die vorgeschlagene technische Lösung für eine bestimmte technische Aufgabe, für den Fachmann nicht in

they encompass subject-matter which in the light of the disclosure provided by the description can be performed only with undue burden or with application of inventive skill. As for the amount of technical detail needed for a sufficient disclosure, this is a matter which depends on the correlation of the facts of each particular case with certain general parameters, such as the character of the technical field, the date on which the disclosure was presented and the corresponding common general knowledge, and the amount of reliable technical detail disclosed in a document (see decision T 158/91 of 30 July 1991).

In certain cases a description of one way of performing the claimed invention may be sufficient to support broad claims with functionally defined features, for example where the disclosure of a new technique constitutes the essence of the invention and the description of **one way** of carrying it out enables the skilled person to obtain without undue burden the same effect of the invention in a broad area by use of suitable variants of the component features (see T 292/85 above). In other cases, more technical details and **more than one example** may be necessary in order to support claims of a broad scope, for example where the achievement of a given technical effect by known techniques in different areas of application constitutes the essence of the invention and serious doubts exist as to whether the said effect can readily be obtained for the whole range of applications claimed (see T 612/92 of 28 February 1996). However, in all these cases, the guiding principle is always that the skilled person should, after reading of the description, be able to readily perform the invention over the whole area claimed without undue burden and without needing inventive skill (see T 409/91 and T 435/91 above). On the other hand, the objection of lack of sufficient disclosure presupposes that there are serious doubts, substantiated by verifiable facts, in this respect, see T 19/90 (OJ EPO 1990, 476, see point 3.3 of the Reasons).

6. **Article 56 EPC** requires the claimed invention, ie the proposed technical solution for a given technical problem, not to be obvious to a person skilled in the art. If the non-

qu'elles comprennent des éléments qui, à la lumière de l'exposé de l'invention dans la description, ne peuvent être mis en oeuvre qu'avec des efforts excessifs ou qu'en faisant preuve d'activité inventive. Quant à la quantité de détails techniques nécessaires pour qu'une divulgation soit suffisante, cette question est fonction de la corrélation entre les faits de chaque espèce et certains paramètres généraux, tels que la nature du domaine technique, la date à laquelle la divulgation a été présentée et les connaissances générales correspondantes, ainsi que la quantité de détails techniques fiables divulgués dans un document (cf. décision T 158/91 du 30 juillet 1991).

Dans certains cas, la description d'un seul mode de réalisation de l'invention revendiquée peut être suffisante pour soutenir des revendications larges contenant des caractéristiques définies en termes de fonction, par exemple lorsque la divulgation d'une nouvelle technique constitue l'essence de l'invention et que la description d'**un seul mode** de réalisation permet à l'homme du métier d'obtenir, sans effort excessif, le même effet dans un vaste domaine, en utilisant des variantes appropriées d'un élément de l'invention (cf. T 292/85 supra). Dans d'autres cas, il peut s'avérer nécessaire de fournir davantage de détails techniques et **plus d'un exemple** au soutien d'une revendication de vaste portée, par exemple lorsque l'obtention dans différents domaines d'application d'un effet technique donné, par des techniques, connues constitue l'essence de l'invention et qu'il est fort douteux que cet effet puisse aisément être obtenu pour l'ensemble des applications revendiquées (cf. T 612/92 en date du 28 février 1996). Dans tous ces cas le principe directeur est toujours, qu'après avoir lu la description, l'homme du métier devrait être en mesure, de mettre aisément en oeuvre l'invention dans l'intégralité du domaine revendiqué, sans avoir à fournir d'efforts excessifs, ni faire preuve d'esprit inventif (cf. T 409/91 et T 435/91 supra). D'autre part, l'objection relative à l'insuffisance de l'exposé suppose qu'il existe de sérieuses réserves à cet égard, étayées par des faits vérifiables (cf. décision T 19/90, JO OEB 1990, 476, point 3.3 des motifs).

6. En vertu de l'**article 56 CBE**, l'invention revendiquée, à savoir la solution technique proposée en vue de résoudre un problème technique donné, ne doit pas être évidente

naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Beruht die erfinderische Tätigkeit einer beanspruchten Erfindung auf einer bestimmten technischen Wirkung, so muß sich diese grundsätzlich im gesamten beanspruchten Bereich erzielen lassen (s. beispielsweise T 939/92, ABI. EPA 1996, 309).

7. Für die Zwecke der Artikel 56 und 83 EPÜ ist vom **Fachmann** in zwei unterschiedlichen Ausgangssituationen der gleiche Wissensstand zugrunde zu legen (s. T 60/89, ABI. EPA 1992, 268): Während er bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur den Stand der Technik heranzieht, berücksichtigt er bei der Beurteilung der ausreichenden Offenbarung (und somit der Stützung durch die Beschreibung) den Stand der Technik **wie auch** die offenbarte Erfindung.

8. Aus den obigen Ausführungen wird deutlich, wie eng verknüpft und wie wichtig die Fragen der Stützung der Ansprüche, der ausreichenden Offenbarung und der erfinderischen Tätigkeit in Fällen wie dem vorliegenden sind, wo es besonders schwierig ist, ein ausgewogenes Verhältnis herzustellen zwischen der Breite der Ansprüche und dem tatsächlichen Beitrag der Offenbarung des Streitpatents zum Stand der Technik.

9. Im vorliegenden Fall stellt die Entgegenhaltung 5a den **nächstliegenden Stand der Technik** dar. Dieses Dokument ist die Mitschrift einer vor dem Prioritätstag erfolgten mündlichen Offenbarung von Dr. J. D. Kemp. Diese Offenbarung umfaßte unter anderem die Herstellung eines T-DNA enthaltenden DNA-Vektors, in den "das vollständige Phaseolin-Gen mit seinen eigenen Promotorbereichen" eingesetzt wurde (s. S. 4, Zeilen 7 und 8). Darüber hinaus erklärte Dr. Kemp: "Aber wie Sie wissen, wurde dies mittlerweile von einer ganzen Reihe von Personen getan, und niemand hat ein mit dem endogenen Promotor verknüpftes funktionales Gen nachgewiesen" (s. S. 4, Zeilen 8 bis 10). Zwar ist nicht sofort ersichtlich, auf welche Berichte Dr. Kemp sich bezog; im Stand der Technik war aber bekannt, daß frühere Versuche, eine Vielzahl von Bakterien-, Hefe- und Tiergenen in Pflanzenzellen zu übertragen, nicht zur Expression der Fremdgene führten, weil deren Kontrollsequenzen vom Pflanzenapparat nicht erkannt wurden (s. Entgegenhaltung 31). Dr. Kemp wies darauf hin, daß er über den letzten Versuch nicht berichten könne, weil "er noch nicht

obviousness of a claimed invention is based on a given technical effect, the latter should, in principle, be achievable over the whole area claimed (see, for example, T 939/92, OJ EPO 1996, 309).

7. For the purposes of Articles 56 and 83 EPC the same level of skill is required from the **person skilled in the art** (see T 60/89, OJ EPO 1992, 268) in two different technical situations: whereas for the purpose of evaluating inventive step the skilled person has knowledge of the prior art only, for the purpose of evaluating sufficiency of disclosure (and, hence, support) he or she has knowledge of the prior art **and** of the invention as disclosed.

8. The above considerations show how closely interrelated and how critical the issues of support of the claims, sufficiency of disclosure and inventive step are in cases - such as the present one - where it is particularly difficult to find a proper balance between the breadth of the claims and the actual contribution to the state of the art by the disclosure of the patent in suit.

9. In the present case, the **closest prior art** is represented by document (5a). This document is a transcript of an oral disclosure by Dr J.D. Kemp which was made before the priority date. This disclosure included inter alia the construction of a DNA vector comprising T-DNA having inserted therein "the entire phaseolin gene including its own promoter regions" (see page 4, lines 7 to 8). Dr Kemp also stated: "But as you've heard, this has been done by a number of people now and nobody has shown a functional gene when one includes the endogenous promoter" (see page 4, lines 8 to 10). Although it is not immediately evident which reports Dr Kemp was referring to, it was known in the art that previous attempts to transfer a variety of bacterial, yeast and animal genes into plant cells did not lead to expression of the foreign genes because their own control sequences were not recognised by the plant machinery (see document (31)). Dr Kemp stated that he could not report the final experiment because "it hasn't been completed" (see page 4, lines 3 to 4). As it can be inferred from document (5a) (see passage starting on page 3 and continuing on page 4), this

pour l'homme du métier. Si la non-évidence d'une invention revendiquée est fondée sur un effet technique donné, celui-ci doit en principe pouvoir être obtenu dans l'ensemble du domaine revendiqué (cf. par ex. la décision T 939/92, JO OEB 1996, 309).

7. Aux fins des articles 56 et 83 CBE, **l'homme du métier** doit avoir le même niveau de connaissances (cf. la décision T 60/89, JO OEB 1992, 268) dans deux situations techniques différentes : lorsqu'il apprécie l'activité inventive, l'homme du métier a uniquement connaissance de l'état de la technique, tandis que lorsqu'il apprécie la suffisance de la divulgation (et donc le fondement sur la description), il connaît l'état de la technique **et** l'invention telle que divulguée.

8. Les réflexions ci-dessus montrent à quel point les questions du fondement des revendications, de la suffisance de l'exposé et de l'activité inventive sont étroitement liées et cruciales dans les cas où, comme en l'espèce, il est particulièrement difficile de trouver un juste équilibre entre la portée des revendications et la contribution réelle apportée à l'état de la technique par la divulgation du brevet en litige.

9. Dans la présente affaire, l'**état de la technique le plus proche** est le document 5a, qui reproduit une divulgation orale faite par M. J.D. Kemp avant la date de priorité. Cette divulgation portait notamment sur la construction d'un vecteur d'ADN comprenant de l'ADN-T, dans lequel a été inséré "le gène entier de phaseoline, y compris ses propres régions promoteurs" (cf. page 4, lignes 7 et 8). M. Kemp a également déclaré : "comme vous l'avez entendu, cela a déjà été réalisé par un certain nombre de personnes, mais aucune d'elles n'a démontré l'existence d'un gène fonctionnel lorsque l'on inclut le promoteur endogène" (cf. page 4, lignes 8 à 10). Bien que l'on ne sache pas immédiatement à quels rapports M. Kemp faisait référence, il était connu que des essais antérieurs portant sur le transfert d'une variété de gènes de bactérie, de levure et d'animaux dans des cellules végétales n'avaient pas abouti à l'expression des gènes étrangers, parce que leurs propres séquences de contrôle n'étaient pas reconnues par la plante (cf. document 31). M. Kemp a déclaré qu'il ne pouvait pas rendre compte de l'expérience finale, parce qu'elle "n'était pas ter-

abgeschlossen ist" (s. S. 4, Zeilen 3 und 4). Wie der Entgegenhaltung 5a (s. S. 3 bis 4) zu entnehmen ist, soll dabei ermittelt werden, ob Transkription und Translation in Pflanzenzellen stattfinden, in die ein Vektor übertragen wurde.

10. Aus der **Beschreibung** des Streitpatents geht hervor, daß in den Beispielen 1 und 2 von der erfolgreichen Expression nachweisbarer Mengen (durchschnittlich 10 ng pro Gramm Gewebe/Frischgewicht) von Phaseolin in Sonnenblumenpflanzellen berichtet wurde, in die die DNA-Codierungssequenz mit ihrem eigenen Promotor mittels eines T-DNA-Vektors übertragen wurde. In Beispiel 3 wird von Manipulationen des Phaseolin-Gens und in Beispiel 4 von der Entfernung von Introns aus diesem Gen berichtet. In den Beispielen 5 bis 8 werden mutierte Ti-Plasmide beschrieben. In den Beispielen 9 und 10 wird allgemein auf die Regeneration von Pflanzen aus Karotten- bzw. Tabaktumoren ohne jeden Verweis auf ein dort exprimiertes Fremdgen verwiesen. Das Beispiel 11 bezieht sich auf das Einsetzen eines exprimierbaren Phaseolin-Gens in regenerierte Alfalfapflanzen, nennt aber keine konkreten Versuchsdaten. In Beispiel 12 geht es allgemein um Techniken für die Extraktion, die Fraktionierung und den Nachweis von RNA. Das Beispiel 13 handelt von Micro-ELISA-Tests zum Nachweis von Phaseolin. Das Beispiel 14 schließlich beschreibt die Durchführung triparentaler Paarungen.

11. Der **tatsächliche technische Beitrag** der Offenbarung des Streitpatents **zum Stand der Technik** besteht im wesentlichen darin, daß experimentelle Ergebnisse für die Übertragung und die Expression einer für Phaseolin codierenden DNA-Sequenz unter der Kontrolle des eigenen Promotors in Pflanzenzellen geliefert werden. Mit anderen Worten: Nicht eine neue allgemeine Technik zur Expression eines pflanzlichen Strukturgens in einer Pflanzenzelle ist der technische Beitrag, sondern der erfolgreiche Abschluß des von Dr. Kemp in seinem mündlichen Vortrag angekündigten Versuchs, mit dem die Wirkung der Übertragung der bekannten Vektor-konstruktion mit dem Phaseolin-Gen und seinen eigenen Promotorbereichen in Pflanzenzellen getestet wird (s. Nr. 9). Mit Bezug auf den Stand der Technik wird in der Beschreibung angegeben, wie aus diesen Zellen die Pflanzenregeneration erfolgen kann. Die speziellen Lehren der

experiment consisted in the determination of whether transcription and translation would take place in plant cells subsequent to the transfer into them of the vector.

10. On examination of the **description** of the patent in suit, it can be observed that Examples 1 and 2 report the successful expression of detectable levels (on average 10 ng per gram tissue/fresh weight) of phaseolin in sunflower plant cells into which the DNA coding sequence was transferred with its own promoter via a T-DNA vector. In Example 3 manipulations of the gene for phaseolin and in Example 4 the removal of introns from the same gene are reported. Examples 5 to 8 describe mutated Ti plasmids. Examples 9 and 10 refer in general to the regeneration of plants from carrot and tobacco tumours, respectively, without any reference to any foreign gene expressed therein. Example 11 refers to the introduction of expressible phaseolin gene into regenerated alfalfa plants, but fails to report any actual experimental data. Example 12 is concerned in general with techniques for extracting, fractionating and detecting RNA. Example 13 refers to micro-ELISA assays for the detection of phaseolin. Finally, Example 14 describes in general the accomplishment of triparental matings.

11. Thus the **actual technical contribution to the state of the art** by the disclosure of the patent in suit essentially consists of providing experimental support for the transfer and expression into plant cells of a DNA sequence encoding phaseolin under the control of its own promoter. In other words, the technical contribution is not a new general technique for achieving expression of a plant structural gene in a plant cell, but the successful completion of the experiment anticipated by Dr Kemp in his oral disclosure by testing the effect of the transfer into plant cells of the known vector construct comprising the phaseolin gene including its own promoter regions (see point 9 above). Through reference to the prior art, the description indicates how plant regeneration can be obtained from these cells. The specific teachings of the examples are then generalised in the description, where it is stated: "The invention in principle applies to any introduction

minée" (cf. page 4, lignes 3 et 4). Ainsi qu'il ressort du document 5a (cf. passage allant de la page 3 à 4), cette expérience consistait à déterminer si la transcription et la traduction se produiraient dans les cellules végétales après que le vecteur y eut été transféré.

10. Il ressort de la **description** du brevet en litige que les exemples 1 et 2 font état de l'expression réussie de niveaux décelables de phaséoline (en moyenne 10 ng par gramme de tissu frais) dans des cellules de tournesol, dans lesquelles la séquence codante d'ADN avait été transférée avec son propre promoteur, via un vecteur d'ADN-T. L'exemple 3 portait sur des manipulations du gène pour la phaséoline, et l'exemple 4 sur la suppression des introns dans ce même gène. Les exemples 5 à 8 décrivent des plasmides Ti mutés. Les exemples 9 et 10 portent d'une manière générale sur la régénération de plantes à partir respectivement de tumeurs de carottes et de tabac, mais sont muets sur une quelconque expression de gènes étrangers. L'exemple 11 concerne l'introduction dans de la luzerne régénérée d'un gène de phaséoline pouvant être exprimé, mais ne fournit aucune donnée expérimentale réelle. L'exemple 12 porte d'une manière générale sur des techniques d'extraction, de fractionnement et de détection de l'ARN. L'exemple 13 a trait à des essais micro-ELISA en vue de déceler l'ARN. Enfin, l'exemple 14 décrit d'une manière générale la réalisation de croisements triparentaux.

11. En conséquence, la **contribution technique réelle apportée à l'état de la technique** par la divulgation du brevet litigieux consiste essentiellement à fournir des données expérimentales à l'appui du transfert et de l'expression dans des cellules végétales d'une séquence d'ADN codant pour la phaséoline, sous le contrôle de son propre promoteur. En d'autres termes, la contribution technique ne réside pas dans une nouvelle technique générale en vue de l'expression d'un gène de structure végétal dans une cellule végétale, mais dans la mise en oeuvre réussie de l'expérience anticipée par M. Kemp dans sa divulgation orale, en testant l'effet du transfert dans des cellules végétales du vecteur connu contenant le gène de phaséoline, ainsi que ses propres régions promoteurs (cf. point 9 supra). La description indique, par référence à l'état de la technique, de quelle manière la régénération de la plante peut être obtenue à partir de ces

Beispiele werden dann in der Beschreibung verallgemeinert, wo es heißt: "Die Erfindung bezieht sich im Prinzip auf das beliebige Einsetzen von Pflanzengenen in eine beliebige Pflanzenart, in die T-DNA eingeschleust werden und in der T-DNA stabil repliziert bleiben kann. Im allgemeinen umfassen diese Arten dikotyle Pflanzen, sind aber nicht auf diese beschränkt ..." (s. S. 8, Zeilen 51 bis 54). Auf Seite 9, Zeilen 3 bis 17 der Beschreibung ist auch angeführt, daß Promotor und Strukturgen von ein und derselben Pflanze oder von verschiedenen Pflanzen stammen können, daß sich ein Pflanzengenstrangabwärts seines eigenen Promotors oder eines anderen Pflanzenpromotors befinden kann und daß der Promotor und die Codierungsbereiche auch natürlich oder künstlich herbeigeführte Modifikationen oder durch chemische Synthese entstandene Segmente enthalten können. Dafür werden aber keine Beispiele angeführt.

12. Der strittige **Anspruch 1** ist generell auf ein Verfahren zur genetischen Modifizierung einer Pflanzenzelle gerichtet, indem in diese Zelle eine Kombination aus T-DNA mit Pflanzenpromotor und Pflanzengen übertragen wird, **so daß Expression des von diesem pflanzlichen Strukturgen codierten Proteins in der genannten Pflanzenzelle feststellbar ist** (Merkmal "so daß ..."). Außer dem selbstverständlichen Hinweis, daß der Pflanzenpromotor dem 5'-Ende des Strukturgens benachbart ist, das in Transkriptionsrichtung stromabwärts des Promotors liegt (s. Buchstabe a), enthält der Anspruch keine konkreten Angaben zur strukturellen Anordnung der Kombination aus T-DNA mit Pflanzenpromotor und Pflanzengen. Somit entnimmt der Fachmann dem Anspruch im wesentlichen die Anweisung, einen DNA-Vektor wie den in der Entgegenhaltung 5a offenbaren (s. Nr. 9) in eine Pflanzenzelle zu übertragen, "so daß Expression des von diesem pflanzlichen Strukturgen codierten Proteins in der genannten Pflanzenzelle feststellbar ist". Da keinerlei Einschränkung in bezug auf die Art der Pflanzenzelle, des Pflanzengens oder des Pflanzenpromotors vorgenommen wurde, ist der Anspruch somit auf ein Verfahren gerichtet, das in einem größeren Anwendungsbereich **zum gewünschten Ergebnis führen soll** (s. das Merkmal "so daß"). Mit anderen Worten erfährt der Fachmann, daß Patentschutz für alle Fälle beansprucht wird, in denen die Expression eines beliebigen Pflanzengens nachgewiesen wird, das mit seinem eigenen Promotor oder irgendeinem anderen Pflanzenpromotor mittels eines T-DNA-Vektors auf eine bekannte Weise in eine beliebige Pflanzenzelle übertragen wurde.

of plant genes into any plant species into which T-DNA can be introduced and in which T-DNA can remain stably replicated. In general these species include, but are not limited to, dicotyledonous plants..." (see page 8, lines 51 to 54). The description also indicates on page 9, lines 3 to 17, that the promoter and structural gene may be derived from the same or different plant sources, that a plant gene can be placed downstream either from its own promoter or from a different plant promoter and that the promoter and coding regions may also include modifications, either naturally or artificially induced, and may include chemically synthesised segments. However, no examples are given in this respect.

12. **Claim 1** at issue is generally directed to a method for genetically modifying a plant cell by transferring into it a combination T-DNA/plant promoter-plant gene, **such that expression of the protein encoded by the said plant structural gene is detectable in said plant cell** (feature "such that..."). No specific details are given in the claim in respect of the structural arrangement of the combination T-DNA/plant promoter-plant gene, except for the self-evident indication that the plant promoter is adjacent to the 5'-end of the structural gene which is downstream from the promoter in the direction of transcription (see item (a)). Thus, the skilled person is essentially instructed by the claim to transfer a DNA vector such as the one disclosed in document (5a) (see point 9 above) into a plant cell "such that expression of the protein encoded by the said plant structural gene is detectable in said plant cell". Failing any limitations in respect of the kind of plant cell and/or plant gene and/or plant promoter, the claim is thus directed to a method **whenever it works** (see the feature "such that...") for a whole range of applications. In other words, the skilled person is told that patent protection is claimed whenever expression of any desired plant gene is detected upon transfer of the said gene with its own promoter or any other plant promoter into any plant cell via a T-DNA vector in a manner known in the art.

cellules. Les enseignements spécifiques contenus dans les exemples sont ensuite généralisés dans la description, où il est dit que "l'invention s'applique en principe à n'importe quelle introduction de gènes végétaux dans n'importe quelle espèce de plante dans laquelle l'ADN-T peut être introduit et répliqué de manière stable. En général, ces espèces comprennent, entre autres, des plantes dicotylédones ..." (cf. page 8, lignes 51 à 54). La description indique également à la page 9, lignes 3 à 17, que le promoteur et le gène de structure peuvent provenir de plantes différentes ou identiques, qu'un gène végétal est susceptible d'être placé en aval de son promoteur ou d'un promoteur végétal différent, et que le promoteur et les régions codantes peuvent également comprendre des modifications, induites naturellement ou artificiellement, ainsi que des segments synthétisés chimiquement. Toutefois, aucun exemple n'a été donné à cet égard.

12. La **revendication 1** en question porte d'une manière générale sur un procédé pour modifier génétiquement une cellule de plante par transfert dans cette cellule d'une combinaison ADN-T/ promoteur végétal-gène végétal, **de sorte que l'expression de la protéine codée par ledit gène de structure végétal soit décelable dans ladite cellule végétale** (caractéristique "de sorte que ..."). Elle ne fournit aucun détail spécifique sur la disposition structurelle de la combinaison ADN-T/promoteur végétal-gène végétal, à l'exception de l'indication évidente que le promoteur végétal est adjacent à l'extrémité 5' du gène de structure, qui est en aval du promoteur dans le sens de la transcription (cf. a)). Par conséquent, elle enseigne pour l'essentiel à l'homme du métier le transfert dans une cellule végétale d'un vecteur d'ADN, tel que celui qui est divulgué dans le document 5a (cf. point 9 supra), "de sorte que l'expression de la protéine codée par ledit gène de structure végétal soit décelable dans ladite cellule végétale". Faute de précisions quant au type de cellule végétale et/ou de gène végétal et/ou de promoteur végétal, la revendication porte donc sur un procédé destiné, **dès lors qu'il fonctionne** (cf. la caractéristique "de sorte que..."), à toute une gamme d'applications. En d'autres termes, l'homme du métier est informé qu'une protection par brevet est revendiquée, dès que l'expression de n'importe quel gène végétal voulu est décelé après transfert, selon un mode connu, dudit gène et de son propre promoteur ou de tout autre promoteur végétal dans une quelconque cellule végétale, via un vecteur d'ADN-T.

13. Dieser weit gefaßte Anspruch wird durch die allgemeinen Angaben in der Beschreibung in der Tat formal gestützt (s. Nr. 11). Es stellt sich aber die Frage, ob der Fachmann am Prioritätstag auf der Grundlage der Beschreibung des Streitpatents (s. Nr. 10) sowie des Stands der Technik in der Lage gewesen wäre, das Verfahren im gesamten beanspruchten Anwendungsbereich durchzuführen, ohne an einen Punkt zu gelangen, wo er die technische Wirkung trotz angemessener Bemühungen in einigen Anwendungsbereichen nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand erzielt hätte.

14. Im vorliegenden Fall ist aus folgenden Gründen fein abzuwägen:

- Wenn die Erzielung der technischen Wirkung (Expression) das zwangsläufige Ergebnis der technischen Maßnahme darstellt, ein pflanzliches Strukturgen in einen T-DNA-Vektor einzusetzen, der einem Pflanzenpromotor benachbart ist und stromabwärts von ihm liegt, dann könnte die Stützung mittels eines einzigen Beispiels für ausreichend erachtet werden; eine solche Sicht wäre aber wenig stichhaltig, weil die Maßnahme bereits in der Entgegenhaltung 5a explizit, wenn auch nur als Prognose angekündigt wurde.

- Wenn die Erzielung der technischen Wirkung aber keineswegs sicher ist - vor allem in anderen Anwendungsbereichen, als dem im Beispiel angegebenen - und unter Umständen mehr Aufwand erfordert als das bloße Einsetzen eines pflanzlichen Strukturgens stromabwärts eines Pflanzenpromotors, dann ließe sich dies als spezifischer Beitrag zwar möglicherweise in Erwägung ziehen; zur Stützung eines Anspruchs, der den gesamten Anwendungsbereich abdeckt, wären aber zusätzliche technische Angaben erforderlich.

15. Die Beschwerdekammer nimmt zur Kenntnis, daß die Beschwerdeführerin bei der Begründung der erfinderischen Tätigkeit (s. Nr. X) vorgebracht hat, es habe eines größeren Forschungsaufwands bedurft, um zu testen, ob die in der Entgegenhaltung 5a offenbarte Vektorkonstruktion die Expression von Phaseolin bewirken konnte. Auch wenn dies trotz der bereits in der Entgegenhaltung 5a enthaltenen ausdrücklichen Hinweise tatsächlich der Fall ist, müssen ernsthafte Zweifel angemeldet werden, ob der bloße Abschluß des von Dr. Kemp angekündigten

13. Formal support for this broadly formulated claim can indeed be found in the general statements in the description (see point 11 above). However, the question is whether the skilled person, on the basis of the description of the patent in suit (see point 10 above) and of the prior art, would have been in a position at the priority date to carry out the method for the whole range of applications claimed without finding himself/herself in a situation where, despite using reasonable effort to make the method work, he or she would not have achieved the technical effect for some applications or would have achieved it only with undue burden.

14. The present case is a delicately balanced one because:

- If it is maintained that the achievement of the technical effect (expression) is the inevitable result of the technical measure of placing a plant structural gene into a T-DNA vector adjacent and downstream from a plant promoter, then substantiation by way of one example could be considered sufficient, but there would indeed be little merit in such a proposition because this measure had already been anticipated in explicit, though predictive terms by document (5a);

- If, however, it can be inferred that the achievement of the technical effect is by no means certain, especially when working in areas of application other than the one given by way of example, and possibly requires more work than the simple placing of a plant structural gene downstream from a plant promoter, then, although merit could possibly be seen in the specific achievement concerned, more technical details would be required to support a claim to the whole range of envisaged applications.

15. The board notes that, in their arguments in favour of inventive step (see section X above), the respondents submitted that major research was needed in order to test whether the vector construction disclosed in document (5a) was capable of bringing about expression of phaseolin. If this is accepted to be the case notwithstanding the explicit indications already provided in document (5a), then there must be serious doubts as to whether the mere completion of the experiment announced by Dr Kemp, this being the actual contribution to the state of

13. Cette vaste revendication se fonde, d'un point de vue formel, sur les indications générales énoncées dans la description (cf. point 11 supra). Toutefois, la question qui se pose est de savoir si, à la date de priorité, l'homme du métier aurait été en mesure, sur la base de la description du brevet en litige (cf. point 10 supra) et de l'état de la technique, de mettre en oeuvre le procédé pour l'ensemble des applications revendiquées, sans se retrouver dans une situation où, bien qu'ayant déployé des efforts raisonnables pour faire fonctionner le procédé, il n'aurait pas obtenu l'effet technique pour certaines applications ou y serait seulement parvenu au prix d'efforts excessifs.

14. La présente affaire est délicate pour les raisons suivantes :

- s'il est estimé que l'obtention de l'effet technique (expression) découle inévitablement de la mesure technique qui consiste à placer un gène de structure végétal dans un vecteur d'ADN-T de manière adjacente et en aval d'un promoteur végétal, un seul exemple pourrait être considéré comme suffisant, mais une telle proposition n'aurait guère de mérite, vu qu'elle a déjà été anticipée en termes explicites, bien que prédictifs, par le document 5a ;

- en revanche, si l'on peut conclure que l'obtention de l'effet technique n'est en aucun cas certaine, notamment dans des domaines d'application autres que celui donné en exemple, voire que le travail impliqué va au-delà de la simple mise en place d'un gène de structure végétal en aval d'un promoteur végétal, il faudrait alors davantage de détails techniques pour soutenir l'ensemble des applications envisagées dans la revendication, même si le résultat obtenu pouvait présenter un certain mérite.

15. La Chambre note que dans l'argumentation qu'il a développée en faveur de l'activité inventive (cf. point X supra), l'intimé a affirmé qu'il était nécessaire d'entreprendre d'importantes recherches pour vérifier si le vecteur divulgué dans le document 5a pouvait susciter l'expression de la phaseoline. Si tel est le cas, malgré les indications explicites fournies dans le document 5a, il est fort douteux que le simple achèvement de l'expérience annoncée par M. Kemp, qui constitue la contribution réelle du brevet litigieux à l'état de la technique (cf. point 11

Versuchs, der ja den eigentlichen Beitrag des Streitpatents zum Stand der Technik darstellt (s. Nr. 11), bereits zur Stützung eines Anspruchs mit einem derart breiten Anwendungsbereich wie dem des Anspruchs 1 ausreicht. Es ist nämlich durchaus zu erwarten, daß ein Fachmann vor ähnlichen Schwierigkeiten stünde, wenn er dieselbe technische Wirkung über das gesamte beanspruchte Spektrum verschiedener Kombinationen von pflanzlichen Strukturgenen und Pflanzenpromotoren erzielen wollte. Diese umfassen ja nicht nur geeignete Varianten der in den Beispielen angeführten Merkmale der Komponenten, also z. B. Varianten des Phaseolin-Gens bzw. des Phaseolin-Promotors, sondern auch eine Fülle strukturell und funktionell unterschiedlicher Gebilde wie pflanzliche Strukturgene, die für ein anderes Protein als Phaseolin codieren, andere Promotoren als den Phaseolin-Promotor oder aber technische Voraussetzungen, z. B. monokotyle oder andere dikotyle Pflanzen, bei denen - anders als bei dem angeführten spezifischen Beispiel mit Phaseolin und seinem eigenen Promotor - nach wie vor Schwierigkeiten oder Ungewißheit bezüglich der Erzielung der beanspruchten technischen Wirkung bestehen. Die Bestätigung, daß sich bei Phaseolin mit seinem eigenen Promotor ein Erfolg einstellt, muß für den Fachmann, der dieselbe Wirkung mit völlig anderen Kombinationen aus Pflanzgenen und Promotor erzielen möchte, nicht unbedingt von Nutzen sein.

16. Die obigen Überlegungen werden durch spätere Beweismittel in der Akte bestätigt. So zeigt beispielsweise die Entgegenhaltung 36, daß nach der Übertragung eines monokotylen Gens (Zein), das innerhalb der das 5'-Ende flankierenden Bereiche ausreichende Informationen für eine direkte Transkription enthielt, mittels T-DNA in Sonnenblumenzellen (dikotylen Pflanzenzellen) trotz des Vorhandenseins von mRNA kein Protein nachgewiesen werden konnte (s. insbesondere S. 379, letzter Absatz, und S. 380). Auch in der kurz nach dem hier maßgeblichen Prioritätstag veröffentlichten Entgegenhaltung 38 wird berichtet, daß Versuche zur Expression beispielsweise eines für Leghämoglobin codierenden Pflanzgens in Tabakzellen mittels Ti-Plasmid-Genvektoren erfolglos blieben, und zwar wahrscheinlich deshalb, weil die Transkriptionssignale (Promotorsequenzen) nicht erkannt wurden (s. insbesondere S. 209, letzter Absatz).

the art by the patent in suit (see point 11 above), can give the proper technical support to a claim with such a wide range of applications as present claim 1. This is because it can reasonably be expected that the skilled person would face similar difficulties when trying to obtain the same technical effect with the whole range of different combinations of plant structural gene/plant promoter claimed. In fact, these comprise not simply suitable variants of the exemplified component features, eg variant forms of the phaseolin gene and/or phaseolin promoter, but also a wealth of structurally and functionally different entities, eg plant structural genes encoding a protein other than phaseolin or promoters other than the phaseolin promoter, or technical situations, eg monocotyledonous or other dicotyledonous plants, in respect of which difficulties and uncertainties in achieving the claimed technical effect still remain, in spite of the reported specific example of phaseolin with its own promoter. Confirmation of the fact that success can be achieved with phaseolin with its own promoter is not necessarily of any help to the skilled person trying to obtain the same effect with totally different plant gene/promoter combinations.

16. The above considerations find support in some later evidence on file. For example, document (36) shows that, upon transfer via T-DNA into sunflower cells (dicotyledonous plant cells) of a monocotyledonous gene (maize zein) containing sufficient information within the 5' flanking regions to direct transcription, no protein was detected, notwithstanding the presence of mRNA (see in particular page 379, last paragraph, and page 380). Also document (38), published shortly after the present priority date, reports that attempts to express, for example, a plant gene encoding leghaemoglobin into tobacco cells via Ti-plasmid gene vectors were unsuccessful, presumably due to the lack of recognition of the transcription signals (promoter sequences) (see, in particular, page 209, last paragraph).

supra), puisse conférer un fondement technique approprié à une revendication couvrant un éventail d'applications aussi large que la présente revendication 1. En effet, on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'homme du métier soit confronté à des difficultés similaires, lorsqu'il essaierait d'obtenir le même effet technique avec l'ensemble des différentes combinaisons revendiquées d'un gène de structure végétal et d'un promoteur végétal. En fait, ces combinaisons comprennent non seulement des variantes appropriées des éléments de l'invention donnés en exemple, telles que des variantes du gène de phaseoline et/ou du promoteur de phaseoline, mais également une multitude d'entités différentes par leur structure et leur fonction, comme des gènes de structure végétaux codant pour une protéine autre que la phaseoline ou des promoteurs autres que le promoteur de phaseoline, ainsi que des situations techniques, dans le cas par ex. de plantes monocotylédones ou d'autres plantes dicotylédones, où l'obtention de l'effet technique revendiqué présente encore des difficultés ou des incertitudes, en dépit de l'exemple spécifique de la phaseoline et de son propre promoteur. Or, confirmer la réussite de l'expérience réalisée avec la phaseoline et son propre promoteur n'aide pas forcément l'homme du métier qui essaierait d'obtenir le même effet en recourant à des combinaisons gène végétal/promoteur entièrement différentes.

16. Les réflexions ci-dessus sont étayées par des preuves ultérieures versées au dossier. Le document 36, par ex., montre que lorsque l'on transfère dans des cellules de tournesol (cellules de plante dicotylédone), via un ADN-T, un gène de plante monocotylédone (la zéine de maïs) contenant suffisamment d'informations dans les régions flanquant l'extrémité 5' pour diriger la transcription, on ne décèle aucune protéine, malgré la présence d'ARNm (cf. notamment p. 379, dernier paragraphe, et p. 380). De même, le document 38, publié peu de temps après la date de priorité de la présente demande, enseigne que des essais entrepris en vue d'exprimer, par ex., un gène végétal codant pour la leghémoglobine dans des cellules de tabac, par des vecteurs du plasmide Ti, ont échoué, vraisemblablement parce que les signaux de transcription (séquences promoteurs) n'ont pas été reconnus (cf. en particulier p. 209, dernier paragraphe).

17. In einem technisch ähnlich gelagerten Fall eines Patents mit Gattungsansprüchen, die auf ein Verfahren zur Einschleusung fremder DNA in das Genom monokotyler Pflanzen mittels T-DNA gerichtet waren, entschied die damals zuständige Beschwerdekammer, daß die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt seien, weil ernsthafte Zweifel beständen, ob ein solches Verfahren im gesamten beanspruchten Bereich - nämlich mit jeder beliebigen monokotylen Pflanze - durchgeführt werden könne (s. T 612/92).

18. Zusammenfassend ist folgendes anzumerken:

a) Die genetische Modifizierung von Pflanzenzellen mit dem Ziel einer Expression übertragener Fremdgene in nachweisbarem Umfang war am Prioritätstag des Streitpatents noch wenig ausgereift und mit einer Reihe von Unklarheiten und Schwierigkeiten konfrontiert, z. B. was die Stabilität von Fremd-DNA in T-DNA und im Pflanzengenom, das Vorhandensein von Introns, die Stabilität der Proteine oder Auswirkungen von Kontrollen der Regulation anging (s. Entgegenhaltung 5a, insbesondere S. 1).

b) Das Streitpatent hat zwar die Richtigkeit der technischen Angaben in der Entgegenhaltung 5a bestätigt und ein Beispiel für die erfolgreiche Expression von Phaseolin in Pflanzenzellen nach der Übertragung einer für Phaseolin codierenden DNA mit eigenem Promotor mittels T-DNA geliefert, die unter a) aufgeführten Schwierigkeiten und Unklarheiten aber nicht generell gelöst. So hat es nicht glaubhaft gemacht, daß bei einem analogen Vorgehen mit einer beliebigen Kombination eines beliebigen pflanzlichen Strukturgens mit einem beliebigen Pflanzenpromotor routinemäßig in jeder anderen Pflanzenzelle dieselbe Wirkung erzielt würde. Das Streitpatent bürdet es voll und ganz dem Fachmann auf, herauszufinden und zu erproben, ob und wie die Übertragung einer solchen Kombination in eine Pflanzenzelle so erfolgen kann, daß die Expression des vom pflanzlichen Strukturgen codierten Proteins in dieser Pflanzenzelle nachweisbar ist. Angesichts dieser Sachlage ist das Merkmal "so daß ..." in Anspruch 1 lediglich als Aufforderung zur Durchführung einer Forschungsreihe zur Ermittlung der Kombinationen anzusehen, die im Erfolgsfalle vom Umfang des Anspruchs gedeckt wären (s. T 435/91, insbesondere Nr. 2.2.1 der Entscheidungsgründe).

17. In a technically similar case relating to a patent with generic claims directed to a method for incorporating foreign DNA into the genome of monocotyledonous plants via a T-DNA, the then competent board of appeal decided that the requirements of Article 83 were not fulfilled because there were serious doubts as to whether such a method could be performed over the whole range that was claimed, namely with any monocotyledonous plant (see T 612/92 above).

18. In summary, the following observations can be made:

(a) the art of genetically modifying plant cells so as to achieve detectable levels of expression of a transferred foreign gene was not very well established at the priority date of the patent in suit and was faced with a number of uncertainties and problems such as stability of alien DNA into T-DNA and into the plant genome, presence of introns, stability of the proteins, effects of regulatory controls, etc. (see document (5a), in particular page 1);

(b) While confirming the validity of the technical indications given in document (5a), the patent in suit, by providing the single example of successful expression of phaseolin in plant cells following transfer via T-DNA of a phaseolin coding DNA with its own promoter, did not generally remove the problems and uncertainties mentioned under (a) above. The patent in suit did not make it plausible that the same effect would be obtained routinely in any plant cell by operating in an analogous manner with any combination of any plant structural gene with any plant promoter. In fact, the specification of the patent in suit leaves to the skilled person the whole burden of finding out and testing how and whether the transfer of any such combination into a plant cell is such that expression of the protein encoded by the plant structural gene is detectable in said plant cell. Under these circumstances, the feature "such that..." in claim 1 is seen as being not more than an invitation to perform a research programme in order to find the combinations which, if successful, are stated by the claim to fall under its scope (see T 435/91 above, in particular point 2.2.1 of the Reasons);

17. Dans une affaire similaire sur le plan technique, où le brevet comportait des revendications génériques portant sur un procédé en vue d'incorporer, via un ADN-T, de l'ADN étranger dans le génome de plantes monocotylédones, la chambre alors compétente avait décidé qu'il n'était pas satisfait aux exigences de l'article 83 CBE, au motif qu'il était fort douteux qu'un tel procédé pût être mis en oeuvre dans l'intégralité du domaine revendiqué, à savoir avec n'importe quelle plante monocotylédone (cf. T 612/92 supra).

18. En résumé, on peut faire les observations suivantes :

a) la modification génétique de cellules végétales en vue d'obtenir des niveaux décelables d'expression d'un gène étranger transféré n'était pas une technique bien établie à la date de priorité du brevet en litige et présentait un certain nombre d'incertitudes et de problèmes, tels que la stabilité de l'ADN étranger dans l'ADN-T et le génome de la plante, la présence d'introns, la stabilité des protéines, les effets des contrôles de régulation etc. (cf. document 5a, en particulier la page 1) ;

b) tout en confirmant la validité des indications techniques données dans le document 5a, le brevet litigieux n'élimine pas pour autant, d'une manière générale, les problèmes et incertitudes mentionnés au point a) supra, en fournissant un seul exemple d'expression réussie de la phaseoline dans des cellules végétales, après transfert, via un ADN-T, d'un ADN codant pour la phaseoline et de son promoteur. Il ne permet pas de conclure que le même effet serait vraisemblablement obtenu de manière courante dans n'importe quelle cellule végétale, en procédant de façon analogue avec n'importe quelle combinaison de gène de structure végétal et de promoteur végétal. En fait, le fascicule du brevet en litige laisse à l'homme du métier tout le soin de trouver et de vérifier si, et le cas échéant comment, le transfert de toute combinaison de ce type dans une cellule végétale permet de déceler l'expression de la protéine codée par le gène de structure végétal dans ladite cellule végétale. Dans ces circonstances, la caractéristique "de sorte que ..." dans la revendication 1 revient ni plus ni moins à inviter l'homme du métier à mettre en oeuvre un programme de recherche, afin de trouver les combinaisons qui, si elles sont réussies, sont couvertes par la revendication (cf. T 435/91 supra, notamment le point 2.2.1 des motifs) ;

c) So zeigen auch spätere Veröffentlichungen (s. Nr. 16), daß die Übertragung von Fremd-DNA mittels T-DNA in bestimmte Klassen von Pflanzen, z. B. monokotyle Pflanzen, und die Expression des übertragenen Gens unter eigener Kontrolle weitgehend empirisch waren, also einen erheblichen Versuchsaufwand erforderten und mit einem hohen Fehlschlagsrisiko behaftet waren.

19. Angesichts dieser Überlegungen befand die Kammer, daß die Versuchsdaten und die technischen Angaben in der Beschreibung des Streitpatents für den Fachmann nicht ausreichen, um die technische Wirkung der Expression eines **beliebigen** pflanzlichen Strukturgens in einer **beliebigen** Pflanzenzelle unter der Kontrolle eines **beliebigen** Pflanzenpromotors zuverlässig und ohne unzumutbaren Aufwand zu erzielen, und daß sie somit einen breiten Anspruch wie den vorliegenden Anspruch 1, der auf ein solches Verfahren gerichtet ist, nicht ausreichend stützen.

20. Aus diesen Gründen wird der Hauptantrag mit dem Anspruch 1 auf der Grundlage der Artikel 83 und 84 EPÜ zurückgewiesen.

Hilfsantrag 1

21. Im Vergleich zum Anspruch 10 in der ursprünglich erteilten Fassung des Patents enthält der Anspruch 1 gemäß diesem Antrag neben dem Merkmal "so daß ..." (s. Nr. 2) eine Beschränkung des Verfahrens auf die Modifizierung einer dikotylen Pflanzenzelle durch Übertragen eines dikotylen Pflanzenpromotors mit einem dikotylen pflanzlichen Strukturgen. Nach Auffassung der Kammer schränkt diese Änderung den Schutzbereich gegenüber den Ansprüchen in der erteilten Fassung ein, so daß kein Einwand nach Artikel 123 (3) EPÜ zu erheben ist. Außerdem läßt sich die Grundlage für diese Änderung nach Auffassung der Kammer aus Seite 15 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung - wo speziell auf ein beliebiges Einsetzen von Pflanzengenen in beliebige Pflanzenarten einschließlich dikotyler Pflanzen verwiesen wird - in Verbindung mit der Passage von Seite 15 bis Seite 16 der Beschreibung mit der Definition des Begriffs "Pflanzengen" herleiten. Mit der fraglichen Änderung wird also kein Gegenstand eingeführt, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, so daß sich kein Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ ergibt.

(c) later publications (see point 16 above) indeed show that the transfer of foreign DNA via T-DNA into some classes of plants, eg monocotyledonous plants, as well as the expression of the transferred gene under its own signals, were largely empirical and thus involved a large amount of trial and error with a high risk of failure.

19. In view of the above considerations, the board has decided that the experimental evidence and technical details in the description of the patent in suit are not sufficient for the skilled person to reliably achieve without undue burden the technical effect of expression in **any** plant cell of **any** plant structural gene under the control of **any** plant promoter and that, consequently, they do not provide sufficient support for a claim, such as present claim 1, broadly directed to such a method.

20. For these reasons the main request, of which claim 1 is part, is refused under the provisions of Articles 83 and 84 EPC.

First auxiliary request

21. Compared with claim 10 as granted, claim 1 of this request, apart from the feature "such that..." (see point 2 above), contains a limitation of the method to the modification of a dicotyledonous plant cell by transfer of a dicotyledonous plant promoter with a dicotyledonous plant structural gene. In the board's judgment, this amendment narrows the scope of protection conferred in comparison with the claims as granted so that no objection under Article 123(3) EPC arises. Moreover, in the board's view, the basis for this amendment can be derived from page 15 of the application as filed, where specific reference is made to any introduction of plant genes into any plant species, including dicotyledonous plants, in combination with the passage starting on page 15 and continuing on page 16 of the description, where the definition of a plant gene is given. Thus, the amendment in question does not result in the creation of subject-matter extending beyond the content of the application as filed and, consequently, no objection under Article 123(2) EPC arises.

c) des publications ultérieures (cf. point 16 supra) montrent que le transfert d'ADN étranger, via un ADN-T, dans certains types de plantes, tels que des plantes monocotylédones, ainsi que l'expression du gène transféré sous l'action de ses propres signaux, étaient dans une large mesure empiriques et impliquaient donc une grande quantité d'essais ainsi qu'un risque d'échec élevé.

19. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre estime que les preuves expérimentales et les détails techniques contenus dans la description du brevet litigieux ne sont pas suffisants pour permettre à l'homme du métier d'obtenir de manière fiable et sans effort excessif l'effet technique suivant, à savoir l'expression dans **n'importe quelle** cellule végétale de **n'importe quel** gène de structure végétal sous le contrôle de **n'importe quel** promoteur végétal. Ils ne confèrent donc pas un fondement suffisant à une revendication, comme la présente revendication 1, qui porte d'une manière générale sur un tel procédé.

20. Par ces motifs, la requête principale, qui comprend la revendication 1, est rejetée en vertu des dispositions des articles 83 et 84 CBE.

Première requête subsidiaire

21. Abstraction faite de la caractéristique "de sorte que ..." (cf. point 2 supra), la revendication 1 selon cette requête limite le procédé, par rapport à la revendication 10 du brevet tel que délivré, à la modification d'une cellule de plante dicotylédone par transfert d'un promoteur de plante dicotylédone avec un gène de structure de plante dicotylédone. De l'avis de la Chambre, cette modification réduit l'étendue de la protection conférée par rapport aux revendications du brevet tel que délivré, si bien qu'elle n'appelle aucune objection au titre de l'article 123(3) CBE. En outre, elle se fonde sur la page 15 de la demande telle que déposée qui fait spécifiquement référence à n'importe quelle introduction de gènes végétaux dans n'importe quelle espèce de plante, y compris les plantes dicotylédones, en combinaison avec le passage de la description commençant à la page 15 et se poursuivant à la page 16, qui définit un gène végétal. La modification en question n'a donc pas pour effet d'ajouter des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle que déposée, de sorte qu'elle n'appelle aucune objection au titre de l'article 123(2) CBE.

22. Die Beschränkung des Anspruchs 1 dieses Antrags auf eine dikotyle Pflanzenzelle, in die ein dikotyler Pflanzenpromotor mit einem dikotylen pflanzlichen Strukturgen übertragen wird, räumt die bezüglich des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags vorgebrachten Einwände nach Artikel 83 und 84 EPÜ nicht aus, weil die Beschreibung des Verfahrens zur Erzielung eines nachweisbaren Umfangs an Expression für das Phaseolin-Gen mit seinem eigenen Promotor den Fachmann aus den oben genannten Gründen (s. Nrn. 3 bis 19) nicht in die Lage versetzt, die Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand im gesamten beanspruchten Bereich auszuführen, d. h. eine **beliebige** dikotyle Pflanzenzelle genetisch zu modifizieren, indem in sie ein **beliebiges** dikotylen pflanzliches Strukturgen unter der Kontrolle eines **beliebigen** dikotylen Pflanzenpromoters eingesetzt wird.

23. Aus diesen Gründen ist auch der Hilfsantrag 1 auf der Grundlage der Bestimmungen der Artikel 83 und 84 EPÜ zurückzuweisen.

Hilfsantrag 2

...

Hilfsantrag 3

25. Im Vergleich zum Anspruch 10 in der erteilten Fassung enthält der Anspruch 1 gemäß diesem Antrag neben dem Merkmal "so daß ..." (s. Nr. 2) eine Beschränkung des Verfahrens auf die Modifizierung einer dikotylen Pflanzenzelle durch die Übertragung eines Phaseolin-Promotors mit einem Phaseolin-Strukturgen. Durch diese Änderung wird der Schutzbereich gegenüber den Ansprüchen in der erteilten Fassung eingeschränkt, so daß kein Einwand nach Artikel 123 (3) EPÜ zu erheben ist. Die Kombination des Phaseolin-Strukturgens mit seinem eigenen Promotor ist in den Beispielen der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart (s. Beispiel 1). Auf Seite 13 dieser Anmeldung wird auch auf die molekulare Homologie von Phaseolin und auf Seite 16 auf natürlich oder künstlich herbeigeführte Modifizierungen der Promotor- bzw. Codierungsbereiche von Pflanzengen hingewiesen. Dies stellt eine direkte und eindeutige Stützung nicht nur für die Kombination eines bestimmten Phaseolin-Strukturgens mit seinem Promotor dar, sondern auch für zahlreiche Kombinationen von Varianten der beiden Komponenten. Aus diesen

22. The limitation of claim 1 of this request to a dicotyledonous plant cell into which a dicotyledonous plant promoter with a dicotyledonous plant structural gene is transferred does not remove the objections under Articles 83 and 84 raised in respect of the subject-matter of claim 1 of the main request because, for the same reasons as given above (see points 3 to 19), the description of the way expression at detectable levels was achieved in respect of the phaseolin gene with its own promoter does not allow the skilled person to perform the invention without undue burden within the whole area claimed, ie to genetically modify **any** dicotyledonous plant cell by inserting into it **any** dicotyledonous plant structural gene under the control of **any** dicotyledonous plant promoter.

23. For these reasons the first auxiliary request has also to be refused under the provisions of Articles 83 and 84 EPC.

Second auxiliary request

...

Third auxiliary request

25. Compared with claim 10 as granted, claim 1 of this request, apart from the feature "such that..." (see point 2 above), contains a limitation of the method to the modification of a dicotyledonous plant cell by transfer of a phaseolin promoter with a phaseolin structural gene. By way of this amendment the scope of protection is narrowed over the claims as granted so that no objection under Article 123(3) EPC arises. The combination of the phaseolin structural gene with its own promoter is disclosed in the examples of the application as filed (see Example 1). This application also refers on page 13 to the homology of the molecular species of phaseolin and on page 16 to the naturally or artificially induced modifications of the promoter and/or coding regions of plant genes. This constitutes direct and unambiguous support not only for the combination of a specific phaseolin structural gene with its own promoter, but also for various combinations of variant forms of both. For these reasons it is considered that the amendments in question do not result in the creation of subject-matter extending beyond the content of the application as filed and, consequently, that no objection

22. La limitation de la revendication 1 de cette requête à une cellule de plante dicotylédone dans laquelle est transféré un promoteur de plante dicotylédone avec un gène de structure de plante dicotylédone, ne lève pas les objections soulevées au titre des articles 83 et 84 CBE à l'encontre de l'objet de la revendication 1 selon la requête principale. En effet, pour les mêmes raisons que ci-dessus (cf. points 3 à 19), la description de la manière dont l'expression a été obtenue à des niveaux décelables avec le gène de phaseoline et son propre promoteur ne permet pas à l'homme du métier de mettre en oeuvre l'invention, sans effort excessif, dans l'ensemble du domaine revendiqué, à savoir de modifier génétiquement **n'importe quelle** cellule de plante dicotylédone en y insérant **n'importe quel** gène de structure de plante dicotylédone sous le contrôle de **n'importe quel** promoteur de plante dicotylédone.

23. Par ces motifs, la première requête subsidiaire doit également être rejetée en vertu des dispositions des articles 83 et 84 CBE.

Deuxième requête subsidiaire

...

Troisième requête subsidiaire

25. Abstraction faite de la caractéristique "de sorte que ..." (cf. point 2 supra), la revendication 1 selon cette requête limite le procédé, par rapport à la revendication 10 du brevet tel que délivré, à la modification d'une cellule de plante dicotylédone par transfert d'un promoteur de phaseoline avec un gène de structure de phaseoline. Cette modification réduit l'étendue de la protection par rapport aux revendications du brevet tel que délivré, si bien qu'elle n'appelle aucune objection au titre de l'article 123(3) CBE. La combinaison du gène de structure de phaseoline et de son propre promoteur est divulguée dans les exemples de la demande telle que déposée (cf. exemple 1). Celle-ci mentionne également, à la page 13, l'homologie des espèces moléculaires de la phaseoline et, à la page 16, les modifications naturelles ou artificielles du promoteur et/ou des régions codantes des gènes végétaux. Il s'agit là du fondement direct et sans équivoque non seulement de la combinaison d'un gène de structure spécifique de phaseoline et de son propre promoteur, mais également de diverses combinaisons des variantes des deux. Aussi la Chambre estime-t-elle que les modi-

Gründen wird die Auffassung vertreten, daß die betreffenden Änderungen keinen Gegenstand hinzufügen, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, so daß kein Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ zu erheben ist.

26. Die Beschränkung des Anspruchs 1 dieses Antrags auf eine dikotyle Pflanzenzelle, in die ein Phaseolin-Promotor mit einem Phaseolin-Strukturgen übertragen wird, gewährleistet, daß der Gegenstand dieses Anspruchs die Erfordernisse der Artikel 83 und 84 EPÜ erfüllt. So erhält der Fachmann in der Beschreibung, wie für das Phaseolin-Gen mit seinem eigenen Promotor eine Expression in nachweisbarem Umfang erzielt wurde, eine ausreichende Anleitung, um die in Anspruch 1 beanspruchte Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand auszuführen und dieselbe technische Wirkung, gegebenenfalls auch mit geeigneten Varianten der betreffenden Komponenten, zuverlässig zu erzielen (z. B. Varianten des Phaseolin-Gens oder des Phaseolin-Promotors) (s. T 292/85; s. obige Nr. 5). Nach Auffassung der Kammer sind die technischen Gegebenheiten im Falle von Varianten des Phaseolin-Gens und Promotors - anders als bei anderen Genen und Promotoren - so ähnlich, daß es glaubhaft ist, daß die beanspruchte Erfindung in diesem Rahmen routinemäßig ausgeführt werden kann. Angesichts des Beitrags des Streitpatents zum Stand der Technik erscheint eine solche Verallgemeinerung der Beschwerdekammer als angemessen.

27. Dr. J. D. Kemp verwies in seiner mündlichen Offenbarung (s. Entgegenhaltung 5a) zwar auf die Konstruktion aus einem DNA-Vektor mit T-DNA, in die "das vollständige Phaseolin-Gen einschließlich seiner Promotorbereiche" eingesetzt wurde (s. S. 4, Zeile 7 und 8; vgl. Merkmal a des Anspruchs 1), erklärte aber, über den letzten Versuch könne er nicht berichten, weil "er noch nicht abgeschlossen ist" (s. S. 4, Zeilen 3 und 4). Die Übertragung der DNA-Vektor-Konstruktion in eine dikotyle Pflanzenzelle bzw. die Versuche zum Umfang der Expression des vom eingesetzten Pflanzengen codierten Proteins (s. Merkmal b des Anspruchs 1) wurden also von Dr. Kemp nicht offenbart. Nach Auffassung der Kammer sind diese Aspekte auch nicht als impliziter Bestandteil seiner Offenbarung anzusehen, der sich zwangsläufig aus der Beschreibung

under Article 123(2) EPC arises.

26. The limitation of claim 1 of this request to a dicotyledonous plant cell into which a phaseolin promoter with a phaseolin structural gene is transferred brings the subject-matter of this claim into compliance with the requirements of Articles 83 and 84 EPC. In fact, the description of how expression at detectable levels was achieved in respect of the phaseolin gene with its own promoter provides the skilled person with sufficient guidance for performing the invention as claimed in claim 1 without undue burden and for reliably obtaining the same technical effect, including when suitable variants of the component features concerned are used (eg variant forms of the phaseolin gene or phaseolin promoter) (see T 292/85, above; see point 5 above). The board considers that, unlike the case with genes and promoters other than phaseolin, the technical circumstances in the case of variants of the phaseolin gene and promoter are so similar that it is plausible that the claimed invention can be put into practice routinely within this framework. In the light of the contribution to the state of the art by the patent in suit, this is considered by the board to be a fair generalisation.

27. In his oral disclosure, Dr J.D. Kemp (see document (5a)), while making reference to the construction of a DNA vector comprising T-DNA having inserted into it "the entire phaseolin gene including its own promoter regions" (see page 4, lines 7 to 8; compare with feature (a) in claim 1), stated that he could not report on the final experiment because this had not yet been completed (see page 4, lines 3 to 4). Thus, the transfer of said DNA vector construct into a dicotyledonous plant cell and/or the tests of the level of expression of the protein encoded by the inserted plant gene (see feature (b) in claim 1) were not disclosed by Dr Kemp. In the board's judgment, these cannot be considered to be an implicit part of his disclosure as inevitably derivable from the description of the DNA vector. In fact, failing any further details and

fications en question n'ajoutent pas d'éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle que déposée, et qu'elles n'appellent, en conséquence, aucune objection au titre de l'article 123(2) CBE.

26. La limitation de la revendication 1 de cette requête à une cellule de plante dicotylédone dans laquelle est transféré un promoteur de phaseoline avec un gène de structure de phaseoline met l'objet de cette revendication en conformité avec les exigences des articles 83 et 84 CBE. En effet, la description de la manière dont l'expression a été obtenue à des niveaux décelables avec le gène de phaseoline et son propre promoteur fournit à l'homme du métier suffisamment d'instructions pour mettre en oeuvre, sans effort excessif, l'invention telle que revendiquée dans la revendication 1 et pour obtenir de manière fiable le même effet technique, y compris en utilisant des variantes appropriées des éléments de l'invention (par ex. des variantes du gène de phaseoline ou du promoteur de phaseoline) (cf. T 292/85 supra et point 5 supra). Contrairement à ce qui se produit avec des gènes et des promoteurs autres que ceux de la phaseoline, les circonstances techniques dans le cas de variantes du gène et du promoteur de phaseoline présentent, de l'avis de la Chambre, tant de similitudes que l'invention revendiquée peut vraisemblablement être mise en oeuvre de manière courante dans ce cadre. A la lumière de la contribution que le brevet litigieux apporte à l'état de la technique, la Chambre estime que cette généralisation est adéquate.

27. Dans sa divulgation orale (cf. document 5a), M. J.D. Kemp a certes mentionné la construction d'un vecteur d'ADN comprenant de l'ADN-T dans lequel a été inséré "le gène entier de phaseoline, y compris ses propres régions promoteurs" (cf. page 4, lignes 7 et 8 et comparer avec la caractéristique a) de la revendication 1), mais il a également déclaré qu'il ne pouvait pas rendre compte de l'expérience finale, car celle-ci n'était pas encore terminée (cf. page 4, lignes 3 et 4). En conséquence, M. Kemp n'avait divulgué ni le transfert dudit vecteur d'ADN dans une cellule de plante dicotylédone, ni les tests sur le niveau d'expression de la protéine codée par le gène végétal inséré (cf. caractéristique b) dans la revendication 1). De l'avis de la Chambre, on ne saurait considérer qu'il ait été implicitement divulgué qu'ils découlaient inévitablement de

des DNA-Vektors ableiten ließe. Somit war der Fachmann am Prioritätstag in Ermangelung weiterer Angaben und Versuchsdaten sowie angesichts der zahlreichen Unklarheiten und Schwierigkeiten auf diesem Fachgebiet nicht in der Lage, die technische Wirkung des DNA-Vektors in einer dikotylen Pflanzenzelle zwangsläufig aus der Entgegenhaltung 5a herzuleiten. Der Unterschied zwischen den Aussagen in der Entgegenhaltung 5a und dem beanspruchten Gegenstand besteht somit nicht allein in der Formulierung, sondern in der technischen Lehre. Aus diesen Gründen ist der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 7 dieses Antrags neu gegenüber der Entgegenhaltung 5a. Die Neuheit gegenüber den übrigen vorliegenden Dokumenten wurde nicht angefochten.

28. Erfindersische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)

28.1 Die Entgegenhaltung 5a stellt für die strittigen Ansprüche den nächstliegenden Stand der Technik dar. Ihr Inhalt wurde bereits unter der Nummer 9 erörtert.

28.2 In Anbetracht dieses Dokuments besteht die technische Aufgabe in der Erzielung eines nachweisbaren Umfangs an Expression von Phaseolin in einer dikotylen Pflanzenzelle.

28.3 Die strittigen Ansprüche sollen diese Aufgabe dadurch lösen, daß der Umfang der Expression von Phaseolin in einer dikotylen Pflanzenzelle gemessen wird, in die eine durch Einsetzen eines Pflanzengens mit einem Phaseolin-Promotor und einem Phaseolin-Strukturgen in T-DNA hergestellte Kombination aus T-DNA und Pflanzengen übertragen wurde, wobei der Pflanzenpromotor dem 5'-Ende des pflanzlichen Strukturgens benachbart ist, das in Transkriptionsrichtung stromabwärts des Promotors liegt. Konkret handelt es sich dabei um eine DNA-Vektor-Konstruktion, wie sie aus der Entgegenhaltung 5a bekannt ist, so daß die vorgeschlagene Lösung eigentlich darin besteht, den Umfang der Expression von Phaseolin in einer dikotylen Pflanzenzelle zu messen, in die der aus der Entgegenhaltung 5a bekannte DNA-Vektor übertragen wurde.

28.4 Angesichts der im Streitpatent offenbarten Beispiele - und insbesondere der Beispiele 1 und 2 - ist die Kammer überzeugt, daß die oben angeführte technische Aufgabe gelöst wurde, weil gezeigt wurde,

reports of experimental data, the skilled person at the priority date was not in a position to inevitably derive from document (5a) the technical effect produced by the DNA vector in a dicotyledonous plant cell, in view of the many uncertainties and problems of this technical area. Thus the difference between the statements in document (5a) and the claimed subject-matter is not merely in the wording, but in the technical teaching. For these reasons the subject-matter of claims 1 to 7 of the present request is novel having regard to document (5a). Novelty over the other documents on file is undisputed.

28. Inventive step (Article 56 EPC)

28.1 Document (5a) represents the closest prior art for the claims at issue. Its contents have already been discussed under point 9 above.

28.2 In the light of this document, the technical problem to be solved is the achievement of detectable levels of expression of phaseolin in a dicotyledonous plant cell.

28.3 The claims under discussion are intended to solve this problem by measuring the level of expression of phaseolin in a dicotyledonous plant cell after transfer thereto of a T-DNA/plant gene combination wherein a plant gene comprising a phaseolin promoter and a phaseolin structural gene is inserted into T-DNA, the plant promoter being adjacent to the 5'-end of the plant structural gene and the plant structural gene being downstream from the plant promoter in the direction of transcription. The latter is in fact a DNA vector construct such as the one known from document (5a) so that it can be said that the proposed solution consists in the measurement of the level of expression of phaseolin in a dicotyledonous plant cell after transfer thereto of the DNA vector known from document (5a).

28.4 In view of the examples disclosed in the patent in suit, in particular Examples 1 and 2, the board is satisfied that the above-stated technical problem has been solved since it has been shown that detectable

la description du vecteur d'ADN. Faute de plus amples détails et de données expérimentales, l'homme du métier n'était pas en mesure, à la date de priorité, de déduire à coup sûr du document 5a l'effet technique produit par le vecteur d'ADN dans une cellule de plante dicotylédone, compte tenu des nombreux problèmes et incertitudes dans ce domaine technique. Le contenu du document 5a et l'objet revendiqué ne se distinguent donc pas uniquement par leur formulation, mais aussi par leur enseignement technique. En conséquence, l'objet des revendications 1 à 7 de la présente requête est nouveau par rapport au document 5a. La nouveauté par rapport aux autres documents versés au dossier n'est pas contestée.

28. Activité inventive (article 56 CBE)

28.1 Le document 5a représente l'état de la technique le plus proche des revendications en question. Son contenu a déjà été examiné au point 9 supra.

28.2 A la lumière de ce document, le problème technique à résoudre consiste à obtenir des niveaux décelables d'expression de phaseoline dans une cellule de plante dicotylédone.

28.3 Les revendications en question visent à résoudre ce problème en mesurant le niveau d'expression de la phaseoline dans une cellule de plante dicotylédone, après y avoir transféré la combinaison ADN-T/gène végétal, caractérisée en ce qu'un gène végétal comprenant un promoteur de phaseoline et un gène de structure de phaseoline est inséré dans l'ADN-T, le promoteur végétal étant adjacent à l'extrémité 5' du gène de structure végétal, et le gène de structure végétal, étant en aval du promoteur végétal dans le sens de la transcription. Il s'agit en fait d'un vecteur d'ADN tel que celui connu du document 5a, si bien que l'on peut dire que la solution proposée consiste à mesurer l'expression de la phaseoline dans une cellule de plante dicotylédone, après y avoir transféré le vecteur d'ADN connu du document 5a.

28.4 Au regard des exemples divulgués dans le brevet litigieux, et en particulier les exemples 1 et 2, la Chambre a acquis la conviction que le problème technique susmentionné a été résolu, la preuve ayant été

daß in Sonnenblumenpflanzenzellen nach Anwendung des vorgeschlagenen Verfahrens Phaseolin in nachweisbarer Menge meßbar ist.

28.5 Für die erfinderische Tätigkeit ist maßgeblich, ob der Fachmann auf der Grundlage der mündlichen Offenbarung von Dr. Kemp (Entgegenhaltung 5a) den darin angeführten Versuch mit guten Erfolgsaussichten durchgeführt hätte. In diesem Zusammenhang kommt die in der Entscheidung T 296/93 (s. o.) enthaltene Erklärung zum Tragen, wonach gute Erfolgsaussichten nicht mit der verständlichen Hoffnung auf Erfolg zu verwechseln sind (a. a. O., Nr. 7.4.4 der Entscheidungsgründe). So trifft es zwar zu, daß der fragliche Versuch angesichts der Entgegenhaltung 5a für den Fachmann naheliegend war; dies muß aber nicht heißen, daß er in der Praxis tatsächlich gute Erfolgsaussichten gehabt hätte. Die Erklärung Dr. Kemps, in seinem Labor laufe ein entsprechender Versuch, stellt für sich genommen noch keine Garantie dar, und dies vor allem angesichts seiner eigenen Aussage, wonach "... dies mittlerweile von einer ganzen Reihe von Personen getan wurde und niemand nach dem Einsetzen des endogenen Promotors ein funktionales Gen nachgewiesen hat." Der Ausgang dieses Versuchs war also noch ungewiß. Damit ist zu entscheiden, ob der Durchschnittsfachmann in der Lage war, auf der Grundlage des damaligen Kenntnisstands vor Beginn des Versuchs eine vernünftige Prognose über seinen erfolgreichen Abschluß anzustellen.

28.6 Wie bereits ausgeführt (s. Nr. 18a), gehörte die genetische Modifizierung von Pflanzenzellen mit dem Ziel einer Expression übertragener Fremdgene in nachweisbarem Umfang Anfang 1983 **noch nicht zur Routine** auf diesem Fachgebiet. Zwar waren gewisse Erfolge mit DNA-Vektor-Konstruktionen bekannt, in die das Fremdgen unter der Kontrolle von Ti-Promotoren eingesetzt wurde (s. beispielsweise die Entgegenhaltungen 9a und 31); der Fachmann stand aber immer noch vor einer Reihe von Unklarheiten und Schwierigkeiten, z. B. was die Stabilität von Fremd-DNA in T-DNA und im Pflanzengenom, das Vorhandensein von Introns, die Stabilität der Proteine oder die Auswirkungen von Kontrollen der Regulation anging (s. Entgegenhaltung 5a, insbesondere S. 1). Dies sollte berücksichtigt werden, wenn man objektiv beurteilen will, wie der Fachmann am Prioritätstag seine Erfolgsaussichten, die techni-

levels of phaseolin are measured in sunflower plant cells when the proposed method is applied.

28.5 The relevant question in respect of inventive step is whether the skilled person, starting from the oral disclosure of Dr Kemp (document (5a)), would have carried out the experiment referred to in it with a reasonable expectation of success. In this respect, the statement in decision T 296/93 (above) that "a reasonable expectation of success" should not be confused with the understandable "hope to succeed" (see loc.cit., point 7.4.4 of the Reasons) is of relevance. In fact, while it can be said that, in the light of document (5a), the experiment in question was "obvious to try" for the skilled person, it is not necessarily true that this person would have had any reasonable expectation of success when embarking on it. The announcement by Dr Kemp that such an experiment was in progress in his laboratory was not in itself a guarantee in this respect, especially in view of the warning given by the same Dr Kemp that "... this has been done by a number of people now and nobody has shown a functional gene when one includes the endogenous promoter". Thus, the outcome of the said experiment was still uncertain. The question to be decided is therefore whether the average skilled person was in a position to reasonably predict its successful conclusion, on the basis of the existing knowledge, before starting the experiment.

28.6 As stated above (see point 18, item (a)), in early 1983 the art of genetically modifying plant cells so as to achieve detectable levels of expression of a transferred foreign gene was **not yet routinely** established. Although some success had been reported in respect of T-DNA vector constructs where the foreign gene was placed under the control of Ti promoters (see, for example, documents (9a) and (31)), the skilled person still faced a number of uncertainties and problems, such as stability of alien DNA into T-DNA and into the plant genome, presence of introns, stability of the proteins, effects of regulatory controls, etc. (see document (5a), in particular page 1). This should be taken into account when making an objective analysis of the degree of confidence of the skilled person on the priority date that he or she would have succeeded in solving the underlying technical problem by embarking on the experiment

apportée que des niveaux décelables de phaséoline sont mesurés dans des cellules de tournesol, lorsque le procédé proposé est mis en oeuvre.

28.5 La question qui se pose au sujet de l'activité inventive est de savoir si l'homme du métier, se fondant sur la divulgation orale de M. Kemp (document 5a), aurait réalisé l'expérience mentionnée avec une espérance raisonnable de réussite. A cet égard, le principe énoncé dans la décision T 296/93 (supra), selon lequel il y a lieu de ne pas confondre "une espérance raisonnable de réussite" avec "l'espoir (légitime) de réussir" (cf. loc. cit. point 7.4.4 des motifs), est pertinent en l'espèce. S'il est vrai qu'à la lumière du document 5a, il était "évident", pour l'homme du métier, "de tenter" l'expérience en question, il n'est pas nécessairement vrai que celui-ci aurait eu une espérance raisonnable de réussite au moment de l'entreprendre. Le fait que M. Kemp ait annoncé que cette expérience était en cours dans son laboratoire n'apportait en soi aucune garantie à cet égard, surtout si l'on tient compte de sa mise en garde selon laquelle "...cela a été réalisé par un certain nombre de personnes, mais aucune d'elles n'a démontré l'existence d'un gène fonctionnel lorsque l'on inclut le promoteur endogène". L'issue de cette expérience était donc encore incertaine. Par conséquent, il convient de déterminer si l'homme du métier de compétence moyenne était en mesure, avant d'entreprendre l'expérience, d'en prévoir raisonnablement la réussite, en se fondant sur les connaissances existantes.

28.6 Comme indiqué ci-dessus (cf. point 18 a)), la modification génétique de cellules végétales en vue d'obtenir des niveaux décelables d'expression d'un gène étranger transféré **n'était pas encore**, début 1983, **une technique de routine** bien établie. Bien qu'il ait été fait état (cf. par ex. les documents 9a et 31) de la réussite de certaines expériences relatives à des vecteurs d'ADN-T dans lesquels le gène étranger était placé sous le contrôle de promoteurs Ti, l'homme du métier était encore confronté à un certain nombre d'incertitudes et de problèmes, tels que la stabilité de l'ADN étranger dans l'ADN-T et dans le génome de la plante, la présence d'introns, la stabilité des protéines, les effets des contrôles de régulation etc. (cf. document 5a, notamment la page 1). Tout cela doit être pris en considération lorsque l'on analyse objectivement dans quelle mesure l'homme du métier aurait été sûr, à la date de

sche Aufgabe mittels des von Dr. Kemp angeführten Versuchs zu lösen, eingeschätzt hätte.

28.7 Für eine vernünftige Prognose über die Erfolgsaussichten des in der Entgegenhaltung 5a angeführten Versuchs hätte der Fachmann die nachstehenden Faktoren berücksichtigen müssen:

a) Auf diesem Fachgebiet bestanden etliche Unklarheiten und Schwierigkeiten (s. Nr. 28.6).

b) Zwar lagen Berichte vor über die Expression von stromabwärts von Ti-Kontrollsequenzen in T-DNA eingesetzten Fremdgenen in Pflanzenzellen (s. Entgegenhaltungen 9a und 31); es gab aber keine Erfolgsmeldungen über ein mit dem endogenen Promotor verknüpftes Gen (s. Entgegenhaltung 5a).

c) Aus theoretischer Sicht war es zwar denkbar, daß ein Pflanzenpromotor vom Transkriptionsapparat der Pflanze erkannt werden könnte; es hätte aber keine Prognose abgegeben werden können, ob er auch nach dem Einbau in eine T-DNA erkannt würde (s. Buchstabe b). Darüber hinaus war in Anbetracht der ganz speziellen Beschaffenheit und Regulation des Phaseolin-Promotors, der ja ein Samenpromotor ist (s. allgemeine Hintergrundinformationen auf S. 8, Zeilen 5 bis 20 der Patentschrift), nur schwer vorherzusagen, ob er in dikotylen Pflanzengewebe wirksam wäre, bei denen es sich nicht um Samen handelt.

d) Zwar war die Isolierung und teilweise Sequenzierung eines genomischen Phaseolin-Klons, der das vollständige Gen sowie umfangreiche Sequenzen in den seine 3'- und 5'-Enden flankierenden Bereichen enthielt, und auch einer geklonten cDNA bekannt (s. Entgegenhaltung 49); die Expression von Phaseolin in einem rekombinanten Organismus war aber noch nicht offenbart worden. Außerdem wurde in der Literatur (s. Entgegenhaltung 3, insbesondere S. 266, linke Spalte, Absatz 5) indirekt auf einen Versuch Bezug genommen, bei dem unter Verwendung von Agrobacterium, in dessen T-DNA ein nicht näher erläutertes, für Phaseolin codierendes Gen eingesetzt war, die Transkription von Bohnenglobulin-mRNA in Gewebekulturen von Tumoren der Sonnenblume erzielt worden, aber keine Translation.

28.8 All diese Faktoren und Überlegungen hätten die Zuversicht des

referred to by Dr Kemp.

28.7 When trying to make a reasonable prediction of the prospects of success for the experiment indicated in document (5a), the skilled person would have had to have taken the following facts into account:

(a) the uncertainties and difficulties of the technical field (see point 28.6 above);

(b) while there were reports of expression in a plant cell of a foreign gene inserted into T-DNA downstream from Ti regulatory sequences (see documents (9a) and (31)), there were no positive reports of functional genes when the endogenous promoter was included (see document (5a));

(c) although from a theoretical point of view it was conceivable that a plant promoter could be recognised by the plant transcription machinery, no prediction could have been made as to whether it would be actually recognised when placed into a T-DNA (see item (b) above). Moreover, in view of the highly specialised nature and regulation of the phaseolin promoter - a seed promoter - (see the general background information as reported on page 8, lines 5 to 20, of the patent specification), it was difficult to predict whether it would operate in dicotyledonous plant tissues other than the seed;

(d) although the isolation and partial nucleotide sequence of a phaseolin genomic clone containing the entire gene together with extensive sequences flanking its 3' and 5' ends and of a cloned cDNA had been reported (see document (49)), the expression of phaseolin in a recombinant organism had not yet been disclosed. An indirect report in the literature (see document (3), in particular page 266, left-hand column, fifth paragraph) referred to an experiment in which, using Agrobacterium with a gene of unspecified structure coding for phaseolin inserted into its T-DNA, transcription of bean globulin mRNA in tissue cultures from sunflower tumours had been obtained, but not its translation.

28.8 All the above factors and considerations would have negatively

priorité, de résoudre le problème technique en pratiquant l'expérience mentionnée par M. Kemp.

28.7 Pour essayer de prévoir raisonnablement les chances de succès de l'expérience indiquée dans le document 5a, l'homme du métier aurait dû prendre en considération les faits suivants :

a) les incertitudes et les difficultés du domaine technique (cf. point 28.6 supra) ;

b) bien qu'il ait été fait état de l'expression dans une cellule végétale d'un gène étranger inséré dans l'ADN-T en aval des séquences de régulation Ti (cf. documents 9a et 31), aucune preuve n'avait été apportée quant à la présence de gènes fonctionnels au moment où le promoteur endogène était inséré (cf. document 5a) ;

c) même s'il était théoriquement concevable qu'un promoteur végétal pût être reconnu par le système de transcription de la plante, on ne pouvait pas prévoir s'il le serait dans l'ADN-T (cf. point b) supra). En outre, vu la nature et la régulation très spéciales du promoteur de phaseoline - un promoteur de semence - (cf. les informations générales indiquées dans le fascicule du brevet à la page 8, lignes 5 à 20), il était difficile de prévoir s'il aurait fonctionné dans des tissus de plante dicotylédone autres que la semence ;

d) bien que l'isolement, ainsi que la séquence nucléotidique partielle d'un clone génomique de phaseoline, contenant le gène entier et de longues séquences flanquant ses extrémités 3' et 5', et d'un ADNc cloné fussent connus (cf. document 49), l'expression de la phaseoline dans un organisme recombinant n'avait pas encore été divulguée. La littérature (cf. document 3, en particulier la page 266, colonne de gauche, cinquième paragraphe) faisait indirectement état d'une expérience qui avait abouti à la transcription, mais pas à la traduction, d'ARNm de globuline de haricot dans des cultures de tissus provenant de tumeurs de tournesol, en utilisant de l'agrobacterium avec un gène de structure non spécifiée codant pour la phaseoline inséré dans son ADN-T.

28.8 Tous les facteurs et réflexions ci-dessus auraient entamé la confian-

Fachmanns, den in der Entgegenhaltung 5a angeführten Versuch erfolgreich abschließen zu können, erheblich gedämpft. Daher wäre er vernünftigerweise nicht davon ausgegangen, daß die Expression nachweisbarer Mengen von Phaseolin in einer dikotylen Pflanzenzelle leicht zu erzielen wäre, und hätte somit die Ergebnisse, wie sie das Streitpatent präsentiert, mit einiger Überraschung aufgenommen.

28.9 Aus diesen Gründen gelangt die Beschwerdekammer zu dem Schluß, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 dieses Antrags auf einer erfinderschen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ). Dies gilt auch für die Ansprüche 2 bis 6 dieses Antrags, die Ausführungsformen der in Anspruch 1 beanspruchten Erfindung sind, sowie für den Gegenstand des Anspruchs 7, d. h. die nach dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 hergestellte Pflanzenzelle.

Schlußfolgerung

29. Aus diesen Ausführungen folgt, daß das Streitpatent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 3 aufrechterhalten werden kann.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Auflage, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 3 sowie der Änderung auf Seite 9, Zeile 21 der Beschreibung aufrechtzuerhalten, die in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurden.

influenced the degree of confidence of the skilled person in the successful outcome of the experiment referred to in document (5a). He or she would therefore not have reasonably expected that expression of detectable levels of phaseolin in a dicotyledonous plant cell would be easily achievable and, owing to this, would have received the results of the patent in suit with some surprise.

28.9 For these reasons the board concludes that the subject-matter of claim 1 of the request at issue involves an inventive step (Article 56 EPC). The same applies to claims 2 to 6 of this request, which represent embodiments of the invention as claimed in claim 1, as well as to the subject-matter of claim 7, i.e. the plant cell produced according to the method of claims 1 to 6.

Conclusion

29. From the above it follows that the patent in suit can be maintained on the basis of claims 1 to 7 of the third auxiliary request.

...

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent on the basis of claims 1 to 7 according to the third auxiliary request and the amendment on page 9, line 21, of the description, both submitted during oral proceedings.

ce de l'homme du métier dans la réussite de l'expérience citée dans le document 5a. Par conséquent, il ne se serait raisonnablement pas attendu à ce que l'expression de la phaseoline puisse être aisément obtenue à des niveaux décelables dans une cellule de plante dicotylédone et aurait donc été surpris à la lecture des résultats du brevet litigieux.

28.9 Par ces motifs, la Chambre conclut que l'objet de la revendication 1 de la présente requête implique une activité inventive (article 56 CBE). Il en va de même pour les revendications 2 à 6 selon cette requête, qui représentent des modes de réalisation de l'invention revendiquée dans la revendication 1, ainsi que pour l'objet de la revendication 7, à savoir la cellule végétale produite selon le procédé objet des revendications 1 à 6.

Conclusion

29. Il résulte de ce qui précède que le brevet litigieux peut être maintenu sur la base des revendications 1 à 7 selon la troisième requête subsidiaire.

....

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision entreprise est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour elle de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 7 selon la troisième requête subsidiaire et de la modification de la page 9, ligne 21 de la description, qui ont été produites au cours de la procédure orale.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Neues Patentgesetz in Hongkong

Am **27. Juni 1997** ist in Hongkong eine neue Patentverordnung in Kraft getreten, mit der dort ein eigenständiges Patentsystem errichtet wird. Sie sieht vor, daß bei ganz bestimmten "Bestimmungsämtern" eingereichte Patentanmeldungen und die von diesen Ämtern erteilten Patente weiterhin die Grundlage für die Anmeldung eines Standardpatents in Hongkong bilden. Es sind dies die folgenden Patentämter:

- das chinesische Patentamt
- das Patentamt des Vereinigten Königreichs
- das Europäische Patentamt für Anmeldungen und Patente, in denen das Vereinigte Königreich benannt ist

Die Laufzeit eines Standardpatents beträgt maximal 20 Jahre ab dem Tag, an dem die Anmeldung beim Bestimmungsamt eingereicht wurde. Nach der Verordnung können auch Kurzzeitpatente mit einer Laufzeit von höchstens 8 Jahren ab dem Tag beantragt werden, an dem die Anmeldung in Hongkong eingereicht wurde (s. Nr. IV).

1. Verfahren für die Anmeldung eines Standardpatents

Das **Registrierverfahren** umfaßt **zwei Stufen**. Innerhalb von **6 Monaten nach der Veröffentlichung der beim Bestimmungsamt eingereichten Patentanmeldung** müssen folgende Handlungen vorgenommen werden (§ 15 Patentverordnung):

- i) Es muß ein Antrag auf Eintragung gestellt werden, für den der Vordruck IPD Form P4 zu verwenden ist.
- ii) Es muß eine Fotokopie der beim Bestimmungsamt eingereichten Patentanmeldung in der veröffentlichten Fassung (die nicht beglaubigt zu sein braucht) eingereicht werden.
- iii) Es müssen die Anmeldegebühr und die Bekanntmachungsgebühren entrichtet werden.

Handelt es sich bei der beim Bestimmungsamt eingereichten Patentanmeldung um eine in die nationale Phase eingetretene internationale

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

New patent law in Hong Kong

On **27 June 1997** a new Patents Ordinance entered into force in Hong Kong, establishing an independent patent system there. It provides that applications to certain "designated patent offices" and patents granted by those offices will continue to form the basis of an application for a standard patent in Hong Kong. The designated patent offices are:

- the Chinese Patent Office;
- the United Kingdom Patent Office;
- the European Patent Office, in respect of applications and patents designating the UK.

A standard patent has a maximum term of 20 years from the deemed date of filing, i.e. the date of filing of the designated patent application. The Ordinance also provides for short-term patents with a maximum term of 8 years from the filing date, i.e. the date of filing of the application in Hong Kong (see paragraph IV).

1. Procedure for applying for a standard patent

There is a **two-stage registration procedure**. Within **6 months of publication of the designated patent application** the following steps must be taken (Section 15 Patents Ordinance):

- (i) the filing of a request to record, on IPD Form P4.
- (ii) provision of a photocopy of the designated patent application as published (no need for certification);
- (iii) payment of the filing and advertisement fees.

According to Section 16 of the Patents Ordinance, where a designated patent application is in the national phase of an international

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Nouvelle loi sur les brevets à Hong Kong

Le **27 juin 1997**, une nouvelle ordonnance portant création d'un système de brevets indépendant est entrée en vigueur à Hong Kong. Selon cette ordonnance, les demandes de brevet déposées auprès de certains "offices de brevets désignés" et les brevets délivrés par ces offices continueront de former la base pour les demandes de brevet standard à Hong Kong. Les offices de brevets désignés sont :

- l'Office chinois des brevets ;
- l'Office des brevets du Royaume-Uni ;
- l'Office européen des brevets pour les demandes et les brevets désignant le Royaume-Uni.

Les brevets standard sont valables au maximum vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande auprès de l'office de brevets désigné. L'ordonnance prévoit également la possibilité de demander des brevets de courte durée, valables au maximum huit ans à compter de la date du dépôt de la demande à Hong Kong (cf. point IV).

1. Procédure applicable aux demandes de brevets standard

La **procédure d'enregistrement** comporte **deux étapes**. Les actes suivants doivent être accomplis dans les **six mois suivant la publication de la demande de brevet déposée auprès de l'office désigné** (article 15 de l'ordonnance sur les brevets) :

- i) présentation d'une requête en enregistrement, sur formulaire IPD P4 ;
- ii) production d'une photocopie de la demande telle que publiée par l'office désigné (il n'est pas exigé de photocopie certifiée conforme) ;
- iii) paiement des taxes de dépôt et de publicité.

Lorsque la demande de brevet déposée auprès de l'office désigné est une demande internationale entrée dans la phase nationale au titre du

Anmeldung nach dem Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), so gilt gemäß § 16 Patentverordnung als ihr Veröffentlichungsdatum das Datum, an dem sie nach Angaben des Bestimmungsamts rechtskräftig in die nationale Phase eingetreten ist. Bei europäischen Patenten, in denen das Vereinigte Königreich bestimmt ist, ist es das Datum, an dem die bibliographischen Daten im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden sind.

Die Bezeichnung der Erfindung und die Zusammenfassung müssen **sowohl in Englisch als auch in Chinesisch** eingereicht werden (§ 104 Patentverordnung, Regel 56 Ausführungsordnung).

Ist eine Standardpatentanmeldung fünf Jahre und mehr anhängig, so müssen ab dem fünften Jahr nach dem Veröffentlichungsdatum des Eintragungsantrags Jahresgebühren entrichtet werden (§ 33 Patentverordnung).

Für alle ab 1. Juli 1997 eingereichten PCT-Anmeldungen erstreckt sich die Bestimmung Chinas auch auf Hongkong. Auch für diese Anmeldungen gilt das zweistufige Registrierungsverfahren.

Innerhalb von **sechs Monaten nach Erteilung eines Patents durch das Bestimmungsamt** oder der Veröffentlichung des Eintragungsantrags (je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist) müssen folgende Handlungen vorgenommen werden (§ 23 Patentverordnung):

i) Es muß ein Registrierungs- und Erteilungsantrag (IPD Form P5) gestellt werden.

ii) Es muß eine **beglaubigte** Kopie des vom Bestimmungsamt erteilten veröffentlichten Patents eingereicht werden.

iii) Es müssen die Anmeldegebühr und die Bekanntmachungsgebühren entrichtet werden.

Die Bezeichnung der Erfindung muß **sowohl in Englisch als auch in Chinesisch** eingereicht werden (§ 104 Patentverordnung, Regel 56 Ausführungsordnung).

Jede im vorgeschriebenen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren vor dem Bestimmungsamt vorgenommene Änderung des von diesem Amt erteilten Patents muß dem Registrator innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der Änderung oder

application under the Patent Cooperation Treaty, the date of publication is the date on which the designated patent office indicates that the international application has validly entered the national phase. In the case of European patents designating the UK, this will be the date on which the bibliographic data were published in the European Patent Bulletin.

The title of the invention and the abstract must be available in **both the English and Chinese** languages (Section 104 Patents Ordinance, Rule 56 Patents (General) Rules).

Annual fees to maintain a standard patent application must be paid if the application has been pending for five years or any succeeding year after the date of publishing the request to record (Section 33 Patents Ordinance).

For any PCT application filed on or after 1 July 1997, the designation of China will apply to Hong Kong. However, the two-stage registration procedure will also apply to such applications.

Within **six months of grant of the designated patent** or publication of the request to record, whichever is the later, the following steps must be taken (Section 23 Patents Ordinance):

(i) a request for registration and grant (IPD Form P5) must be filed;

(ii) a **verified** copy of the published specification of the designated patent must be filed;

(iii) payment of filing and advertisement fees.

The title of the invention must be available in **both English and Chinese** (Section 104 Patents Ordinance, Rule 56 Patents (General) Rules).

Any amendment of the designated patent as a result of prescribed opposition or revocation proceedings in the designated patent office must be notified to the Registrar within three months beginning from the date of amendment in the desig-

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), sa date de publication est, conformément à l'article 16 de l'ordonnance sur les brevets, la date à laquelle, selon les indications de l'office désigné, elle est valablement entrée dans la phase nationale. Dans le cas des brevets européens désignant le Royaume-Uni, cette date est celle à laquelle les données bibliographiques ont été publiées au Bulletin européen des brevets.

Le titre de l'invention et l'abrégé doivent être disponibles **en anglais et en chinois** (article 104 de l'ordonnance sur les brevets, règle 56 des règles sur les brevets).

Des taxes annuelles de maintien en vigueur sont dues pour les demandes de brevet standard en instance depuis cinq ans ou plus à compter de la date de la publication de la requête en enregistrement (article 33 de l'ordonnance sur les brevets).

La désignation de la Chine dans les demandes PCT déposées à partir du 1^{er} juillet 1997 vaut également pour Hong Kong. La procédure d'enregistrement en deux étapes est également applicable à ces demandes.

Les actes suivants doivent être accomplis dans les **six mois suivant la délivrance du brevet par l'office désigné** ou la publication de la requête en enregistrement, si celle-ci est postérieure (article 23 de l'ordonnance sur les brevets) :

i) présentation d'une requête en enregistrement et en délivrance (formulaire IPD P5) ;

ii) production d'une copie **certifiée conforme** du fascicule du brevet délivré par l'office désigné ;

iii) paiement des taxes de dépôt et de publicité.

Le titre de l'invention doit être disponible **en anglais et en chinois** (article 104 de l'ordonnance sur les brevets, règle 56 des règles sur les brevets).

Toute modification apportée au brevet délivré par l'office désigné à la suite d'une procédure d'opposition ou de révocation engagée devant lui doit être notifiée au directeur de l'enregistrement dans un délai de trois mois à compter de la date de la

der Erteilung des Standardpatents mitgeteilt werden, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist (§ 43 Patentverordnung, Regel 35 und 36 Ausführungsordnung).

Ist das vom Bestimmungsamt erteilte Patent im vorgeschriebenen Verfahren vor diesem Amt widerrufen worden, so muß der Patentinhaber eine beglaubigte Kopie des Widerrufsbeschlusses oder andere vorschriftsmäßige Dokumente beim Registrar einreichen, der den Widerruf bekanntmacht (§ 44 (2) und (3) Patentverordnung).

Außer dem Patentinhaber kann dann jedermann beim Registrar beantragen, daß das Standardpatent nach dem vorgeschriebenen Verfahren widerrufen wird. Der Registrar kann das Standardpatent entweder direkt widerrufen oder den Widerrufsanspruch an das zuständige Gericht weiterleiten (§ 44 (4) Patentverordnung).

2. Übergangsbestimmungen

i) **Alle bereits registrierten** und am 27. Juni im Vereinigten Königreich noch rechtskräftigen **Patente** gelten automatisch als Standardpatente.

Sie gelten als am 27. Juni 1997 erteilt und wirksam geworden.

Ab dem vierten Jahr nach dem 27. Juni 1997 sind für sie erstmals Jahresgebühren zu entrichten.

ii) **Anhängige Registrierungsanträge**, die vor dem 27. Juni 1997 nach dem alten Recht eingereicht, aber noch nicht genehmigt worden sind, führen nach erfolgter Registrierung automatisch zum Standardpatent. Diese Standardpatente gelten als am 26. Juni 1997 nach dem alten Recht registriert und

als am 27. Juni 1997 erteilt und wirksam geworden;

für sie sind ab dem vierten Jahr nach dem 27. Juni 1997 erstmals Jahresgebühren zu entrichten.

iii) **Bereits erteilte UK-Patente und europäische Patente (UK)**, die vor dem 27. Juni 1997 im Vereinigten Königreich wirksam geworden sind, für die jedoch bis zu diesem Datum noch kein Registrierungsantrag nach dem alten Recht gestellt worden war, können mit der Maßgabe registriert

nated patent office or the date of grant of the standard patent, whichever is the later (Section 43 Patents Ordinance, Rules 35 and 36 Patents (General) Rules).

If the designated patent has been revoked in the prescribed proceedings in the designated patent office the proprietor must file a verified copy of the order of revocation or other prescribed documentation with the Registrar who shall advertise this fact (Section 44(2) and (3) Patents Ordinance).

Any person other than the proprietor may then apply to the Registrar for an order that the standard patent be revoked following the prescribed proceedings. The Registrar may either revoke the standard patent or may refer the application to the appropriate court (Section 44(4) Patents Ordinance).

2. Transitional arrangements

(i) **All existing registered patents** in force on 27 June in the United Kingdom will automatically be deemed to be standard patents and:

are deemed to have been granted on and to take effect from 27 June 1997;

shall have first renewal fees due from the fourth year after 27 June 1997.

(ii) **Pending applications for registration** which have been lodged under the old law before 27 June 1997 but which have not yet been approved will, once registered, automatically become deemed standard patents. They shall be deemed to have been registered under the old law on 26 June 1997 and:

are deemed to have been granted on and to take effect from 27 June 1997;

shall have first renewal fees due from the fourth year after 27 June 1997.

(iii) **Existing UK patents and European patents (UK)** which have taken effect in the UK before 27 June 1997 but which have not been the subject of an application for registration under the old law before this date may be registered provided the applicant makes a request for

modification du brevet standard ou de la date de sa délivrance si celle-ci est postérieure (article 43 de l'ordonnance sur les brevets, règles 35 et 36 des règles sur les brevets).

Si le brevet délivré par l'office désigné a été révoqué dans le cadre de la procédure prescrite devant l'office désigné, le titulaire du brevet doit remettre une copie certifiée conforme de la décision portant révocation ou tout autre document prescrit au directeur de l'enregistrement, qui portera la révocation à la connaissance du public (article 44(2) et (3) de l'ordonnance sur les brevets).

Toute personne autre que le titulaire du brevet peut alors demander au directeur de l'enregistrement d'ordonner la révocation du brevet standard selon la procédure prescrite. Le directeur de l'enregistrement peut soit révoquer le brevet standard, soit déférer la demande au tribunal compétent (article 44(4) de l'ordonnance sur les brevets).

2. Dispositions transitoires

i) **Tous les brevets enregistrés** et en vigueur au Royaume-Uni au 27 juin sont automatiquement réputés être des brevets standard et

avoir été délivrés et avoir pris effet le 27 juin 1997.

Ils donneront lieu au paiement de taxes de maintien en vigueur pour la première fois à partir de la quatrième année à compter du 27 juin 1997.

ii) **Les demandes d'enregistrement en instance** qui ont été déposées avant le 27 juin 1997 conformément à l'ancienne législation, mais auxquelles il n'a pas encore été fait droit, donneront automatiquement lieu à des brevets standard lorsque l'enregistrement aura été effectué. Ces brevets seront réputés avoir été enregistrés le 26 juin 1997 conformément à l'ancienne législation et

seront réputés avoir été délivrés et avoir pris effet le 27 juin 1997.

Ils donneront lieu au paiement de taxes de maintien en vigueur pour la première fois à partir de la quatrième année à compter du 27 juin 1997.

iii) **Les brevets UK et les brevets européens (UK)** ayant pris effet au Royaume-Uni avant le 27 juin 1997, mais dont l'enregistrement n'a pas été demandé avant cette date conformément à l'ancienne législation peuvent être enregistrés à condition que le demandeur présente une requête

werden, daß der Anmelder einen Registrierungs- und Erteilungsantrag stellt, und zwar innerhalb von

12 Monaten nach dem 27. Juni 1997 oder innerhalb von

5 Jahren nach Erteilung oder Wirksamwerden des Patents im Vereinigten Königreich, **je nachdem, welcher Zeitpunkt der frühere ist.**

iv) Vor dem 27. Juni 1997 **veröffentlichte** UK-Patentanmeldungen nach dem Gesetz von 1977 und europäische Patentanmeldungen, in denen das Vereinigte Königreich benannt ist, für die erst nach dem Inkrafttreten der Patentverordnung in Hongkong ein Eintragungsantrag gestellt worden ist, können als Grundlage für eine Registrierung dienen, sofern der Anmelder innerhalb von 18 Monaten einen Antrag auf Eintragung stellt.

Ferner muß der Anmelder zu gegebener Zeit einen Antrag auf Registrierung und Erteilung eines Standardpatents stellen.

v) Wird ein UK-Patent nach dem Gesetz von 1977 oder ein europäisches Patent (UK) **innerhalb von 12 Monaten nach dem 27. Juni 1997 erteilt**, so sollte der Anmelder den Registrierungs- und Erteilungsantrag erst 6 Monate nach der Patenterteilung stellen.

vi) Für anhängige Patentanmeldungen nach dem Gesetz von 1949 und Patente, die nach dem Stichtag im Vereinigten Königreich darauf erteilt worden sind, ist der Antrag auf Registrierung und Erteilung eines Standardpatents innerhalb von 6 Monaten nach der Patenterteilung oder 20 Jahren nach der Einreichung der vollständigen Beschreibung zu stellen, **je nachdem, welcher Zeitpunkt der frühere ist.**

3. Kurzzeitpatente

Nach der neuen Patentverordnung kann ein Kurzzeitpatent mit einer Laufzeit von höchstens 8 Jahren ab dem Anmeldetag beantragt werden. Die Anmeldungen müssen zusammen mit einem von einer Internationalen Recherchenbehörde nach Artikel 16 PCT oder einem der Bestimmungssämter erstellten Recherchenbericht direkt beim Registrar eingereicht werden.

registration and grant within:

12 months after 27 June 1997; or

5 years after the date of grant of the patent or of its taking effect in the UK, **whichever is the earlier.**

(iv) UK 1977 Act patent applications and European patent applications designating the UK **published** before 27 June 1997 but where requests to record have been made in Hong Kong under the Patents Ordinance after its commencement may form the basis of registration provided the applicant makes a request to record within 18 months.

The applicant will also in due course have to request registration and grant of a standard patent.

(v) Where a UK 1977 Act patent or European patent (UK) is **granted within 12 months after 27 June 1997** the applicant should make a request for registration and grant only within 6 months after the date of grant of the patent.

(vi) For existing UK 1949 Act patent applications, and patents granted in the United Kingdom after 27 June 1997 in respect of such applications, the request for registration and grant of a standard patent shall be made within: 6 months after the grant of the patent; or 20 years after the date of filing of the complete specification, **whichever is the earlier.**

3. Short-term patents

The new Patents Ordinance makes provision for a short-term patent with a maximum term of 8 years from the filing date. Applications must be made directly to the Registrar and must contain a search report from any of the International Searching Authorities appointed under Article 16 of the Patent Cooperation Treaty or from any of the designated patent offices.

en enregistrement et en délivrance dans un délai de :

douze mois à partir du 27 juin 1997 ou de

cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet ou de sa prise d'effet au Royaume-Uni, **si cette date est antérieure.**

iv) Les demandes de brevet UK déposées conformément à la loi de 1977 et les demandes de brevet européen désignant le Royaume-Uni **publiées** avant le 27 juin 1997, mais dont l'enregistrement à Hong Kong n'a été demandé qu'après l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les brevets peuvent former la base d'un enregistrement à condition que le demandeur présente une requête en ce sens dans un délai de dix-huit mois.

Le demandeur devra également présenter en temps utile une requête en enregistrement et en délivrance d'un brevet standard.

v) En cas de délivrance d'un brevet UK selon la loi de 1977 ou d'un brevet européen (UK) **dans les douze mois suivant le 27 juin 1997**, le demandeur devra présenter une requête en enregistrement et en délivrance dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du brevet.

vi) Pour les demandes de brevet en instance déposées conformément à la loi de 1949 et les brevets délivrés au Royaume-Uni après l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les brevets, la requête en enregistrement et en délivrance d'un brevet standard doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du brevet ou de vingt ans à compter de la date de dépôt du fascicule complet, **si celle-ci est antérieure**

3. Brevets de courte durée

La nouvelle ordonnance sur les brevets prévoit la possibilité de demander des brevets de courte durée, valables au maximum huit ans à compter de la date de dépôt. Les demandes doivent être déposées directement auprès du directeur de l'enregistrement et être accompagnées d'un rapport de recherche établi par l'une quelconque des administrations chargées de la recherche internationale nommées conformément à l'article 16 du PCT ou par l'un quelconque des offices de brevet désignés.

Registrierung europäischer Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten

Das Intellectual Property Policy Directorate des Patentamts des Vereinigten Königreichs hat die folgenden (nicht immer aus amtlichen Quellen stammenden) Informationen über die Registrierung europäischer Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten mitgeteilt, in denen nationale Patente des Vereinigten Königreichs registriert werden.

In den folgenden Ländern kann der Inhaber eines europäischen Patents (UK) **innerhalb von drei Jahren nach dessen Erteilung** die Registrierung beantragen:

Anguilla
Belize
Bermuda
Brunei Darussalam
Falklandinseln
Fidschi
Gambia
Gibraltar
Grenada
Jersey
Kiribati
Salomonen
St. Vincent und die Grenadinen
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Zypern

Solange das europäische Patent (UK) in Kraft ist, kann seine Registrierung **jederzeit** beantragt werden in

Guernsey
Kaimaninseln

Innerhalb von fünf Jahren nach Erteilung des europäischen Patents (UK) ist sie zu beantragen auf den

Turks- und Caicosinseln

und **innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung des europäischen Patents (UK)** in

Westsamoa.

Registration of European patents (UK) in overseas states or territories

The Intellectual Property Policy Directorate of the United Kingdom Patent Office has supplied the following information (not necessarily obtained from official sources) regarding the registration of European patents (UK) in overseas states or territories which register UK national patents.

The following countries allow the owner of a European patent (UK) to apply for registration **within three years from the grant of the European patent (UK)**.

Anguilla
Belize
Bermuda
Brunei Darussalam
Cyprus
Falkland Islands
Fiji
Gambia
Gibraltar
Grenada
Jersey
Kiribati
Soloman Islands
St. Vincent and the Grenadines
Tuvalu
Uganda
Vanuatu

Applications may be made **at any time during the life of the European patent (UK)** in:

Cayman Islands
Guernsey

Applications must be made **within five years of the grant of the European patent (UK)** in:

Turks and Caicos Islands

Applications must be made **within two years of the grant of the European patent (UK)** in:

Western Samoa.

Enregistrement de brevets européens (UK) dans les Etats et territoires d'outre-mer

La direction "Politique en matière de propriété intellectuelle" de l'Office des brevets du Royaume-Uni a fourni les informations suivantes (ne provenant pas nécessairement de source officielle) au sujet de l'enregistrement de brevets européens (UK) dans les Etats et territoires d'outre-mer prévoyant l'enregistrement de brevets nationaux UK :

les pays suivants autorisent le titulaire d'un brevet européen (UK) à demander l'enregistrement **dans un délai de trois ans à compter de la délivrance de ce brevet européen (UK)**:

Anguilla
Belize
Bermudes
Brunéi Darussalam
Chypre
Îles Falkland
Îles Salomon
Fidji
Gambie
Gibraltar
Grenade
Jersey
Kiribati
Ouganda
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Tuvalu
Vanuatu

Une demande d'enregistrement peut être présentée **pendant toute la durée de vie du brevet européen (UK)** dans les pays suivants :

Îles Caïmanes
Guernesey

Les demandes d'enregistrement doivent être présentées **dans les cinq années suivant la délivrance du brevet européen (UK)** dans les pays suivants :

Îles Turques et Caïques

Une demande d'enregistrement peut être présentée **dans les deux années suivant la délivrance du brevet européen (UK)** dans les pays suivants :

Samoa occidentale

**Mitteilung vom 15. Juli 1997
über die beim EPA kostenlos
erhältlichen Formblätter und
Broschüren**

Nachstehend wird eine aktualisierte Fassung der Übersicht der beim EPA kostenlos erhältlichen Formblätter und Broschüren abgedruckt.

Die Formblätter und Broschüren können beim EPA **vorzugsweise in Wien**, aber auch in München, Den Haag und Berlin und bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten des EPÜ angefordert werden.

Notice of 15 July 1997 concerning forms and booklets available free of charge from the EPO

An updated list of forms and booklets available free of charge from the EPO is given below.

The forms and booklets can be obtained both from the EPO (**preferably from Vienna**, but also from Munich, The Hague and Berlin) and from the central industrial property offices of the EPC contracting states.

Communication, en date du 15 juillet 1997, relative aux formulaires et brochures fournis gratuitement par l'OEB

Il est publié ci-après une liste actualisée des formulaires et brochures fournis gratuitement par l'OEB.

Ces formulaires et brochures peuvent être obtenus soit auprès de l'OEB, **de préférence à Vienne** mais aussi à Munich, La Haye ou Berlin, soit auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats parties à la CBE.



Übersicht der beim EPA kostenlos erhältlichen Formblätter und Broschüren

EPÜ-Verfahren	PCT-Verfahren	Zahlungen	Broschüren
EPA Form	PCT Form	EPA/PCT Form	
<p>1001 07.97 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Merkblatt 07.97</p> <p>1002 04.89 Erfindernennung</p> <p>1003 10.88 Vollmacht</p> <p>1004 04.92 Allgemeine Vollmacht</p> <p>1034 09.97 Wichtige Fristen im Zusammenhang mit der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung</p> <p>1037 09.97 Bestätigung über den Eingang nachgereichter Unterlagen für Patentanmeldungen/Patente beim Europäischen Patentamt</p> <p>1038 07.93 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen</p> <p>1140 07.93 Antrag auf Abgabe von Proben hinterlegter Mikroorganismen (Bestätigung des Antrags durch das Europäische Patentamt)</p> <p>1141 07.93 Erklärung zur Anforderung einer Probe eines hinterlegten Mikroorganismus</p> <p>1142 07.93 Antrag auf Zugänglichmachung eines hinterlegten Mikroorganismus durch Abgabe einer Probe an einen Sachverständigen</p> <p>1200 12.96 Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt Merkblatt 12.96</p> <p>2300 04.93 Einspruch gegen ein europäisches Patent Merkblatt 04.93</p>	<p>RO/101 (Januar 1997; Nachdruck Juli 1997) Antragsformular für eine internationale Anmeldung nach dem PCT Anmerkungen (Januar 1996; Nachdruck Juli 1997)</p> <p>RO/134 (Juli 1992) Angaben zu einem hinterlegten Mikroorganismus</p> <p>RO/144 (Januar 1996) Mitteilung über die Bestätigung vorsorglicher Bestimmungen</p> <p>IPEA/401 (Januar 1994; Nachdruck Juli 1997) PCT-Antrag auf internationale vorläufige Prüfung (Kapitel II) Anmerkungen (Juli 1997)</p>	<p>1010 07.96 Zahlung von Gebühren und Auslagen</p> <p>RO/101 (Anhang) (Juli 1997) Gebührenberechnungsblatt Anmerkungen (Juli 1997)</p> <p>IPEA/401 (Anlage) (Juli 1997) Gebührenberechnungsblatt Anmerkungen (Juli 1997)</p> <p>Sonstige</p> <p>EPA Form</p> <p>1519 01.87 Antrag für eine Standardrecherche</p> <p>1529 12.89 Antrag für Spezialarbeiten</p> <p>ohne Nummer Bestellung von europäischen A- und B-Schriften (Einzelverkauf)</p>	<p>Leitfaden für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent" 9. Auflage (1992; überarbeitet 1997)</p> <p>Nationales Recht zum EPÜ 10. Auflage (Januar 1997)</p> <p>Recherche und Dokumentation im Europäischen Patentamt 9. Auflage (1995)</p>
	<p>Bezugsadressen:</p> <p>Europäisches Patentamt Informationsstelle D-80298 München Tel. (+49-89) 2399-4512 Telex 523 656 epmu d Fax (+49-89) 2399-4465</p> <p>Europäisches Patentamt Informationsstelle Patentlaan 2 Postbus 5818 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-3254 Telex 31 651 epo nl Fax (+31-70) 340-3016</p> <p>Europäisches Patentamt Informationsstelle D-10958 Berlin Tel. (+49-30) 25901-0 Fax (+49-30) 25901-840</p> <p>Europäisches Patentamt Informationsstelle Schottenfeldgasse 29 Postfach 82 A-1072 Wien Tel. (+43-1) 52126-2371 (Formblätter) -406 (Broschüren) Telex 136 337 inpa a Fax (+43-1) 52126-2495 (Formblätter) -4192 (Broschüren)</p>		

Die Formblätter und Broschüren können auch bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten des EPÜ bezogen werden



List of forms and booklets obtainable free of charge from the EPO

EPC Proceedings	PCT Proceedings	Payments		
EPO Form	PCT Form	EPO/PCT Form	Booklets	
<p>1001 07.97 Request for grant of a European patent Notes 07.97</p> <p>1002 04.89 Designation of inventor</p> <p>1003 10.88 Authorisation</p> <p>1004 04.92 General authorisation</p> <p>1034 09.97 Important deadlines for filing a European patent application</p> <p>1037 09.97 Acknowledgement of receipt of subsequently filed items for patent applications/patents at the European Patent Office</p> <p>1038 07.93 Letter accompanying subsequently filed items</p> <p>1140 07.93 Request for the furnishing of samples of deposited microorganisms (certification of the request by the European Patent Office)</p> <p>1141 07.93 Declaration for the purpose of obtaining a sample of a deposited microorganism</p> <p>1142 07.93 Request for a deposited microorganism to be made available by issuing a sample to an expert</p> <p>1200 12.96 Entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office Notes 12.96</p> <p>2300 04.93 Notice of opposition against a European patent Notes 04.93</p>	<p>RO/101 (January 1997, reprint July 1997) Request form for an international application according to the PCT Notes (July 1994; reprint July 1997)</p> <p>RO/134 (July 1992) Indications relating to a deposited microorganism</p> <p>RO/144 (January 1996) Notice of confirmation of precautionary designations</p> <p>IPEA/401 (January 1994; reprint July 1997) PCT demand for international preliminary examination (Chapter II) Notes (July 1997)</p>	<p>1010 07.96 Payment of fees and costs</p> <p>RO/101 (Annex) (January 1996; reprint July 1997) Fee calculation sheet Notes (July 1997)</p> <p>IPEA/401 (Annex) (January 1996; reprint July 1997) Fee calculation sheet Notes (July 1997)</p> <p>Other</p> <p>EPO Form</p> <p>1519 01.87 Request for standard search</p> <p>1529 12.89 Request for special report</p> <p>without number Order for European A and B documents (single sales)</p>	<p>Guide for Applicants "How to get a European Patent" 9th edition (1992, updated 1997)</p> <p>National law relating to the EPC 10th edition (January 1997)</p> <p>Search and Documentation at the European Patent Office 9th edition (1995)</p>	
	Addresses from which forms may be obtained:			
	European Patent Office Information Office D-80298 Munich Tel. (+49-89) 2399-4512 Telex 523 656 epmu d Fax (+49-89) 2399-4465	European Patent Office Information Office Patentlaan 2 Postbus 5818 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-3254 Telex 31 651 epo nl Fax (+31-70) 340-3016	European Patent Office Information Office D-10958 Berlin Tel. (+49-30) 25901-0 Fax (+49-30) 25901-840	European Patent Office Information Office Schottenfeldgasse 29 Postfach 82 A-1072 Vienna Tel. (+43-1) 52126-2371 (Forms) -406 (Booklets) Telex 136 337 inpa a Fax (+43-1) 52126-2495 (Forms) -4192 (Booklets)

The forms may also be obtained from the central industrial property offices of the EPO Contracting States



Récapitulatif des formulaires et brochures pouvant être obtenus gratuitement auprès de l'OEB

Procédure prévue par la CBE	Procédure dans le cadre du PCT	Paiements	Brochures				
<p>OEB Form</p> <p>1001 07.97 Requête en délivrance d'un brevet européen Notice 07.97</p> <p>1002 04.89 Désignation de l'inventeur</p> <p>1003 10.88 Pouvoir</p> <p>1004 04.92 Pouvoir général</p> <p>1034 09.97 Délais importants concernant le dépôt d'une demande de brevet européen</p> <p>1037 09.97 Accusé de réception à l'Office européen des brevets de pièces présentées postérieurement au dépôt d'une demande de brevet/à la délivrance d'un brevet européen</p> <p>1038 07.93 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt</p> <p>1140 07.93 Requête en remise d'échantillons de micro-organismes déposés (certification de la requête par l'Office européen des brevets)</p> <p>1141 07.93 Déclaration en vue de l'obtention d'un échantillon de micro-organisme déposé</p> <p>1142 07.93 Requête d'accessibilité à un micro-organisme déposé par la remise d'un échantillon à un expert</p> <p>1200 12.96 Entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu Notice 12.96</p> <p>2300 04.93 Opposition à un brevet européen Remarques 04.93</p>	<p>PCT Form</p> <p>RO/101 (janvier 1997 ; réimpression juillet 1997) Formulaire de requête pour une demande internationale conformément au PCT Notes (juillet 1994 ; réimpression juillet 1997)</p> <p>RO/134 (juillet 1992) Indications relatives à un micro-organisme déposé</p> <p>RO/144 (juillet 1992) Déclaration de confirmation de désignations de précaution</p> <p>IPEA/401 (janvier 1994 ; réimpression juillet 1997) PCT-Demande d'examen préliminaire international (Chapitre II) Notes (juillet 1997)</p>	<p>OEB/PCT Form</p> <p>1010 07.96 Bordereau de règlement de taxes et de frais</p> <p>RO/101 (Annexe) (janvier 1996 ; réimpression juillet 1997) Feuille de calcul des taxes Notes (juillet 1997)</p> <p>IPEA/401 (Annexe) (janvier 1996 ; réimpression juillet 1997) Feuille de calcul des taxes Notes (juillet 1997)</p> <p>Autres</p> <p>OEB Form</p> <p>1519 01.87 Demande de recherche standard</p> <p>1529 12.89 Demande de travaux spéciaux</p> <p>sans numéro Commande de documents de brevets européens A et B (vente au détail)</p>	<p>Guide du déposant «Comment obtenir un brevet européen» 9ème édition (1992 ; mise à jour 1997)</p> <p>Droit national relatif à la CBE 10ème édition (janvier 1997)</p> <p>Recherche et Documentation à l'Office européen des brevets 9ème édition (1995)</p>				
	<p>Adresses où peuvent être obtenus ces formulaires :</p> <table> <tr> <td>Office européen des brevets Bureau d'information D-80298 Munich Tél. (+49-89) 2399-4512 Télex 523 656 epmu d Fax (+49-89) 2399-4465</td> <td>Office européen des brevets Bureau d'information Patentlaan 2 Postbus 5818 NL-2280 HV Rijswijk Tél. (+31-70) 340-3254 Télex 31 651 epo nl Fax (+31-70) 340-3016</td> <td>Office européen des brevets Bureau d'information D-10958 Berlin Tél. (+49-30) 25901-0 Fax (+49-30) 25901-840</td> <td>Office européen des brevets Bureau d'information Schottenfeldgasse 29 Postfach 82 A-1072 Vienne Tél. (+43-1) 52126-2371 (formulaires) -406 (brochures) Télex 136 337 inpa a Fax (+43-1) 52126-2495 (formulaires) -4192 (brochures)</td> </tr> </table> <p>Les formulaires peuvent également être obtenus auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats parties à la CBE</p>			Office européen des brevets Bureau d'information D-80298 Munich Tél. (+49-89) 2399-4512 Télex 523 656 epmu d Fax (+49-89) 2399-4465	Office européen des brevets Bureau d'information Patentlaan 2 Postbus 5818 NL-2280 HV Rijswijk Tél. (+31-70) 340-3254 Télex 31 651 epo nl Fax (+31-70) 340-3016	Office européen des brevets Bureau d'information D-10958 Berlin Tél. (+49-30) 25901-0 Fax (+49-30) 25901-840	Office européen des brevets Bureau d'information Schottenfeldgasse 29 Postfach 82 A-1072 Vienne Tél. (+43-1) 52126-2371 (formulaires) -406 (brochures) Télex 136 337 inpa a Fax (+43-1) 52126-2495 (formulaires) -4192 (brochures)
Office européen des brevets Bureau d'information D-80298 Munich Tél. (+49-89) 2399-4512 Télex 523 656 epmu d Fax (+49-89) 2399-4465	Office européen des brevets Bureau d'information Patentlaan 2 Postbus 5818 NL-2280 HV Rijswijk Tél. (+31-70) 340-3254 Télex 31 651 epo nl Fax (+31-70) 340-3016	Office européen des brevets Bureau d'information D-10958 Berlin Tél. (+49-30) 25901-0 Fax (+49-30) 25901-840	Office européen des brevets Bureau d'information Schottenfeldgasse 29 Postfach 82 A-1072 Vienne Tél. (+43-1) 52126-2371 (formulaires) -406 (brochures) Télex 136 337 inpa a Fax (+43-1) 52126-2495 (formulaires) -4192 (brochures)				

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*

REPRESENTATION

List of
professional
representatives before
the European Patent Office*

REPRESENTATION

Liste des
mandataires agréés
près l'Office européen des
brevets*

AT Österreich / Austria / Autriche**Änderungen / Amendments / Modifications**

Israiloff, Peter (AT)
Mahlerstraße 9
Postfach 96
A-1015 Wien

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

Destryker, Elise Martine (BE)
Solvay Polyolefins Europe - Belgium
(Société Anonyme)
Département Propriété Industrielle
310, rue de Ransbeek
B-1120 Bruxelles

Marckx, Frieda (BE)
Solvay Polyolefins Europe - Belgium
(Société Anonyme)
Département Propriété Industrielle
310, rue de Ransbeek
B-1120 Bruxelles

Troch, Geneviève (BE)
Solvay Polyolefins Europe - Belgium
(Société Anonyme)
Département Propriété Industrielle
310, rue de Ransbeek
B-1120 Bruxelles

Van der Auweraer, André Leopold (BE)
Moestuinstraat 9
B-2800 Mechelen

CH Schweiz / Switzerland / Suisse**Änderungen / Amendments / Modifications**

White, William (CH)
Schmauder & Wann
Patentanwaltsbüro
Zwängiweg 7
CH-8038 Zürich

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (epi).
Anschrift:
epi-Sekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel. (+49-89)2017080
FAX (+49-89)2021548

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (epi).
Address:
epi Secretariat
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tel. (+49-89)2017080
FAX (+49-89)2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (epi).
Adresse :
Secrétariat epi
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
FAX (+49-89)2021548

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Köhler, Walter (DE)
GEZE GmbH & Co.
Patentwesen
Postfach 13 63
D-71226 Leonberg

Änderungen / Amendments / Modifications

Graf, Walter (DE)
Mitscherlich & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Sonnenstraße 33
D-80331 München

Hager, Thomas Johannes (DE)
Hofer, Schmitz, Weber
Patentanwälte
Gabriel-Max-Straße 29
D-81545 München

Hampe, Holger (DE)
Novalisstraße 13
D-07747 Jena - Lobeda

Hofer, Theodor (DE)
Hofer, Schmitz, Weber
Patentanwälte
Gabriel-Max-Straße 29
D-81545 München

Kurig, Thomas (DE)
Kirschner & Kurig
Sollner Straße 38
D-81479 München

Liedtke, Klaus (DE)
Waidmühlenweg 31
D-99089 Erfurt

Marek, Joachim (DE)
Laakirchener Straße 47
D-63179 Obertshausen

Münch, Volker (DE)
Kaiserswerther Straße 74
D-40878 Ratingen

Schinke, Herbert (DE)
Patentanwalt, Dipl.-Chem.
Dr.rer.nat.Dr.jur. H. Schinke
Am Haupttor
Bürocenter
D-06236 Leuna

Schmitz, Hans-Werner (DE)
Hofer, Schmitz, Weber
Patentanwälte
Gabriel-Max-Straße 29
D-81545 München

Störle, Christian (DE)
Sendlinger-Tor-Platz 11
D-80336 München

Thiermann, Jürgen (DE)
Wolff, Rapp & Kollegen
Rechtsanwälte
Postfach 53 01 63
D-01291 Dresden

Weber, Joachim (DE)
Hofer, Schmitz, Weber
Patentanwälte
Gabriel-Max-Straße 29
D-81545 München

Winter, Martina (DE)
Patentanwältin Dr. Martina Winter
Kirchstraße 4-6
D-71364 Winnenden

Löschungen / Deletions / Radiations

Gralfs, Harro (DE) - R. 102(2)a
Jasperallee 1 A
D-38102 Braunschweig

Hieke, Kurt (DE) - R. 102(2)a
Stadlerstraße 3
D-85540 Haar

Morf, Dieter F. (DE) - R. 102(1)
Patentanwälte Abitz & Partner
Postfach 86 01 09
D-81628 München

ES Spanien / Spain / Espagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Yennadhiou, Peter (GB)
Hewlett Packard Española, S.A.
Barcelona Division
Avda. Graells, 501
E-08190 Sant Cugat del Vallès (B)

López Marchena, Juan Luis (ES)
Principe de Vergara, 122
Appartado 1085
E-28080 Madrid

Änderungen / Amendments / Modifications

Gomez-Acebo Cavero, Marcos (ES)
Gomez-Acebo & Co.
International Group
C/ Esteban Palacios, 6 - 31
E-28043 Madrid

FR Frankreich / France**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Denton, Michael John (GB)
Delphi Automotive Systems
Centre Technique Paris
117, Avenue des Nations
B.P. 60059
F-95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex

Änderungen / Amendments / Modifications

Becker, Philippe (FR)
Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SA
3, rue Chauveau-Lagarde
F-75008 Paris

Chareyron, Lucien (FR)
62, rue Spontini
F-75116 Paris

Keib, Gérard (FR)
Novamark Technologies
(ex Brevets Rodhain & Porte)
Immeuble Victoria Michelet
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois Perret Cedex

Prugneau, Philippe (FR)
Cabinet Prugneau - Schaub
36, rue des Petits Champs
F-75002 Paris

Rémont, Claude (FR)
Novamark Technologies
(ex-Brevets Rodhain & Porte)
Immeuble Victoria Michelet
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois Perret Cedex

Schaub, Bernard (FR)
Cabinet Prugneau - Schaub
36, rue des Petits Champs
F-75002 Paris

Tetaz, Franck Claude Edouard (FR)
Rhône-Poulenc Agrochimie
Département Propriété Industrielle
14-20, rue Pierre Baizet
F-69009 Lyon

Löschungen / Deletions / Radiations

Delarue, Alain (FR) - R. 102(1)
28, rue de l'Orangerie
F-78000 Versailles

Meunier du Houssoy, Jean (FR) - R. 102(1)
Cabinet Pierre Herrburger
115, boulevard Haussmann
F-75008 Paris

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

Vaughan, Jennifer Ann (GB)
Astra Patents, London Office
48 Curzon Street
GB-London W1Y 7RE

Änderungen / Amendments / Modifications

Garrett, Michael (GB)
52 Windermere Road
GB-West Wickham, Kent BR4 9AW

Gibson, Sarah Jane (GB)
Motorola European Intellectual
Property Operations
Midpoint
Alencon Link
GB-Basingstoke, Hants. RG21 1PL

Kenyon, Sarah Elizabeth (GB)
Orchard Kenyon & Co.
Staple Inn Buildings North
High Holborn
GB-London WC1V 7PZ

Loven, Keith James (GB)
Loven & Co
Quantum House
30 Tentercroft Street
GB-Lincoln LN5 7DB

McCallum, Graeme David (GB)
Lloyd Wise, Tregear & Co
Commonwealth House
1-19 New Oxford Street
GB-London WC1A 1LW

Spaulding, Sarah Jane (GB)
- cf. Gibson, Sarah Jane (GB)

Walters, Frederick James (GB)
Windmill Bank
Sandlands Grove
GB-Walton-on-the-Hill, Surre KT20 7UZ

Löschungen / Deletions / Radiations

Beasley, Bernard (GB) - R. 102(1)
6 Hassop Avenue
GB-Salford M7 0GZ

Brown, David Alan (GB) - R. 102(1)
1 Roxwell Road
GB-Chelmsford, Essex CM1 2LY

Denton, Michael John (GB) - cf. FR
Patent Section
1st Floor
Gideon House
28 Chapel Street
GB-Luton, Bedfordshire LU1 2SE

Yennadhiou, Peter (GB) - cf. ES
Hewlett-Packard Limited
Intellectual Property Section
Building 2
Filton Road
GB-Stoke Gifford, Bristol BS12 6QZ

IE Irland / Ireland / Irlande**Änderungen / Amendments / Modifications**

Weldon, Michael James (IE)
c/o Michael Weldon & Co.
11, South Mall
IRL- Cork

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

Miggelenbrink, Evert Willem (NL)
Molenhorst 33
NL-697 CV Brummen

van Weele, Paul Johannes Frits (NL)
Octrooibureau Los en Stigter B.V.
Weteringschans 96
NL-1017 XS Amsterdam

van Hoef, Antonius Joseph Marie (NL)
ASM Lithography B.V.
Corporate Patents & Trademarks
P.O. Box 324
NL-5500 AH Veldhoven

SE Schweden / Sweden / Suède**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Franks, Barry Gerard (GB)
H. Albihns Patentbyrå AB
P.O. Box 3137
S-103 62 Stockholm

Löschungen / Deletions / Radiations

Vaughan, Jennifer Ann (GB) - cf. GB
Astra AB
Patent Department
S-151 85 Södertälje

Änderungen / Amendments / Modifications

Eriksson, Hans Gustaf (SE)
Katrineholms Patentbyrå AB
P.O. Box 50
S-641 21 Katrineholm

epi-Tutorium 1997

Die Kandidaten für die europäische Eignungsprüfung (EEP) 1998 werden daran erinnert, daß das **epi** ein Tutorium im Herbst 1997 anbietet (s. **epi** Information 1/1997, 27 - 28). Dieser Herbsttermin ist für die Kandidaten gedacht, die ein Tutorium für die 1997 nicht bestandenen Prüfungsaufgaben wünschen.

Die Anmeldung soll bis spätestens **31. Oktober 1997** erfolgen.

Für weitere Auskünfte und die Einschreibung wenden Sie sich bitte an:

epi-Sekretariat
Postfach 260112
D-80058 München
Tel: (+49-89) 201 70 80
Fax: (+49-89) 202 15 48

epi tutorial 1997

We would like to remind candidates wishing to prepare for the 1998 European qualifying examination (EQE) that the **epi** is offering a tutorial in autumn 1997 (see **epi** Information 1/1997, 27-28). This autumn term is particularly devised for those candidates who wish to have tutorials for those papers which they failed in the 1997 EQE.

The enrolment deadline is **31 October 1997**.

For further information and registration, please contact:

epi Secretariat
Postfach 260112
D-80058 München
Tel: (+49-89) 201 70 80
Fax: (+49-89) 202 15 48

Tutorat epi 1997

Nous rappelons aux candidats à l'examen européen de qualification en 1998 (EEQ) que l'**epi** propose un tutorat en automne 1997 (voir **epi** Information 1/1997, 27-28). Cette session d'automne est spécialement conçue pour les candidats qui souhaitent un tutorat concernant les épreuves auxquelles ils ont échoué à l'EEQ de 1997.

La date limite d'inscription est le **31 octobre 1997**.

Pour tous renseignements et inscriptions, prière de s'adresser à:

epi-Secrétariat
Postfach 260112
D-80058 München
Tel: (+49-89) 201 70 80
Fax: (+49-89) 202 15 48

INTERNATIONALE VERTRÄGE

EG-Vertrag

Grünbuch Gemeinschaftspatent

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 24. Juni 1997 unter dem Titel "Förderung der Innovation durch Patente" ein **Grünbuch über das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa** (KOM (97) 314 endg.) vorgelegt.

Das Grünbuch ist Grundlage für eine Anhörung der beteiligten Kreise zur gegenwärtigen und künftigen Gestalt des Patentsystems in Europa. Die Anhörung soll der Kommission einen umfassenden Überblick über den Patentschutz nach dem GPÜ, dem EPÜ und den nationalen Patentgesetzen vermitteln, um beurteilen zu können, ob dieser den Bedürfnissen und Wünschen der Benutzer entspricht und gegebenenfalls neue Gemeinschaftsaktionen erforderlich sind.

Das Grünbuch kann bei der Kommission (Generaldirektion XV.E.3., Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brüssel) oder über das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaft (L-2985 Luxemburg) bezogen werden. Über Internet ist es unter "<http://europa.eu.int/en/comm/dg15/dg15home.htm>" verfügbar.

Schriftliche Stellungnahmen zum Grünbuch sollten der Kommission (GD XV.E.3.) bis spätestens **7. November 1997** zugeleitet werden. Eine mündliche Anhörung soll am 25. und 26. November 1997 in Luxemburg stattfinden.

INTERNATIONAL TREATIES

EC Treaty

Green Paper on the Community patent

On 24 June 1997 the Commission of the European Communities presented a **Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe** entitled "Promoting innovation through patents" (COM (97) 314 fin.).

The Green Paper is intended to provide a basis for consultation with interested parties on the patent system, present and future, in Europe. The aim of the consultation is to give the Commission as full a picture as possible of patent protection under the CPC, EPC and national patent laws in order for it to be able to assess whether users' needs are being met and whether new measures ought to be taken at Community level.

The Green Paper can be obtained from the Commission (Directorate-General XV.E.3, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels) or the Office for Official Publications of the European Community (L-2985 Luxembourg). It can also be accessed on the internet under "<http://europa.eu.int/en/comm/dg15/dg15home.html>".

Observations on the Green Paper should be sent to the Commission (DG XV.E.3) by **7 November 1997** at the latest. A hearing is planned for 25 and 26 November 1997 in Luxembourg.

TRAITES INTERNATIONAUX

Traité CE

Livre vert sur le brevet communautaire

La Commission des Communautés européennes a présenté le 24 juin 1997 **un livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe** (COM (97) 314 final) intitulé "Promouvoir l'innovation par le brevet".

Le livre vert constitue le point de départ pour une audition des milieux concernés consacrée à la forme actuelle et future du système de brevet en Europe. L'audition doit permettre à la Commission de se faire une idée d'ensemble de la protection par brevet telle qu'elle est prévue par la CBC, la CBE et les lois nationales sur les brevets, afin qu'elle puisse juger si celle-ci correspond aux besoins et désirs des utilisateurs et, le cas échéant, étudier si de nouvelles actions communautaires sont nécessaires.

Le livre vert peut être obtenu auprès de la Commission (Direction générale XV.E.3, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles) ou de l'Office des publications officielles de la Communauté européenne (L-2985 Luxembourg). Il est disponible sur Internet à l'adresse "<http://europa.eu.int/en/comm/dg15/dg15home.html>".

Des observations écrites au sujet du livre vert doivent parvenir à la Commission (DG XV.E.3) avant le **7 novembre 1997** au plus tard. Une audition est prévue pour les 25 et 26 novembre 1997 à Luxembourg.

Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 18. Februar 1992*
(Rechtssache C-30/90, Kommission ./. Vereinigtes Königreich)¹

Stichwort: Zwangslizenz Patente

Artikel 30 EG-Vertrag; Artikel 5 A PVÜ; § 48 GB - PatG 1977

Schlagwort: "Zwangslizenz wegen ausschließlicher Ausübung des Patents durch Einfuhr des geschützten Produkts aus anderen EU-Staaten verstößt gegen EG-Vertrag"

Leitsätze

1. Freier Warenverkehr - Gewerbliches und kommerzielles Eigentum - Patentrecht - Zuständigkeit der Mitgliedstaaten - Umfang und Grenzen (EG-Vertrag, Artikel 30, 36 und 222)

2. Freier Warenverkehr - Gewerbliches und kommerzielles Eigentum - Patentrecht - Erteilung einer Zwangslizenz trotz normaler Versorgung des Marktes durch Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten - Unzulässigkeit (EG-Vertrag, Artikel 30 und 36)

Entscheidungsformel

Das Vereinigte Königreich hat gegen seine Verpflichtungen aus Art. 30 EG-Vertrag verstoßen, indem es den Fall, daß die Nachfrage nach dem durch das Patent geschützten Erzeugnis auf dem Inlandsmarkt durch Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten befriedigt wird, den Fällen gleichstellt, in denen eine Zwangslizenz wegen unzureichender Ausübung des Patents erteilt werden kann.

Judgment of the Court of Justice of the European Communities dated 18 February 1992*
(Case C-30/90, Commission v. United Kingdom)¹

Headword: Compulsory patent licence

Article 30 EC Treaty; Article 5A Paris Convention; Section 48 UK Patents Act 1977

Keyword: "Compulsory licence on grounds of exclusive exploitation of the patent in form of imports of the patented product from other EU states infringes EC Treaty"

Headnote

1. Free movement of goods - industrial and commercial property - patent rights - powers of the member states - scope and limits (EC Treaty, Articles 30, 36 and 222)

2. Free movement of goods - industrial and commercial property - patent rights - grant of a compulsory licence notwithstanding normal supply of the imports from other member states - not permissible (EC Treaty, Articles 30 and 36)

Order

By treating a case where demand for the patented product is satisfied on the domestic market by imports from other member states as a case where a compulsory licence may be granted for insufficiency of exploitation of the patent the United Kingdom has failed to fulfil its obligations under Article 30 of the EC Treaty.

Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 18 février 1992*
(Affaire C-30/90, Commission contre Royaume-Uni)¹

Référence : Licence obligatoire de brevet

Article 30 Traité CE ; article 5A Convention de Paris ; article 48 loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni

Mot-clé : "La concession d'une licence obligatoire sous prétexte que le brevet est exclusivement exploité par des importations du produit protégé en provenance d'autres Etats de l'UE est contraire au Traité CE"

Sommaire

1. Libre circulation des marchandises - Propriété industrielle et commerciale - Droit de brevet - Compétence des Etats membres - Portée et limites (Traité CE, art. 30, 36 et 222)

2. Libre circulation des marchandises - Propriété industrielle et commerciale - Droit de brevet - Concession d'une licence obligatoire en dépit d'un approvisionnement normal du marché par des importations en provenance d'autres Etats membres - Inadmissibilité (Traité CE, art. 30 et 36)

Dispositif

En assimilant aux cas où une licence obligatoire peut être concédée pour insuffisance d'exploitation du brevet celui où la demande du produit couvert par le brevet est satisfaite, sur le marché national, par des importations en provenance d'autres Etats membres, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du Traité CE.

* Amtliche Leitsätze und Entscheidungsformel, der vollständige Text der Entscheidung ist veröffentlicht in der Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs (Slg.) 1992, I-829 sowie, geringfügig gekürzt, in GRUR Int 1994, 227 und Fleet Street Reports 1993, 1.

¹ In der Rechtssache C-235/89, Kommission ./. Italien hat der Gerichtshof am 18.02.92 ein im wesentlichen gleichlautendes Urteil erlassen, vgl. Slg. 1992, I-777.

* Official headnote and order; the full text of the decision is published in the Court of Justice Reports 1992, I-829, and, in slightly abridged form, in GRUR Int. 1994, 227, and Fleet Street Reports 1993, 1.

¹ On 18 February 1992 the Court of Justice gave a similar judgment in Case C-235/89, Commission v. Italy (see Reports 1992, I-777).

* Sommaire officiel et dispositif, le texte intégral de la décision a été publiée dans le Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice 1992, I-829 ainsi que, sous une forme légèrement abrégée, dans GRUR Int 1994, 227 et Fleet Street Reports 1993, 1.

¹ Dans l'affaire C-235/89, Commission c/ Italie, la Cour de justice a rendu le 18 février 92 un arrêt pratiquement identique, cf. Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice 1992, I-777.

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 1997, 301.

FEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices**

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 1997, 301.

TAXES**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 1997, 301.

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation**Bankkonten in Frankreich**

Das Europäische Patentamt weist darauf hin, daß das Konto bei der Banque Worms Paris zum 30. Dezember 1997 geschlossen wird. Die kleine Anzahl der Konto-bewegungen über dieses Konto rechtfertigt nicht länger die Aufrechterhaltung dieses Kontos.

Wir bitten Sie, in Zukunft ihre Zahlungen in Frankreich über folgendes Konto abzuwickeln:

**Banque Nationale de Paris (BNP)
Agence France Etranger
2, Place de l'Opéra
F - 75002 Paris**

Konto : 200 204 63
code banque : 30004
code guichet : 00 567
clé RIB : 29

Bank and giro accounts of the European Patent Organisation**Bank accounts in France**

The European Patent Office wishes to inform readers that the Bank relation with Bank Worms Paris will be operational only until 30 December 1997. The small volume of operations relating to this account no longer justifies its maintenance.

We kindly ask you for future operations in France to use our account at:

**Banque Nationale de Paris (BNP)
Agence France Etranger
2, Place de l'Opéra
F - 75002 Paris**

account : 200 204 63
code banque : 30004
code guichet : 00 567
clé RIB : 29

Comptes bancaires et de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets**Comptes bancaires en France**

L' Office européen des brevets informe que la relation bancaire avec la Banque Worms Paris sera arrêtée le 30 décembre 1997. Le faible volume des opérations sur ce compte ne justifie plus la maintenance de ce compte.

Nous vous prions de bien vouloir dorénavant faire vos opérations à travers notre compte en France auprès de la :

**Banque Nationale de Paris (BNP)
Agence France Etranger
2, Place de l'Opéra
F - 75002 Paris**

compte : 200 204 63
code banque : 30004
code guichet : 00 567
clé RIB : 29



	1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation	1 European Patent Organisation meetings	1 Réunions dans le cadre de l'Organisa- tion européenne des brevets
	EPA	EPO	OEB
7.-9.10.1997	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
13.-15.10.1997	EPIDOS Lille	EPIDOS Lille	EPIDOS Lille
20.-21.10.1997	Bauausschuß Wien	Building Committee Vienna	Commission du bâtiment Vienne
27.10.1997	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
27.-31.10.1997	Haushalts- und Finanz- ausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
2.-5.12.1997	Verwaltungsrat Den Haag	Administrative Council The Hague	Conseil d'administration La Haye
27.-28.1.1998	Ausschuß "Patentrecht" München	Committee on Patent Law Munich	Comité "Droit des brevets" Munich
19.2.1998	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
4.-5.3.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
16.-18.6.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
25.-26.6.1998	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
14.-15.10.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
8.-11.12.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	epi	epi	epi
3.10.1997	Rat des Instituts der zuge- lassenen Vertreter Straßburg	Council of the Institute of Professional Representatives Strasbourg	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Strasbourg
4.10.1997	Symposium anlässlich des 20jährigen Bestehens des epi Straßburg	Symposium on the occasion of the 20th anniversary of the epi Strasbourg	Symposium à l'occasion du 20 ^e anniversaire de l' epi Strasbourg
11.-12.5.1998	Rat des Instituts der zuge- lassenen Vertreter Helsinki	Council of the Institute of Professional Representatives Helsinki	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Helsinki

12.-13.10.1998	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Den Haag	Council of the Institute of Professional Representatives The Hague	Conseil de l'Institut des mandataires agréés La Haye
5.-6.11.1998	epi / VPP Seminar Ulm	epi / VPP Seminar Ulm	epi / VPP Séminaire Ulm
	2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen	2 International meetings and events	2 Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
22.9.-1.10.1997	Leitende Organe der WIPO und der von ihr verwalteten Verbände Genf	Governing Bodies of WIPO and the Unions Administered by WIPO Geneva	Organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI Genève
15.-19.12.1997	Expertenausschuß zum Patentrechtsabkommen Genf	Committee of Experts on the Patent Law Treaty Geneva	Comité d'experts concernant le traité sur le droit des brevets Genève

3 Sonstige Veranstaltungen

Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen und ver-wandten Gebieten ver-anstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nen-nen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.

3 Other events

Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes per-taining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.

3 Autres manifestations

Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'exten-sion" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les sys-tèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.

MC:

Concours Européen d'Inventions de Monaco 1997 Transportation
Inventions of new technologies in Air, Maritime, Space and Ground transportation fields
will be awarded
Information: "Concours Européen d'Inventions" E.M.C.
11 boulevard du Jardin Exotique, MC-98000 Monaco
Tel.: (+377) 93 30 44 16 - Fax: (+377) 92 16 70 61

DE:

30.9.-1.10.1997

SEMINAR 1: ¹
Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken
und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfin-
dungsrechts

TR:

16.-17.10.1997

FORUM²
Granting Practice of European Patents
Seminar-Nr. 97 10 140
Prof. Dr. Ali Necip Ortan,
Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich, Philip Thomas
Istanbul

DE:

21.10.1997
22.-23.10.1997

FORUM²
Einführung in das Patentwesen
Basis-Seminar Seminar-Nr. 97 10 105
Hauptseminar Seminar-Nr. 97 10 106
Dipl.-Ing. H. Bardehle (Patentanwalt) ,
Dipl.-Ing. T. Hammer (DPA),
Dr. K. P. Höller (BASF AG)
München

28.10.1997

SEMINAR 2: ¹
Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler
gewerblicher Schutzrechte

- IT:**
- 4.11.1997 FORUM³
Il Brevetto Europeo nel Settore Medico-Farmaceutico e Biotecnologico
Seminar- Nr. 97 11 470
Sprecher: Dr. Leonardo Galligani
Mailand
- DE:**
- 6.-7.11.1997 VPP⁴ Fachtagung
Rostock
- 19.11.1997 Patentanwaltskammer
68. Kammerversammlung
Berlin
- 24.-28.11.1997 FORUM²
Patent- und Marken-Forum '97
München
- IT:**
- 27.-28.11.1997 FORUM³
The Filing of International Applications under the Patent Cooperation Treaty (PCT)
Seminar-Nr. 97 11 471
Sprecher: Frau Yolande Coeckelbergs (WIPO), Herr Eric Wolff (WIPO)
Mailand
- CH:**
- 28.-29.11.1997 INGRES, VSP, VESPA, VIPS⁵
Seminar "Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente: Auslegung, Äquivalenz und
erfinderische Weiterentwicklung"
Bad Ragaz
- DE:**
- 20.-21.1.1998 FORUM²
Einführung in das Patentwesen II
Seminar-Nr. 98 01 105
Dipl.-Ing. Heinz Bardehle
Dr. Bernhard Geissler
München
- 4.3.1998 FORUM²
Einführung in das Patentwesen
Basis-Seminar Seminar-Nr. 98 03 105
5.-6.3.1998 Haupt-Seminar Seminar-Nr. 98 03 106
Dipl.-Ing. Heinz Bardehle,
Dipl.-Ing. Thomas Hammer, Dr. K. P. Höller (BASF AG)
München
- 27.3.1998 FORUM²
Das Patentverletzungsverfahren
Seminar-Nr. 98 03 101
Dr. Peter Meier-Beck,
Peter von Rospatt
Düsseldorf
- 7.5.1998 FORUM²
Die neuere Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zum Patentrecht
Seminar-Nr. 98 05 103
Dr. Wilfried Anders (Bundespatentgericht)
München

7.-8.5.1998	VPP ⁴ Fachtagung Berlin
5.-6.11.1998	VPP ⁴ /epi Seminar Ulm

¹ SEMINAR
Dieter Rebel
Wettersteinstraße 18, D-82347 Bernried
Tel.: (+49-8158) 6089; Fax: (+49-8158) 3215

² FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
Tel.: (+49-6221) 50 06 01; Fax: (+49-6221) 50 06 66

³ Informationen: FORUM Institut, Frau Stefanie Hoben, Tel.: (+39-51) 22 24 82

⁴ Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V.
VPP-Geschäftsstelle
Frau Sigrid Schilling
Uhlandstr. 1, D-47239 Duisburg
Tel. (dienstl.): (+49-211) 820-26 58; Tel.+Fax (priv.): (+49-2151) 40 66 88

⁵ Einladungen über das Sekretariat INGRES Fax: (+41-1) 391 27 81



Übersicht der beim EPA kostenlos erhältlichen Formblätter und Broschüren

EPÜ-Verfahren	PCT-Verfahren	Zahlungen	
EPA Form	PCT Form	EPA/PCT Form	Broschüren
<p>1001 07.97 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Merkblatt 07.97</p> <p>1002 04.89 Erfindernennung</p> <p>1003 10.88 Vollmacht</p> <p>1004 04.92 Allgemeine Vollmacht</p> <p>1034 09.97 Wichtige Fristen im Zusammenhang mit der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung</p> <p>1037 09.97 Bestätigung über den Eingang nachgereichter Unterlagen für Patentanmeldungen/Patente beim Europäischen Patentamt</p> <p>1038 07.93 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen</p> <p>1140 07.93 Antrag auf Abgabe von Proben hinterlegter Mikroorganismen (Bestätigung des Antrags durch das Europäische Patentamt)</p> <p>1141 07.93 Erklärung zur Anforderung einer Probe eines hinterlegten Mikroorganismus</p> <p>1142 07.93 Antrag auf Zugänglichmachung eines hinterlegten Mikroorganismus durch Abgabe einer Probe an einen Sachverständigen</p> <p>1200 12.96 Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt Merkblatt 12.96</p> <p>2300 04.93 Einspruch gegen ein europäisches Patent Merkblatt 04.93</p>	<p>RO/101 (Januar 1997; Nachdruck Juli 1997) Antragsformular für eine internationale Anmeldung nach dem PCT Anmerkungen (Januar 1996; Nachdruck Juli 1997)</p> <p>RO/134 (Juli 1992) Angaben zu einem hinterlegten Mikroorganismus</p> <p>RO/144 (Januar 1996) Mitteilung über die Bestätigung vorsorglicher Bestimmungen</p> <p>IPEA/401 (Januar 1994; Nachdruck Juli 1997) PCT-Antrag auf internationale vorläufige Prüfung (Kapitel II) Anmerkungen (Juli 1997)</p>	<p>1010 07.96 Zahlung von Gebühren und Auslagen</p> <p>RO/101 (Anhang) (Juli 1997) Gebührenberechnungsblatt Anmerkungen (Juli 1997)</p> <p>IPEA/401 (Anlage) (Juli 1997) Gebührenberechnungsblatt Anmerkungen (Juli 1997)</p> <p>Sonstige</p> <p>EPA Form</p> <p>1519 01.87 Antrag für eine Standardrecherche</p> <p>1529 12.89 Antrag für Spezialarbeiten</p> <p>ohne Nummer Bestellung von europäischen A- und B-Schriften (Einzelverkauf)</p>	<p>Leitfaden für Anmelder "Der Weg zum europäischen Patent" 9. Auflage (1992; überarbeitet 1997)</p> <p>Nationales Recht zum EPÜ 10. Auflage (Januar 1997)</p> <p>Recherche und Dokumentation im Europäischen Patentamt 9. Auflage (1995)</p>
	<p>Bezugsadressen:</p> <p>Europäisches Patentamt Informationsstelle D-80298 München Tel. (+49-89) 2399-4512 Telex 523 656 epmu d Fax (+49-89) 2399-4465</p> <p>Europäisches Patentamt Informationsstelle Patentlaan 2 Postbus 5818 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-3254 Telex 31 651 epo nl Fax (+31-70) 340-3016</p> <p>Europäisches Patentamt Informationsstelle D-10958 Berlin Tel. (+49-30) 25901-0 Fax (+49-30) 25901-840</p> <p>Europäisches Patentamt Informationsstelle Schottenfeldgasse 29 Postfach 82 A-1072 Wien Tel. (+43-1) 52126-2371 (Formblätter) -406 (Broschüren) Telex 136 337 inpa a Fax (+43-1) 52126-2495 (Formblätter) -4192 (Broschüren)</p>		

Die Formblätter und Broschüren können auch bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten des EPÜ bezogen werden



List of forms and booklets obtainable free of charge from the EPO

EPC Proceedings	PCT Proceedings	Payments									
EPO Form	PCT Form	EPO/PCT Form	Booklets								
<p>1001 07.97 Request for grant of a European patent Notes 07.97</p> <p>1002 04.89 Designation of inventor</p> <p>1003 10.88 Authorisation</p> <p>1004 04.92 General authorisation</p> <p>1034 09.97 Important deadlines for filing a European patent application</p> <p>1037 09.97 Acknowledgement of receipt of subsequently filed items for patent applications/patents at the European Patent Office</p> <p>1038 07.93 Letter accompanying subsequently filed items</p> <p>1140 07.93 Request for the furnishing of samples of deposited microorganisms (certification of the request by the European Patent Office)</p> <p>1141 07.93 Declaration for the purpose of obtaining a sample of a deposited microorganism</p> <p>1142 07.93 Request for a deposited microorganism to be made available by issuing a sample to an expert</p> <p>1200 12.96 Entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office Notes 12.96</p> <p>2300 04.93 Notice of opposition against a European patent Notes 04.93</p>	<p>RO/101 (January 1997, reprint July 1997) Request form for an international application according to the PCT Notes (July 1994; reprint July 1997)</p> <p>RO/134 (July 1992) Indications relating to a deposited microorganism</p> <p>RO/144 (January 1996) Notice of confirmation of precautionary designations</p> <p>IPEA/401 (January 1994; reprint July 1997) PCT demand for international preliminary examination (Chapter II) Notes (July 1997)</p>	<p>1010 07.96 Payment of fees and costs</p> <p>RO/101 (Annex) (January 1996; reprint July 1997) Fee calculation sheet Notes (July 1997)</p> <p>IPEA/401 (Annex) (January 1996; reprint July 1997) Fee calculation sheet Notes (July 1997)</p> <p>Other</p> <p>EPO Form</p> <p>1519 01.87 Request for standard search</p> <p>1529 12.89 Request for special report</p> <p>without number Order for European A and B documents (single sales)</p>	<p>Guide for Applicants "How to get a European Patent" 9th edition (1992, updated 1997)</p> <p>National law relating to the EPC 10th edition (January 1997)</p> <p>Search and Documentation at the European Patent Office 9th edition (1995)</p>								
	<p>Addresses from which forms may be obtained:</p> <table border="0"> <tr> <td>European Patent Office Information Office D-80298 Munich Tel. (+49-89) 2399-4512</td> <td>European Patent Office Information Office Patentlaan 2 Postbus 5818 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-3254</td> <td>European Patent Office Information Office D-10958 Berlin Tel. (+49-30) 25901-0</td> <td>European Patent Office Information Office Schottenfeldgasse 29 Postfach 82 A-1072 Vienna Tel. (+43-1) 52126-2371 (Forms) -406 (Booklets)</td> </tr> <tr> <td>Telex 523 656 epmu d Fax (+49-89) 2399-4465</td> <td>Telex 31 651 epo nl Fax (+31-70) 340-3016</td> <td>Fax (+49-30) 25901-840</td> <td>Telex 136 337 inpa a Fax (+43-1) 52126-2495 (Forms) -4192 (Booklets)</td> </tr> </table>			European Patent Office Information Office D-80298 Munich Tel. (+49-89) 2399-4512	European Patent Office Information Office Patentlaan 2 Postbus 5818 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-3254	European Patent Office Information Office D-10958 Berlin Tel. (+49-30) 25901-0	European Patent Office Information Office Schottenfeldgasse 29 Postfach 82 A-1072 Vienna Tel. (+43-1) 52126-2371 (Forms) -406 (Booklets)	Telex 523 656 epmu d Fax (+49-89) 2399-4465	Telex 31 651 epo nl Fax (+31-70) 340-3016	Fax (+49-30) 25901-840	Telex 136 337 inpa a Fax (+43-1) 52126-2495 (Forms) -4192 (Booklets)
European Patent Office Information Office D-80298 Munich Tel. (+49-89) 2399-4512	European Patent Office Information Office Patentlaan 2 Postbus 5818 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-3254	European Patent Office Information Office D-10958 Berlin Tel. (+49-30) 25901-0	European Patent Office Information Office Schottenfeldgasse 29 Postfach 82 A-1072 Vienna Tel. (+43-1) 52126-2371 (Forms) -406 (Booklets)								
Telex 523 656 epmu d Fax (+49-89) 2399-4465	Telex 31 651 epo nl Fax (+31-70) 340-3016	Fax (+49-30) 25901-840	Telex 136 337 inpa a Fax (+43-1) 52126-2495 (Forms) -4192 (Booklets)								

The forms may also be obtained from the central industrial property offices of the EPO Contracting States



Récapitulatif des formulaires et brochures pouvant être obtenus gratuitement auprès de l'OEB

Procédure prévue par la CBE	Procédure dans le cadre du PCT	Paiements		
OEB Form	PCT Form	OEB/PCT Form	Brochures	
<p>1001 07.97 Requête en délivrance d'un brevet européen Notice 07.97</p> <p>1002 04.89 Désignation de l'inventeur</p> <p>1003 10.88 Pouvoir</p> <p>1004 04.92 Pouvoir général</p> <p>1034 09.97 Délais importants concernant le dépôt d'une demande de brevet européen</p> <p>1037 09.97 Accusé de réception à l'Office européen des brevets de pièces présentées postérieurement au dépôt d'une demande de brevet/à la délivrance d'un brevet européen</p> <p>1038 07.93 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt</p> <p>1140 07.93 Requête en remise d'échantillons de micro-organismes déposés (certification de la requête par l'Office européen des brevets)</p> <p>1141 07.93 Déclaration en vue de l'obtention d'un échantillon de micro-organisme déposé</p> <p>1142 07.93 Requête d'accessibilité à un micro-organisme déposé par la remise d'un échantillon à un expert</p> <p>1200 12.96 Entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu Notice 12.96</p> <p>2300 04.93 Opposition à un brevet européen Remarques 04.93</p>	<p>RO/101 (janvier 1997 ; réimpression juillet 1997) Formulaire de requête pour une demande internationale conformément au PCT Notes (juillet 1994 ; réimpression juillet 1997)</p> <p>RO/134 (juillet 1992) Indications relatives à un micro-organisme déposé</p> <p>RO/144 (juillet 1992) Déclaration de confirmation de désignations de précaution</p> <p>IPEA/401 (janvier 1994 ; réimpression juillet 1997) PCT-Demande d'examen préliminaire international (Chapitre II) Notes (juillet 1997)</p>	<p>1010 07.96 Bordereau de règlement de taxes et de frais</p> <p>RO/101 (Annexe) (janvier 1996 ; réimpression juillet 1997) Feuille de calcul des taxes Notes (juillet 1997)</p> <p>IPEA/401 (Annexe) (janvier 1996 ; réimpression juillet 1997) Feuille de calcul des taxes Notes (juillet 1997)</p> <p>Autres</p> <p>OEB Form</p> <p>1519 01.87 Demande de recherche standard</p> <p>1529 12.89 Demande de travaux spéciaux</p> <p>sans numéro Commande de documents de brevets européens A et B (vente au détail)</p>	<p>Guide du déposant «Comment obtenir un brevet européen» 9ème édition (1992 ; mise à jour 1997)</p> <p>Droit national relatif à la CBE 10ème édition (janvier 1997)</p> <p>Recherche et Documentation à l'Office européen des brevets 9ème édition (1995)</p>	
	Adresses où peuvent être obtenus ces formulaires :			
	Office européen des brevets Bureau d'information D-80298 Munich Tél. (+49-89) 2399-4512 Télex 523 656 epmu d Fax (+49-89) 2399-4465	Office européen des brevets Bureau d'information Patentlaan 2 Postbus 5818 NL-2280 HV Rijswijk Tél. (+31-70) 340-3254 Télex 31 651 epo nl Fax (+31-70) 340-3016	Office européen des brevets Bureau d'information D-10958 Berlin Tél. (+49-30) 25901-0 Fax (+49-30) 25901-840	Office européen des brevets Bureau d'information Schottenfeldgasse 29 Postfach 82 A-1072 Vienne Tél. (+43-1) 52126-2371 (formulaires) -406 (brochures) Télex 136 337 inpa a Fax (+43-1) 52126-2495 (formulaires) -4192 (brochures)
	Les formulaires peuvent également être obtenus auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats parties à la CBE			

Verzeichnis der veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer (Stand 30.6.97)
Index of published decisions of boards of appeal and Enlarged Board of Appeal (Situation at 30.6.97)
Liste des décisions publiées des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours (situation au 30.6.97)

=====	G 0004/92	CJ 94,149	J 0011/80	CJ 81,141	J 0018/84	CJ 87,215	J 0011/87	CJ 88,367	J 0007/94	CJ 95,817	T 0022/82	CJ 82,341	T 0144/83	CJ 86,301	
Große Beschwerde-	G 0005/92	CJ 94,022	J 0012/80	CJ 81,143	J 0020/84	CJ 87,095	J 0012/87	CJ 89,366	J 0008/94	CJ 97,017	T 0032/82	CJ 84,354	T 0164/83	CJ 87,149	
kammer	G 0006/92	CJ 94,025	J 0015/80	CJ 81,213	Corr.	CJ 91,473	J 0014/87	CJ 88,295	J 0011/94	CJ 95,596	T 0036/82	CJ 83,269	T 0169/83	CJ 85,193	
Enlarged Board	G 0009/92	CJ 94,876	Corr.	CJ 81,546	J 0021/84	CJ 86,075	J 0020/87	CJ 89,067	J 0014/94	CJ 95,825	T 0037/82	CJ 84,071	T 0170/83	CJ 84,605	
Grande Chambre de	G 0010/92	CJ 94,633	J 0019/80	CJ 81,065	J 0001/85	CJ 85,126	J 0026/87	CJ 89,329	J 0020/94	CJ 96,181	T 0039/82	CJ 82,419	T 0173/83	CJ 87,465	
Recours	G 0001/93	CJ 94,641	J 0021/80	CJ 81,101	J xxxxxx	CJ 85,159	J 0004/88	CJ 89,483	J 0021/94	CJ 96,016	T 0041/82	CJ 82,256	T 0188/83	CJ 84,555	
=====	G 0002/93	CJ 95,275	J 0026/80	CJ 82,007	J 0004/85	CJ 86,205	J 0011/88	CJ 89,433	J 0027/94	CJ 95,831	T 0052/82	CJ 83,416	T 0201/85	CJ 84,481	
G 0003/93	CJ 95,018	J 0001/81	CJ 83,053	J 0011/85	CJ 86,001	J 0015/88	CJ 90,445	J 0028/94	CJ 95,742	T 0054/82	CJ 83,446	T 0204/83	CJ 85,310		
G 0004/93	CJ 94,875	J 0003/81	CJ 82,100	J 0012/85	CJ 86,155	J 0022/88	CJ 90,244	J 0029/95	CJ 96,489	T 0057/82	CJ 82,306	T 0205/83	CJ 85,363		
G 0005/83	CJ 85,060	(Footnote)	J 0004/81	CJ 81,543	J 0013/85	CJ 87,523	J 0025/88	CJ 89,486			T 0065/82	CJ 83,327	T 0206/83	CJ 87,005	
G 0006/83	CJ 85,067	G 0005/93	CJ 94,447	J 0005/81	CJ 82,155	J 0014/85	CJ 87,047	J 0001/89	CJ 92,017			T 0084/82	CJ 83,451	T 0214/83	CJ 85,010
G 0001/84	CJ 85,299	G 0007/93	CJ 94,775	J 0007/81	CJ 83,089	J 0015/85	CJ 86,395	J 0019/89	CJ 91,425	Technische Kammern:	T 0094/82	CJ 84,075	T 0219/83	CJ 86,211	
G 0001/86	CJ 87,447	G 0008/93	CJ 94,887	J 0008/81	CJ 82,010	J 0018/85	CJ 87,356	J 0020/89	CJ 91,375	Technical boards	T 0109/82	CJ 84,473	Corr.	CJ 86,328	
G 0001/88	CJ 89,189	G 0009/93	CJ 94,891	J 0001/82	CJ 82,293	J 0020/85	CJ 87,102	J 0033/89	CJ 91,288	Chambres techniques	T 0110/82	CJ 83,274	T 0220/83	CJ 86,249	
G 0002/88	CJ 90,093	G 0010/93	CJ 95,172	J 0003/82	CJ 83,171	J 0021/85	CJ 86,117	J 0037/89	CJ 93,201	=====	T 0119/82	CJ 84,010	T 0006/84	CJ 85,238	
Corr.	CJ 90,469	G 0001/94	CJ 94,787	J 0004/82	CJ 82,385	J 0022/85	CJ 87,455	J 0003/90	CJ 91,550		T 0114/82	CJ 83,323	T 0013/84	CJ 86,253	
G 0004/88	CJ 89,480	G 0002/94	CJ 96,401	J 0007/82	CJ 82,391	J 0023/85	CJ 87,095	J 0006/90	CJ 93,714	T 0001/80	CJ 81,206	T 0115/82	CJ 83,323	T 0031/84	CJ 86,369
G 0005/88	CJ 91,137	G 0001/95	CJ 96,615	J 0008/82	CJ 84,155	J 0002/86	CJ 87,362	J 0007/90	CJ 93,133	T 0002/80	CJ 81,431	T 0119/82	CJ 84,217	T 0032/84	CJ 86,009
G 0006/88	CJ 90,114	G 0002/95	CJ 96,555	J 0009/82	CJ 83,057	J 0003/86	CJ 87,362	J 0013/90	CJ 94,456	T 0004/80	CJ 82,149	T 0128/82	CJ 84,164	T 0038/84	CJ 84,368
G 0007/88	CJ 91,137	G 0003/95	CJ 96,169	J 0010/82	CJ 83,094	J 0004/86	CJ 88,119	J 0014/90	CJ 92,505	T 0006/80	CJ 81,434	T 0130/82	CJ 84,172	T 0042/84	CJ 88,251
G 0008/88	CJ 91,137	G 0004/95	CJ 96,412	J 0012/82	CJ 83,221	J 0006/86	CJ 88,124	J 0016/90	CJ 92,260	T 0007/80	CJ 82,095	T 0146/82	CJ 85,267	T 0051/84	CJ 86,226
G 0001/89	CJ 91,155	G 0006/95	CJ 96,649	J 0013/82	CJ 83,012	J 0012/86	CJ 88,083	J 0018/90	CJ 92,511	T 0001/81	CJ 81,439	T 0150/82	CJ 84,309	T 0057/84	CJ 87,053
G 0002/89	CJ 91,166	G 0007/95	CJ 96,626	J 0014/82	CJ 83,121	J xxxxx/86	CJ 87,528	J 0027/90	CJ 93,422	T 0002/81	CJ 82,394	T 0152/82	CJ 84,301	T 0073/84	CJ 85,241
G 0003/89	CJ 93,117	G 0008/95	CJ 96,481	J 0016/82	CJ 83,262	J 0014/86	CJ 88,085	J 0030/90	CJ 92,516	T 0005/81	CJ 82,249	T 0161/82	CJ 84,351	T 0080/84	CJ 85,269
G 0001/90	CJ 91,275			J 0019/82	CJ 83,443	J 0015/86	CJ 88,417	J 0001/91	CJ 93,281	T 0006/81	CJ 82,183	T 0162/82	CJ 87,533	T 0081/84	CJ 86,207
G 0002/90	CJ 92,010	=====		J 0019/82	CJ 84,006	J 0018/86	CJ 88,165	J 0003/91	CJ 94,365	T 0007/81	CJ 83,098	T 0172/82	CJ 83,493	T 0089/84	CJ 84,562
G 0001/91	CJ 92,253	Juristische Kammer		J 0021/82	CJ 84,065	J 0022/86	CJ 87,280	J 0004/91	CJ 92,402	T 0009/81	CJ 83,372	T 0181/82	CJ 84,401	T 0094/84	CJ 86,337
G 0002/91	CJ 92,206	Legal Board		J 0023/82	CJ 83,127	J 0024/86	CJ 87,399	J 0005/91	CJ 93,657	T 0012/81	CJ 82,296	T 0184/82	CJ 84,261	T 0106/84	CJ 85,132
G 0003/91	CJ 93,008	Chambre juridique		J 0024/82	CJ 84,467	J 0025/86	CJ 87,475	J 0006/91	CJ 94,349	T 0015/81	CJ 82,002	T 0185/82	CJ 84,174	T 0122/84	CJ 87,177
G 0004/91	CJ 93,707	=====		J 0025/82	CJ 84,467	J 0028/86	CJ 88,085	J 0011/91	CJ 94,028	T 0017/81	CJ 83,266	T 0191/82	CJ 85,189	T 0130/84	CJ 84,813
G 0005/91	CJ 92,617	J 0001/78	CJ 79,285	J 0026/82	CJ 84,467	J 0029/86	CJ 88,084	J 0014/91	CJ 93,479	T 0018/81	CJ 85,166	T 0192/82	CJ 84,415	T 0142/84	CJ 87,112
G 0006/91	CJ 92,491	J 0002/78	CJ 79,283	J 0006/83	CJ 85,097	J 0033/88	CJ 88,084	J 0015/91	CJ 94,296	T 0018/81	CJ 85,166	T 0002/83	CJ 84,265	T 0156/84	CJ 88,372
G 0007/91	CJ 93,356	J 0003/78	CJ 80,034	J 0007/83	CJ 84,211	J 0002/87	CJ 88,330	J 0016/91	CJ 94,028	T 0019/81	CJ 82,051	T 0004/83	CJ 83,498	T 0163/84	CJ 87,301
G 0008/91	CJ 93,346	J 0005/79	CJ 80,071	J 0008/83	CJ 85,102	J xxxxx/87	CJ 88,323	J 0017/91	CJ 94,225	T 0020/81	CJ 82,217	T 0006/83	CJ 90,005	T 0166/84	CJ 84,489
Corr.	CJ 93,478	J 0006/79	CJ 80,225	J 0012/83	CJ 85,006	J 0003/87	CJ 89,003	J 0002/92	CJ 94,375	T 0021/81	CJ 83,015	T 0013/83	CJ 84,428	T 0167/84	CJ 87,369
G 0009/91	CJ 93,408	J 0007/79	CJ 80,225	J 0005/84	CJ 85,306	J 0004/87	CJ 88,172	J 0011/92	CJ 95,025	T 0022/81	CJ 83,226	T 0014/83	CJ 84,105	T 0170/84	CJ 86,400
G 0010/91	CJ 93,420	J 0001/80	CJ 80,289	J 0008/84	CJ 85,261	J 0005/87	CJ 87,295	J 0027/92	CJ 95,288	T 0024/81	CJ 83,133	T 0017/83	CJ 84,307	T 0171/84	CJ 86,095
G 0011/91	CJ 93,125	J 0003/80	CJ 80,092	J 0009/84	CJ 85,233	J xxxxx/87	CJ 88,177	J 0002/92	CJ 95,008	T 0026/81	CJ 82,211	T 0020/83	CJ 83,419	T 0175/84	CJ 89,071
G 0012/91	CJ 94,285	J 0004/80	CJ 80,351	J 0010/84	CJ 85,071	J 0007/87	CJ 88,422	J 0041/92	CJ 95,093	T 0032/81	CJ 82,225	T 0036/83	CJ 86,295	T 0176/84	CJ 86,050
G 0001/92	CJ 93,277	J 0005/80	CJ 81,343	J 0012/84	CJ 85,108	J 0008/87	CJ 89,009	J 0047/92	CJ 95,180	T 0010/82	CJ 83,407	T 0049/83	CJ 84,112	T 0178/84	CJ 89,157
G 0002/92	CJ 93,591	J 0007/80	CJ 81,137	J 0013/84	CJ 85,034	J 0009/87	CJ 89,009	J 0002/93	CJ 95,675	T 0011/82	CJ 83,479	T 0069/83	CJ 84,357	T 0195/84	CJ 86,373
G 0003/92	CJ 94,607	J 0008/80	CJ 80,293	J 0016/84	CJ 85,357	J 0010/87	CJ 89,323	J 0010/93	CJ 97,091	T 0013/82	CJ 83,411	T 0095/83	CJ 85,075	T 0186/84	CJ 86,079

T 0192/84	CJ 85,039	T 0114/86	CJ 87,485	T 0026/88	CJ 91,030	T 0418/89	CJ 93,020	T 0024/91	CJ 95,512	T 1056/92	CJ 95,214	W 0004/93	CJ 94,939
T 0194/84	CJ 90,059	T 0117/86	CJ 89,401	T 0039/88	CJ 89,499	T 0426/89	CJ 92,172	T 0060/91	CJ 93,551	T 0039/93	CJ 97,134	W 0003/94	CJ 95,775
T 0195/84	CJ 88,121	T 0162/86	CJ 88,452	T 0047/88	CJ 90,035	T 0448/89	CJ 92,361	T 0108/91	CJ 94,228	T 0074/93	CJ 95,712	W 0004/94	CJ 96,073
T 0198/84	CJ 85,209	T 0166/86	CJ 87,372	T 0073/88	CJ 92,557	T 0482/89	CJ 92,646	T 0187/91	CJ 94,572	T 0082/93	CJ 96,274	W 0003/95	CJ 96,462
T 0208/84	CJ 87,014	T 0197/86	CJ 89,371	T 0087/88	CJ 93,430	T 0485/89	CJ 93,214	T 0227/91	CJ 94,491	T 0187/93	CJ 97,229		
T 0237/84	CJ 87,309	T 0219/86	CJ 88,254	T 0119/88	CJ 90,395	T 0516/89	CJ 92,436	T 0255/91	CJ 93,318	T 0276/93	CJ 96,330		
T 0258/84	CJ 87,119	T 0234/86	CJ 89,079	T 0129/88	CJ 93,598	T 0534/89	CJ 94,464	T 0289/91	CJ 94,649	T 0296/93	CJ 95,627		
T 0271/84	CJ 87,405	T 0237/86	CJ 88,261	T 0145/88	CJ 91,251	T 0560/89	CJ 92,725	T 0369/91	CJ 93,561	T 0356/93	CJ 95,545		
T 0273/84	CJ 88,346	T 0246/86	CJ 89,199	T 0158/88	CJ 91,566	T 0576/89	CJ 93,543	T 0384/91	CJ 94,169	T 0422/93	CJ 97,025		
T 0287/84	CJ 85,333	T 0254/86	CJ 89,115	T 0182/88	CJ 90,287	T 0580/89	CJ 93,218	T 0384/91	CJ 95,745	T 0583/93	CJ 96,496		
T 0288/84	CJ 86,128	T 0281/86	CJ 89,202	T 0185/88	CJ 90,451	T 0603/89	CJ 92,230	T 0409/91	CJ 94,653	T 0590/93	CJ 95,337		
T 0017/85	CJ 86,406	T 0290/86	CJ 92,414	T 0197/88	CJ 89,412	T 0604/89	CJ 92,240	T 0435/91	CJ 95,188	Corr.	CJ 95,387		
T 0022/85	CJ 90,012	T 0299/86	CJ 88,088	T 0198/88	CJ 91,254	T 0666/89	CJ 93,496	T 0455/91	CJ 95,684	T 0647/93	CJ 95,132		
T 0025/85	CJ 86,081	T 0317/86	CJ 89,378	T 0208/88	CJ 92,022	T 0695/89	CJ 93,152	T 0470/91	CJ 93,680	T 0726/93	CJ 95,478		
T 0026/85	CJ 90,022	T 0349/86	CJ 88,345	T 0212/88	CJ 92,028	T 0702/89	CJ 94,472	T 0473/91	CJ 93,630	T 0803/93	CJ 96,204		
T 0037/85	CJ 88,088	T 0376/86	CJ 88,386	T 0227/88	CJ 90,292	T 0716/89	CJ 92,132	T 0552/91	CJ 95,100	T 0840/93	CJ 96,335	D 0001/79	CJ 80,298
T 0066/85	CJ 89,167	T 0385/86	CJ 88,308	T 0238/88	CJ 92,709	T 0760/89	CJ 94,797	T 0561/91	CJ 93,736	T 0860/93	CJ 95,047	D 0001/80	CJ 81,220
T 0066/85	CJ 87,228	T 0389/86	CJ 88,087	T 0261/88	CJ 92,627	T 0780/89	CJ 93,440	T 0588/91	CJ 94,912	T 0866/93	CJ 96,215	D 0002/80	CJ 82,192
T 0092/85	CJ 86,352	T 0390/86	CJ 89,030	T 0293/88	CJ 92,220	T 0784/89	CJ 92,438	T 0640/91	CJ 94,918	T 0143/94	CJ 96,430	D 0004/80	CJ 82,107
T 0099/85	CJ 87,413	T 0406/86	CJ 89,302	T 0320/88	CJ 90,359	T 0789/89	CJ 94,482	T 0830/91	CJ 94,728	T 0386/94	CJ 96,658	D 0001/81	CJ 82,258
T 0110/85	CJ 87,157	T 0416/86	CJ 89,309	T 0371/88	CJ 92,157	T 0003/90	CJ 92,737	T 0843/91	CJ 94,818	T 0501/94	CJ 97,193	D 0002/81	CJ 82,351
T 0115/85	CJ 90,030	T 0002/87	CJ 88,264	T 0401/88	CJ 90,297	T 0019/90	CJ 90,476	T 0843/91	CJ 94,892	T 0631/94	CJ 96,067	D 0001/82	CJ 82,352
T 0116/85	CJ 89,013	T 0009/87	CJ 89,439	T 0426/88	CJ 92,427	T 0034/90	CJ 92,454	T 0925/91	CJ 95,469	T 0840/94	CJ 96,660	D 0002/82	CJ 82,353
T 0123/85	CJ 89,336	T 0016/87	CJ 92,212	T 0459/88	CJ 90,425	T 0047/90	CJ 91,486	T 0934/91	CJ 94,184	T 0958/94	CJ 97,242	D 0005/82	CJ 83,175
T 0127/85	CJ 89,271	T 0019/87	CJ 88,268	T 0461/88	CJ 93,295	T 0089/90	CJ 92,458	T 0937/91	CJ 96,025	T 0274/95	CJ 97,099	D 0006/82	CJ 83,337
T 0133/85	CJ 88,441	T 0028/87	CJ 89,389	T 0493/88	CJ 91,380	T 0097/90	CJ 93,719	T 0951/91	CJ 95,202	T 0337/95	CJ 96,628	D 0007/82	CJ 83,185
T 0149/85	CJ 86,103	T 0035/87	CJ 88,134	T 0514/88	CJ 92,570	T 0110/90	CJ 94,557	T 0001/92	CJ 93,685	T 0556/95	CJ 95,205	D 0008/82	CJ 83,378
T 0152/85	CJ 87,191	T 0051/87	CJ 91,177	T 0536/88	CJ 92,638	T 0154/90	CJ 93,505	T 0027/92	CJ 94,853	T 0850/95	CJ 96,455	D 0012/82	CJ 83,233
T 0153/85	CJ 88,001	T 0056/87	CJ 90,188	T 0544/88	CJ 90,429	T 0162/90	CJ 94,641	T 0096/92	CJ 93,551	T 0850/95	CJ 97,152	D 0001/85	CJ 85,341
T 0155/85	CJ 88,087	T 0059/87	CJ 88,347	T 0560/88	CJ 92,117	T 0270/90	CJ 93,725	T 0112/92	CJ 94,192			D 0001/86	CJ 87,489
T 0183/85	CJ 90,379	T 0059/87	CJ 91,561	T 0588/88	CJ 93,313	T 0272/90	CJ 91,205	T 0160/92	CJ 95,035			D 0002/86	CJ 87,489
T 0171/85	CJ 87,160	T 0077/87	CJ 90,280	T 0635/88	CJ 93,508	T 0290/90	CJ 92,368	T 0164/92	CJ 95,305			D 0003/86	CJ 87,489
T 0213/85	CJ 87,482	T 0081/87	CJ 90,250	T 0648/88	CJ 91,292	T 0324/90	CJ 93,033	Corr.	CJ 95,387	PCT Widerspruch		D 0004/86	CJ 88,026
T 0219/85	CJ 86,376	T 0117/87	CJ 89,127	T 0002/89	CJ 91,051	T 0367/90	CJ 92,529	T 0341/92	CJ 95,373	PCT protests		D 0005/86	CJ 89,210
T 0222/85	CJ 88,128	T 0118/87	CJ 91,474	T 0005/89	CJ 92,348	T 0376/90	CJ 94,906	T 0371/92	CJ 95,324	PCT Réserve		D 0002/87	CJ 89,448
T 0226/85	CJ 88,336	T 0124/87	CJ 89,491	T 0014/89	CJ 90,432	T 0390/90	CJ 94,808	T 0465/92	CJ 96,032			D 0003/87	CJ 88,271
T 0229/85	CJ 87,237	T 0128/87	CJ 89,406	T 0060/89	CJ 92,268	T 0409/90	CJ 93,040	T 0501/92	CJ 96,261			D 0002/88	CJ 89,448
T 0231/85	CJ 89,074	T 0139/87	CJ 90,068	T 0079/89	CJ 92,283	T 0484/90	CJ 93,448	T 0514/92	CJ 96,270	W 0004/85	CJ 87,063	D 0012/88	CJ 91,591
T 0232/85	CJ 86,019	T 0170/87	CJ 89,441	T 0093/89	CJ 92,718	T 0513/90	CJ 94,154	T 0585/92	CJ 96,129	W 0007/85	CJ 88,211	D 0003/89	CJ 91,257
T 0244/85	CJ 88,216	T 0193/87	CJ 93,207	T 0130/89	CJ 91,514	T 0553/90	CJ 93,666	T 0597/92	CJ 96,136	W 0009/86	CJ 87,459	D 0004/89	CJ 91,211
T 0248/85	CJ 86,261	T 0245/87	CJ 88,171	T 0148/89	CJ 94,898	T 0595/90	CJ 94,895	T 0658/92	CJ 95,519	W 0001/87	CJ 88,182	D 0005/89	CJ 91,216
T 0260/85	CJ 89,105	T 0295/87	CJ 90,470	T 0182/89	CJ 91,391	T 0611/90	CJ 93,050	T 0769/92	CJ 95,525	W 0004/87	CJ 88,425	D 0011/91	CJ 94,401
T 0271/85	CJ 88,341	T 0296/87	CJ 90,195	T 0200/89	CJ 92,046	T 0629/90	CJ 92,654	T 0802/92	CJ 95,379	W 0008/87	CJ 89,123	D 0011/91	CJ 95,721
T 0291/85	CJ 88,302	T 0301/87	CJ 90,335	T 0202/89	CJ 92,223	T 0669/90	CJ 92,739	T 0804/92	CJ 94,862	W 0003/88	CJ 90,126	D 0001/92	CJ 93,357
T 0292/85	CJ 89,275	T 0305/87	CJ 91,429	T 0210/89	CJ 91,433	T 0675/90	CJ 94,058	T 0820/92	CJ 95,113	W 0031/88	CJ 90,134	D 0006/92	CJ 93,361
T 0007/86	CJ 88,381	T 0320/87	CJ 90,071	T 0220/89	CJ 92,295	T 0689/90	CJ 93,616	T 0867/92	CJ 95,126	W 0032/88	CJ 90,138	D 0001/93	CJ 95,227
T 0009/86	CJ 88,012	T 0323/87	CJ 89,343	T 0231/89	CJ 93,013	T 0788/90	CJ 94,708	T 0892/92	CJ 94,664	W 0044/88	CJ 90,140	D 0001/94	CJ 96,468
T 0017/88	CJ 89,297	T 0326/87	CJ 92,522	T 0250/89	CJ 92,355	T 0811/90	CJ 93,728	T 0823/92	CJ 96,564	W 0011/89	CJ 93,225		
Corr.	CJ 89,415	T 0328/87	CJ 92,701	T 0258/89	CJ 94,050	T 0815/90	CJ 94,389	T 0930/92	CJ 96,191	W 0012/89	CJ 90,152		
T 0019/86	CJ 89,025	T 0331/87	CJ 91,022	T 0275/89	CJ 92,126	T 0830/90	CJ 94,713	T 0933/92	CJ 94,740	W 0006/90	CJ 91,438		
T 0023/86	CJ 87,316	T 0381/87	CJ 90,213	T 0300/89	CJ 91,480	T 0854/90	CJ 93,669	T 0939/92	CJ 96,309	W 0015/91	CJ 93,514		
T 0026/86	CJ 89,019	T 0416/87	CJ 90,415	T 0323/89	CJ 92,169	T 0888/90	CJ 94,162	T 0951/92	CJ 96,053	W 0016/92	CJ 94,237		
T 0038/86	CJ 90,384	T 0018/88	CJ 92,107	T 0357/89	CJ 93,148	T 0905/90	CJ 94,306	T 0952/92	CJ 95,755	W 0032/92	CJ 94,239		
T 0063/86	CJ 88,224	T 0022/88	CJ 93,143	T 0387/89	CJ 92,583	Corr.	CJ 94,556	T 1002/92	CJ 95,605	W 0003/93	CJ 94,931		

 Beschwerdekammer
 in Disziplinarange-
 legenheiten
 Disciplinary Board
 Chambre de recours
 statuant en matière
 disciplinaire

D 0001/79 CJ 80,298
 D 0001/80 CJ 81,220
 D 0002/80 CJ 82,192
 D 0004/80 CJ 82,107
 D 0001/81 CJ 82,258
 D 0002/81 CJ 82,351
 D 0001/82 CJ 82,352
 D 0002/82 CJ 82,353
 D 0005/82 CJ 83,175
 D 0006/82 CJ 83,337
 D 0007/82 CJ 83,185
 D 0008/82 CJ 83,378
 D 0012/82 CJ 83,233
 D 0001/85 CJ 85,341
 D 0001/86 CJ 87,489
 D 0002/86 CJ 87,489
 D 0003/86 CJ 87,489
 D 0004/86 CJ 88,026
 D 0005/86 CJ 89,210
 D 0002/87 CJ 89,448
 D 0003/87 CJ 88,271
 D 0002/88 CJ 89,448
 D 0012/88 CJ 91,591
 D 0003/89 CJ 91,257
 D 0004/89 CJ 91,211
 D 0005/89 CJ 91,216
 D 0011/91 CJ 94,401
 D 0011/91 CJ 95,721
 D 0001/92 CJ 93,357
 D 0006/92 CJ 93,361
 D 0001/93 CJ 95,227
 D 0001/94 CJ 96,468

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation**Bank and giro accounts of the European Patent Organisation****Comptes bancaires et chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets**

<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>	<i>Zahlungswährung* Currency for payment* Monnaies de paiement*</i>
AT	N° 102-133-851/00 (BLZ 12 000) Bank Austria AG Am Hof 2 A-1010 Wien	N° 7451.030 Österreichische Postsparkasse Georg Coch-Platz 2 A-1018 Wien	Österr. Schilling (ATS)
BE	N° 310-0449878-78 Banque Bruxelles Lambert BP 948 BRU. 5. B-1050 Bruxelles	N° 000-1154426-29 Office des Chèques postaux B-1100 Bruxelles	Franc belge (BEF)
CH	N° 322 005 01 B UBS CH-8021 Zürich	N° 30-30796-1 Zahlungsverkehr PTT Verarbeitungszentrum CH-4040 Basel	Franc suisse (CHF)
DE	N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00) Dresdner Bank Promenadeplatz 7 D-80273 München	N° 300-800 (BLZ 700 100 80) Postbank München D-80138 München	Deutsche Mark (DEM)
DK	N° 3015-13375-9 Den Danske Bank Laksegade 8 DK-1092 Kobenhaven K.	N° 8995893 Girobank A/S Girostrøget 1 DK-0800 Høje Taastrup	Danske kroner (DKK)
ES	N° 0104-0328-95-0303480024 Banco Exterior de España Carrera de San Jeronimo 36 E-28014 Madrid	N° 18 716 786 Caja Postal Cuentas Extranjeras P° de Recoletos, 5 E-28070 Madrid	Peseta española (ESP)
FI	N° 200118-182076 Merita Bank Senaatintori FIN-00020 Merita	N° 800013-90405 Postipankki Fabianinkatu 23 FIN-00007 Helsinki	Suomen Markka (FIM)
FR	N° 000 200 20463 Code banque 30 004 Code guichet 00 567 Clé Rib 29 Banque Nationale de Paris Agence France-Etranger 2 Place de l'Opéra F-75002 Paris		Franc français (FRF)
GB	N° 60271489 (Sorting Code 20-00-00) Barclays Bank PLC 54 Lombard Street P.O. Box 544 GB-London EC3V 9EX		Pound Sterling (GBP)
GR	N° 112002002007046 Credit Bank AE Athens Tower Branch 2, Messoghion Avenue GR-115 27 Athens		Greek Drachma (GRD)

Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation

Bank and giro accounts of the European Patent Organisation

Comptes bancaires et chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets

<i>Staat Country Pays</i>	<i>Bankkonten Bank accounts Comptes bancaires</i>	<i>Postscheckkonten Giro accounts Comptes de chèques postaux</i>	<i>Zahlungswährung* Currency for payment* Monnaies de paiement*</i>
IE	N° 309 822 01 (Bank Code 901 490) Bank of Ireland Lower Baggot Street Branch P.O. Box 3131 IRL-Dublin 2		Irish pound (IEP)
IT	N° 936832 01 94 ABI 02002 / CAB 03200 Banca Commerciale Italiana Via del Plebiscito 112 I-00186 Roma	N° 10568277 Poste Italiane C. U. A. S. Piazza Vesuvio 6 I-20144 Milano	Lira italiana (ITL)
LU	N° 7-108/9134/200 Banque Internationale à Luxembourg 69 route d'Esch L-2953 Luxembourg	N° 26421-37 Administration des P. & T. Chèques postaux BP 2500 L-1090 Luxembourg	Franc belge (BEF)
MC	N° 000 254 22154 Code banque 30 004 Code guichet 09179 Clé Rib 91 Banque Nationale de Paris Succursale de Monte-Carlo Galerie Charles III Boîte Postale 129 MC-95007 Monaco Cédex		Franc français (FRF)
NL	N° 51 36 38 547 ABN-AMRO Bank NV Kneuterdijk 1, Postbus 165 NL-2501 AP Den Haag	N° 40 12 627 Postbank N.V. NL-6800 MA Arnhem	Nederlandse Gulden (NLG)
PT	N° 0015/020/088391145/05 Banco Pinto et Sotto Mayor Av. Fontes Pereira de Melo, 7 P-1000 Lisboa		Escudo portuguais (PTE)
SE	N° 122 687 108 Bankgiro N° 5843-6155 Svenska Handelsbanken S-106 70 Stockholm	N° 7 41 53-8 Postgirot S-105 06 Stockholm	Svenska kronor (SEK)

*1 Die Zahlungswährung richtet sich nach der Währung des Staats, in dem das Konto geführt wird (Artikel 6 Absatz 1 Gebührenordnung).

2 Die Beträge der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in der gemäß Ziffer 1 maßgebenden Währung ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA (Beilage zum ABI. EPA 5/1997).

3 Bei allen Zahlungen muß daher sichergestellt werden, daß der Betrag auf dem Konto in der richtigen Währung (s. Ziffer 1) und in der richtigen Höhe (s. Ziffer 2) eingeht.

*1 Payments must be made in the currency of the state in which the EPO account in question is held (Article 6(1) Rules relating to Fees).

2 The Schedule of fees, costs and prices (Supplement to OJ EPO 5/1997) shows the various amounts payable in each currency.

3 When making payments, check that the correct amount (see the above-mentioned Schedule) in the correct currency (see point 1) is paid into the account.

*1 La monnaie de paiement est celle du pays dans lequel le compte est ouvert (article 6, paragraphe 1 du règlement relatif aux taxes).

2 Les montants des taxes, frais et prix de vente dans la monnaie à utiliser selon le point 1 figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB (Supplément au JO OEB n° 5/1997).

3 Il convient donc de s'assurer, lors de chaque paiement, que ce compte est crédité du montant exact (voir point 2) dans la monnaie voulue (voir point 1).

Registrierung europäischer Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten

Das Intellectual Property Policy Directorate des Patentamts des Vereinigten Königreichs hat die folgenden (nicht immer aus amtlichen Quellen stammenden) Informationen über die Registrierung europäischer Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten mitgeteilt, in denen nationale Patente des Vereinigten Königreichs registriert werden.

In den folgenden Ländern kann der Inhaber eines europäischen Patents (UK) **innerhalb von drei Jahren nach dessen Erteilung** die Registrierung beantragen:

Anguilla
Belize
Bermuda
Brunei Darussalam
Falklandinseln
Fidschi
Gambia
Gibraltar
Grenada
Jersey
Kiribati
Salomonen
St. Vincent und die Grenadinen
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Zypern

Solange das europäische Patent (UK) in Kraft ist, kann seine Registrierung **jederzeit** beantragt werden in

Guernsey
Kaimaninseln

Innerhalb von fünf Jahren nach Erteilung des europäischen Patents (UK) ist sie zu beantragen auf den

Turks- und Caicosinseln

und **innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung des europäischen Patents (UK)** in

Westsamoa.

Registration of European patents (UK) in overseas states or territories

The Intellectual Property Policy Directorate of the United Kingdom Patent Office has supplied the following information (not necessarily obtained from official sources) regarding the registration of European patents (UK) in overseas states or territories which register UK national patents.

The following countries allow the owner of a European patent (UK) to apply for registration **within three years from the grant of the European patent (UK)**.

Anguilla
Belize
Bermuda
Brunei Darussalam
Cyprus
Falkland Islands
Fiji
Gambia
Gibraltar
Grenada
Jersey
Kiribati
Soloman Islands
St. Vincent and the Grenadines
Tuvalu
Uganda
Vanuatu

Applications may be made **at any time during the life of the European patent (UK)** in:

Cayman Islands
Guernsey

Applications must be made **within five years of the grant of the European patent (UK)** in:

Turks and Caicos Islands

Applications must be made **within two years of the grant of the European patent (UK)** in:

Western Samoa.

Enregistrement de brevets européens (UK) dans les Etats et territoires d'outre-mer

La direction "Politique en matière de propriété intellectuelle" de l'Office des brevets du Royaume-Uni a fourni les informations suivantes (ne provenant pas nécessairement de source officielle) au sujet de l'enregistrement de brevets européens (UK) dans les Etats et territoires d'outre-mer prévoyant l'enregistrement de brevets nationaux UK :

les pays suivants autorisent le titulaire d'un brevet européen (UK) à demander l'enregistrement **dans un délai de trois ans à compter de la délivrance de ce brevet européen (UK)**:

Anguilla
Belize
Bermudes
Brunéi Darussalam
Chypre
Îles Falkland
Îles Salomon
Fidji
Gambie
Gibraltar
Grenade
Jersey
Kiribati
Ouganda
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Tuvalu
Vanuatu

Une demande d'enregistrement peut être présentée **pendant toute la durée de vie du brevet européen (UK)** dans les pays suivants :

Îles Caïmanes
Guernesey

Les demandes d'enregistrement doivent être présentées **dans les cinq années suivant la délivrance du brevet européen (UK)** dans les pays suivants :

Îles Turques et Caïques

Une demande d'enregistrement peut être présentée **dans les deux années suivant la délivrance du brevet européen (UK)** dans les pays suivants :

Samoa occidentale