

Inhalt

**Entscheidungen der Großen
Beschwerdekammer**

G 3/97 – Einspruch in fremdem Auf-
trag/INDUPACK
"Zulässigkeit des Einspruchs –
Handeln in fremdem Auftrag" –
"Mißbräuchliche Gesetzes-
umgehung" **245**

G 4/97 – Einspruch in fremdem Auf-
trag/GENENTECH
"Zulässigkeit des Einspruchs –
Handeln in fremdem Auftrag" –
"Mißbräuchliche Gesetzes-
umgehung" **270**

**Entscheidungen der Beschwerde-
kammern**

Technische Beschwerdekammern:

T 207/94 – 3.3.4 – humanes Beta-
Interferon/BIOGEN
"Priorität – (bejaht)" – "Neuheit –
(bejaht)" – "erfinderische Tätigkeit –
(verneint)" **273**

Rechtsauskünfte des EPA

Nr. 19/99 – Einreichung einer
Übersetzung der früheren
Anmeldung oder einer Erklärung
nach Regel 38 (4) EPÜ **296**

Mitteilungen des EPA

– Beschluß des Präsidenten des EPA
vom 25. März 1999 über die Durch-
führung von Recherchen internatio-
naler Art und die Neufestsetzung der
Gebühr für solche Recherchen **300**

– Mitteilung vom 1. April 1999 über
die Änderung des Europäischen
Patentübereinkommens, der Ausführ-
ungsordnung und der Gebührenord-
nung **301**

– Mitteilung vom 13. April 1999 über
die Neuauflage des Formblatts 1200 **310**

– Entscheidungen der Beschwerde-
kammern des EPA im Internet **312**

– Pilotprogramm der Ämter der drei-
seitigen Zusammenarbeit zur Durch-
führung kooperativer Recherchen **313**

Contents

**Decisions of the Enlarged Board of
Appeal**

G 3/97 – Opposition on behalf of a
third party/INDUPACK
"Admissibility of opposition – acting
on behalf of a third party" – "Circum-
vention of the law by abuse of
process" **245**

G 4/97 – Opposition on behalf of a
third party/GENENTECH
"Admissibility of opposition – acting
on behalf of a third party" – "Circum-
vention of the law by abuse of
process" **270**

Decisions of the boards of appeal

Technical boards of appeal:

T 207/94 – 3.3.4 – Human beta-
interferon/BIOGEN
"Priority – (yes)" – "Novelty – (yes)" –
"Inventive step – (no)" **273**

Legal advice from the EPO

No. 19/99 – Filing of a translation of
the previous application or a
declaration under Rule 38(4) EPC **296**

Information from the EPO

– Decision of the President of the EPO
dated 25 March 1999 concerning the
carrying out of international-type
searches and the setting of a new fee
for such searches **300**

– Notice dated 1 April 1999 concern-
ing amendment of the European
Patent Convention, the Implementing
Regulations, and the Rules relating to
Fees **301**

– Notice dated 13 April 1999 concern-
ing revised Form 1200 **310**

– Decisions of the EPO boards of
appeal on the Internet **312**

– Concurrent search pilot programme
of the Trilateral Offices **313**

Sommaire

**Décisions de la Grande Chambre de
recours**

G 3/97 – Opposition pour le compte
d'un tiers/INDUPACK
"Recevabilité de l'opposition – Oppo-
sant agissant pour le compte d'un
tiers" – "Contournement abusif de la
loi" **245**

G 4/97 – Opposition pour le compte
d'un tiers/GENENTECH
"Recevabilité d'une opposition –
Opposant agissant pour le compte
d'un tiers" – "Contournement abusif
de la loi" **270**

Décisions des chambres de recours

Chambres de recours techniques :

T 207/94 – 3.3.4 – Interféron bêta
humain/BIOGEN
"Priorité – (oui)" – "Nouveauté –
(oui)" – "Activité inventive – (non)" **273**

**Renseignements juridiques de
l'Office européen des brevets**

N° 19/99 – Production d'une
traduction de la demande antérieure
ou présentation d'une déclaration
conformément à la règle 38(4) CBE **296**

Communications de l'OEB

– Décision du Président de l'OEB en
date du 25 mars 1999, relative à l'exé-
cution de recherches de type interna-
tional et à la fixation du nouveau
montant de la taxe prévue pour ces
recherches **300**

– Communiqué en date du 1^{er} avril
1999 relatif à la modification de la
Convention sur le brevet européen,
de son règlement d'exécution et du
règlement relatif aux taxes **301**

– Communiqué en date du 13 avril
1999, relatif à la nouvelle version du
formulaire 1200 **310**

– Décisions des chambres de recours
de l'OEB sur Internet **312**

– Programme pilote de recherche
lancé en coopération par les offices
engagés dans la coopération
tripartite **313**

Vertretung	Representation	Représentation
– Disziplinarangelegenheiten Ernennung von Mitgliedern des Disziplinausschusses des EPA 314	– Disciplinary matters Appointment of members of the Disciplinary Board of the EPO 314	– Affaires disciplinaires Nomination de membres du conseil de discipline de l'OEB 314
– Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter 315	– List of professional representatives before the EPO 315	– Liste des mandataires agréés près l'OEB 315
Aus den Vertragsstaaten	Information from the contracting states	Informations relatives aux Etats contractants
<i>BE Belgien</i> Besondere Vorschriften in bezug auf die Sprachenregelung 320	<i>BE Belgium</i> Specific provisions concerning the language system 320	<i>BE Belgique</i> Dispositions particulières relatives au régime des langues 320
<i>DE Deutschland</i> Urteil des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 5. Mai 1998 – "Regenbecken" "Auslegung des Patents und Bewertung des Stands der Technik im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vor dem EPA – sachverständige Stellungnahme – keine Bindungswirkung für das nationale Nichtigkeitsverfahren – europäisches Patent 211 058" 322	<i>DE Germany</i> Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 5 May 1998 – "Regenbecken" (Rainwater reservoir) "Interpretation of a patent and assessment of the prior art in opposition and appeal proceedings before the EPO – expert opinion – no binding effect on national revocation proceedings – European patent No. 211 058" 322	<i>DE Allemagne</i> Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X ^e Chambre civile, en date du 5 mai 1998 – "Regenbecken" (Bassin à pluies) "Interprétation du brevet et appréciation de l'état de la technique dans le cadre des procédures d'opposition et de recours devant l'OEB – avis d'expert – ne lie pas les juges au niveau de l'action nationale en annulation – brevet européen n° 211 058" 322
Internationale Verträge	International treaties	Traités internationaux
PCT	PCT	PCT
– Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT 328	– Agreement between the EPO and WIPO under the PCT 328	– Accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT 328
– Einsicht in PCT-Akten 329	– Access to PCT files 329	– Accès aux dossiers PCT 329
Gebühren	Fees	Taxes
Wichtiger Hinweis 330	Important notice 330	Avis important 330
Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
Freie Planstellen	Vacancies	Vacances d'emplois

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
21. Januar 1999**

G 3/97*

(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli
Mitglieder: R. Teschemacher
C. Andries
J. Brinkhof
G. Davies
J.-C. Saisset
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
INDUPACK AG**
**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Hartdegen, Emmerich Ing.**

**Stichwort: Einspruch in fremdem
Auftrag/INDUPACK**

Artikel: 99 EPÜ
Regel: 55 EPÜ

**Schlagwort: "Zulässigkeit des Ein-
spruchs – Handeln in fremdem Auf-
trag" – "Mißbräuchliche Gesetzes-
umgehung"**

Leitsatz

*1 a: Ein Einspruch ist nicht schon
deswegen unzulässig, weil der als
Einsprechender gemäß Regel 55 a)
EPÜ Genannte im Auftrag eines Drit-
ten handelt.*

*1 b: Ein solcher Einspruch ist aber
dann unzulässig, wenn das Auftreten
des Einsprechenden als mißbräuch-
liche Gesetzesumgehung anzusehen
ist.*

*1 c: Eine solche Gesetzesumgehung
liegt insbesondere vor, wenn*

*– der Einsprechende im Auftrag des
Patentinhabers handelt;*

*– der Einsprechende im Rahmen
einer typischer Weise zugelassenen
Vertretern zugeordneten Gesamt-
tätigkeit im Auftrag eines Mandanten
handelt, ohne hierfür die nach Arti-
kel 134 EPÜ erforderliche Qualifika-
tion zu besitzen.*

* Die Verfahren G 3/97 und G 4/97 wurden verbunden. Die englische Übersetzung der Entscheidung G 3/97 (Verfahrenssprache: Deutsch) entspricht dem Text der in diesem Heft, S. 270 ff., veröffentlichten Entscheidung G 4/97 (Verfahrenssprache: Englisch); lediglich die Entscheidungsformeln der beiden Entscheidungen sind unterschiedlich.

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
21 January 1999**

G 3/97*

(Translation)

Composition of the board:

Chairman: P. Messerli
Members: R. Teschemacher
C. Andries
J. Brinkhof
G. Davies
J.-C. Saisset
P. van den Berg

**Patent proprietor/Respondent:
INDUPACK AG**
**Opponent/Appellant:
Hartdegen, Emmerich Ing.**

**Headword: Opposition on behalf of a
third party/INDUPACK**

Article: 99 EPC
Rule: 55 EPC

**Keyword: "Admissibility of opposi-
tion – acting on behalf of a third
party" – "Circumvention of the law
by abuse of process"**

Headnote

*1(a): An opposition is not inadmissi-
ble purely because the person named
as opponent according to Rule 55(a)
EPC is acting on behalf of a third
party.*

*1(b): Such an opposition is, however,
inadmissible if the involvement of the
opponent is to be regarded as cir-
cumventing the law by abuse of
process.*

*1(c): Such a circumvention of the law
arises, in particular, if:*

*– the opponent is acting on behalf of
the patent proprietor;*

*– the opponent is acting on behalf of
a client in the context of activities
which, taken as a whole, are typically
associated with professional repre-
sentatives, without possessing the
relevant qualifications required by
Article 134 EPC.*

* Cases G 3/97 and G 4/97 have been consolidated. The English translation of decision G 3/97 (language of the proceedings: German) corresponds to the text of decision G 4/97 (language of the proceedings: English) published in this issue (p. 270 ff); only the "Orders" of the two decisions differ.

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande
Chambre de recours en date
du 21 janvier 1999**

G 3/97*

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : R. Teschemacher
C. Andries
J. Brinkhof
G. Davies
J.-C. Saisset
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/Intimé :
INDUPACK AG**
**Opposant/Requérant :
Hartdegen, Emmerich Ing.**

**Référence : Opposition pour le
compte d'un tiers/INDUPACK**

Article : 99 CBE
Règle : 55 CBE

**Mot-clé : "Recevabilité de l'oppo-
sition – Opposant agissant pour le
compte d'un tiers" – "Contourne-
ment abusif de la loi"**

Sommaire

*1a : Une opposition n'est pas irrece-
vable du seul fait que la personne
indiquée en tant qu'opposant
conformément à la règle 55a) CBE
agit pour le compte d'un tiers.*

*1b : Une telle opposition est toutefois
irrecevable lorsque l'intervention de
l'opposant doit être considérée
comme un contournement abusif de
la loi.*

*1c : Il y a contournement abusif de la
loi notamment lorsque :*

*– l'opposant agit pour le compte du
titulaire du brevet ;*

*– l'opposant agit pour le compte d'un
client dans le cadre d'activités qui,
dans l'ensemble, sont caractéristi-
ques de celles d'un mandataire
agréé, sans posséder les qualifica-
tions requises par l'article 134 CBE.*

* Les procédures G 3/97 et G 4/97 ont été jointes. La traduction anglaise de la décision G 3/97 (langue de la procédure : allemand) correspond au texte de la décision G 4/97 (langue de la procédure : anglais) qui est publiée dans le présent numéro du journal officiel, à la page 270 s. Seuls les dispositifs de ces deux décisions sont différents.

1d: Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil

– ein zugelassener Vertreter in eigenem Namen für einen Mandanten handelt;

– ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.

2: Ob eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, ist unter Anwendung des Prinzips der freien Beweiswürdigung zu prüfen. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend macht. Das Vorliegen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung muß auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Technischen Beschwerdekammern 3.2.5 und 3.3.4 haben die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ mit ähnlichen Rechtsfragen befaßt.

II. Die Kammer 3.2.5 hat mit Zwischenentscheidung T 301/95 (ABI. EPA 1997, 519 – Strohmann/HARTDEGEN) folgende Rechtsfragen vorgelegt (Aktenzeichen G 3/97):

"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?"

III. Im Verfahren vor der Kammer 3.2.5 hatte der Patentinhaber behauptet, der Einsprechende handle als Strohmann für einen Dritten, der gemäß Artikel 115 EPÜ vorgebracht hatte, das Patent sei wegen einer offenkundigen Vorbenutzung nicht schutzfähig. Diese Behauptung stützte er auf Formulierungen im Einspruchsschriftsatz, die mit den Einwendungen des Dritten übereinstimmten, auf das Verhalten des Einsprechenden und auf die Tatsache, daß dieser Patentberichterstatter sei. Er beantragte, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

1(d): However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because:

– a professional representative is acting in his own name on behalf of a client;

– an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

2: In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process.

Summary of facts and submissions

I. Technical Boards of Appeal 3.2.5 and 3.3.4 have referred similar points of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC.

II. In an interim decision T 301/95 (OJ EPO 1997, 519 – Straw man/HARTDEGEN), Board 3.2.5 referred the following point of law (original language German, reference number G 3/97):

"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?"

III. In the proceedings before Board 3.2.5, the patent proprietors had alleged that the opponent was acting as a straw man for a third party, which had filed observations under Article 115 EPC citing public prior use as an obstacle to patenting. This allegation was based on certain phrases in the statement of grounds of opposition which were identical with the objections raised by the third party, and also on the opponent's conduct and the fact that he was a patent searcher. The patent proprietors requested that the opposition be rejected as inadmissible.

1d : En revanche, il n'y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que :

– un mandataire agréé agit en son nom propre pour le compte d'un client ;

– un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d'un tiers qui ne remplit pas cette condition.

2 : Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a contournement abusif de la loi, il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité de l'opposition. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer.

Exposé des faits et conclusions

I. Les Chambres de recours techniques 3.2.5 et 3.3.4 ont soumis à la Grande Chambre de recours, en application de l'article 112(1)a) CBE, des questions de droit analogues.

II. Dans sa décision intermédiaire T 301/95 (JO OEB 1997, 519 – Homme de paille/HARTDEGEN), la Chambre de recours 3.2.5 a soumis à la Grande Chambre les questions de droit suivantes (numéro du dossier : G 3/97) :

"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 pour son propre compte ?"

III. Dans la procédure devant la Chambre 3.2.5, le titulaire du brevet avait affirmé que l'opposant agissait en tant qu'homme de paille pour le compte d'un tiers, lequel avait, en application de l'article 115 CBE, argué de la non-brevetabilité de l'invention objet du brevet en raison d'un usage antérieur public. A l'appui de ses arguments, le titulaire du brevet s'était fondé sur la ressemblance entre certaines formulations utilisées dans l'acte d'opposition et les observations produites par le tiers en question, sur le comportement de l'opposant et sur le fait que celui-ci effectuait des recherches dans le domaine des brevets. Il a demandé le rejet de l'opposition pour irrecevabilité.

IV. Die Kammer 3.3.4 hat mit Zwischenentscheidung T 649/92 (ABI. EPA 1998, 97 – DNA für HSA/GENENTECH) folgende Rechtsfragen (im Original in englischer Sprache) vorgelegt (Aktenzeichen G 4/97):

"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 war?

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? Ist sie etwa so zu verstehen, daß jedermann im eigenen Namen Einspruch einlegen kann, nicht aber im Namen eines nominellen Einsprechenden, der nur seinen Namen für das Verfahren hergibt, dessen Kontrolle jedoch einem anderen überläßt?

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

V. Im Verfahren vor der Kammer 3.3.4 hatte der Patentinhaber vorgetragen, der Einsprechende befasse sich mit dem Vertrieb von Regenschirmen und Lederwaren. An einem Einspruch gegen das Patent auf dem Gebiet der Gentechnik könne er kein Interesse haben. Es sei nicht anzunehmen, daß

IV. In its interim decision T 649/92 (OJ EPO 1998, 97 – DNA for HSA/GENENTECH), Board 3.3.4 referred the following questions to the Enlarged Board (reference number G 4/97):

"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 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?"

V. In the proceedings before Board 3.3.4, the patent proprietors had submitted that the opponent's business was the sale of umbrellas and leather goods. He could have no interest in opposing a patent in the field of genetic engineering. He was unlikely to have the technical compe-

IV. Par décision intermédiaire T 649/92 (JO OEB 1998, 97 – ADN pour HSA/GENENTECH), la Chambre 3.3.4 a soumis à la Grande Chambre les questions de droit suivantes (en anglais dans l'original) (numéro du dossier : G 4/97) :

"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 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 ?

V. Dans la procédure devant la Chambre 3.3.4, le titulaire du brevet avait fait valoir que l'opposant vendait des parapluies et des articles de maroquinerie. Celui-ci ne pouvait donc avoir aucun intérêt à faire opposition à un brevet dans le domaine du génie génétique. Il était

er die technischen Fähigkeiten für die Führung des Einspruchsverfahrens habe. Er komme aus einem Rechtskreis, in dem die Einlegung von Einsprüchen durch einen Strohmann üblich sei. Schließlich habe er es abgelehnt zu bestätigen, daß er nicht für einen Dritten handle. Auch in diesem Verfahren beantragte der Patentinhaber, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

VI. Beide Vorlagen weisen auf Schwierigkeiten hin, die sich in der bisherigen Praxis zum Strohmann einwand ergeben haben. Die Entscheidung T 301/95 hebt das Problem der inter partes wirkenden Rechtskraft der Entscheidung und ihrer möglichen Auswirkungen auf nationale Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren hervor. So begründe nach § 11 des österreichischen Patentvertrags-Einführungsgesetzes die Entscheidung im europäischen Einspruchsverfahren den Einwand der res iudicata im nachfolgenden nationalen Nichtigkeitsverfahren, wenn Parteien- und Sachidentität gegeben sei. Sie befaßt sich im Schwerpunkt mit der Frage, wie der Konflikt zwischen den Parteien hinsichtlich des Nachweises der Strohmanneigenschaft des Einsprechenden durch eine angemessene Verteilung der Beweislast gelöst werden kann (Vorlagefrage 2). Demgegenüber stellt die Entscheidung T 649/92 die These in den Vordergrund, Einsprechender sei derjenige, der als solcher nach Regel 55 a) EPU genannt werde; auf sein Interesse an diesem Verfahren komme es nicht an.

VII. Die Große Beschwerdekammer hat die beiden Verfahren wegen des inhaltlichen Zusammenhangs der Vorlagefragen gemäß Artikel 8 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer verbunden.

VIII. Die Beteiligten in den beiden Verfahren erhielten Gelegenheit, zu den vorgelegten Fragen Stellung zu nehmen. In einem Bescheid zur Ladung zur mündlichen Verhandlung am 25. September 1998 sprach die Große Beschwerdekammer zwei Fragen an, die sie für die Beantwortung der vorgelegten Rechtsfragen als wesentlich ansah:

tence to conduct the opposition proceedings. He came from a jurisdiction where "straw man" oppositions were common. Finally, he had refused to confirm that he was not acting on behalf of a third party. In this case, too, the patent proprietors requested that the opposition be rejected as inadmissible.

VI. Both referrals cite problems which have arisen in the previous handling of the straw man objection. The decision in T 301/95 emphasises the problem of the inter partes effect of a decision and the possible consequences for national revocation and opposition proceedings. For example, under section 11 of the Austrian Law Introducing Patent Treaties, a decision in European opposition proceedings may lead to an objection of res iudicata in subsequent national revocation proceedings if the parties and issues involved are identical. The decision is principally concerned with the question of how the conflict between the parties with regard to the evidence that the opponent is acting as a straw man can be resolved by a suitable apportionment of the burden of proof (referred question 2). In contrast to this, T 649/92 attaches particular weight to the argument that the opponent was the person named as such in accordance with Rule 55(a) EPC; his interest in the proceedings was therefore of no consequence.

VII. In view of the substantive connection between the referred questions, the Enlarged Board of Appeal has consolidated the proceedings under Article 8 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

VIII. The parties to both proceedings were given an opportunity to comment on the referred questions. In a communication annexed to the summons to oral proceedings held on 25 September 1998, the Enlarged Board of Appeal raised two questions which it considered essential to the resolution of the points of law referred to it:

improbable qu'il possédât les compétences techniques pour conduire la procédure d'opposition. En outre, il relevait d'un système juridique où les oppositions sont couramment formées par des hommes de paille. Enfin, il avait refusé de confirmer qu'il n'agissait pas pour le compte d'un tiers. Dans cette procédure également, le titulaire du brevet avait demandé le rejet de l'opposition pour irrecevabilité.

VI. Les deux décisions de saisine mentionnent les difficultés qui se sont posées à ce jour dans la pratique en ce qui concerne l'objection de l'homme de paille. La décision T 301/95 soulève le problème de l'autorité entre les parties de la chose jugée attachée à une décision, ainsi que des effets qu'elle peut avoir au niveau des actions en nullité et en contrefaçon engagées devant les tribunaux nationaux. Ainsi, en vertu de l'article 11 de la loi autrichienne d'introduction de traités en matière de brevets, la décision rendue dans le cadre de la procédure d'opposition européenne peut permettre d'invoquer la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée (res iudicata) lors d'une action en nullité engagée ultérieurement au niveau national, pour autant que les parties et la cause soient identiques. Dans cette affaire, il est essentiellement question de savoir comment l'on pourrait résoudre le conflit qui oppose les parties quant à la preuve de la qualité d'homme de paille de l'opposant, en répartissant équitablement la charge de la preuve (question 2). En revanche, la décision T 649/92 met en avant la thèse selon laquelle l'opposant est celui qui est désigné en tant que tel conformément à la règle 55a) CBE, son intérêt pour agir dans cette procédure étant sans importance.

VII. Vu la connexité des questions qui lui sont soumises, la Grande Chambre de recours a joint les deux procédures, conformément à l'article 8 de son règlement de procédure.

VIII. Les parties aux deux procédures ont eu l'occasion de prendre position sur les questions soumises à la Grande Chambre. Dans une notification jointe à la citation à la procédure orale qui s'est tenue le 25 septembre 1998, la Grande Chambre de recours leur a posé deux questions qu'elle jugeait essentielles pour répondre aux questions de droit dont elle a été saisie :

Gibt es Personen oder Personengruppen, die nicht unter den Begriff "jedermann" im Sinne von Artikel 99 (1) Satz 1 EPÜ einzuordnen sind?, und falls ja:

Darf jemand, der selbst nicht Einspruch einlegen darf, einen anderen zur Einlegung des Einspruchs veranlassen?

IX. Die übrigen Verfahrensbeteiligten gemäß Artikel 107 Satz 2 EPÜ (Einsprechende 01 und 02 in T 649/92) äußerten sich nicht. Die anderen Verfahrensbeteiligten trugen schriftlich und mündlich im wesentlichen folgendes vor:

a1) Zur Einspruchsberechtigung vertreten die Beschwerdegegner (Patentinhaber) die Auffassung, Artikel 99 (1) EPÜ müsse nach seinem Zweck dahin ausgelegt werden, daß der Einspruch nur demjenigen zustehe, der sich tatsächlich gegen die Erteilung des Patents wende. Einspruch könne nicht von demjenigen eingelegt werden, der nur seinen Namen für den Einspruch leihe, dem die Erteilung des Patents aber selbst gleichgültig sei. Diesem Zweck diene auch das Erfordernis, daß der Einsprechende nach Regel 55 a) EPÜ zu nennen sei. Daher sei der wahre Einsprechende zu nennen, nicht irgend jemand, den der wahre Einsprechende angebe, damit er für ihn handle. Daß Artikel 99 (1) EPÜ nicht rein wörtlich ausgelegt werden dürfe, ergebe sich schon daraus, daß nach G 9/93 (ABI. EPA 1994, 891 – Einspruch der Patentinhaber/PEUGEOT) auch der Patentinhaber nicht als "jedermann" im Sinne der Bestimmung anzusehen sei. Nichts anderes gelte für den Strohmann, der für einen Dritten und auf dessen Weisung handle. Nur wenn verhindert werde, daß ein Strohmann als Einsprechender auftrete, könne man auch das in G 9/93 (a. a. O.) statuierte Verbot des Einspruchs durch den Patentinhaber durchsetzen; andernfalls brauche sich der Patentinhaber nur eines Strohmanns bedienen, um dieses Verbot zu umgehen.

Das Auftreten eines Strohmanns als Einsprechender müsse auch verhindert werden, um den Vorschriften über die Vertretung Geltung zu verschaffen. Ein Einsprechender ohne Sitz oder Wohnsitz in den Vertragsstaaten könne das Vertretungserfordernis nach Artikel 133 (2) EPÜ nicht dadurch umgehen, daß er einen Strohmann für sich handeln lasse. Der Strohmann seinerseits sei nichts anderes als ein Vertreter des Einspre-

Are there any persons or groups of persons who would not fall within the expression "any person" in Article 99(1), first sentence, EPC?

May a person who is not allowed to file an opposition himself incite a third party to file the opposition?

IX. No comments were filed by the other parties to the proceedings under Article 107, second sentence, EPC (opponents 01 and 02 in T 649/92). The remaining parties submitted essentially the following comments in written and oral form:

(a1) In respect of the entitlement to oppose, Article 99(1) EPC must, in the view of the respondents (patent proprietors), be interpreted on the basis of the purpose of the provision that opposition be available only to the person actually objecting to the grant of the patent. An opposition could not be filed by a person who merely lent his name for the opposition and to whom the grant of the patent itself was a matter of indifference. The same purpose was served by the requirement under Rule 55(a) EPC that the opponent be identified. Therefore, the true opponent had to be named, not someone nominated by the true opponent to act on his behalf. Article 99(1) EPC was not to be interpreted in purely literal terms; this was already evident from the fact that, according to the decision in G 9/93 (OJ EPO 1994, 891 – Opposition by patent proprietor/PEUGEOT), "any person" within the meaning of the provision also excluded the patent proprietor. Exactly the same considerations applied to the straw man acting on behalf of a third party and under that party's instructions. Only if a straw man were prevented from acting as an opponent could the decision in G 9/93 (supra) prohibiting opposition by the patent proprietor be enforced; otherwise, the patent proprietor could easily circumvent the prohibition by using a straw man.

Preventing a straw man from acting as an opponent was also necessary to ensure compliance with the provisions on representation. An opponent having neither a residence nor principal place of business in one of the contracting states could not be allowed to circumvent the requirement for representation under Article 133(2) EPC by employing a straw man to act on his behalf. The straw man, in turn, was nothing more

Y a-t-il des personnes ou des groupes de personnes qui ne sont pas compris dans l'expression "toute personne" au sens de l'article 99(1) CBE, première phrase ? Et si oui,

Une personne qui n'est elle-même pas autorisée à former une opposition peut-elle inciter une autre personne à faire opposition ?

IX. Les opposants 1 et 2 dans l'affaire T 649/92, qui sont parties à la procédure conformément à l'article 107 CBE, deuxième phrase, ne se sont pas prononcés sur ce point. Quant aux autres parties, elles ont pour l'essentiel fait valoir par écrit et oralement les arguments suivants :

a1) Sur l'habilitation à faire opposition, les intimés (titulaires du brevet) ont estimé qu'il convenait d'interpréter l'article 99(1) CBE selon son but, à savoir que l'opposition n'est ouverte qu'aux personnes ayant réellement des objections à l'égard de la délivrance du brevet. Une opposition ne saurait être formée par une personne qui ne fait que prêter son nom aux fins de l'opposition, mais que la délivrance du brevet laisse en soi indifférente. C'est également dans ce but qu'il est exigé à la règle 55a) CBE que l'opposant soit identifié. Il convient donc d'indiquer le nom du véritable opposant, et non pas d'une personne quelconque que le véritable opposant désignerait en vue d'agir pour son compte. Le fait que l'article 99(1) CBE ne puisse pas être interprété de manière purement littérale découle déjà de la décision G 9/93 (JO OEB 1994, 891 – Opposition par les titulaires du brevet/PEUGEOT), selon laquelle le titulaire du brevet ne doit pas être considéré comme "toute personne" au sens de cette disposition. Il en va de même pour l'homme de paille, qui agit pour le compte et sur les instructions d'un tiers. On ne pourra par ailleurs faire respecter l'interdiction faite au titulaire du brevet, dans l'affaire G 9/93 (loc. cit.), de former opposition contre son brevet que si l'on interdit à un homme de paille d'agir en tant qu'opposant. Il suffirait sinon que le titulaire du brevet fasse appel à un homme de paille pour contourner cette interdiction.

Il convient également d'interdire à un homme de paille d'agir en tant qu'opposant afin de garantir le respect des dispositions relatives à la représentation. Un opposant qui n'a ni domicile, ni siège dans un Etat contractant ne saurait contourner l'exigence de représentation visée à l'article 133(2) CBE, en interposant un homme de paille. De son côté, l'homme de paille ne fait que représenter l'opposant, sans qu'il possède

chenden, ohne daß er die hierfür nach Artikel 134 EPÜ notwendige Qualifikation besitze.

Für die Einleitung und Durchführung aller Verfahren vor dem EPA gelte der Grundsatz des guten Glaubens. Dies bedeute für den Einspruch, daß es nicht zulässig sei, durch das Verheimlichen des wahren Einsprechenden das Verfahren zu einer Farce zu machen und damit die Möglichkeit von Täuschung und Mißbrauch zu eröffnen. Der Patentinhaber, das EPA und die Öffentlichkeit sollten vielmehr erfahren, wer der wahre Einsprechende sei. Der Einsprechende solle nicht die Möglichkeit erhalten, sich den Konsequenzen des Einspruchsverfahrens dadurch zu entziehen, daß er seine Identität verheimliche. Insbesondere müsse er in einem späteren Verfahren vor den nationalen Gerichten an Zugeständnisse gebunden sein, die er im Einspruchsverfahren gemacht habe. Die Aufdeckung des wahren Einsprechenden sei auch erforderlich, damit ein Lizenznehmer nicht dazu verleitet werde, etwaige vertragliche Nichtanriffspflichten zu mißachten.

a2) Die Beschwerdeführer (Einsprechenden) vertraten die Auffassung, die einschlägigen Vorschriften seien unzweideutig. "Jedermann" bedeute ohne Einschränkung jede natürliche oder juristische Person. Das EPÜ verlange kein eigenes Interesse des Einsprechenden am Ausgang des Einspruchsverfahrens. Dies werde auch in G 9/93 (a. a. O.) bestätigt. Dort werde zwar der Patentinhaber vom Einspruch ausgeschlossen, aber der Begriff "jedermann" auf die breite Öffentlichkeit bezogen. Hierzu gehöre jeder, der einen substantiellen Einspruchsgrund vorbringe. Daher müsse mit der Vorlage T 649/92 die Identität des Einsprechenden rein förmlich gesehen werden. Einsprechender sei nur, wer als Einsprechender nach Regel 55 a) EPÜ genannt worden sei.

Von einem wahren Einsprechenden neben dem als Einsprechenden gemäß Regel 55 a) EPÜ Genannten könne man nur sprechen, wenn man vom Einsprechenden ein eigenes Interesse am Ergebnis des Einspruchsverfahrens verlange, das über das Interesse der Allgemeinheit hinausgehe; dies sei aber nach dem EPÜ gerade nicht erforderlich. Hier von habe der Gesetzgeber, abweichend etwa von der früheren Rege-

than a representative of the opponent, without possessing the qualifications required under Article 134 EPC.

The principle of good faith applied to the institution and conduct of all proceedings before the EPO. This meant that it was not permissible to turn an opposition into sham proceedings by concealing the true opponent's identity, thereby giving rise to the possibility of abuse and deception. Instead, the patent proprietor, the EPO and the public should be told who the true opponent was. The opponent should not be given an opportunity to escape the consequences of the proceedings by concealing his identity. In particular, any concessions he made in the opposition proceedings had to be binding on him in subsequent proceedings before national courts. The disclosure of the true opponent's identity was also necessary to ensure that a licensee would not be tempted to disregard a no-challenge obligation.

(a2) The appellants (opponents) took the view that the relevant provisions were unambiguous. "Any person" meant any natural or legal person, without qualification. The EPC did not require that the opponent must have a personal interest in the outcome of the opposition proceedings. This was also confirmed in G 9/93 (supra). There, the patent proprietor was barred from filing an opposition, but the words "any person" were interpreted as referring to the public at large. This included anybody who cited a substantial ground for opposition. As in the referral decision T 649/92, the identity of the opponent should therefore be seen as a purely formal matter. The opponent was simply the person named in accordance with Rule 55(a) EPC.

To speak of a true opponent apart from the person named as the opponent under Rule 55(a) EPC would only be possible if the opponent were required to have an interest beyond that of the general public in the outcome of the opposition proceedings; but precisely this was not required under the EPC. Deviating, for example, from the previous arrangements under UK law, the legislator had deliberately refrained

les qualifications requises à l'article 134 CBE.

Le principe de la bonne foi s'applique à l'engagement et à la conduite de toutes les procédures devant l'OEB. Cela signifie qu'il n'est pas permis de tourner la procédure d'opposition en une mystification, en dissimulant l'identité du véritable opposant, et ainsi d'ouvrir le champ à la tromperie et à l'abus. Le titulaire du brevet, l'OEB et le public doivent au contraire savoir qui est le véritable opposant. L'opposant ne doit pas avoir la possibilité de se soustraire aux conséquences de la procédure d'opposition en dissimulant son identité. En particulier, lors d'une procédure ultérieure devant une juridiction nationale, il doit être lié par les concessions qu'il a faites au cours de la procédure d'opposition. Il est également nécessaire que l'identité du véritable opposant soit divulguée, afin qu'un licencié ne soit pas tenté de passer outre à d'éventuelles clauses contractuelles de non-contestation.

a2) Les requérants (opposants) ont quant à eux estimé que les dispositions pertinentes étaient sans équivoque. "Toute personne" signifie toute personne physique ou morale, et ce sans restriction. La CBE n'exige pas que l'opposant ait un intérêt propre quant à l'issue de la procédure d'opposition, ce qui a été confirmé par la décision G 9/93 (loc. cit.). S'il est vrai que dans cette affaire, il est interdit au titulaire du brevet de faire opposition à son propre brevet, l'expression "toute personne" est néanmoins interprétée comme faisant référence au public en général, ce qui inclut toute personne qui fait valoir un motif d'opposition sur le fond. Aussi, comme exposé dans la décision de saisine T 649/92, il convient de considérer l'identité de l'opposant comme une question de pure forme, l'opposant étant seulement celui qui est désigné en tant que tel conformément à la règle 55a) CBE.

On ne pourrait parler de véritable opposant, à côté de la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55 a) CBE, que si l'on exigeait de l'opposant qu'il possédât un intérêt propre, allant au-delà de l'intérêt public, quant à l'issue de la procédure d'opposition. Or, cela précisément n'est pas exigé par la CBE. S'écarter par exemple de l'ancienne réglementation en vigueur au Royaume-Uni, le législateur a déli-

lung im Vereinigten Königreich, bewußt abgesehen, um das EPA nicht mit Fragen zu belasten, die außerhalb seines sonstigen Aufgabenbereichs lägen. Dies gelte auch für die Frage des Bestehens und der Wirksamkeit einer Nichtangriffsabrede. Im übrigen habe kraft ausdrücklicher Regelung das EPA auch nicht nachzuforschen, ob etwa der Patentinhaber ein Strohmann des wahren Inhabers der Rechte an der Erfindung sei. Es gebe keine Rechtfertigung dafür, den Einsprechenden anders zu behandeln. Der Hinweis in der Vorlage T 301/95 auf die Rechtskraftwirkung einer Entscheidung im Einspruchsverfahren für ein späteres nationales Nichtigkeitsverfahren könne nicht zu einem anderen Ergebnis führen. So sei es in Österreich ohne weiteres zulässig, für die Nichtigkeitsklage einen Strohmann zu benutzen. Daher führe auch die Nennung des wahren Einsprechenden nicht notwendig zu einer Identität der Parteien für das nachfolgende Nichtigkeitsverfahren.

Das EPÜ gebe schließlich keinerlei Hinweis, welcher Art ein Interesse sein müsse, um als ausreichend für den Einspruch anerkannt zu werden. Zwar könne es Fälle einer klaren Abgrenzung zwischen wahren und nominellem Einsprechenden geben. In vielen Situationen sei aber eine klare Grenzziehung gar nicht möglich, etwa dann wenn sich die Interessenlage im Lauf des Einspruchsverfahrens verändere. Im übrigen könne es vielfältige Gründe geben, warum der am Widerruf eines Patents Interessierte nicht offen als Beteiligter im Einspruchsverfahren auftreten wolle, ohne daß diese Gründe etwas mit dem Patentinhaber zu tun haben müßten.

Im Ergebnis komme es daher nur auf die Identifizierbarkeit des Einsprechenden bei Ablauf der Einspruchsfrist an, um feststellen zu können, welche Person Verfahrensbeteiligter geworden sei. Dies müsse auch dann gelten, wenn der Einsprechende zugelassener Vertreter oder Rechtsberater auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes sei. Selbst wenn es notwendig sei, für die Fälle des Einspruchs des Patentinhabers oder bei Umgehung der Erfordernisse über die Vertretung der Frage des Strohmanns nachzugehen, rechtfertige dies keinesfalls, in allen Fällen nachzuforschen, ob der Einsprechende im Interesse eines anderen handle. Dies laufe darauf hinaus, daß der Einsprechende ein eigenes Interesse belegen müsse. Dies sei dem Einspruchsverfahren aber grund-

from imposing such a requirement, in order not to burden the EPO with issues outside the scope of its normal tasks. This also applied to the question of the existence and effect of a no-challenge agreement. Moreover, the law stated explicitly that it was not the EPO's task to investigate whether the patent proprietor, for example, was a straw man acting for the true holder of the rights in respect of the invention. There was no justification for treating the opponent any differently. No other conclusion could be drawn from the mention in the referral decision T 301/95 of the legal effect of a decision in opposition proceedings on subsequent national revocation proceedings. In Austria, for example, the use of a straw man to institute proceedings for revocation was entirely permissible. Therefore, the naming of the true opponent did not necessarily mean that the parties to the subsequent revocation proceedings would be the same.

Finally, the EPC gave no indication as to what kind of interest would suffice to be accepted for opposition. There could be cases of a clear demarcation between a true and a nominal opponent. But in many situations it was not possible to draw a clear dividing line; for example, where the nature of the interest changed in the course of the opposition proceedings. Moreover, there could be a wide variety of reasons why a person with an interest in the revocation of a patent might not want to act openly as a party in opposition proceedings, without these reasons necessarily having anything to do with the patent proprietor.

Ultimately, all that mattered was that the opponent should be identifiable when the time limit for opposition expired, so that it would be possible to determine which person had become a party to the proceedings. This also had to apply if the opponent was a professional representative or a legal advisor in the field of industrial property. Even if it were necessary to investigate the straw man question in a case where an opposition had been filed by the patent proprietor or the requirements with regard to representation had been circumvented, this would by no means justify investigating in every case whether the opponent was acting in the interest of another person. This would mean in effect that the opponent would have to prove his own interest. However, this was

bérément renoncé à prévoir une telle exigence, afin de ne pas accabler l'OEB de questions étrangères à sa mission. Cela vaut également pour la question de l'existence et de la validité d'un accord de non-contestation. En outre, il est expressément prescrit que l'OEB n'a pas non plus à examiner si, par exemple, le titulaire du brevet agit en tant qu'homme de paille pour le véritable titulaire des droits attachés à l'invention. Il ne serait pas justifié de traiter autrement l'opposant. On ne saurait tirer aucune autre conclusion de la référence, dans la décision de saisine T 301/95, à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans la procédure d'opposition lors d'une action en nullité engagée ultérieurement au niveau national. Ainsi, en Autriche, il est tout à fait permis de faire appel à un homme de paille pour intenter une action en nullité. Par conséquent, le fait d'indiquer le nom du véritable opposant ne signifie pas nécessairement que les parties à la procédure de nullité ultérieure seraient les mêmes.

Enfin, la CBE est muette sur le type d'intérêt qui serait jugé suffisant pour agir en opposition. Il est vrai que dans certains cas l'on peut clairement délimiter le véritable opposant de l'opposant qui agit en tant que prête-nom. Toutefois, dans nombre de situations, il s'avère impossible de tracer une ligne de démarcation nette, par exemple dans le cas où les intérêts changent au cours de la procédure d'opposition. En outre, la personne qui a intérêt à ce qu'un brevet soit révoqué peut avoir nombre de raisons différentes de ne pas vouloir agir ouvertement en tant que partie à la procédure d'opposition, sans que ces raisons soient nécessairement liées au titulaire du brevet.

En conclusion, la seule chose qui compte est que l'identité de l'opposant puisse être établie à l'expiration du délai d'opposition pour pouvoir constater qui est devenu partie à la procédure. Cela doit également s'appliquer lorsque l'opposant est mandataire agréé ou conseiller juridique dans le domaine de la protection industrielle. Même s'il s'avérait nécessaire d'examiner la question de l'homme de paille dans le cas où l'opposition a été formée par le titulaire du brevet ou lorsque les exigences en matière de représentation ont été contournées, cela ne justifie nullement que l'on recherche systématiquement si l'opposant agit dans l'intérêt d'un tiers. Cela reviendrait à exiger de l'opposant qu'il justifie d'un intérêt propre pour agir. Or, une telle exigence est fondamen-

sätzlich fremd, es reiche aus, wenn der Einsprechende das Interesse der Allgemeinheit vertrete.

b) Zur Frage, wie und unter welchen Umständen zu prüfen sei, ob ein Einsprechender in fremdem Namen handle, stimmten die Beteiligten darin überein, daß die Beweislast derjenige trage, der sich auf diesen Umstand berufe.

b1) Die Beschwerdegegner vertraten die Auffassung, der Patentinhaber sei mit dem vollen Nachweis des Handelns eines Strohmanns regelmäßig überfordert. Es müsse ausreichen, wenn er Umstände vortrage, die es für einen vernünftigen Beteiligten als wahrscheinlich erscheinen ließen, daß der Einspruch für einen nicht genannten Dritten eingelegt sei. Der genannte Einsprechende habe dann darzulegen, daß diese Annahme nicht zutrefte. Der hierfür erforderliche Nachweis hänge von der Überzeugungskraft der vom Patentinhaber vorgetragene Umstände ab. Gegebenenfalls könne hierzu eine Erklärung unter Eid genügen, daß der Einspruch nicht in fremdem Namen eingelegt sei.

b2) Vorbehaltlich ihrer Auffassung, daß die Einspruchsberechtigung eines korrekt bezeichneten Einsprechenden nicht in Frage gestellt werden dürfe, waren die Beschwerdeführer der Auffassung, vage Behauptungen und bloße Zweifel reichten keinesfalls aus, um das Handeln im Auftrag eines Dritten zu belegen. Der Patentinhaber habe vielmehr einen zwingenden Beweis zu führen. Der Einsprechende sei befugt, auf die Frage nach einem eigenen Interesse am Widerruf des Patents zu schweigen und aus diesem Schweigen dürften keine Schlüsse zu seinem Nachteil gezogen werden. Solange die Existenz eines konkreten Dritten nicht nachgewiesen sei, bestehe keinesfalls Anlaß zu Nachforschungen. Mit einer bloßen Erklärung des Einsprechenden sei die Frage nicht zu klären, da der Patentinhaber eine solche Erklärung ohne weiteres in Zweifel ziehen könne. Zum Fall des Einspruchs im Auftrag des Patentinhabers war der Beschwerdeführer in T 301/95 der Meinung, auch hier sei der genannte Einsprechende Partei, so daß kein Anlaß zu irgendeiner Überprüfung bestehe.

c1) Zum möglichen Zeitpunkt des Einwands, der Einsprechende handle im Auftrag eines Dritten, trugen die Beschwerdegegner vor, die Zulässigkeit des Einspruchs sei eine fundamentale Voraussetzung für eine

fundamentally alien to the opposition procedure; it was sufficient if the opponent represented the public interest.

(b) Regarding the question of how and under what circumstances it is necessary to investigate whether an opponent is acting on someone else's behalf, the parties agreed that the burden of proof must be borne by the party raising the allegation.

(b1) The respondents took the view that it would generally be asking too much of the patent proprietor to require that comprehensive proof of the involvement of a straw man be supplied. It should be sufficient if he cited circumstances which, on a reasonable view, would make it seem likely that the opposition was filed on behalf of an unnamed third party. The named opponent would then have to show that this assumption was wrong. The proof required would depend on the extent to which the circumstances cited by the patent proprietor were convincing. Where appropriate, the requirements could be met by a sworn statement that the opposition was not filed on behalf of a third party.

(b2) Without prejudice to their view that the entitlement of a correctly-named opponent to file an opposition should not be called into question, the appellants were of the opinion that vague allegations and mere doubts could on no account suffice to prove that the opponent was acting on behalf of a third party. Instead, the patent proprietor had to present conclusive evidence. The opponent was entitled to remain silent if asked about his own interest in the revocation of the patent, and no conclusions detrimental to him were to be drawn from his refusal to comment. As long as the existence of a concrete third party was not proven, there was no reason for any closer investigation. A mere statement by the opponent was not enough to clarify the question, since the patent proprietor could easily call such a statement into question. Regarding the case of opposition on behalf of the patent proprietor, the appellant in T 301/95 took the view that here, too, the named opponent was a party, with the result that there was no reason for any investigation.

(c1) Regarding the possible time at which the objection that the opponent was acting on behalf of a third party should be raised, the respondents argued that the admissibility of an opposition was a fundamental

talement étrangère à la procédure d'opposition. Il suffit en effet que l'opposant représente l'intérêt public.

b) Sur la question de savoir de quelle manière et dans quelles circonstances il convient de vérifier si un opposant agit pour le compte d'un tiers, les parties sont convenues que la charge de la preuve appartient à celui qui invoque ce fait.

b1) Les intimés ont estimé que ce serait en général trop demander du titulaire du brevet qu'il apporte la preuve complète de l'intervention d'un homme de paille. Il devrait selon eux suffire qu'il expose des circonstances qui, raisonnablement interprétées, rendent vraisemblable le fait que l'opposition a été formée pour le compte d'un tiers qui n'a pas été nommé cité. La personne indiquée comme opposant doit alors démontrer que cette supposition est erronée. La preuve exigée dépend de la force probante des circonstances exposées par le titulaire du brevet. Le cas échéant, il peut suffire de déclarer sous la foi du serment que l'opposition n'a pas été formée pour le compte d'un tiers.

b2) Tout en estimant que le droit d'un opposant correctement désigné de faire opposition ne doit pas être remis en question, les requérants ont considéré que de vagues affirmations et de simples doutes n'étaient en aucun cas suffisants pour prouver que l'opposant agissait pour le compte d'un tiers. Le titulaire du brevet doit au contraire en apporter la preuve péremptoire. L'opposant est en droit de ne pas répondre à la question de savoir s'il a un intérêt propre à la révocation du brevet et l'on ne saurait tirer de son silence aucune conclusion à son désavantage. Tant que l'existence d'un tiers n'a pas été prouvée, il n'y a aucune raison d'effectuer des recherches en ce sens. Une simple déclaration de l'opposant ne saurait clarifier la question, étant donné que le titulaire du brevet peut aisément remettre en question une telle déclaration. S'agissant de l'opposition formée pour le compte du titulaire du brevet, le requérant dans l'affaire T 301/95 a estimé que dans ce cas également c'est la personne désignée comme opposant qui est partie à la procédure, si bien qu'il n'y a aucune raison de procéder à une quelconque vérification.

c1) Sur le moment auquel l'objection que l'opposant agit pour le compte d'un tiers peut être soulevée, les intimés ont fait valoir que la recevabilité de l'opposition est une condition fondamentale pour la décision sur le

Entscheidung in der Sache, die für das ganze Verfahren gelte. Ihr Fehlen müsse daher auch noch im Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden.

c2) Demgegenüber meinten die Beschwerdeführer, das Beschwerdeverfahren diene der Überprüfung der Richtigkeit der Entscheidung der ersten Instanz. Versäume es der Patentinhaber, die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs aus in der Person des Einsprechenden liegenden Gründen vor der Einspruchsabteilung aufzuwerfen, dann sei diese Frage grundsätzlich auch nicht Gegenstand der Überprüfung im Beschwerdeverfahren. Der Patentinhaber sei insoweit auch nicht beschwert.

d) Zum zeitlichen Anwendungsbereich der von der Kammer zu treffenden Entscheidung wiesen die Beteiligten auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes hin. Ergebe sich aus der Entscheidung eine von der bisherigen Rechtsprechung abweichende Rechtslage, seien möglicherweise Kriterien festzulegen, auf welche Fälle die Entscheidung anzuwenden sei. Die Beschwerdeführer vertraten den Standpunkt, ein im berechtigten Vertrauen auf die bisherige Rechtsprechung eingelegerter Einspruch dürfe nicht nachträglich als unzulässig behandelt werden.

Entscheidungsgründe

1. Beide Vorlageentscheidungen stellen im Kern die Frage, ob ein Einspruch unzulässig ist, wenn der Einsprechende für eine andere Person, d. h. als Strohhalm handelt (**Frage 1 in T 301/95 und Frage 3 in T 649/92**). In Einklang mit einer etablierten Rechtsprechung (siehe etwa T 798/93, ABI. EPA 1997, 363 – Identifizierung des wahren Einsprechenden/FAHRZEUGTRANSPORTER, m. weit. Nachw. und die in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 2. Aufl. 1996, unter VI.D.3.2.2 zitierten Entscheidungen) haben die Beschwerdegegner sich darauf berufen, wer im Auftrag eines Dritten handle, sei nicht der wahre Einsprechende.

2. Diesem Ausgangspunkt kann sich die Kammer nicht anschließen.

2.1 Die Stellung als Einsprechender ist eine Verfahrensstellung und es ist Gegenstand des Verfahrensrechts, wie sie begründet wird. Dies ist im EPÜ in Artikel 99 (1) i. V. m. Artikel 100, Regel 55, 56 (1) geschehen. Daher ist Einsprechender derjenige,

precondition for a decision on the substance of a case, and that this precondition must be satisfied at every stage of the proceedings. The lack of admissibility therefore still had to be taken into account at the appeal stage.

(c2) In contrast to this, the appellants maintained that the purpose of appeal proceedings was to review the validity of the decision of the department of first instance. If the patent proprietor failed to raise the issue of the admissibility of the opposition on grounds relating to the opponent's identity during the proceedings before the opposition division, then this issue was definitely not a matter for review at the appeal stage. In this respect, the patent proprietor was not adversely affected.

(d) Regarding the period of time to which the decision to be taken by the Board applied, the parties invoked the principle of the protection of legitimate expectations. If the decision led to a legal situation deviating from the previous case law, then it could be necessary to establish criteria for determining the cases to which the decision should be applied. In the appellants' view, an opposition filed on the basis of legitimate expectations arising from previous case law could not be treated subsequently as inadmissible.

Reasons for the decision

1. Both referrals essentially pose the question whether an opposition is inadmissible if the opponent is acting on behalf of another person, ie as a straw man (**question 1 in T 301/95 and question 3 in T 649/92**). In accordance with established case law (see, for example, T 798/93, OJ EPO 1997, 363 – Identification of real opponent/ROAD TRAIN, with further references and decisions quoted in Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 2nd ed., 1996, section VI.D.3.2.2), the respondents invoked the principle that a person acting on behalf of a third party was not the true opponent.

2. The Board is unable to accept this premise.

2.1 The status of opponent is a procedural status and the basis on which it is obtained is a matter of procedural law. The EPC addresses this in Article 99(1) in conjunction with Article 100, Rules 55 and 56(1) EPC. On this basis, the opponent is the person who ful-

fond, qui doit être remplie tout au long de la procédure. Le défaut de recevabilité d'une opposition doit donc encore être pris en considération au stade de la procédure de recours.

c2) Les requérants ont quant à eux fait valoir que la procédure de recours servait à vérifier l'exactitude de la décision rendue en première instance. Si le titulaire du brevet omet de soulever devant la division d'opposition la question de la recevabilité de l'opposition pour des motifs tenant à l'identité de l'opposant, cette question ne fait alors pas l'objet du réexamen effectué au stade du recours. A cet égard, le titulaire du brevet n'est pas lésé.

d) Sur la date d'application de la décision à rendre par la Grande Chambre, les parties se sont référées au principe de la protection de la confiance légitime. Si la décision conduit à une situation juridique qui diverge de la jurisprudence actuelle, il peut s'avérer nécessaire d'établir des critères, afin de déterminer dans quels cas la décision doit s'appliquer. Les requérants ont estimé qu'une opposition formée en toute bonne foi sur la base de la jurisprudence actuelle ne doit pas être ultérieurement traitée comme irrecevable.

Motifs de la décision

1. Les deux décisions de saisine posent pour l'essentiel la question de savoir si une opposition est irrecevable lorsque l'opposant agit pour le compte d'un tiers, à savoir un homme de paille (**question 1 dans la décision T 301/95 et question 3 dans la décision T 649/92**). Conformément à la jurisprudence constante (cf. par exemple l'affaire T 798/93, JO OEB 1997, 363 – Identification du véritable opposant/CONVOI ROUTIER, avec des références complémentaires, et les décisions citées dans la "Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB", 2^e édition 1996, point VI-D.3.2.2), les intimés ont fait valoir que celui qui agit pour le compte d'un tiers n'est pas le véritable opposant.

2. La Chambre ne saurait souscrire à cette prémisse.

2.1 La qualité d'opposant est une notion procédurale et son mode d'obtention relève du droit procédural. Dans la CBE, cette question est régie à l'article 99(1) ensemble l'article 100, ainsi que les règles 55 et 56(1). Est donc opposant celui qui

der die dort geregelten Voraussetzungen für die Einlegung eines Einspruchs erfüllt; insbesondere muß er identifizierbar sein (vgl. Regel 55 a) EPÜ). Andere explizite formelle Voraussetzungen stellt das EPÜ an den Einsprechenden nicht. Wer die genannten Voraussetzungen erfüllt, wird zugleich Beteiligter am Einspruchsverfahren (Art. 99 (4) EPÜ). In diesem Verfahren kommt es allein auf seine Handlungen an. Ein Dritter, der den Einsprechenden zur Einlegung des Einspruchs veranlaßt hat (der "Hintermann"), kann keine Verfahrenshandlungen vornehmen. Ob die Handlungen des Einsprechenden in Einklang mit den Intentionen oder Weisungen des Hintermanns stehen, betrifft nur das Innenverhältnis zwischen Einsprechendem und Hintermann und ist für das Einspruchsverfahren ohne Belang.

Demgegenüber ist der Standpunkt vertreten worden, wer im Auftrag eines Dritten einspreche, handle nicht im eigenen Namen (T 10/82, ABl. EPA 1983, 407 – Einspruch; Zulässigkeit/BAYER, Gründe Nr. 3). Eine solche Bewertung steht aber im ausdrücklichen Widerspruch zu den verfahrensrechtlichen Erklärungen des Einsprechenden. Seine Erklärungen und auch seine Absicht gehen keineswegs dahin, daß er einen anonymen Einspruch einlegen will; er will vielmehr ausdrücklich den Einspruch in seinem eigenen Namen einlegen. In T 635/88 heißt es hierzu, es müsse verhindert werden, daß jemand aufgrund der persönlichen Berechtigung eines Dritten ein Verfahren im eigenen Namen in Gang setze (Abl. EPA 1993, 608 – Identifizierbarkeit des Einsprechenden/DE ERVEN G. DE BOER B.V., Gründe Nr. 8.3). Der Einsprechende will aber nicht aufgrund der persönlichen Berechtigung des Hintermanns handeln. Er nimmt vielmehr das ihm selbst als Mitglied der Öffentlichkeit eingeräumte Recht zur Einlegung des Einspruchs wahr.

2.2 Seine Verfahrensbeteiligung steht nicht zur freien Disposition des Einsprechenden. Hat er die Voraussetzungen für einen zulässigen Einspruch erfüllt, ist er Einsprechender und bleibt dies, bis das Verfahren oder seine Beteiligung beendet ist. Er kann seine Stellung nicht auf den Dritten abwälzen (siehe hierzu Vorlage T 649/92, Gründe Nr. 2.2). Daher kann es neben dem formell legitimierten Einsprechenden keinen anderen "wahren" Einsprechenden geben. Ferner folgt daraus, daß es

fulfils the requirements of the EPC for filing an opposition; in particular, the person must be identifiable (see Rule 55(a) EPC). The EPC does not specify any further formal requirements to be met by the opponent. A person who fulfils the said requirements becomes a party to the opposition proceedings (Article 99(4) EPC). In these proceedings, only his acts are relevant. A third party (the "principal") who has incited the opponent to file the opposition cannot perform any procedural acts. The question whether the opponent's acts accord with the intentions or instructions of the principal is relevant only to the internal relationship between the latter and the opponent, and has no bearing on the opposition proceedings.

By contrast, it has been argued that a person acting on behalf of a third party is not acting in his own name (T 10/82, OJ EPO 1983, 407 – Opposition; admissibility/BAYER, Reasons point 3). However, such a view is expressly contradicted by the opponent's procedural statements. He has neither stated that he wishes to file an anonymous opposition, nor is this his intention; instead, he expressly wishes to file the opposition in his own name. In T 635/88 it was said that the action at law instituted by a person acting with the personal action at law of someone else must be prohibited (OJ EPO 1993, 608 – Opponent identifiability/DE ERVEN G. DE BOER B.V., Reasons point 8.3). However, the opponent does not wish to act on the basis of the principal's personal entitlement. Instead, he is exercising his own right as a member of the public to file an opposition.

2.2 The opponent does not have a right of disposition over his status as a party. If he has met the requirements for an admissible opposition, he is an opponent and remains such until the end of the proceedings or of his involvement in them. He cannot offload his status onto a third party (see, on this issue, referral T 649/92, Reasons point 2.2). Thus there cannot be another "true" opponent apart from the formally authorised opponent. From this it follows that it is not only on the basis of a presumption

remplit les conditions qui y sont prévues pour former une opposition. En particulier, l'opposant doit pouvoir être identifié (cf. règle 55a) CBE). La CBE ne prévoit expressément aucune autre condition de forme à remplir par l'opposant. Celui qui remplit les conditions citées est partie à la procédure d'opposition (art. 99(4) CBE). Dans cette procédure, seuls ses actes importent. Un tiers qui a incité l'opposant à former l'opposition (le mandant occulte) ne peut entreprendre aucun acte de procédure. La question de savoir si les actes de l'opposant sont conformes aux intentions ou aux instructions du mandant occulte concerne uniquement la relation interne existant entre ce dernier et l'opposant, et ne revêt aucun intérêt pour la procédure d'opposition.

A l'inverse, il a été estimé que celui qui forme une opposition pour le compte d'un tiers n'agit pas en son nom propre (T 10/82, JO OEB 1983, 407 – Opposition; Recevabilité/Bayer, point 3 des motifs). Une telle appréciation est toutefois en contradiction manifeste avec les déclarations faites par l'opposant aux fins de la procédure. En effet, celui-ci n'avait pas l'intention de former une opposition anonyme, pas plus qu'il n'avait fait de déclarations en ce sens, mais désirait au contraire expressément former l'opposition en son nom propre. Dans l'affaire T 635/88, la chambre avait estimé à ce sujet qu'il convenait d'interdire la procédure engagée par une personne utilisant le droit propre d'une autre personne d'engager une telle procédure (JO OEB 1993, 608 – Opposant – possibilité d'identification/DE ERVEN G. DE BOER B. V., point 8.3 des motifs). Toutefois, l'opposant ne veut pas agir sur la base du droit propre du mandant occulte. Il fait au contraire usage du droit qui lui est conféré, en tant que membre du public, de former une opposition.

2.2 L'opposant ne peut pas disposer librement de sa qualité de partie à la procédure. S'il a rempli les conditions pour que l'opposition soit recevable, il est opposant et le reste jusqu'à ce que prenne fin la procédure ou sa participation à la procédure. Il ne peut pas transmettre sa qualité à un tiers (cf. à ce sujet la décision de saisine T 649/92, point 2.2 des motifs). Aussi ne saurait-il y avoir d'autre "véritable" opposant à côté de l'opposant qui remplit les conditions de forme prévues. Il en

nicht nur auf einer Vermutung beruht, daß derjenige als Einsprechender behandelt wird, der in eigener Person die dafür erforderlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt hat.

3. Ist demnach ein Einspruch in fremdem Auftrag in Einklang mit den Vorschriften über die Einlegung des Einspruchs, so bedürfte es besonderer Gründe, danach zu forschen, ob derjenige, der das Verfahren vorschrittartig eingeleitet hat, als Strohhalm handelt, um hieraus Folgen für die Zulässigkeit des Einspruchs herzuleiten.

3.1 Ein solcher Grund ist in der Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299 – Einspruch des Patentinhabers/MOBIL OIL) kurz angesprochen. Dort ging die Große Beschwerdekammer aus ihrer Sicht von der Hypothese aus, dem Patentinhaber sei der Einspruch gegen sein eigenes Patent verwehrt (so nunmehr G 9/93, a. a. O.). Sie nahm an, der Patentinhaber würde hierdurch veranlaßt, gegebenenfalls einen Strohhalm als Einsprechenden vorzuschieben. Da die Beziehung zwischen Patentinhaber und Strohhalm nicht erkennbar sei, bestehe die Gefahr eines Mißbrauchs des Einspruchsverfahrens zu anderen Zwecken (G 1/84, a. a. O., S. 301, Nr. 2). Dies wurde ersichtlich als ein Beispiel dafür gesehen, daß ein Strohhalm benutzt werden kann, um einen von der Rechtsordnung mißbilligten Erfolg herbeizuführen. Eine solche mißbräuchliche Umgehung gesetzlicher Vorschriften muß aber nicht hingenommen werden.

3.2 Das Handeln im Auftrag eines Dritten kann aber ohne das Hinzutreten weiterer Umstände nicht als Gesetzesumgehung angesehen werden. Aus dem Zweck des Einspruchsverfahrens alleine läßt sich jedenfalls nicht begründen, daß ein Einspruch in fremdem Auftrag als Mißbrauch der Verfahrensvorschriften anzusehen wäre.

3.2.1 Die Beschwerdegegner haben behauptet, der Patentinhaber, das EPA und die Öffentlichkeit hätten ein Interesse daran zu erfahren, auf wessen Betreiben der Einspruch eingelegt worden sei. Der Patentinhaber mag zwar ein wirtschaftliches Interesse an der Information haben, wer etwas gegen sein Patent unternimmt, ein solches Interesse ist aber nach der Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens durch den Gesetzgeber nicht rechtlich geschützt.

that the person meeting the requirements for admissibility in his own name is treated as the opponent.

3. Accordingly, an opposition on behalf of a third party complies with the provisions on filing oppositions and there would have to be special reasons for investigating, with a view to assessing the admissibility of the opposition, the question whether or not the person who has filed the opposition in accordance with those provisions is acting as a straw man.

3.1 Such a special reason is briefly mentioned in G 1/84 (OJ EPO 1985, 299 – Opposition by proprietor/MOBIL OIL). Taking the, from their point of view, hypothetical case of a patent proprietor who was barred from filing the opposition himself (see, more recently, G 9/93, supra), the Enlarged Board assumed that the patent proprietor would, if necessary, be induced to employ a straw man as the putative opponent. Since the connection between patent proprietor and straw man was not apparent, there was a risk that the opposition procedure could be abused for ulterior purposes (G 1/84, supra, at page 301, point 2). This was clearly seen as an example showing that a straw man can be used to secure a successful result which is out of keeping with the legal system. Such an abuse of process does not have to be tolerated.

3.2 However, acting on behalf of a third party cannot be seen as a circumvention of the law unless further circumstances are involved. The purpose of opposition proceedings alone does not offer sufficient grounds for regarding an opposition on behalf of another person as an abuse of the procedural provisions.

3.2.1 The respondents have argued that the patent proprietor, the EPO and the public had an interest in knowing the identity of the person at whose instigation the opposition had been filed. Though the patent proprietor may have an economic interest in finding out who is trying to attack his patent, such an interest is not legally protected by the legislative arrangements for the opposition procedure.

résulte en outre que ce n'est pas uniquement sur la base d'une présomption qu'est traité comme opposant celui qui a rempli en son nom propre les conditions requises en matière de recevabilité.

3. En conséquence, si une opposition formée pour le compte d'un tiers est conforme aux dispositions relatives à la formation d'une opposition, il faudrait qu'il y ait des raisons particulières de vérifier si celui qui a engagé la procédure en bonne et due forme agit en tant qu'homme de paille, pour en tirer des conséquences quant à la recevabilité de l'opposition.

3.1 Un tel motif est brièvement mentionné dans la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299 – Opposition formée par le titulaire du brevet/MOBIL OIL). Dans cette affaire, la Grande Chambre de recours était partie de l'hypothèse où le titulaire du brevet ne serait pas autorisé à former une opposition à l'encontre de son propre brevet (cf. G 9/93, loc. cit.). Elle a présumé que le titulaire du brevet pourrait en ce cas être incité à recourir, le cas échéant, à un homme de paille pour faire opposition. Les relations entre le titulaire du brevet et l'homme de paille n'étant pas apparentes, il y aurait risque d'abus, la procédure d'opposition pouvant être utilisée à d'autres fins (G 1/84, loc. cit. page 301, point 2). Cela a été clairement considéré comme un exemple d'utilisation d'un homme de paille en vue d'obtenir un résultat qui n'est pas admis par le système juridique. Or, un tel contournement abusif des dispositions légales ne doit pas être toléré.

3.2 Cependant, en l'absence d'autres circonstances, le fait d'agir pour le compte d'un tiers ne saurait être considéré comme un contournement de la loi. En tout état de cause, le but de la procédure d'opposition ne peut à lui seul constituer une raison suffisante de considérer une opposition formée pour le compte d'un tiers comme un abus des dispositions de procédure.

3.2.1 Les intimés ont soutenu que le titulaire du brevet, l'OEB et le public avaient intérêt à connaître l'identité de la personne à l'instigation de laquelle l'opposition a été formée. S'il est vrai que le titulaire du brevet peut avoir un intérêt économique à savoir qui attaque son brevet, un tel intérêt n'est néanmoins pas protégé juridiquement dans les dispositions légales aménageant la procédure d'opposition.

Für die Erhebung der Nichtigkeitsklage wird in den Vertragsstaaten des EPU teilweise ein Interesse des Klägers an der Vernichtung des Patents verlangt. In Abweichung von solchen Konzepten hat der Gesetzgeber den Einspruch ausdrücklich als Popularrechtsbehelf ausgestaltet, der nach Artikel 99 (1) EPU "jedermann" offensteht. Die Notwendigkeit der Darlegung eines wie immer gearteten Interesses des Einsprechenden an der Vernichtung des Patents wäre damit nicht vereinbar (G 1/84, a. a. O., S. 303, Nr. 3; *Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, Paris 1978, S. 297; *Paterson*, The European Patent System, London 1992, Rdn. 4–38, noch unter Hinweis auf G 1/84 (a. a. O.); *van Empel*, The Granting of European Patents, Leyden 1975, Rdn. 469; *Singer*, Art. 99 EPU, Rdn. 3).

3.2.2 Kann demnach ein Interesse des Einsprechenden am Widerruf des Patents nicht verlangt werden, kann das folgerichtig nur bedeuten, daß die Motive des Einsprechenden für das EPA unbeachtlich sind, dies jedenfalls solange, als sich nicht aus zusätzlichen Umständen ein mißbräuchliches Verhalten ergibt. Daher kann der Patentinhaber grundsätzlich auch nicht vom EPA verlangen, den Einsprechenden zu zwingen, seine Motive offenzulegen, um auszuschließen, daß er im Interesse eines Dritten handelt.

Dies gilt auch dann, wenn der Einsprechende tatsächlich im Interesse eines Dritten handelt. Durch die Einlegung des Einspruchs hat er selbst verfahrensrechtlich die Stellung als Einsprechender erlangt. Im Verhältnis zum Patentinhaber und zum EPA kommt es daher allein auf ihn an. Wenn der Einsprechende für den Einspruch kein Interesse an der Vernichtung des Patents vorzubringen braucht, ist es unschädlich, wenn ein Dritter ein Interesse an der Vernichtung des Patents hat. In welcher rechtlichen Verbindung der Einsprechende intern zu Dritten steht, ist nach außen, d. h. gegenüber dem EPA und dem Patentinhaber grundsätzlich ohne rechtliche Bedeutung. Jedenfalls solange die Rechtsordnung keine Einwände dagegen hat, daß der Hintermann selbst Einspruch einlegt, ist auch nichts dagegen einzuwenden, daß er den Einspruch durch einen Strohmann veranlaßt (So sogar für das Nichtigkeitsverfahren BGH GRUR 1963, 253 – Bürovorsteher). Im übrigen wird in der Vorlage T 649/92, (Gründe Nr. 2.6) zu Recht darauf hingewiesen, daß ein unterschiedlich starkes Interesse beim Einsprechenden und seinem Hintermann vorliegen kann. Dieses kann sich auch im Lauf des Verfah-

Some of the EPC contracting states require, as a precondition for instituting revocation proceedings, that the plaintiff must have an interest in the invalidation of the patent. Taking a different approach, the EPC legislator explicitly designed the opposition procedure as a legal remedy in the public interest which, according to Article 99(1) EPC, is open to "any person". It would be incompatible with this to require that the opponent show an interest, of whatever kind, in invalidating the patent (G 1/84, supra, at page 303, point 3; *Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, Paris 1978, page 297; *Paterson*, The European Patent System, London 1992, paragraph 4–38, still referring to G 1/84 (supra); *van Empel*, The Granting of European Patents, Leyden 1975, paragraph 469; *Singer*, Article 99 EPC, paragraph 3).

3.2.2 If, therefore, it cannot be required that the opponent have an interest in the revocation of the patent, then logically this can only mean that the opponent's motives are of no consequence for the EPO, at least as long as no conduct involving an abuse of process arises from additional circumstances. As a matter of principle, therefore, the patent proprietor cannot expect the EPO to compel the opponent to disclose his motives in order to exclude the possibility that he may be acting in the interest of a third party.

This also applies where the opponent is in fact acting in the interest of a third party. By filing the opposition, he himself has assumed the procedural status of an opponent. Therefore, in relation to the patent proprietor and the EPO, he is the only person who matters. If, for the purpose of opposition, the opponent does not need to show an interest in the invalidation of the patent, then no harm is done if a third party has an interest in the invalidation of the patent. The question of the internal legal relationship between the opponent and any third parties has, as a matter of principle, no legal significance for external purposes, ie vis-à-vis the EPO and the patent proprietor. At all events, as long as the legal system has no objection to the filing of an opposition by the principal himself, no objection can be made to his inciting a straw man to file an opposition (this principle has even been applied to revocation proceedings; see BGH GRUR 1963, 253 – Bürovorsteher). Furthermore, it is correctly pointed out in the referral T 649/92 (Reasons point 2.6) that the opponent and his principal may have differing degrees of interest in opposing a patent. This interest may also change or be eliminated in the course of the proceed-

Dans certains Etats parties à la CBE, le demandeur en nullité doit justifier d'un intérêt à l'annulation du brevet pour pouvoir engager une action en nullité. Au contraire, le législateur de la CBE a expressément aménagé l'opposition comme un moyen de recours destiné au public, qui est ouvert, en vertu de l'article 99(1) CBE, "à toute personne". Il serait donc incompatible avec ce qui précède d'exiger de l'opposant qu'il justifie d'un quelconque intérêt à l'annulation du brevet (G 1/84, loc. cit., p. 303, point 3; *Mathély*, Le droit européen des brevets d'invention, Paris 1978, p. 297; *Paterson*, The European Patent System, London 1992, points 4 à 38, qui fait encore référence à la décision G 1/84 (loc. cit.); *van Empel*, The Granting of European Patents, Leyden 1975, point 469; *Singer*, Art. 99 CBE, point 3).

3.2.2 En conséquence, si l'on ne peut exiger de l'opposant qu'il justifie d'un intérêt à la révocation du brevet, il s'ensuit en toute logique que les raisons pour lesquelles l'opposant fait opposition sont sans importance pour l'OEB, du moins aussi longtemps qu'il ne ressort pas d'autres circonstances qu'il y a eu abus. Aussi le titulaire du brevet ne peut-il non plus attendre de l'OEB qu'il oblige l'opposant à dévoiler ses raisons, afin d'exclure le risque qu'il agisse dans l'intérêt d'un tiers.

Cela vaut également lorsque l'opposant agit effectivement dans l'intérêt d'un tiers. En formant opposition, il a lui-même obtenu la qualité d'opposant en droit procédural. Par conséquent, il est vis-à-vis du titulaire du brevet et de l'OEB la seule personne qui compte. Si, aux fins de l'opposition, l'opposant n'a pas besoin de justifier d'un intérêt à la révocation du brevet, il n'y a aucun mal à ce qu'un tiers ait un tel intérêt. Le lien juridique interne entre l'opposant et des tiers est juridiquement sans importance vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire vis-à-vis de l'OEB et du titulaire du brevet. En tout état de cause, tant que le système juridique ne met pas d'obstacle à ce que le mandant fasse lui-même opposition, il n'y a pas d'objection à ce que celui-ci ait recours à un homme de paille pour former opposition (ainsi en est-il également pour l'action en nullité, BGH GRUR 1963, 253 – Bürovorsteher). Il est par ailleurs relevé à juste titre dans la décision de saisine T 649/92 (point 2.6 des motifs) que l'opposant et son mandant peuvent avoir intérêt à faire opposition à des degrés divers. Cette situation peut également évoluer ou prendre fin au cours de la procédure, si bien que les doutes susceptibles de surgir sont

rens verändern oder wegfallen, so daß schwer zu bewertende Zweifelsfälle entstehen können. Schließlich bliebe die Frage, wann ein Interesse des Einsprechenden für den Einspruch als relevant anzusehen wäre. Die Beschwerdeführer haben darauf verwiesen, ein Interesse des Einsprechenden am Ausgang des Einspruchsverfahrens könne sich aus der Arbeitsteilung zwischen verschiedenen rechtlich selbständigen Unternehmen im Rahmen eines Konzerns, aus einer Gegenleistung des Hintermanns oder sogar schon aus der Vermeidung einer Auferlegung von Kosten nach Artikel 104 EPÜ ergeben.

3.2.3 All dies zeigt, daß die Motive des Einsprechenden für die Ziele des Einspruchsverfahrens unerheblich sind.

In diesem Verfahren soll der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben werden, die Gültigkeit des Patents anzufechten (G 9/93, a. a. O., Gründe Nr. 3). Dies trägt unter anderem der Tatsache Rechnung, daß einem Patentamt nicht alle gegen die Patentierbarkeit sprechenden tatsächlichen Umstände bekannt sein können. Für das Ziel des Einspruchsverfahrens, die Aufrechterhaltung offenkundig ungültiger Patente schon im Verfahren vor dem EPA zu verhindern, ist es belanglos, wer dem EPA die relevanten Informationen vermittelt (vgl. auch T 798/93, a. a. O., Gründe Nr. 4, letzter Abs.). Das Einspruchsverfahren soll ein einfaches, zügig durchgeführtes Verfahren sein. In ihm sollen einerseits relevante Einwände gegen die Patentierbarkeit angemessen berücksichtigt werden, andererseits soll über den Bestand des Patents im Interesse beider Seiten alsbald entschieden werden. In dieser Hinsicht würde die Berücksichtigung des Strohmanneinwandes zusätzlichen prozessualen Streitstoff bedeuten, der das Verfahren verzögern kann. Die Schaffung im EPÜ nicht vorgesehener Zulässigkeits-schranken für den Einspruch würde dem öffentlichen Interesse entgegenstehen, daß jeder Einspruch in der Sache geprüft und das Verfahren rasch abgeschlossen wird (vgl. G 1/84, a. a. O., S. 303).

Als Folge der beschränkten Zielsetzung des Einspruchsverfahrens hat das EPA auch nur unzureichende verfahrensrechtliche Mittel, um das Handeln eines Strohmanns aufzudecken. So kann es weder einen Beteiligten zum Erscheinen zwingen noch eine Erklärung unter Eid abnehmen (vgl. Artikel 117 (4) (5), Regel 99 EPÜ). Diese Situation mag zur Entwicklung der bisherigen Rechtsprechung beigetragen haben,

ings, so that cases of doubt may arise which are difficult to assess. Finally, the question would remain of when an interest of the opponent would be regarded as relevant for the opposition. The appellants have pointed out that an interest of the opponent in the outcome of the opposition proceedings could arise from the division of responsibilities between different, legally independent companies within the framework of a large group, from some form of quid pro quo offered by the principal, or even from the wish to avoid an order for the reimbursement of costs under Article 104 EPC.

3.2.3 All this shows that the opponent's motives are of no consequence for the purposes of the opposition procedure.

This procedure is designed to give the public the opportunity to challenge the validity of the patent in question (G 9/93, supra, Reasons point 3). This takes account, inter alia, of the fact that a patent office cannot be aware of all the actual circumstances which argue against patentability. For the purpose of the opposition procedure – to prevent the maintenance of clearly invalid patents, by making it possible to institute proceedings before the EPO itself – it does not matter who provides the EPO with the relevant information (see also T 798/93, supra, Reasons point 4, final paragraph). Opposition should be a simple, speedily conducted procedure in which, on the one hand, relevant objections to patentability are given appropriate consideration, and on the other hand, a decision on the validity of the patent is reached as quickly as possible, in the interests of both parties. In this respect, investigating a straw man challenge would mean that more matters in dispute would have to be considered, which could delay the proceedings. Setting limits, not provided for by the EPC, on the admissibility of oppositions would conflict with the public interest in each opposition being examined on its merits and in having the proceedings brought to a swift conclusion (see G 1/84, supra, at page 303).

In consequence of the restricted purpose of the opposition procedure, the EPO has only inadequate procedural means for ascertaining whether a straw man is involved. For example, it cannot compel a party to attend the proceedings or to make a statement under oath (see Article 117(4) and (5) and Rule 99 EPC). This situation may have contributed to the development of the previous case law, which has established a presumption that the

difficiles à apprécier. Resterait enfin la question de savoir dans quels cas l'intérêt de l'opposant devrait être jugé pertinent pour l'opposition. Les requérants ont fait observer que l'intérêt de l'opposant quant à l'issue de la procédure d'opposition peut découler de la répartition du travail entre différentes entreprises juridiquement indépendantes au sein d'un même groupe, d'une contrepartie du mandant, voire même du désir d'éviter des frais au titre de l'article 104 CBE.

3.2.3 Tout cela montre que les raisons d'agir de l'opposant sont sans importance aux fins de la procédure d'opposition.

Cette procédure vise à permettre au public de contester la validité du brevet (G 9/93, loc. cit., point 3 des motifs). Cela tient notamment compte du fait qu'un office des brevets peut ne pas avoir connaissance de tout ce qui s'oppose effectivement à la brevetabilité d'une invention. Aux fins de la procédure d'opposition, à savoir empêcher le maintien de brevets manifestement non valables au stade de la procédure devant l'OEB, peu importe de savoir qui fournit à l'OEB les informations pertinentes (cf. également la décision T 798/93, loc. cit., point 4 des motifs, dernier paragraphe). La procédure d'opposition doit être une procédure simple et rapide, au cours de laquelle, d'une part, les objections pertinentes à l'encontre de la brevetabilité doivent être examinées de manière adéquate, et, d'autre part, une décision sur la validité du brevet doit être rendue le plus rapidement possible dans l'intérêt des deux parties. A cet égard, prendre en considération l'objection tirée de l'homme de paille ajouterait un élément litigieux supplémentaire, susceptible de retarder la procédure. Il serait contraire à l'intérêt public, qui est que l'opposition soit examinée au fond et que la procédure soit rapidement conclue (cf. G 1/84, loc. cit., p. 303), d'introduire des restrictions en matière de recevabilité qui ne sont pas prévues dans la CBE.

L'objectif de la procédure d'opposition étant limité, les moyens de procédure dont dispose l'OEB sont insuffisants pour déterminer s'il y a intervention d'un homme de paille. Ainsi, l'OEB ne peut obliger une partie à comparaître ou à faire une déclaration sous la foi du serment (cf. article 117(4) et (5), ainsi que règle 99 CBE). Il se peut que cette situation ait contribué au développement de la jurisprudence actuelle, qui a créé la

die eine Vermutung dafür aufgestellt hat, daß der Einsprechende nicht als Strohmann handelt. Diese Vermutung konnte in der Praxis nur dadurch widerlegt werden, daß sich der Patentinhaber als Hintermann selbst enttarnt (T 635/88, a. a. O., Sachverhalt Nr. III) oder daß er vom Einsprechenden enttarnt wird (T 10/82, a. a. O., Sachverhalt Nr. VIII). In allen anderen Fällen haben die Kammern es abgelehnt, konkreten und plausiblen Verdachtsmomenten nachzugehen, aus denen der Patentinhaber geschlossen hatte, daß der Einsprechende im Auftrag eines Dritten handelte. Wenngleich beide Vorlagen eine unterschiedliche Tendenz hinsichtlich der Beantwortung der anstehenden Rechtsfrage erkennen lassen, so stimmen sie doch darin überein, daß die Situation auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung unbefriedigend ist. Zwar wurde der Strohmanneinwand zugelassen und damit zusätzlicher Streitstoff in vielen Verfahren geschaffen. Dem Patentinhaber wurde aber verwehrt, diesen Einwand erfolgreich auf die ihm üblicherweise zugänglichen tatsächlichen Umstände zu stützen.

Ein anderer Grund für die hohen Beweisforderungen der bisherigen Rechtsprechung an das Handeln eines Strohmanns ist darin zu sehen, daß der Einsprechende vom Patentinhaber vorgebrachte Indizien selten anders entkräften kann, als durch Offenlegung seiner Motive für den Einspruch. Es entspricht aber nun gerade dem Sinn der Regelung in Artikel 99 (1) EPÜ, daß der Einsprechende ein wie immer geartetes Interesse nicht zu haben und demgemäß auch nicht zu belegen braucht (siehe oben 3.2.1). Allein aus dessen Fehlen dürfen daher keine Nachteile zu Lasten des Einsprechenden hergeleitet werden. Dieser hat auch ein schützenswertes Interesse daran, dem Patentinhaber nicht offenbaren zu müssen, warum ihn ein Patent stört. Sein Einspruch ist allein dadurch gerechtfertigt, daß er wie jeder andere das Patent im Fall seines Bestandes zu respektieren hat, was jedenfalls eine abstrakte Einschränkung seiner wirtschaftlichen Handlungsfreiheit bedeutet. Die Annahme einer Verpflichtung, eine Beeinträchtigung konkreter wirtschaftlicher Planungen darzulegen, würde den Sinn der gesetzlichen Regelung ins Gegenteil verkehren.

3.2.4 Die Zulassung eines im Auftrag eines Dritten handelnden Einsprechenden steht nicht im Widerspruch zum Charakter des Einspruchsverfahrens als inter partes Verfahren (siehe aber auch unter 4.1). Der formell legitimierte Einsprechende wird

opponent is not acting as a straw man. This presumption could only be refuted in practice by the patent proprietor unmasking himself as the principal (T 635/88, supra, Facts, point III), or through his being unmasked by the opponent (T 10/82, supra, Facts, point VIII). In all other cases, the boards have refused to investigate concrete and plausible grounds cited by the patent proprietor for suspecting that the opponent was acting on behalf of a third party. Although the two referrals appear to anticipate different answers to the legal question under consideration, both boards agree that the situation on the basis of previous case law is unsatisfactory. On the one hand, the straw man objection has been allowed, which in many cases has created additional matters of dispute to be considered. On the other hand, the patent proprietor has been denied the possibility of successfully basing this objection on the actual circumstances, which are normally known to him.

Another reason for the high standards of proof in previous case law concerning action by a straw man must be seen in the fact that the opponent is rarely able to refute circumstantial evidence submitted by the patent proprietor, except by revealing his motives for the opposition. However, the purpose of the provision in Article 99(1) EPC is precisely that the opponent should not be required to have any kind of interest and therefore should not have to prove such an interest (see point 3.2.1 above). The opponent may not therefore be allowed to suffer a disadvantage purely because he has no such interest. It is also necessary to protect the opponent's interest in not being obliged to reveal to the patent proprietor why a patent disturbs him. His opposition is already fully justified by the fact that he, like anyone else, has to respect the patent if it remains valid, which means at all events that an abstract restriction is imposed on his freedom of economic action. The assumption of an obligation to show an adverse effect on specific commercial planning would be entirely at odds with the purpose of the legal provision.

3.2.4 The admission of an opponent acting on behalf of a third party is not incompatible with the inter partes character of the opposition procedure (see also, however, point 4.1 below). The formally authorised opponent is treated as a party. For him, the exis-

présomption selon laquelle l'opposant n'agit pas en tant qu'homme de paille. Dans la pratique, cette présomption ne pouvait être réfutée que dans les cas où le titulaire du brevet se démasque en tant que mandant (T 635/88, loc. cit., point III de l'exposé des faits) ou est démasqué par l'opposant (T 10/82, loc. cit., point VIII de l'exposé des faits). Dans tous les autres cas, les chambres ont refusé d'examiner les raisons concrètes et plausibles pour lesquelles le titulaire du brevet suspectait que l'opposant agissait pour le compte d'un tiers. Même si les deux décisions de saisine tendent à des réponses différentes aux questions de droit posées, les deux chambres conviennent néanmoins que la situation fondée sur la jurisprudence actuelle n'est pas satisfaisante. Il est vrai que l'objection tirée de l'homme de paille a été admise dans nombre de procédures, occasionnant par là-même un élément litigieux supplémentaire. Cependant, le titulaire du brevet a été mis dans l'impossibilité d'invoquer avec succès à l'appui de cette objection les faits qui lui sont normalement connus.

Le degré élevé de preuve exigé dans la jurisprudence actuelle quant à l'intervention d'un homme de paille s'explique également par le fait que l'opposant peut rarement réfuter les indices invoqués par le titulaire du brevet autrement qu'en divulguant les raisons pour lesquelles il fait opposition. Or, le sens de l'article 99(1) CBE est précisément que l'opposant n'a pas besoin d'avoir un quelconque intérêt pour agir, ni donc de justifier d'un tel intérêt (cf. point 3.2.1 supra). Par conséquent, le défaut d'intérêt à agir ne saurait à lui seul prospérer à l'encontre de l'opposant. L'intérêt qu'a ce dernier de ne pas devoir divulguer au titulaire du brevet les raisons pour lesquelles son brevet le dérange mérite également d'être protégé. Son opposition se justifie déjà par le seul fait qu'il doit comme tout autre respecter le brevet si celui-ci est maintenu, ce qui entraîne en tout état de cause sur le plan théorique une restriction de sa liberté d'action économique. Supposer qu'il faille exposer une quelconque entrave à des plans économiques concrets contredirait le sens des dispositions légales.

3.2.4 Il n'est pas contraire à la nature de la procédure d'opposition, en tant que procédure inter partes, d'admettre un opposant qui agit pour le compte d'un tiers (cf. également point 4.1 infra). L'opposant qui remplit les conditions de forme prévues

als Partei behandelt. Aus der Existenz eines Hintermanns folgen für ihn weder Vorteile noch Nachteile für das Verfahren. Die Befürchtung, aus nicht offenbaren Verbindungen zwischen Strohmann und Hintermann könnten sich Ungewißheiten und Unsicherheiten ergeben (so z. B. T 798/93, a. a. O., m. weit. Nachw., Gründe Nr. 3.3.4), träfe für das Einspruchsverfahren nur unter der Prämisse zu, daß es einen "wahren Einsprechenden" neben dem formell legitimierten Einsprechenden geben kann. Hierfür gibt das maßgebende Verfahrensrecht keine Grundlage (s. o. Nr. 2.2).

3.2.5 In der Vorlage T 301/95 (Gründe Nr. 3.5) wird auf die Gefahr hingewiesen, Unklarheiten über die Stellung der Parteien und Zeugen oder anderen Beweispersonen zueinander könnten die Wahrheitsfindung beeinträchtigen. Da aber der formell Legitimierte allein als Einsprechender anzusehen ist, wird der Hintermann in keinem Fall als Partei behandelt. Somit können Zweifel über die Parteilstellung jedenfalls nicht auftreten.

Allerdings wird bei Beweispersonen, die in Beziehung zum Hintermann stehen, ihre Beziehung zum anhängigen Verfahren nicht offenbar. Hierin kann aber keine wesentliche Beeinträchtigung der Wahrheitsfindung gesehen werden. Das EPÜ gewährleistet in keiner Weise, daß die Person mit dem größten Interesse am Widerruf des Patents als Einsprechender auftritt. Auch wenn der Einspruch ohne eigenes Interesse des Einsprechenden unzulässig wäre, könnte sich der schärfste Wettbewerber des Patentinhabers hinter einem unbedeutenden Wettbewerber als Einsprechenden verstecken, den er mit Material versorgt. Das maßgebende Kriterium für die Glaubwürdigkeit einer Beweisperson im vorliegenden Zusammenhang ist ihr Interesse am Ausgang des Einspruchsverfahrens, das sich keineswegs notwendig in einer Beziehung zum Einsprechenden dokumentiert. Daher ist das EPA bei jeder Beweisperson gehalten, die Glaubwürdigkeit zu prüfen und festzustellen, in welcher Weise sie selbst (oder beispielsweise ihr Arbeitgeber) vom Ausgang des Einspruchsverfahrens betroffen ist (im Ergebnis ebenso Vorlage T 649/92, Gründe Nr. 2.9).

tence of a principal is neither an advantage nor a disadvantage during the proceedings. The fear that undisclosed contacts between straw man and principal could lead to doubts and uncertainties (see for example T 798/93, supra, with further references, Reasons point 3.3.4) would only apply to opposition proceedings on the assumption that there can be a "true opponent" in addition to the formally authorised opponent. There is no basis for this in the relevant procedural law (see point 2.2 above).

3.2.5 In the referral decision T 301/95 (Reasons point 3.5), attention is drawn to the risk that any lack of clarity in the position of the parties and witnesses in relation to each other, or that of any other persons giving evidence, may impede the process of finding the truth. However, since only the formally authorised person is to be seen as the opponent, the principal will under no circumstances be treated as a party. In any event, therefore, doubts about the position of the parties cannot arise.

However, in the case of persons giving evidence who have some form of relationship with the principal, their position with regard to the pending proceedings will not be apparent. But this cannot be seen as significantly impeding the process of finding the truth. The EPC does not in any way guarantee that the person with the strongest interest in the revocation of the patent will act as the opponent. Even supposing that the opposition were inadmissible if the opponent had no interest of his own, the patent proprietor's strongest competitor could hide behind an insignificant competitor as the opponent and provide him with material. The key criterion for the credibility of a person giving evidence in the present connection is that person's interest in the outcome of the opposition proceedings, which is not necessarily documented in a relationship to the opponent. For this reason the EPO is obliged to assess the credibility of any person giving evidence and to establish in what way he (or, for example, his employer) is affected by the outcome of the opposition proceedings (see also referral T 649/92, Reasons point 2.9).

est traité en tant que partie. L'existence d'un mandant occulte n'est pour lui ni un avantage, ni un inconvénient aux fins de la procédure. La crainte que la non-divulgaration des liens entre le mandant occulte et l'homme de paille ne suscite doutes et incertitudes (cf. par exemple la décision T 798/93, loc. cit., avec d'autres références, point 3.3.4 des motifs) ne s'appliquerait à la procédure d'opposition que dans l'hypothèse où il pourrait y avoir un "véritable opposant" à côté de l'opposant qui remplit les conditions de forme prévues. Or, cela ne trouve aucun fondement en droit procédural (cf. point 2.2 supra).

3.2.5 Dans la décision de saisine T 301/95 (point 3.5 des motifs), la chambre évoque le risque que la vérité soit difficile à établir lorsqu'on ne connaît pas clairement les relations existant entre les parties et les témoins ou d'autres personnes apportant des éléments de preuve. Cependant, étant donné que la personne qui remplit les conditions de forme pour être opposant est seule considérée comme opposant, le mandant occulte n'est en aucun cas considéré comme partie. Il ne saurait donc y avoir de doutes quant à la position des parties.

En ce qui concerne toutefois les personnes apportant des preuves qui ont des relations avec le mandant occulte, il est vrai que leur position vis-à-vis de la procédure en instance se sera pas apparente. On ne saurait toutefois y voir une entrave importante à l'établissement de la vérité. La CBE ne garantit en aucune façon que la personne qui a le plus intérêt à ce que le brevet soit révoqué agisse en opposition. Même si l'opposition était irrecevable faute d'intérêt propre de la part de l'opposant, le concurrent le plus virulent du titulaire du brevet pourrait se cacher derrière un concurrent insignifiant en tant qu'opposant, à qui il fournirait les éléments nécessaires. Le critère décisif concernant la crédibilité d'une personne apportant des éléments de preuve est dans ce contexte l'intérêt qu'elle nourrit à l'égard de l'issue de la procédure d'opposition et qui ne s'exprime pas nécessairement dans une relation avec l'opposant. Par conséquent, l'OEB est tenu de vérifier la crédibilité de chaque personne qui apporte des preuves et d'établir de quelle façon elle (ou par exemple son employeur) est concernée par l'issue de la procédure d'opposition (cf. également la décision de saisine T 649/92, point 2.9 des motifs).

3.2.6 Die Kenntnis eines Hintermanns des Einsprechenden ist auch nicht erforderlich, um sicherzustellen, daß dem Patentinhaber Kosten erstattet werden, die nach Artikel 104 (1) EPÜ dem Einsprechenden auferlegt worden sind. Wie bereits dargelegt, ist allein der Einsprechende am Verfahren beteiligt. Ihn allein treffen auch die Verpflichtungen aus diesem Verfahren, so daß er Schuldner eines Anspruchs auf Erstattung von Kosten wird. Das EPÜ gibt dem Patentinhaber bei keinem Einsprechenden eine Gewähr dafür, daß dieser ihm auferlegte Kosten auch erstatten kann.

3.2.7 In der Vorlage T 649/92 (Gründe Nr. 2.1) wird eine Parallele zwischen der Verfahrensstellung des Einsprechenden und der des Anmelders gezogen. Beim Anmelder können die durch die Erfindung begründete materielle Rechtsposition (Recht auf das Patent, Artikel 60 (1) und (2) EPÜ) und die durch die Einreichung der Anmeldung begründete verfahrensrechtliche Position auseinanderfallen. Für diese Konfliktsituation hat sich der Gesetzgeber dafür entschieden, im Verfahren vor dem EPA den Anmelder als den Berechtigten zu fingieren (Artikel 60 (3) EPÜ) und den Streit um den Anspruch auf Erteilung des Patents den nationalen Gerichten zuzuweisen (Artikel 61 EPÜ i. V. m. dem Anerkennungsprotokoll). Die Beschwerdeführer weisen zutreffend darauf hin, daß ein Anmelder im Register eingetragen bleibt, auch wenn dem EPA bekannt wird, daß das Recht auf das Patent auf einen Dritten übertragen worden ist. Das EPA trägt einen Rechtsübergang nur ein, wenn dies formgerecht beantragt wird (Regel 20 EPÜ). Das EPA sollte nicht mit der Frage belastet werden, ob der Anmelder auch der wahre Berechtigte ist (*van Empel*, a. a. O., Rdn. 162). Es wäre ein gewisser Widerspruch, für das Erteilungsverfahren im Interesse der Verfahrensökonomie und der sachgerechten Beurteilung materiell-rechtlicher Fragen die Suche nach dem "wahren Berechtigten" dem EPA zu entziehen, im Einspruchsverfahren aber vergleichbare Fragen zu prüfen, obgleich es neben dem formell legitimierten Einsprechenden keinen anderen "wahren Einsprechenden", sondern nur einen Hintermann des Einsprechenden geben kann.

3.3 Auch außerhalb des Einspruchsverfahrens liegende Gründe erfordern es nicht, einen Einspruch in fremdem Auftrag generell auszuschließen.

3.3.1 Insbesondere in der Vorlage T 301/95 wird betont, daß die Ent-

3.2.6 It is also unnecessary to know that the opponent has a principal in order to ensure that costs awarded against the opponent under Article 104(1) EPC are reimbursed to the patent proprietor. As has already been explained, only the opponent is a party to the proceedings. He alone must bear the obligations arising from these proceedings; thus he becomes the debtor in respect of any claim for the reimbursement of costs. The EPC does not offer the patent proprietor any kind of guarantee that an opponent will be able in fact to reimburse costs awarded against him.

3.2.7 In the referral decision T 649/92 (Reasons point 2.1), a parallel is drawn between the procedural status of the opponent and that of the applicant. In the case of the applicant, a discrepancy may arise between the substantive legal position based on the invention (Right to a patent, Article 60(1) and (2) EPC) and the procedural position based on the filing of the application. Addressing this potential conflict, the legislator has decided that, in proceedings before the EPO, the applicant shall be considered to be entitled to exercise the right to the patent (Article 60(3) EPC), and that jurisdiction for any dispute over the claim to the grant of the patent shall lie with the national courts (Article 61 EPC in conjunction with the Protocol on Recognition). The appellants correctly point out that an applicant remains entered in the Register even if the EPO finds out that the right to a patent has been assigned to a third party. The EPO only records a transfer if it receives a request complying with the relevant formal requirements (Rule 20 EPC). The EPO should not be burdened with the question whether the applicant is also the person entitled to exercise the right to the patent (*van Empel*, supra, paragraph 162). It would be somewhat paradoxical to relieve the EPO – in the interests of procedural economy and the proper consideration of the substantive issues – of any obligation to look for the "truly entitled" person in the grant procedure, but then to include the consideration of comparable issues in the opposition proceedings, even though there cannot be another "true opponent" in addition to the formally authorised opponent, but only a principal of the opponent.

3.3 There are also no grounds outside the opposition procedure for generally ruling out an opposition on behalf of a third party.

3.3.1 In referral T 301/95, in particular, emphasis is laid on the point that a

3.2.6 Il n'est pas non plus nécessaire de savoir si l'opposant agit pour le compte d'un mandant, pour garantir que les frais mis à la charge de l'opposant en vertu de l'article 104(1) CBE soient bien remboursés au titulaire du brevet. Comme exposé plus haut, seul l'opposant est partie à la procédure. Lui seul assume les obligations nées de cette procédure, si bien qu'il sera débiteur de toute demande de remboursement de frais. La CBE ne garantit en aucun cas au titulaire du brevet que l'opposant sera également en mesure de lui rembourser les frais mis à sa charge.

3.2.7 Dans la décision de saisine T 649/92 (point 2.1 des motifs), la chambre établit un parallèle entre les qualités d'opposant et de demandeur au sens du droit procédural. La position du demandeur au regard du droit matériel, qui est fondée sur l'invention (droit au brevet, article 60(1) et (2) CBE), pourrait diverger de la qualité de demandeur au sens du droit procédural, qui est fondée sur le dépôt de la demande. Pour cette situation de conflit, le législateur a décidé que dans la procédure devant l'OEB le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet (article 60(3) CBE) et que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au droit à l'obtention du brevet (article 61 CBE ensemble le protocole sur la reconnaissance). Les requérants relèvent à juste titre qu'un demandeur reste inscrit au Register, même lorsque l'OEB sait que le droit au brevet a été transféré à un tiers. L'OEB n'inscrit un transfert que sur requête en bonne et due forme (règle 20 CBE). Il ne devrait pas être chargé d'examiner si le demandeur est également la personne véritablement habilitée (*Van Empel*, loc. cit., point 162). Il serait en effet contradictoire d'exempter l'OEB, dans la procédure de délivrance, de rechercher la personne "véritablement habilitée", aux fins de l'économie de la procédure et de l'examen adéquat des questions de fond, mais de le charger d'examiner des questions comparables dans la procédure d'opposition, bien qu'il ne puisse pas y avoir d'autre "véritable opposant" à côté de l'opposant qui remplit les conditions de forme prévues, mais uniquement un mandant.

3.3 Il n'y a pas non plus de raison, en dehors de la procédure d'opposition, d'exclure d'une manière générale une opposition formée pour le compte d'un tiers.

3.3.1 Dans la décision de saisine T 301/95 notamment, la chambre

scheidung im europäischen Einspruchsverfahren für das nationale Nichtigkeitsverfahren den Einwand der *res iudicata* begründen könne. Dabei wird offensichtlich das Auftreten eines Strohmanns im Einspruchsverfahren als Beeinträchtigung des Patentinhabers gesehen, der dem Einsprechenden im Nichtigkeitsverfahren den Einwand der Rechtskraft entgegenhalten kann. Dieser Einwand setzt unter anderem Identität der Parteien voraus. Wird das Handeln des Hintermanns nicht offenbar, so fehlt dem Patentinhaber die Kenntnis der relevanten Tatsachen, um den Einwand zu erheben.

Gegen dieses Argument spricht zunächst, daß sich die Frage der Rechtskraft nicht im Einspruchsverfahren stellt; hier ist sie lediglich hypothetischer Natur, weil das Nichtigkeitsverfahren in aller Regel erst später anhängig wird. Erst im Nichtigkeitsverfahren können die Voraussetzungen des Einwands der Rechtskraft geprüft werden. Es ist nicht ersichtlich, warum das Gericht im Nichtigkeitsverfahren nicht zur Feststellung in der Lage sein soll, ob der Nichtigkeitskläger einen Strohmann veranlaßt hat, beim EPA Einspruch einzulegen. Hinzu kommt, daß auch im Nichtigkeitsverfahren ggf. ein Strohmann auftreten kann, so daß selbst eine unzweifelhafte Feststellung im Einspruchsverfahren, daß der Einsprechende kein Strohmann ist, keine Gewähr dafür gibt, daß die personellen Voraussetzungen der Rechtskraft im Nichtigkeitsverfahren ohne Schwierigkeiten festgestellt werden können. Für diese Feststellung können außerdem die gesamten Umstände sowohl des Einspruchsverfahrens als auch des Nichtigkeitsverfahrens einschlägig sein, so daß den vollen Überblick über die möglicherweise erheblichen Umstände ohnehin erst das Gericht im Nichtigkeitsverfahren hat. Im übrigen wäre eine Feststellung des EPA zur Frage des Handelns eines Strohmanns für das spätere Nichtigkeitsverfahren auch nicht bindend. Aus diesen Erwägungen folgt zum ersten, daß dem Patentinhaber die Geltendmachung des Einwands der Rechtskraft nicht beschnitten wird, wenn der Einspruch eines Strohmanns als zulässig angesehen wird. Des weiteren folgt daraus, daß die Prüfung der Strohmannfrage im Einspruchsverfahren die Gefahr einer späteren divergierenden Entscheidung hierzu im Nichtigkeitsverfahren begründen würde. Die unzureichenden verfahrensrechtlichen Möglichkeiten des EPA, einem Strohmanneinwand nachzugehen, wurden bereits erörtert (s. o. 3.2.3).

decision in the European opposition proceedings could give rise to an objection of *res iudicata* in subsequent national revocation proceedings. Here, the involvement of a straw man in the opposition proceedings is evidently seen as prejudicial to the patent proprietor, who can plead *res iudicata* against the opposing party in revocation proceedings. This plea assumes, *inter alia*, that the parties are identical. If the involvement of the straw man's principal is not apparent, the patent proprietor will not be in possession of the relevant facts for the purpose of raising the objection.

This line of argument is refuted, firstly, by the fact that the question of *res iudicata* does not arise in opposition proceedings; here, it is purely hypothetical, since as a general rule revocation proceedings are only instituted later. It is only in revocation proceedings that the basis for the *res iudicata* objection can be considered. It is not clear why the court in revocation proceedings should not be in a position to establish whether the person filing for revocation has incited a straw man to lodge an opposition before the EPO. Moreover, a straw man may also be involved in revocation proceedings, so that, even if it is established beyond all doubt in opposition proceedings that the opponent is not a straw man, there is no guarantee of being able to establish without difficulty in revocation proceedings that the requirements in respect of the parties involved in order for *res iudicata* to apply have been met. Establishing this may also involve looking at all the circumstances of both sets of proceedings – opposition as well as revocation. In any event, therefore, only the court in the revocation proceedings will have an overview of all the relevant circumstances. Furthermore, a decision of the EPO on the possible involvement of a straw man would not have a binding effect in subsequent revocation proceedings. From the above it follows, firstly, that the patent proprietor's scope for raising the *res iudicata* objection is not restricted if opposition by a straw man is considered to be admissible. It also follows that the consideration of the straw man issue in opposition proceedings would lead to the risk of a conflicting decision on the same question in subsequent revocation proceedings. As has already been explained, the EPO lacks the procedural scope for investigating a straw man challenge (see point 3.2.3 above). By contrast, the national courts can use all the customary and

souligne que la décision rendue dans la procédure européenne d'opposition peut permettre de faire jouer la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée (*res iudicata*) lors d'une action nationale en nullité. Dans ce contexte, l'intervention d'un homme de paille dans la procédure d'opposition est à l'évidence considérée comme préjudiciable au titulaire du brevet, lequel peut exciper de la chose jugée à l'encontre de l'opposant lors de la procédure en nullité. Pareille fin de non-recevoir suppose entre autres que les parties soient identiques. Si l'intervention d'un mandant occulte n'est pas dévoilée, le titulaire du brevet n'a pas connaissance des faits pertinents pour invoquer cette fin de non-recevoir.

Ce qui plaide tout d'abord contre cet argument, c'est le fait que la question de l'autorité de la chose jugée ne se pose pas dans la procédure d'opposition. Elle est ici purement hypothétique, étant donné qu'en général, l'action en nullité n'est engagée qu'ultérieurement. Ce n'est qu'au stade de la procédure en nullité que les conditions attachées à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée peuvent être examinées. On ne voit pas pourquoi le tribunal appelé à statuer sur la nullité ne serait pas en mesure de déterminer si le demandeur en nullité a eu recours à un homme de paille pour faire opposition auprès de l'OEB. En outre, il se peut également qu'un homme de paille intervienne dans la procédure de nullité, si bien que même s'il est établi au-delà de tout doute au cours de la procédure d'opposition que l'opposant n'agit pas en tant qu'homme de paille, il n'est aucunement garanti que les conditions de l'autorité de la chose jugée entre les parties puissent être établies sans difficulté dans la procédure en nullité. A cette fin, il peut s'avérer nécessaire d'examiner toutes les circonstances tant de la procédure d'opposition que de la procédure de nullité, si bien que ce n'est qu'au stade de la nullité que le tribunal a une vue d'ensemble sur les circonstances susceptibles d'être pertinentes. En outre, toute constatation de l'OEB sur l'éventuelle intervention d'un homme de paille ne s'impose pas lors d'une procédure en nullité ultérieure. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que la faculté d'exciper de la chose jugée dont jouit le titulaire du brevet n'est pas entamée lorsque l'opposition formée par un homme de paille est jugée recevable. Il s'ensuit également que l'examen de la question de l'homme de paille lors de la procédure d'opposition présenterait le risque qu'une décision divergente soit prononcée à ce sujet au cours de la procédure en nullité ultérieure. Comme expliqué ci-

Dagegen sind vor den nationalen Gerichten die üblichen und geeigneten Instrumente des Zivilprozesses gegeben, um den Sachverhalt aufzuklären.

3.3.2 Nach Auffassung der Beschwerdegegner soll die Möglichkeit des Einspruchs im Auftrag eines Dritten Lizenznehmer dazu verleiten, eine bestehende Nichtangriffsabrede zu verletzen. Der Verpflichtete einer Nichtangriffsabrede wird aber gute Gründe haben, diese Abrede nicht unter Einschaltung eines Strohmanns zu verletzen. Hat der Patentinhaber nämlich konkrete Hinweise auf einen solchen Verdacht, kann er gegen seinen Vertragspartner im Zivilrechtsweg vorgehen. Dies bedeutet ein erhebliches finanzielles Risiko für den Verpflichteten. Dagegen hat auch in diesem Fall das EPA kaum prozessuale Mittel, um einen Einsprechenden, der es darauf anlegt, das Vorhandensein und die Identität eines Hintermanns zu verbergen, zur Aufdeckung der tatsächlichen Verhältnisse zu zwingen.

Die bisherige Spruchpraxis gibt allerdings keinen Anlaß für die Befürchtung, Nichtangriffsverpflichtungen würden in nennenswertem Umfang durch Einschaltung eines Strohmanns umgangen. Obwohl der Strohmanneinwand bereits in vielen Verfahren erhoben worden ist, ist jedenfalls in keinem der bisher von den Beschwerdeabteilungen entschiedenen Fälle behauptet worden, der Hintermann des Einsprechenden unterliege einer Nichtangriffsverpflichtung.

Hinzu kommt, daß sich die Wirksamkeit und Tragweite einer Nichtangriffsverpflichtung nach nationalem und nach Gemeinschaftsrecht bestimmen und ihre Zulässigkeit insbesondere nach Gemeinschaftsrecht streitig ist. Daher stehen die nationalen Gerichte auch vom anzuwendenden Recht her diesen Sachverhalten näher. In einer Entscheidung einer Einspruchsabteilung vom 13. Mai 1992 (ABI. EPA 1992, 747 – Nichtangriffsverpflichtung) ist daher zu Recht der Standpunkt vertreten worden, eine Nichtangriffsabrede führe regelmäßig nicht zur Unzulässigkeit des Einspruchs. Der Patentinhaber ist darauf verwiesen worden, seinen Vertragspartner vor den nationalen Instanzen zu vertragsgemäßigem Verhalten zu veranlassen oder vor ihnen im Fall der Vertragsverletzung Ansprüche geltend zu machen.

proper instruments of civil procedure to clarify the facts.

3.3.2 In the view of the respondents, the possibility of opposition on behalf of a third party could induce a licensee to infringe an existing no-challenge agreement. However, a person bound by a no-challenge obligation would have good reason not to infringe it by means involving the use of a straw man. If the patent proprietor has concrete grounds for suspecting such infringement, he can bring a civil action against the other party to the agreement, who is therefore put at considerable financial risk. By contrast, the EPO – in this case, as in others – has almost no procedural means of compulsorily eliciting the truth of the actual circumstances from an opponent who deliberately sets out to conceal the existence and identity of a principal.

However, previous decisions offer no reason to fear that no-challenge obligations might be circumvented to any significant extent by means involving the use of a straw man. At all events, although the straw man objection has been raised many times, the boards of appeal have yet to hear a single case involving an allegation that an opponent's principal was bound by a no-challenge agreement.

It must also be remembered that the effect and scope of no-challenge agreements depend on national and European Community law, and that the admissibility of such agreements is a controversial issue, in particular under European Community law. Consequently, in respect of the law to be applied, as in other aspects, these matters tend to fall within the remit of the national courts. In a decision dated 13 May 1992 (OJ EPO 1992, 747 – No-challenge obligation), an opposition division therefore rightly concluded that a no-challenge agreement did not as a rule render an opposition inadmissible. The patent proprietor's attempt to enforce adherence by the licensee, or to pursue claims arising for breach of contract, had to be made before the national courts.

dessus (cf. point 3.2.3 supra), l'OEB dispose de moyens procéduraux insuffisants pour examiner l'objection tirée de l'homme de paille. En revanche, les juridictions nationales peuvent utiliser les instruments appropriés habituels de la procédure civile pour clarifier les faits.

3.3.2 De l'avis des intimés, la possibilité de faire opposition pour le compte d'un tiers pourrait inciter des licenciés à violer un accord de non-contestation. Toutefois, une personne liée par une obligation de non-contestation aura de bonnes raisons de ne pas violer cette obligation en faisant appel à un homme de paille. Si le titulaire du brevet a en effet tout lieu de suspecter une telle violation, il peut agir au civil à l'encontre du cocontractant, ce qui implique pour ce dernier un risque financier considérable. Au contraire, l'OEB n'a là non plus pratiquement aucun moyen procédural d'obliger un opposant, qui cherche à dissimuler la présence et l'identité d'un mandant, à dévoiler la réalité.

Au vu de la jurisprudence actuelle, il n'y a toutefois aucune raison de craindre que les obligations de non-contestation ne soient contournées dans un nombre important de cas par l'interposition d'un homme de paille. En tout état de cause, bien que l'objection tirée de l'homme de paille ait déjà été soulevée dans nombre de procédures, il n'a été affirmé dans aucune des affaires tranchées à ce jour par les chambres de recours que le mandant de l'opposant était soumis à une obligation de non-contestation.

En outre, la validité et la portée d'une obligation de non-contestation sont régies par le droit national et communautaire, la question de la licéité d'une telle obligation étant controversée notamment en droit communautaire. Par conséquent, du point de vue du droit applicable également, les juridictions nationales sont plus proches de ces faits. Dans une décision de la division d'opposition en date du 13 mai 1992 (JO OEB 1992, 747 – Obligation de non-contestation), il a donc été relevé à juste titre qu'un accord de non-contestation n'entraîne pas en règle générale l'irrecevabilité de l'opposition. Le titulaire du brevet a été informé qu'il devait s'en remettre aux instances nationales pour amener le licencié à respecter ses engagements ou faire valoir des dommages-intérêts en cas de violation de l'accord.

3.3.3 In G 1/84 wird beiläufig die Befürchtung geäußert, durch die Einschaltung eines Strohmanns könne das Einspruchsverfahren zu anderen Zwecken, z. B. zur Erwirkung eines Verfahrensaufschubs vor einem anderen Gericht mißbraucht werden (a. a. O., S. 301, im Zusammenhang mit dem Strohmann, den der Patentinhaber vorschieben könnte, dem die Möglichkeit des Einspruchs versagt ist). Eine solche Gefahr erscheint nicht ohne weiteres naheliegend. Wenn der Strohmann das Verfahren verzögern kann, dann könnte es wohl auch der Hintermann. Gang und Dauer des Einspruchsverfahrens beeinflussen die Parteien im wesentlichen durch zwei Faktoren, durch den Inhalt ihres Vorbringens und durch ihre Verfahrensanträge. Es ist nicht ersichtlich, daß der Strohmann hier wesentlich andere Möglichkeiten hätte als der Hintermann, wenn dieser selbst Beteiligter wäre. Im übrigen ist es Sache der mit dem Einspruchsverfahren befaßten Instanzen des EPA, einer erkennbaren Tendenz zur Verfahrensverzögerung entgegenzuwirken und dem legitimen Interesse eines Beteiligten an einer Beschleunigung des Verfahrens Rechnung zu tragen (siehe etwa T 290/90, ABI. EPA 1992, 368 – Gebührenermäßigung/SAVIO PLASTICA; im Ergebnis wie hier Vorlage T 649/92, Gründe Nr. 2.4).

4. Nachdem das Handeln des Einsprechenden für einen nicht in Erscheinung tretenden Dritten nicht generell zu beanstanden ist, bleibt festzustellen, bei welchen Fallgestaltungen das Handeln eines Strohmanns als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist, mit der Folge, daß der Einspruch des Strohmanns unzulässig ist.

4.1 Es wurde bereits auf die Entscheidung G 9/93 (a. a. O.) hingewiesen (s. o. 3.1). Nach dieser ist der Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent unzulässig, weil das Einspruchsverfahren ein streitiges Verfahren ist und daher der Patentinhaber und der Einsprechende verschiedene Personen sein müssen. Dem ist insoweit nichts hinzuzufügen. Bedient sich nun der Patentinhaber eines Strohmanns, dann vertritt auch dieser die Interessen des Patentinhabers. Die Nennung des Strohmanns als Einsprechender nach Regel 55 a) EPÜ ändert nichts daran, daß der formell am Verfahren Beteiligte auf der Seite des Patentinhabers steht. Daraus folgt, daß auch in dieser Situation kein Streitiges Verfahren geführt wird. Die Einschaltung des Strohmanns dient lediglich dazu, diesen Umstand zu verheimlichen und die daraus resultierenden

3.3.3 In G 1/84 the fear is incidentally expressed that the employment of a straw man could serve to abuse the opposition procedure for ulterior purposes, eg to delay proceedings before another court (supra, at page 301, in connection with the straw man employed by a patent proprietor who is not allowed to file the opposition himself). It is by no means clear that such a risk exists. If the straw man can delay the proceedings, then surely his principal could do the same. The parties can influence the progress and length of the opposition proceedings mainly through two factors: the contents of their submissions and their procedural requests. Here, the straw man's possibilities would not appear to differ significantly from those which would be open to the principal if the latter himself were a party. Moreover, it is the duty of the EPO departments dealing with the opposition proceedings to oppose any obvious delaying tactics and to comply with the legitimate interest of a party in accelerating the proceedings (see, for example, T 290/90, OJ EPO 1992, 368 – Fee reduction/SAVIO PLASTICA; conclusion as in referral T 649/92, Reasons point 2.4).

4. Since there is no general objection to the opponent's acting on behalf of a third party, it remains to be established in what circumstances the action of a straw man is to be regarded as a circumvention of the law by abuse of process, with the consequence that the straw man's opposition is inadmissible.

4.1 Attention has already been drawn to the decision in G 9/93 (above, point 3.1). Here, it was decided that the patent proprietor is not entitled to oppose his own patent, since opposition proceedings are contentious and the opponent must therefore be a person other than the patent proprietor. This in itself requires no further comment. However, if the patent proprietor employs a straw man, then the latter, too, is representing the patent proprietor's interests. The identification of the straw man as opponent according to Rule 55(a) EPC does nothing to alter the fact that the person who is formally a party to the proceedings is on the patent proprietor's side. From this it follows that in this situation, too, the proceedings are not contentious. The employment of the straw man merely serves to conceal this circumstance and to circumvent the legal conse-

3.3.3 La décision G 1/84 évoque incidemment la crainte que l'interposition d'un homme de paille ne puisse servir à détourner la procédure d'opposition à des fins abusives, par exemple en tant que manoeuvre dilatoire devant un autre tribunal (loc. cit., page 301, dans le cas d'un homme de paille auquel pourrait recourir le titulaire du brevet qui n'est pas autorisé à former lui-même opposition). Un tel risque semble difficilement concevable. Si l'homme de paille peut retarder la procédure, alors son mandant le pourrait également. Les parties influent sur l'évolution et la durée de la procédure d'opposition essentiellement au moyen de deux facteurs : le contenu des moyens qu'elles invoquent et leurs requêtes procédurales. Il n'apparaît pas que l'homme de paille disposerait de possibilités très différentes de celles du mandant si celui-ci était lui-même partie à la procédure. Il appartient en outre aux instances de l'OEB chargées des procédures d'opposition de contrer toute manoeuvre dilatoire manifeste et de tenir compte de l'intérêt légitime d'une partie d'accélérer la procédure (cf. également la décision T 290/90, JO OEB 1992, 368 – Réduction de taxe/SAVIO PLASTICA; conclusion similaire dans la décision de saisine T 649/92, point 2.4 des motifs).

4. Etant donné qu'il n'y a d'une manière générale pas d'objection à ce que l'opposant agisse pour le compte d'un tiers qui demeure dans l'ombre, il reste à établir dans quels cas l'intervention d'un homme de paille doit être considérée comme un contournement abusif de la loi, avec pour conséquence que l'opposition formée par l'homme de paille est irrecevable.

4.1 Mention a déjà été faite de la décision G 9/93 (loc. cit.) (point 3.1 supra). D'après cette décision, le titulaire du brevet n'est pas recevable à former opposition contre son propre brevet, au motif que la procédure d'opposition est une procédure contentieuse et qu'en conséquence, le titulaire du brevet et l'opposant doivent être des personnes différentes. Cette conclusion n'appelle en soi aucune observation. Si maintenant le titulaire du brevet fait appel à un homme de paille, ce dernier représentera également les intérêts du titulaire du brevet. La désignation d'un homme de paille en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE ne modifie en rien le fait que la personne qui est formellement partie à la procédure est du côté du titulaire du brevet. En conséquence, dans cette situation, la procédure n'est pas contentieuse. L'interposition d'un

Rechtsfolgen zu umgehen. Das Handeln des Einsprechenden im Auftrag des Patentinhabers macht daher den Einspruch unzulässig.

4.2 Die Vorlage T 301/95 (a. a. O., Nr. 3.4) sieht die Gefahr, daß durch den Einsatz eines Strohmanns die Vorschriften über die Vertretung umgangen werden können.

4.2.1 Dieses Bedenken trifft zu, soweit Personen berufsmäßig als Vertreter vor dem EPA handeln, ohne die hierfür erforderliche Qualifikation zu besitzen. Nach Artikel 134 (1) und (7) EPÜ ist die Vertretung vor dem EPA denjenigen vorbehalten, die in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sind oder die als Rechtsanwälte mit Sitz in einem Vertragsstaat auf dem Gebiet des Patentwesens vertretungsberechtigt sind. Daher ist z. B. ein nur nach dem nationalen Recht eines Vertragsstaats zugelassener Patentanwalt nicht berechtigt, vor dem EPA als Vertreter aufzutreten. Sinn dieser Regelung ist es, einen Berufsstand der zugelassenen Vertreter vor dem EPA zu schaffen, der für seine Tätigkeit die erforderliche Qualifikation aufweist. Damit sollen die auf einen Vertreter angewiesenen Beteiligten geschützt und zugleich der reibungslose Ablauf der Verfahren vor dem EPA gefördert werden. Mit diesem Gesetzeszweck stünde es in Widerspruch, die Verfahrensvorschriften so zu handhaben, daß eine nicht vertretungsberechtigte Person berufsmäßig die den zugelassenen Vertretern vorbehaltene Vertretung wahrnehmen kann. Dies wäre dann der Fall, wenn der nicht zur Vertretung Berechtigte im Auftrag eines Mandanten alle Tätigkeiten ausübt, die typischer Weise vom zugelassenen Vertreter wahrgenommen werden, aber selbst in die Parteirolle schlüpft, um das für ihn bestehende Vertretungsverbot zu umgehen. Die zusätzliche Übernahme der Parteirolle als Einsprechender ändert nichts daran, daß das Handeln insgesamt in den Bereich der berufsmäßigen Vertretung fällt. Ein Berufsstand des berufsmäßigen Einsprechenden ist dem EPÜ fremd. Seine Zulassung würde für einen wichtigen Teilbereich der Verfahren vor dem EPA das Vertretungsmonopol der zugelassenen Vertreter auslösen. Der Einspruch, den ein nicht zur Vertretung vor dem EPA Berechtigter im Rahmen einer typischer Weise zugelassenen Vertretern zuge-

quences arising from it. The action of the opponent on behalf of the patent proprietor therefore renders the opposition inadmissible.

4.2 Referral T 301/95 (supra, point 3.4) identifies a risk that the provisions on representation could be circumvented by the use of a straw man.

4.2.1 This fear is justified if persons are acting in a professional capacity before the EPO without possessing the necessary qualifications for doing so. Under Article 134(1) and (7) EPC, professional representation in proceedings before the EPO may only be undertaken by persons whose names appear on the list of professional representatives, or by legal practitioners who have their place of business in one of the contracting states and are qualified to act as professional representatives in patent matters. Therefore, for example, a patent attorney qualified only under the national law of a contracting state is not entitled to act as a professional representative before the EPO. The purpose of this arrangement is to create a corpus of professional representatives who possess the necessary qualifications for their work. This is designed to protect the parties that have to rely on the services of a professional representative, and to ensure the efficient conduct of proceedings before the EPO. This legislative purpose would be contradicted by applying the procedural provisions in such a way as to allow a person who was not entitled to act as a professional representative to carry out the functions reserved for professional representatives. However, this would be the case if the person not entitled to act as a professional representative were acting on a client's behalf and carrying out all the activities typically carried out by professional representatives, while himself assuming the role of a party in order to circumvent the prohibition on his acting as a professional representative. Taking on the additional party role of an opponent does nothing to alter the fact that the activities as a whole fall within the sphere of professional representation. The idea of a corpus of professional opponents is foreign to the EPC. Allowing such professional opposition would undermine, for an important part of the proceedings before the EPO, the monopoly status

homme de paille sert uniquement à dissimuler ce fait et à contourner les conséquences juridiques en découlant. Le fait que l'opposant agisse pour le compte du titulaire du brevet rend donc l'opposition irrecevable.

4.2 La décision de saisine T 301/95 (loc. cit., point 3.4) évoque le risque que les dispositions relatives à la représentation puissent être contournées par l'interposition d'un homme de paille.

4.2.1 Cette réserve est justifiée lorsque des personnes exercent à titre professionnel des activités de représentation devant l'OEB, sans posséder les qualifications requises à cet effet. En application de l'article 134(1) et (7) CBE, la représentation devant l'OEB est réservée aux personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés ou aux avocats domiciliés dans un Etat contractant et habilités à agir en qualité de mandataires en matière de brevets d'invention. Ainsi, un avocat habilité à exercer uniquement en vertu du droit national d'un Etat contractant n'est pas autorisé à assurer la représentation devant l'OEB. Le but de cette disposition est de créer un ordre professionnel des mandataires agréés près l'OEB qui possèdent les qualifications nécessaires. De cette manière, l'on veut protéger les parties qui sont obligées de s'assurer les services d'un mandataire, tout en favorisant le bon déroulement des procédures devant l'OEB. Il serait contraire à ce but d'appliquer les dispositions procédurales de telle manière qu'une personne non habilitée à agir en tant que mandataire agréé puisse exercer les fonctions de représentation réservées aux mandataires agréés. Tel serait le cas si la personne non habilitée à agir en tant que mandataire agréé exerçait pour le compte d'un client l'ensemble des activités caractéristiques d'un mandataire agréé, tout en assumant elle-même le rôle de partie afin de contourner l'interdiction qui lui est faite d'agir en tant que mandataire agréé. Même si elle assume le rôle supplémentaire de partie, en qualité d'opposant, il n'en demeure pas moins que dans l'ensemble, de telles activités relèvent de la représentation. La profession d'opposant est étrangère à la CBE et viderait de sa substance, si elle était admise, le monopole de représentation dont jouissent les mandataires agréés, cela pour une partie importante des procédures devant l'OEB. Est donc irrecevable l'opposition qu'une personne non habilitée à agir en tant que manda-

ordneten Gesamttätigkeit in eigenem Namen für einen Mandanten einlegt, ist daher unzulässig.

4.2.2 Dagegen bestehen solche Bedenken nicht, wenn ein zugelassener Vertreter im Auftrag eines Mandanten in eigenem Namen Einspruch einlegt. Zwar wird auch hier, wie im vorstehenden Fall, die Existenz eines Mandanten nicht aufgedeckt. Damit wird aber kein vom EPÜ grundsätzlich mißbilligter Erfolg angestrebt. Das Problem des Auftretens einer nicht qualifizierten Person stellt sich nicht. Auch sonst sind dem Übereinkommen keine Grundsätze zu entnehmen, denen das Auftreten eines im Auftrag handelnden zugelassenen Vertreters in eigenem Namen widersprechen würde. Die Beschwerdegegner haben vorgetragen, ein solches Handeln würde zur Regel, wenn es zugelassen würde und eine solche Entwicklung sei nicht wünschenswert. Dies bedeutet aber nicht ohne weiteres, daß ein solches Handeln auch im Widerspruch zum Übereinkommen steht. Man mag die Frage, ob die in T 10/82 (a. a. O.) beanstandete Vermischung der Rollen als Partei und als Vertreter wünschenswert ist, für berechtigt halten. Mangels entgegenstehender Grundsätze, die aus dem Übereinkommen herzuweisen sind, ist dies allerdings eine Frage, die eher dem Ständerecht zuzuordnen ist. In dieser Richtung ist nicht behauptet worden, das von den Beschwerdegegnern mißbilligte Verhalten stehe in Widerspruch zu den auf der Grundlage von Artikel 134 (8) c) EPÜ erlassenen Disziplinvorschriften.

4.2.3 Ebensowenig bestehen Bedenken dagegen, daß ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten für einen Hintermann handelt, auf den diese Voraussetzungen nicht zutreffen. Richtig ist, daß damit das Erfordernis der Vertretung nicht anwendbar ist, das für den Hintermann nach Artikel 133 (2) EPÜ gelten würde. Dies ist aber lediglich die Folge davon, daß der Einsprechende in zulässiger Weise Beteiligter geworden ist. Soweit verfahrenrechtliche Fragen von der Person des Einsprechenden abhängen, sind allein die bei dem nach Regel 55 a) EPÜ formell Legitimierten gegebenen persönlichen Verhältnisse maßgebend. Es besteht kein Grund dafür, hier einen anderen Maßstab anzulegen als beim Patentanmelder. Auch bei diesem wird nicht danach geforscht, ob er nur deswegen als

of the professional representatives. If a person not entitled to act as a professional representative before the EPO files an opposition in his own name on behalf of a client, in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, that opposition is therefore inadmissible.

4.2.2 However, such misgivings do not arise if a professional representative files an opposition in his own name on behalf of a client. Here, too, as in the previous case, the existence of a client is not disclosed. However, no attempt is being made to achieve a result which is fundamentally at odds with the EPC. The problem of action by a person not entitled to act does not arise. In other respects, too, the Convention contains no principles that would be contravened by the case of a professional representative acting on behalf of a third party in his own name. The respondents have argued that such action would become the rule if it were permitted, and that such a development would be undesirable. However, this does not necessarily mean that such action would conflict with the Convention. There may be reason to question, as in T 10/82 (supra), the desirability of combining the roles of party and representative. However, in the absence of contrary principles, which have to be based on the Convention, this is more an issue of professional conduct. In this connection, it has not been alleged that the conduct criticised by the respondents infringes the Regulations on Discipline adopted on the basis of Article 134(8)(c) EPC.

4.2.3 There are equally few misgivings in the case of an opponent with either a residence or principal place of business in one of the contracting states, acting on behalf of a principal who does not meet these requirements. In this case, admittedly, the representation requirement which the principal would have to fulfil under Article 133(2) EPC cannot be applied. But this is merely the consequence of the fact that the opponent has admissibly become a party. In so far as procedural issues depend on the opponent's identity, the sole determining aspect consists in the personal circumstances of the person formally identified in accordance with Rule 55(a) EPC. Here, there is no reason to apply a standard different from that which has to be met by the applicant. In the case of the latter, no investigation is carried out to ascer-

taire agréé près l'OEB a formée en son nom pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé.

4.2.2 En revanche, le fait qu'un mandataire agréé fasse opposition en son nom propre pour le compte d'un client n'appelle pas de telles réserves. Il est vrai que, comme dans le cas précédent, l'existence d'un client n'est pas divulguée. Toutefois, le but recherché n'est en principe pas contraire à la CBE. Le problème de l'intervention d'une personne non qualifiée ne se pose pas. La Convention n'énonce pas non plus de principes qui seraient enfreints dans le cas où un mandataire agréé agirait en son nom pour le compte d'un tiers. Les intimés ont soutenu que si elle était autorisée, cette façon de procéder deviendrait la règle et que pareille évolution n'était pas souhaitable. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle serait contraire à la Convention. Il peut être justifié de se demander, ainsi qu'il a été objecté dans l'affaire T 10/82 (loc. cit.), s'il est désirable de combiner les rôles de partie et de mandataire. Toutefois, en l'absence de principes contraires qui devraient être tirés de la Convention, cette question relève plutôt des règles de la déontologie. A cet égard, il n'a pas été allégué que le comportement reproché par les intimés était contraire au règlement en matière de discipline arrêté sur la base de l'article 134(8)(c) CBE.

4.2.3 L'on ne saurait non plus émettre de réserves dans le cas où un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat contractant agit pour le compte d'un mandant occulte qui ne remplit pas ces conditions. Il est vrai qu'ainsi, l'exigence de représentation à laquelle le mandant devrait satisfaire selon l'article 133(2) CBE ne s'applique pas. Toutefois, cela résulte uniquement du fait que l'opposant est dûment devenu partie à la procédure. Dans la mesure où les questions procédurales dépendent de l'identité de l'opposant, seule compte la situation personnelle de la personne qui remplit les conditions de forme prévues à la règle 55a) CBE. Il n'y a ici aucune raison de retenir un critère différent de celui appliqué au demandeur du brevet. En effet, on ne recherche pas non plus si le demandeur agit en tant que tel dans le seul

Anmelder auftritt, um das für einen eventuellen Hintermann bestehende Vertretungserfordernis zu umgehen.

5. Da der Einspruch in eigenem Namen und in fremdem Auftrag in den Fällen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung unzulässig ist (s. o. 4), stellt sich die Frage, wie und unter welchen Umständen deren Vorliegen zu prüfen ist (**Frage 2 in T 301/95, Frage 4 in T 649/92**).

Soweit die Vorlagen hierzu Beweisfragen ansprechen, ist zu betonen, daß im Verfahren vor dem EPA das Prinzip der freien Beweiswürdigung gilt. Dies gilt auch für den vorliegenden Problemkreis. Damit stünde es in Widerspruch, feste Beweisregeln aufzustellen, nach denen bestimmte Überzeugungskraft beigemessen oder abgesprochen wird. Vielmehr ist unter Berücksichtigung aller relevanten Beweismittel zu prüfen, ob eine Tatsache als bewiesen angesehen werden kann.

Auch für die Verteilung der Beweislast gelten die allgemeinen Grundsätze. Die Beweislast für das Auftreten eines Strohmanns trägt derjenige, der sich darauf beruft, also der Patentinhaber oder – bei einem Einwand von Amts wegen – das zuständige Organ des EPA.

Was den bei der Beweiswürdigung anzulegenden Maßstab angeht, so ist zu berücksichtigen, daß die Einspruchsberechtigung jedermann zusteht. Soll diese Rechtsposition jemandem abgesprochen werden, bedarf dies einer besonderen Rechtfertigung, die nicht lediglich auf einer Abwägung der Wahrscheinlichkeiten beruhen darf. Vielmehr hat sich das entscheidende Organ auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises davon zu überzeugen, daß die behauptete mißbräuchliche Umgehung eines Gesetzes durch Einschaltung eines Strohmanns tatsächlich vorliegt, bevor es einen Einspruch als unzulässig ansieht.

5.1 Im übrigen bestehen grundsätzliche Unterschiede zwischen den beiden unter 4.1 und 4.2.1 genannten Fällen.

5.1.1 Bedient sich der Patentinhaber eines Strohmanns für den Einspruch, so wird es normalerweise keinen Verfahrensbeteiligten geben, der die Zulässigkeit des Einspruchs in Frage stellt, da der Patentinhaber das Verfahren ja durch seinen Strohmann

tain whether he is merely acting as an applicant in order to circumvent the representation requirement for a possible principal.

5. Since opposition in a person's own name and on behalf of a third party is inadmissible in case of a circumvention of the law by abuse of process (see point 4 above), the question arises of how and under what circumstances the possibility must be investigated that such an opposition has been filed (**question 2 in T 310/95, question 4 in T 649/92**).

Regarding the issues of evidence raised in the referrals, it must be emphasised that proceedings before the EPO follow the principle of the free evaluation of evidence. This also applies to the problems under consideration here. The principle of free evaluation would be contradicted by laying down firm rules of evidence defining the extent to which certain types of evidence were, or were not, convincing. Instead, the question whether a fact can be regarded as proven has to be assessed on the basis of all the relevant evidence.

In apportioning the burden of proof, general principles also apply. The burden of proof for a straw man objection is to be borne by the person raising the issue, ie the patent proprietor or, in the case of an objection by the Office of its own motion, the relevant EPO department.

Regarding the standard to be applied in assessing evidence, it must be remembered that any person is entitled to file an opposition. Withholding this legal entitlement from anyone requires a particular justification, which cannot be based on a mere balance of probabilities. Instead, before considering an opposition to be inadmissible, the deciding body has to be satisfied, on the basis of clear and convincing evidence, that the law has indeed been circumvented in an abusive manner by the employment of a straw man.

5.1 In other respects, there are certain fundamental differences between the cases cited in points 4.1 and 4.2.1.

5.1.1 If a patent proprietor employs a straw man to file an opposition, then the admissibility of the opposition will not normally be queried by any of the parties, since the patent proprietor wishes to pursue the proceedings through his straw man. In prac-

but de contourner les exigences de représentation auxquelles serait soumis un éventuel mandant.

5. Etant donné qu'une opposition formée en son nom propre pour le compte d'un tiers est irrecevable lorsqu'il y a un contournement abusif de la loi (cf. point 4 supra), il se pose la question de savoir de quelle façon et dans quelles circonstances il convient de vérifier si tel est le cas (**question 2 de la décision T 301/95, question 4 de la décision T 649/92**).

En ce qui concerne le problème de la preuve soulevé dans les décisions de saisine, il convient de souligner que le principe de la libre appréciation des preuves s'applique dans la procédure devant l'OEB. Cela vaut également pour le problème examiné ici. Il serait contraire à ce principe d'établir des règles déterminées en matière de preuve qui définiraient la force probante à attacher ou non à certains moyens de preuve. Il convient au contraire de vérifier sur la base de tous les moyens de preuve pertinents si un fait peut ou non être considéré comme prouvé.

Les principes généraux s'appliquent également à la répartition de la charge de la preuve. C'est à la personne qui soulève l'objection tirée de l'homme de paille qu'il appartient d'en administrer la preuve, autrement dit au titulaire du brevet ou, en cas d'objection soulevée d'office, à l'instance compétente de l'OEB.

En ce qui concerne les critères à appliquer en matière d'appréciation des preuves, il convient de rappeler que le droit de faire opposition est ouvert à toute personne. Pour retirer ce droit à quelqu'un, il faut une justification particulière, qui ne doit pas uniquement reposer sur une appréciation des probabilités. Au contraire, avant de juger l'opposition irrecevable, l'instance appelée à statuer doit acquiescer la conviction, sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, que la loi a bien été contournée de manière abusive au moyen d'un homme de paille.

5.1 En outre, il existe des différences fondamentales entre les deux cas cités aux points 4.1 et 4.2.1 supra.

5.1.1 Si le titulaire du brevet a recours à un homme de paille pour former opposition, la recevabilité de l'opposition ne sera normalement remise en cause par aucune partie à la procédure, puisque le titulaire du brevet souhaite poursuivre la procé-

betreiben will. Daher kann der fehlenden Einspruchsberechtigung in der Praxis nur von Amts wegen nachgegangen werden.

Freilich wird das EPA regelmäßig kaum Anhaltspunkte dafür haben, daß ein Strohmann für den Patentinhaber einspricht, sofern die Beteiligten diesen Umstand nicht von sich aus deutlich werden lassen. Dies hat zur Folge, daß das Handeln eines Strohmanns im Normalfall folgenlos bleiben wird und die Unzulässigkeit des Einspruchs nicht erkannt wird. Dies ist allerdings noch kein Grund, der dafür sprechen würde, den Einspruch des Strohmanns des Patentinhabers generell zuzulassen. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob eine mißbräuchliche Handhabung des Verfahrens folgenlos bleibt, weil sie nicht aufgedeckt wird, oder ob ein solcher Mißbrauch offen hingenommen wird. Wird dem Strohmann des Patentinhabers die Berechtigung zum Einspruch grundsätzlich versagt, so zwingt dies die Beteiligten wenigstens, das Verfahren in der Form eines streitigen Verfahrens zu führen. Andernfalls müssen sie damit rechnen, daß das Auftreten des Strohmanns offenkundig wird. Relevante Anhaltspunkte dafür, daß der Einsprechende Strohmann des Patentinhabers ist, können sich insbesondere aus den Beziehungen zwischen beiden ergeben, beispielsweise dann, wenn der Einsprechende als abhängiges Unternehmen im Rahmen eines Konzerns oder als Arbeitnehmer den Weisungen des Patentinhabers unterworfen ist.

5.1.2 Stellt sich die Frage, ob jemand als Einsprechender im Auftrag von Mandanten vor dem EPA handelt, ohne als zugelassener Vertreter qualifiziert zu sein, so ist auch hier zunächst zu berücksichtigen, daß jedermann einsprechen darf. Daher kann aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe noch nicht geschlossen werden, ein Einsprechender handle als Strohmann. Bietet aber jemand berufsmäßig seine Dienste zur Beratung und Vertretung auf dem Gebiet des Patentrechts an und tritt diese Person regelmäßig in Verfahren vor dem EPA als Einsprechender in eigenem Namen auf, so schafft sie selbst den Anschein, daß diese Einspruchstätigkeit ihrer gewöhnlichen Berufstätigkeit zuzurechnen ist. Dies rechtfertigt es, der Frage der Einspruchsberechtigung nachzugehen. Zur Klärung der Frage könnte etwa bei einem nicht als zugelassener Vertreter nach Artikel 134 EPÜ legitimierten Patentanwalt, der einer disziplinarischen Aufsicht unterliegt, im Einzelfall eine Erklärung des

tice, therefore, the objection that the opponent is not entitled to file an opposition can only be investigated by the EPO of its own motion.

However, the EPO will as a rule have no indication that a straw man has filed an opposition on the patent proprietor's behalf, unless the parties themselves make it clear that this is the case. This means that the employment of a straw man will normally have no consequences and that the inadmissibility of the opposition will not be detected. However, this is no basis for arguing in favour of generally allowing opposition by a straw man acting for the patent proprietor. It makes an important difference whether an abuse of process has no consequences because it remains undiscovered, or whether such abuse is openly accepted. If the patent proprietor's straw man is prohibited in principle from filing an opposition, then this at least forces the parties to conduct the proceedings on an inter partes basis. Otherwise, they must accept the possibility that the straw man's involvement may come to light. Relevant indications that the opponent is a straw man acting for the patent proprietor can emerge, in particular, from the relationship between the two; for example, where the opponent is bound by the proprietor's instructions as a subsidiary company within the framework of a large group or as an employee of the patent proprietor.

5.1.2 If the question arises whether someone is acting as an opponent before the EPO on behalf of a client without being qualified as a professional representative, then here too, it has to be remembered in the first place that any person is allowed to file an opposition. That an opponent is acting as a straw man cannot therefore be inferred purely from the fact of belonging to a particular group of professional persons. However, if a person offers his services to advise and represent clients in patent matters on a professional basis, and if that person regularly acts as an opponent before the EPO in his own name, then he himself creates the impression that these activities in opposition proceedings are to be seen as part of his normal professional activities. This would justify investigating the question of his entitlement to act as an opponent. In the case, for example, of a patent attorney who is not authorised to act as a professional representative under Article 134 EPC and who is subject to

dure par le biais de l'homme de paille. Par conséquent, l'objection selon laquelle l'opposant n'est pas habilité à faire opposition sera en pratique uniquement examinée d'office.

Il est vrai que l'OEB n'aura en général guère d'indices sur le fait que l'opposition a été formée par un homme de paille qui agit pour le compte du titulaire du brevet, si les parties elles-mêmes ne montrent pas clairement que c'est le cas. Il s'ensuit que l'intervention d'un homme de paille restera en général sans conséquence et que l'irrecevabilité de l'opposition ne sera pas décelée. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille admettre d'une manière générale les oppositions formées par un homme de paille pour le compte du titulaire du brevet. Il y a une différence fondamentale selon qu'un abus de procédure demeure sans conséquence, parce qu'il n'est pas révélé au grand jour, ou qu'un tel abus est ouvertement admis. S'il est interdit à un homme de paille de faire opposition pour le compte du titulaire du brevet, cela oblige au moins les parties à conduire la procédure sur une base contentieuse. Sinon elles doivent s'attendre à ce que l'intervention de l'homme de paille soit révélée. Parmi les indices pertinents susceptibles d'indiquer que l'opposant est un homme de paille agissant pour le compte du titulaire du brevet, on peut notamment citer les relations qui existent entre eux, par exemple dans le cas où l'opposant est une entreprise appartenant à un grand groupe ou un employé, et qu'en tant que tel il est soumis aux instructions du titulaire du brevet.

5.1.2 Lorsque se pose la question de savoir si une personne agit en tant qu'opposant devant l'OEB pour le compte d'un client, sans posséder les qualifications de mandataire agréé, il convient ici également de rappeler tout d'abord que toute personne peut faire opposition. L'on ne saurait donc conclure de l'appartenance de l'opposant à une catégorie professionnelle déterminée qu'il agit en tant qu'homme de paille. Cependant, si une personne offre à titre professionnel ses services de conseil et de représentation dans le domaine du droit des brevets et qu'elle agisse régulièrement en son nom en tant qu'opposant dans les procédures devant l'OEB, elle donne elle-même l'impression que cette activité d'opposant fait partie de ses activités professionnelles habituelles. Il est alors justifié d'examiner si elle est habilitée à faire opposition. A cette fin, il peut par exemple être exigé d'un avocat non habilité à agir en tant que mandataire agréé en application de l'article 134 CBE et qui est

Inhalts verlangt werden, daß der konkrete Einspruch nicht für einen Mandanten eingelegt wurde.

6. Des weiteren stellt sich die Frage, ob ein nach Punkt 4 relevanter Einwand gegen die Zulässigkeit des Einspruchs auch noch erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemacht werden kann. Diese Frage stellt sich nicht nur, wie in **Frage 1** der Vorlage **T 649/92** formuliert für den Fall, daß der Einwand vom Patentinhaber erhoben wird, sie ist in gleicher Weise erheblich, wenn die Zulässigkeit des Einspruchs von Amts wegen in Frage gestellt wird.

Die Frage ist für beide Fallgestaltungen gleich zu beantworten. Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung durch das Verschieben eines Strohmanns, die nach Punkt 4 zu beanstanden ist, ist im Beschwerdeverfahren auch dann nicht hinzunehmen, wenn sie in der ersten Instanz noch nicht gerügt worden ist. Dies ergibt sich schon daraus, daß eine Entscheidung des EPA über die Rechtsbeständigkeit des Patents einen zulässigen Einspruch voraussetzt. Dies gilt für das Einspruchsverfahren vor der Beschwerdekammer ebenso wie für das Verfahren vor der Einspruchsabteilung. Zudem genießt das öffentliche Interesse an der Unterbindung der genannten unzulässigen Praktiken hier Vorrang gegenüber einer Entlastung des Beschwerdeverfahrens. Weil das Handeln in fremdem Auftrag nicht ohne das Hinzutreten besonderer Umstände Veranlassung zur Prüfung einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung gibt, wird sich der im Beschwerdeverfahren entstehende Aufwand ohnehin in engen Grenzen halten. Da die Antwort auf die Frage 1 in T 649/92 ergibt, daß ein zulässiger Einwand im Beschwerdeverfahren noch uneingeschränkt erhoben werden kann, stellt sich die **Frage 2 in T 649/92** nicht.

7. Nach den Gründen Nr. 5.3 der Vorlage **T 649/92** soll sich die Frage 5 auf die Möglichkeit beziehen, daß die Anfechtung der Zulässigkeit des Einspruchs durch die Antworten auf die anderen Vorlagefragen zeitlich eingeschränkt wird. Eine solche zeitliche Einschränkung wird durch die Antwort auf Frage 1 der Vorlage T 649/92 verneint. Daher wäre die Frage 5 im so verstandenen Sinn gegenstandslos.

Die Frage 5 selbst ist jedoch weiter formuliert und schließt auch inhaltliche Einschränkungen der Anfechtung der Zulässigkeit des Einspruchs

some form of disciplinary supervision, the issue of entitlement could be clarified by requiring a statement to the effect that the opposition in question was not filed on behalf of a client.

6. The question then arises whether a relevant challenge to the admissibility of the opposition, as described in point 4, may be raised for the first time at the appeal stage. This question arises not only, as formulated in **question 1** of the referral **T 649/92**, in cases where the challenge is raised by the patent proprietor; it is equally pertinent if the admissibility of the opposition is challenged by the EPO of its own motion.

The answer must be the same in both cases. A circumvention of the law in an abusive manner by the use of a straw man, which can be challenged as indicated in point 4, is not to be accepted at the appeal stage, even if no objection has been raised by the department of first instance. This is already established by the fact that a decision of the EPO on the validity of a patent requires the existence of an admissible opposition. This applies equally to proceedings before the board of appeal and the opposition division. Moreover, the public interest in preventing the above-mentioned inadmissible practices must take priority here over the need for efficiency in conducting the appeal proceedings. Since acting on behalf of a third party does not give cause to investigate the possibility of a circumvention of the law by abuse of process unless further particular circumstances are involved, the extra work entailed in appeal proceedings will in any case be strictly limited. Since the answer to question 1 in T 649/92 leads to the conclusion that an admissible challenge can still be raised without restriction in appeal proceedings, **question 2 in T 649/92** does not arise.

7. According to point 5.3 of the Reasons in the referral decision **T 649/92**, **question 5** is put to cover the possibility that the answers to the other questions might restrict the period during which a challenge to the admissibility of the opposition may be raised. The possibility of such restriction is rejected by the answer to question 1 of the referral T 649/92. In this sense, question 5 is therefore redundant.

However, question 5 itself is couched in broader terms which also comprise substantive restrictions on the right to challenge the admissibility of

soumis à un contrôle disciplinaire, de déclarer que l'opposition en question n'a pas été formée pour le compte d'un client.

6. Il se pose également la question de savoir si l'on peut soulever pour la première fois au stade du recours une objection pertinente à l'encontre de la recevabilité de l'opposition, telle que décrite au point 4. Cette question ne se pose pas uniquement, comme énoncé dans la **question 1** de la décision de saisine **T 649/92**, dans le cas où cette objection est soulevée par le titulaire du brevet, mais également lorsque la recevabilité de l'opposition est remise en question d'office.

Il convient d'apporter la même réponse dans les deux cas. Un contournement abusif de la loi par interposition d'un homme de paille, qui appelle des objections comme indiqué au point 4, ne doit pas être admis au stade du recours, même s'il n'a pas été critiqué en première instance. Cela résulte déjà du fait qu'une décision de l'OEB relative à la validité du brevet suppose que l'opposition est recevable. Ce principe s'applique aussi bien à la procédure devant la chambre de recours que devant la division d'opposition. En outre, l'intérêt public à ce que de telles pratiques inadmissibles soient interdites est ici prioritaire sur un quelconque allègement de la procédure de recours. Etant donné que le fait d'agir pour le compte d'un tiers ne justifie pas, en l'absence d'autres circonstances particulières, que l'on examine s'il y a eu contournement abusif de la loi, le surcroît de travail occasionné dans la procédure de recours sera très limité. La réponse à la question 1 énoncée dans la décision T 649/92 étant qu'une telle objection peut encore être soulevée sans restriction au stade du recours, la **question 2 de la décision T 649/92** ne se pose pas.

7. Selon le point 5.3 des motifs de la décision de saisine **T 649/92**, la **question 5** porte sur le cas où la possibilité de contester la recevabilité de l'opposition serait limitée dans le temps, suite aux réponses apportées aux autres questions. Une telle éventualité est exclue par la réponse à la question 1 énoncée dans la décision de saisine T 649/92. Par conséquent, comprise en ce sens, la question 5 serait sans objet.

La question 5 est toutefois formulée en termes plus vastes et inclut également l'éventuelle restriction du contenu de l'objection relative à la rece-

ein. Es erscheint der Kammer sinnvoll, sich mit der Frage in diesem weiteren Verständnis zu befassen. Die zu der Frage 1 in T 301/95 und der Frage 3 in T 649/92 gegebenen Antworten führen gegenüber der bisherigen Rechtsprechung tatsächlich zu einer Einschränkung der möglichen Einwände gegen die Zulässigkeit des Einspruchs, da die Tatsache, daß der Einsprechende im Auftrag eines Dritten handelt, regelmäßig nicht zur Unzulässigkeit des Einspruchs führt. Durch eine sofortige Anwendung der in den gegebenen Antworten enthaltenen Grundsätze sieht die Kammer aber keine schützenswerten Interessen verletzt. Eine Übergangsregel ist daher nicht erforderlich. Vielmehr kann es bei der allgemeinen Regel verbleiben, daß die vorliegende Entscheidung der Großen Beschwerdekammer auf alle anhängigen Verfahren anzuwenden ist (siehe G 9/93, a. a. O., Gründe Nr. 6.1).

the opposition. The Board sees a need to address the question in this wider sense. The above answers to question 1 in T 301/95 and question 3 in T 649/92 do indeed involve a restriction, compared with previous case law, on the possible challenges to the admissibility of the opposition, since the fact that the opponent is acting on behalf of a third party does not as a rule lead to inadmissibility of the opposition. In the Board's view, however, the immediate application of the principles contained in its answers does not infringe any interests that deserve to be protected. A transitional rule is therefore unnecessary. Instead, it is sufficient to refer to the general rule that a decision of the Enlarged Board of Appeal is to be applied to all pending proceedings (G 9/93, supra, Reasons point 6.1).

vabilité de l'opposition. La Chambre juge utile d'examiner la question dans ce sens plus large. Les réponses apportées à la question 1 de la décision T 301/95 et à la question 3 de la décision T 649/92 limitent effectivement, par rapport à la jurisprudence actuelle, les objections susceptibles d'être soulevées à l'encontre de la recevabilité d'une opposition, étant donné que le fait qu'un opposant agisse pour le compte d'un tiers n'entraînera pas, en règle générale, l'irrecevabilité de l'opposition. La Chambre estime toutefois qu'aucun intérêt méritant d'être protégé ne serait lésé par l'application immédiate des principes énoncés dans les réponses. Il n'est donc pas nécessaire d'introduire une mesure transitoire. L'on peut au contraire mettre en oeuvre la règle générale selon laquelle la présente décision de la Grande Chambre de recours s'applique à toutes les procédures en instance (cf. G 9/93, loc. cit., point 6.1 des motifs).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

1 a: Ein Einspruch ist nicht schon deswegen unzulässig, weil der als Einsprechender gemäß Regel 55 a) EPÜ Genannte im Auftrag eines Dritten handelt.

1 b: Ein solcher Einspruch ist aber dann unzulässig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist.

1 c: Eine solche Gesetzesumgehung liegt insbesondere vor, wenn

– der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt;

– der Einsprechende im Rahmen einer typischer Weise zugelassenen Vertretern zugeordneten Gesamttätigkeit im Auftrag eines Mandanten handelt, ohne hierfür die nach Artikel 134 EPÜ erforderliche Qualifikation zu besitzen.

1 d: Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil

– ein zugelassener Vertreter in eigenem Namen für einen Mandanten handelt;

Order

For these reasons it is decided that:

The questions of law referred to the Enlarged Board of Appeal are to be answered as follows:

1(a): An opposition is not inadmissible purely because the person named as opponent according to Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.

1(b): Such an opposition is, however, inadmissible if the involvement of the opponent is to be regarded as circumventing the law by abuse of process.

1(c): Such a circumvention of the law arises, in particular, if:

– the opponent is acting on behalf of the patent proprietor;

– the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the relevant qualifications required by Article 134 EPC.

1(d): However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because:

– a professional representative is acting in his own name on behalf of a client;

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Il est répondu comme suit aux questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours :

1a : Une opposition n'est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d'un tiers.

1b : Une telle opposition est toutefois irrecevable lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi.

1c : Il y a contournement abusif de la loi notamment lorsque :

– l'opposant agit pour le compte du titulaire du brevet ;

– l'opposant agit pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l'article 134 CBE.

1d : En revanche, il n'y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que :

– un mandataire agréé agit en son nom propre pour le compte d'un client;

– ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.

2: Ob eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, ist unter Anwendung des Prinzips der freien Beweiswürdigung zu prüfen. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend macht. Das Vorliegen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung muß auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

– an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

2: In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process.

– un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d'un tiers qui ne remplit pas cette condition.

2 : Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a un contournement abusif de la loi, il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité de l'opposition. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer.

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
21. Januar 1999**

G 4/97*

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli
Mitglieder: R. Teschemacher
C. Andries
J. Brinkhof
G. Davies
J.-C. Saisset
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Genentech, Inc.**

**Einsprechender (03)/Beschwerde-
führer: Naohito Oohashi**

**Einsprechender (01)/weiterer Verfah-
rensmitglied: Delta Biotechnology
Limited**

**Einsprechender (02)/weiterer Verfah-
rensmitglied: Riatal GmbH**

**Stichwort: Einspruch in fremdem
Auftrag/GENENTECH**

Artikel: 99 EPÜ

Regel: 55 EPÜ

**Schlagwort: "Zulässigkeit des Ein-
spruchs – Handeln in fremdem Auf-
trag" – "Mißbräuchliche Gesetzes-
umgehung"**

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
21 January 1999**

G 4/97*

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: P. Messerli
Members: R. Teschemacher
C. Andries
J. Brinkhof
G. Davies
J.-C. Saisset
P. van den Berg

**Patent proprietor/Respondent:
Genentech, Inc.**

**Opponent (03)/Appellant:
Naohito Oohashi**

**Opponent (01)/Other party:
Delta Biotechnology Limited**

**Opponent (02)/Other party:
Riatal GmbH**

**Headword: Opposition on behalf of a
third party/GENENTECH**

Article: 99 EPC

Rule: 55 EPC

**Keyword: "Admissibility of oppo-
sition – acting on behalf of a third
party" – "Circumvention of the law
by abuse of process"**

**Décision de la Grande
Chambre de recours en date
du 21 janvier 1999**

G 4/97*

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : R. Teschemacher
C. Andries
J. Brinkhof
G. Davies
J.-C. Saisset
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/Intimé :
Genentech, Inc.**

**Opposant (03)/Requérant :
Naohito Oohashi**

**Opposant (01)/Autre partie :
Delta Biotechnology Limited**

**Opposant (02)/Autre partie :
Riatal GmbH**

**Référence : Opposition pour le
compte d'un tiers/GENENTECH**

Article : 99 CBE

Règle : 55 CBE

**Mot-clé : "Recevabilité d'une oppo-
sition – Opposant agissant pour le
compte d'un tiers" – "Contourne-
ment abusif de la loi"**

* Die Verfahren G 3/97 und G 4/97 wurden verbunden. Die deutsche Übersetzung der Entscheidung G 4/97 (Verfahrenssprache: Englisch) entspricht dem Text der in diesem Heft, S. 245 ff., veröffentlichten Entscheidung G 3/97 (Verfahrenssprache: Deutsch); lediglich die Entscheidungsformeln der beiden Entscheidungen sind unterschiedlich.

* Cases G 3/97 and G 4/97 have been consolidated. The German translation of decision G 4/97 (language of the proceedings: English) corresponds to the text of decision G 3/97 (language of the proceedings: German) published in this issue (p. 245 ff); only the "Orders" of the two decisions differ.

* Les procédures G 3/97 et G 4/97 ont été jointes. La traduction allemande de la décision G 4/97 (langue de la procédure : anglais) correspond au texte de la décision G 3/97 (langue de la procédure : allemand) qui est publiée dans le présent numéro du journal officiel, à la page 245 s. Seuls les dispositifs de ces deux décisions sont différents.

Leitsätze

1a: Ein Einspruch ist nicht schon deswegen unzulässig, weil der als Einsprechender gemäß Regel 55 a) EPÜ Genannte im Auftrag eines Dritten handelt.

1b: Ein solcher Einspruch ist aber dann unzulässig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist.

1c: Eine solche Gesetzesumgehung liegt insbesondere vor, wenn

– der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt;

– der Einsprechende im Rahmen einer typischerweise zugelassenen Vertretern zugeordneten Gesamttätigkeit im Auftrag eines Mandanten handelt, ohne hierfür die nach Artikel 134 EPÜ erforderliche Qualifikation zu besitzen.

1d: Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil

– ein zugelassener Vertreter in eigenem Namen für einen Mandanten handelt;

– ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.

2: Ob eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, ist unter Anwendung des Prinzips der freien Beweiswürdigung zu prüfen. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend macht. Das Vorliegen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung muß auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.

3: Die Zulässigkeit eines Einspruchs kann im Beschwerdeverfahren mit Gründen angefochten werden, die die Identität eines Einsprechenden betreffen, auch wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand erhoben worden war.

Sachverhalt und Anträge¹Entscheidungsgründe¹

...

¹ Die Verfahren G 3/97 und G 4/97 wurden verbunden. Die Abschnitte "Sachverhalt und Anträge" und "Entscheidungsgründe" der Entscheidung G 4/97 stimmen mit den entsprechenden Abschnitten der Entscheidung G 3/97 (in diesem Heft, S. 245 ff.) überein.

Headnote

1(a): An opposition is not inadmissible purely because the person named as opponent according to Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.

1(b): Such an opposition is, however, inadmissible if the involvement of the opponent is to be regarded as circumventing the law by abuse of process.

1(c): Such a circumvention of the law arises, in particular, if:

– the opponent is acting on behalf of the patent proprietor;

– the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the relevant qualifications required by Article 134 EPC.

1(d): However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because:

– a professional representative is acting in his own name on behalf of a client;

– an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.

2: In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process.

3: The admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an opponent may be challenged during the course of the appeal, even if no such challenge had been raised before the opposition division.

Summary of facts and submissions¹Reasons for the decision¹

...

¹ Cases G 3/97 and G 4/97 have been consolidated. The "Summary of facts and submissions" and "Reasons for the decision" in G 4/97 are the same as in G 3/97 (see this issue, p. 245 ff).

Sommaire

1a : Une opposition n'est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d'un tiers.

1b : Une telle opposition est toutefois irrecevable lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi.

1c : Il y a un contournement abusif de la loi notamment lorsque :

– l'opposant agit pour le compte du titulaire du brevet ;

– l'opposant agit pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l'article 134 CBE.

1d : En revanche, il n'y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que :

– un mandataire agréé agit en son nom propre pour le compte d'un client ;

– un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d'un tiers qui ne remplit pas cette condition.

2 : Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a un contournement abusif de la loi, il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité de l'opposition. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer.

3 : La recevabilité d'une opposition peut être contestée au cours de la procédure de recours pour des motifs tenant à l'identité de l'opposant, même si une telle objection n'a pas été soulevée devant la division d'opposition.

Exposé des faits et conclusions¹Motifs de la décision¹

...

¹ Les procédures G 3/97 et G 4/97 ont été jointes. Les points "Exposés des faits et conclusions" et "Motifs de la décision" de la décision G 4/97 concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 3/97 (publiée dans le présent numéro, à la page 245 s.).

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit :
Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:	The questions of law referred to the Enlarged Board of Appeal are to be answered as follows:	Il est répondu comme suit aux questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours :
1 und 2: Die Zulässigkeit eines Einspruchs kann im Beschwerdeverfahren mit Gründen angefochten werden, die die Identität eines Einsprechenden betreffen, auch wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand erhoben worden war.	1 and 2: The admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an opponent may be challenged during the course of the appeal, even if no such challenge had been raised before the opposition division.	1 et 2 : La recevabilité d'une opposition peut être contestée au cours de la procédure de recours pour des motifs tenant à l'identité de l'opposant, même si une telle objection n'a pas été soulevée devant la division d'opposition.
3a: Ein Einspruch ist nicht schon deswegen unzulässig, weil der als Einsprechender gemäß Regel 55 a) EPÜ Genannte im Auftrag eines Dritten handelt.	3(a): An opposition is not inadmissible purely because the person named as opponent according to Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party.	3a : Une opposition n'est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d'un tiers.
3b: Ein solcher Einspruch ist aber dann unzulässig, wenn das Auftreten des Einsprechenden als mißbräuchliche Gesetzesumgehung anzusehen ist.	3(b): Such an opposition is, however, inadmissible if the involvement of the opponent is to be regarded as circumventing the law by abuse of process.	3b : Une telle opposition est toutefois irrecevable lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi.
3c: Eine solche Gesetzesumgehung liegt insbesondere vor, wenn	3(c): Such a circumvention of the law arises, in particular, if:	3c : Il y a contournement abusif de la loi notamment lorsque :
– der Einsprechende im Auftrag des Patentinhabers handelt;	– the opponent is acting on behalf of the patent proprietor;	– l'opposant agit pour le compte du titulaire du brevet ;
– der Einsprechende im Rahmen einer typischerweise zugelassenen Vertretern zugeordneten Gesamttätigkeit im Auftrag eines Mandanten handelt, ohne hierfür die nach Artikel 134 EPÜ erforderliche Qualifikation zu besitzen.	– the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the relevant qualifications required by Article 134 EPC.	– l'opposant agit pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l'article 134 CBE.
3d: Eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung liegt dagegen nicht schon deswegen vor, weil	3(d): However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because:	3d : En revanche, il n'y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que :
– ein zugelassener Vertreter in eigenem Namen für einen Mandanten handelt;	– a professional representative is acting in his own name on behalf of a client;	– un mandataire agréé agit en son nom propre pour le compte d'un client ;
– ein Einsprechender mit Sitz oder Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten des EPÜ im Auftrag eines Dritten handelt, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft.	– an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement.	– un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d'un tiers qui ne remplit pas cette condition.
4: Ob eine mißbräuchliche Gesetzesumgehung vorliegt, ist unter Anwendung des Prinzips der freien Beweiswürdigung zu prüfen. Die Beweislast trägt, wer die Unzulässigkeit des Einspruchs geltend macht. Das Vorliegen einer mißbräuchlichen Gesetzesumgehung muß auf der Grundlage eines klaren und eindeutigen Beweises zur Überzeugung des entscheidenden Organs feststehen.	4: In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process.	4 : Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a contournement abusif de la loi, il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité de l'opposition. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer.
5: Diese Entscheidung ist auf alle anhängigen Verfahren anzuwenden.	5: This decision is to be applied to all pending proceedings.	5 : La présente décision s'applique à toutes les procédures en instance.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.4 vom 8. April 1997 T 207/94 – 3.3.4 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: F. L. Davison-Brunel
W. Moser

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Biogen, Inc.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Schering AG

Stichwort: humanes Beta-Interferon/
BIOGEN

Artikel: 87, 88, 54, 56 EPÜ

Schlagwort: "Priorität – (bejaht)" –
"Neuheit – (bejaht)" – "erfinderische
Tätigkeit – (verneint)"

Leitsatz

Hat die Erfindung die Expression einer geklonten DNA in einem ausgewählten fremden Wirt zum Gegenstand, so muß bei der Beurteilung, ob dieser Verfahrensschritt gute Erfolgsaussichten hat, den damit verbundenen tatsächlichen Schwierigkeiten Rechnung getragen werden. Die Behauptung, daß bestimmte Merkmale diesen Erfolgsaussichten entgegenstehen, kann daher nur berücksichtigt werden, wenn sie sich auf technische Fakten gründet.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 041 313 (Anmeldungsnummer 81 301 414.9), das "DNA-Sequenzen, rekombinante DNA-Moleküle und Verfahren zur Herstellung humanen Fibroblasten-Interferons" zum Gegenstand hat und die Priorität der britischen Patentanmeldungen GB 8011306 vom 3. April 1980 sowie GB 8018701 vom 6. Juni 1980 in Anspruch nimmt, wurde mit 18 Patentansprüchen für elf Vertragsstaaten (15 Ansprüche für AT) erteilt.

Die für alle Vertragsstaaten außer AT geltenden Ansprüche 1, 17 und 18 lauten wie folgt:

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.4 dated 8 April 1997 T 207/94 – 3.3.4 (Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: F. L. Davison-Brunel
W. Moser

Patent proprietor/Respondent:
Biogen, Inc.

Opponent/Appellant: Schering AG

Headword: Human beta-interferon/
BIOGEN

Article: 87, 88, 54, 56 EPC

Keyword: "Priority – (yes)" –
"Novelty – (yes)" – "Inventive step –
(no)"

Headnote

In case the expression of a cloned DNA in a chosen foreign host constitutes the subject-matter of the claimed invention, reasonable expectation of success may be evaluated only by taking into account real difficulties related to that step. Hence, in order to be considered, any allegation of features putting in jeopardy reasonable expectation of success must be based upon technical facts.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 041 313 (application No. 81 301 414.9) relating to "DNA sequences, recombinant DNA molecules and processes for producing human fibroblast interferon" and claiming priority from GB 8011306 of 3 April 1980 and GB 8018701 of 6 June 1980 was granted for eleven contracting states with 18 claims (15 claims for AT).

Claims 1, 17 and 18 for all contracting states other than AT read:

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.4, en date du 8 avril 1997 T 207/94 – 3.3.4 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : U.M. Kinkeldey
Membres : F. L. Davison-Brunel
W. Moser

Titulaire du brevet/intimé :
Biogen, Inc.

Opposant/requérant : Schering AG

Référence : Interféron bêta humain/
BIOGEN

Article : 87, 88, 54, 56 CBE

Mot-clé : "Priorité – (oui)" – "Nouveauté – (oui)" – "Activité inventive – (non)"

Sommaire

Dans le cas où l'expression d'un ADN cloné dans un hôte étranger donné constitue l'objet de l'invention revendiquée, il est indispensable, lorsque l'on évalue s'il existe des chances raisonnables de succès, de tenir compte des difficultés réelles rencontrées à cette étape. Par conséquent, s'il est allégué qu'il existe des caractéristiques qui compromettent les chances raisonnables de succès, cette alléguation ne devra être prise en considération que si elle se fonde sur des faits d'ordre technique.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet n° 0 041 313 (demande n° 81 301 414.9) portant sur des séquences d'ADN, des molécules d'ADN recombinant et un procédé pour la production d'interféron à partir de fibroblastes humains, et revendiquant la priorité des demandes de brevet GB 8011306 en date du 3 avril 1980 et GB 8018701 en date du 6 juin 1980, a été délivré pour onze Etats contractants, sur la base de 18 revendications (15 revendications pour AT).

Les revendications 1, 17 et 18 valent pour tous les Etats contractants à l'exception de AT s'énonçaient comme suit :

"1. Rekombinantes DNA-Molekül, das in einem einzelligen Wirt die Expression eines Polypeptids induzieren kann, welches die immunologische oder biologische Aktivität von humanem Beta-Interferon aufweist, wobei das Molekül eine DNA-Sequenz enthält, die ausgewählt ist aus:

a) den DNA-Insertionen von G-pPLa-HFIF-67-12 (*HincII-Sau3AI*), G-pPLa-HFIF-67-12- Δ -19 (*HincII-Sau3AI*) und G-pPLc-HFIF-67-8 (*HincII-Sau3AI*), die von den entsprechenden mit den Eingangsnummern DSM 1851-1854 bezeichneten Mikroorganismen getragen werden,

b) DNA-Sequenzen, die mit einer der vorstehenden DNA-Insertionen hybridisieren, und

c) DNA-Sequenzen, die auf der Basis des genetischen Codes gegenüber den in a) und b) definierten DNA-Insertionen und -Sequenzen degeneriert sind und die bei der Expression ein Polypeptid mit derselben Aminosäure-Sequenz codieren,

wobei die DNA-Sequenz in dem rekombinanten DNA-Molekül funktionell mit einer Expressions-Kontrollsequenz verbunden ist"

"17. Zusammensetzung zur Behandlung menschlicher Viren, zur Behandlung menschlicher Krebserkrankungen und Tumoren oder zur Immunmodulation, die als einziges Beta-IFN ein Polypeptid enthält, das nach einem der Ansprüche 12 bis 16 hergestellt wurde"

"18. Verwendung eines nach einem der Ansprüche 12 bis 16 hergestellten Polypeptids als einziges Beta-IFN zur Herstellung einer Zusammensetzung zur Behandlung menschlicher Viren, zur Behandlung menschlicher Krebserkrankungen und Tumoren oder zur Immunmodulation"

Die Ansprüche 2 bis 7 enthielten weitere Ausführungsarten des rekombinanten DNA-Moleküls nach Anspruch 1. Die Ansprüche 8 bis 10 waren auf einzellige Wirte gerichtet, die mit den beanspruchten rekombinanten DNA-Molekülen transformiert werden. Anspruch 11 war auf ein Verfahren zur Herstellung dieser einzelligen Wirte gerichtet. Die Ansprüche 12 bis 16 bezogen sich auf Verfahren zur Herstellung des Polypeptids, das von dem rekombinanten DNA-Molekül nach einem der Ansprüche 1 bis 7 codiert wird.

"1. A recombinant DNA molecule capable of inducing the expression in a unicellular host of a polypeptide displaying the immunological or biological activity of human beta-interferon, said molecule comprising a DNA sequence selected from:

(a) the DNA inserts of G-pPLa-HFIF-67-12 (*HincII-Sau3AI*), G-pPLa-HFIF-67-12- Δ -19 (*HincII-Sau3AI*), and G-pPLc-HFIF-67-8 (*HincII-Sau3AI*) carried by the microorganisms identified by accession numbers DSM 1851-1954, respectively,

(b) DNA sequences which hybridize to any of the foregoing DNA inserts, and

(c) DNA sequences which are degenerate as a result of the genetic code to the DNA inserts and sequences defined in (a) and (b) and which code on expression for a polypeptide having the same amino acid sequence,

said DNA sequence being operatively linked to an expression control sequence in said recombinant DNA molecule."

"17. A composition for treating human viruses, for treating human cancers or tumors, or for immunomodulation which comprises as a sole IFN-beta a polypeptide produced according to any one of claims 12 to 16."

"18. The use as a sole IFN-beta of a polypeptide produced according to any one of the claims 12 to 16, for the manufacture of a composition for treating human viruses, for treating human cancers or tumors, or for immunomodulation."

Claims 2 to 7 specified further embodiments of the recombinant DNA molecule of claim 1. Claims 8 to 10 were directed to unicellular hosts transformed with the claimed recombinant DNA molecules. Claim 11 was directed to a method for making these unicellular hosts. Claims 12 to 16 were addressed to methods for producing the polypeptide encoded by the recombinant DNA molecule according to any one of claims 1 to 7.

"1. Une molécule d'ADN recombinant capable d'induire l'expression, chez un hôte unicellulaire, d'un polypeptide qui manifeste l'activité immunologique ou biologique de l'interféron bêta humain, ladite molécule contenant une séquence d'ADN choisie parmi :

a) les inserts d'ADN de G-pPLa-HFIF-67-12 [*HincII-Sau3AI*], G-pPLa-HFIF-67-12- Δ -19 [*HincII-Sau3AI*] et G-pPLc-HFIF-67-8 [*HincII-Sau3AI*] portés par les micro-organismes identifiés par les numéros de collection DSM 1851 à 1854 respectivement,

b) les séquences d'ADN qui hybrident aux inserts d'ADN précédents, et

c) les séquences d'ADN qui sont dégénérées en raison du code génétique par rapport aux inserts d'ADN et aux séquences d'ADN définis en a) et b) et qui codent pour l'expression d'un polypeptide ayant la même séquence d'acides aminés,

cette séquence d'ADN étant liée opérativement à une séquence de contrôle de l'expression dans ladite molécule d'ADN recombinant."

"17. Une composition pour traiter les virus humains, pour traiter les cancers humains ou les tumeurs, ou pour l'immuno-modulation qui comprend en tant que seul interféron-bêta (IFN-bêta), un polypeptide produit selon l'une quelconque des revendications 12 à 16."

"18. L'emploi comme IFN-bêta unique d'un polypeptide produit selon l'une quelconque des revendications 12 à 16, pour la fabrication d'une composition pour le traitement des virus humains, pour le traitement des cancers humains ou tumeurs, ou pour l'immuno-modulation."

Les revendications 2 à 7 indiquaient d'autres modes de réalisation de la molécule d'ADN recombinant selon la revendication 1. Les revendications 8 à 10 portaient sur des hôtes unicellulaires transformés à l'aide des molécules d'ADN recombinant revendiquées. La revendication 11 portait sur une méthode pour isoler ces hôtes unicellulaires. Les revendications 12 à 16 concernaient des méthodes pour produire le polypeptide codé par la molécule d'ADN recombinant selon l'une quelconque des revendications 1 à 7.

Entsprechende Ansprüche wurden für AT erteilt.	The corresponding claims were granted for AT.	Pour AT, un brevet a été délivré sur la base de revendications correspondantes.
II. Gegen das europäische Patent wurde Einspruch eingelegt und sein Widerruf aufgrund von Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit) sowie Artikel 100 b) EPÜ (unzureichende Offenbarung) beantragt.	II. A notice of opposition was filed against the European patent. Revocation of the patent was requested on the grounds of Article 100(a) EPC (lack of novelty and inventive step) and Article 100(b) EPC (insufficiency of disclosure).	II. Une opposition a été formée à l'encontre du brevet européen. Dans l'acte d'opposition, il était demandé la révocation de ce brevet pour les motifs visés à l'article 100 a) CBE (absence de nouveauté et d'activité inventive) et à l'article 100 b) CBE (invention non exposée de façon suffisamment claire et complète).
III. Im Verfahren wurden 143 Druckschriften angezogen. Die Beteiligten beriefen sich insbesondere auf die folgenden, auf die auch in dieser Entscheidung Bezug genommen wird:	III. In the course of the procedure, one hundred and forty-three documents were filed. Of these, the following were in particular relied upon by the parties and are referred to in the present decision:	III. Au cours de la procédure, cent quarante-trois documents ont été déposés, dont les documents suivants, qui sont ceux sur lesquels les parties ont principalement fondé leurs arguments et auxquels il est fait référence dans la présente décision :
(1) EP-B-0 028 033	(1): EP-B-0 028 033,	(1) EP-B-0 028 033,
(2) Taniguchi et al., Gene 10, Seiten 11 bis 15, 1980	(2): Taniguchi et al., Gene 10, pages 11 to 15, 1980,	(2) Taniguchi et al., Gene 10, pages 11 à 15, 1980,
(3) Nagata et al., Nature 284, Seiten 316 bis 320, 1980	(3): Nagata et al, Nature 284, pages 316 to 320, 1980,	(3) Nagata et al., Nature 284, pages 316 à 320, 1980,
(7) Taniguchi et al., Proc. Japan. Acad. Ser. B, Seiten 464 bis 469, 1979	(7): Taniguchi et al., Proc. Japan. Acad. Ser. B, pages 464 to 469, 1979,	(7) Taniguchi et al., Proc. Japan. Acad. Ser. B, pages 464 à 469, 1979,
(9) Itakura et al., Science 198, Seiten 1056 bis 1063, 1977	(9): Itakura et al., Science 198, pages 1056 to 1063, 1977,	(9) Itakura et al., Science 198, pages 1056 à 1063, 1977,
(10) Villa-Komaroff et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 75, Seiten 3727 bis 3731, 1978	(10): Villa-Komaroff et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 75, pages 3727 to 3731, 1978,	(10) Villa-Komaroff et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 75, pages 3727 à 3731, 1978,
(12) Martial et al., Science 205, Seiten 602 bis 606, 1979	(12): Martial et al., Science 205, pages 602 to 606, 1979,	(12) Martial et al., Science 205, pages 602 à 606, 1979,
(14) Taniguchi et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 77, Seiten 5230 bis 5233, 1980	(14): Taniguchi et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 77, pages 5230 to 5233, 1980,	(14) Taniguchi et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 77, pages 5230 à 5233, 1980,
(16) Houghton, M., Nature 285, Seite 536, 1980	(16): Houghton, M., Nature 285, page 536, 1980,	(16) Houghton, M., Nature 285, page 536, 1980,
(17) Stüber und Bujard, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78, Seiten 167 bis 171, 1981	(17): Stüber and Bujard, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78, pages 167 to 171, 1981,	(17) Stüber et Bujard, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78, pages 167 à 171, 1981,
(19) Tabelle: vor dem 6. Juni 1980 geklonte und exprimierte eukaryontische Gene, eingegangen am 2. November 1993	(19): Table: Eucaryotic genes cloned and expressed prior to June 6, 1980, received on 2 November 1993,	(19) Tableau : gènes eucaryotes clonés et exprimés avant le 6 juin 1980, reçu le 2 novembre 1993,
(21) Goeddel et al., Nucl. Acids Res. 8, Seiten 4057 bis 4074, 1980	(21): Goeddel et al., Nucl. Acids Res. 8, pages 4057 to 4074, 1980,	(21) Goeddel et al., Nucl. Acids Res. 8, pages 4057 à 4074, 1980,
(22) Goeddel et al., Nature 281, Seiten 544 bis 548, 1979	(22): Goeddel et al., Nature 281, pages 544 to 548, 1979,	(22) Goeddel et al., Nature 281, pages 544 à 548, 1979,
(23) Roberts et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76, Seiten 5596 bis 5600, 1979	(23): Roberts et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76, pages 5596 to 5600, 1979,	(23) Roberts et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76, pages 5596 à 5600, 1979,
(29) Taniguchi und Weissmann, J. Mol. Biol. 118, Seiten 533 bis 565, 1978	(29): Taniguchi and Weissmann, J. Mol. Biol. 118, pages 533 to 565, 1978,	(29) Taniguchi and Weissmann, J. Mol. Biol. 118, pages 533 à 565, 1978,

(34) Mercereau-Puijalon et al., Nature 275, Seiten 505 bis 510, 1978	(34): Mercereau-Puijalon et al., Nature 275, pages 505 to 510, 1978,	(34) Mercereau-Puijalon et al., Nature 275, pages 505 à 510, 1978,
(41) Holmgren, A., The Journal of Biochemistry 254, Nr. 18, Seiten 9113 bis 9119, 1979	(41): Holmgren, A., The Journal of Bio-chemistry 254, No.18, pages 9113 to 9119, 1979,	(41) Holmgren, A., The Journal of Bio-chemistry 254, N° 18, pages 9113 à 9119, 1979,
(53) Guarente et al., Cell 20, Seiten 543 bis 553, 1980	(53): Guarente et al., Cell 20, pages 543 to 553, 1980	(53) Guarente et al., Cell 20, pages 543 à 553, 1980
(62) Derynck et al., Nature 287, Seiten 193 bis 197, 1980	(62): Derynck et al., Nature 287, pages 193 to 197, 1980,	(62) Derynck et al., Nature 287, pages 193 à 197, 1980,
(63) Havell et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 72, Seiten 2185 bis 2187, 1975	(63): Havell et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 72, pages 2185 to 2187, 1975,	(63) Havell et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 72, pages 2185 à 2187, 1975,
(66) Vilcek et al., Ann. N. Y. Acad. Sci. 284, Seiten 703 bis 710, 1977	(66): Vilcek et al., Ann. N. Y. Acad. Sci. 284, pages 703 to 710, 1977,	(66) Vilcek et al., Ann. N. Y. Acad. Sci. 284, pages 703 à 710, 1977,
(77) Weissenbach et al., Eur. J. Biochem. 98, Seiten 1 bis 8, 1979	(77): Weissenbach et al., Eur. J. Biochem. 98, pages 1 to 8, 1979,	(77) Weissenbach et al., Eur. J. Biochem. 98, pages 1 à 8, 1979,
(81) Sulkowski et al., Ann. N. Y. Acad. Sci. 350, Seiten 339 bis 346, 1980	(81): Sulkowski et al., Ann. N. Y. Acad. Sci. 350, pages 339 to 346, 1980,	(81) Sulkowski et al., Ann. N. Y. Acad. Sci. 350, pages 339 à 346, 1980,
(82) Jankowski et al., Biochemistry 15, Seiten 5182 bis 5187, 1976	(82): Jankowski et al., Biochemistry 15, pages 5182 to 5187, 1976,	(82) Jankowski et al., Biochemistry 15, pages 5182 à 5187, 1976,
(89) EP-B-0 034 306	(89): EP-B-0 034 306	(89) EP-B-0 034 306
(101) Shepard et al., Nature 294, Seiten 563 bis 565, 1981	(101): Shepard et al., Nature 294, pages 563 to 565, 1981,	(101) Shepard et al., Nature 294, pages 563 à 565, 1981,
(122) Versuchsbericht der Patentinhaberin, eingegangen am 10. März 1997	(122): Patentee's experimental report received on 10 March 1997,	(122) Compte rendu d'expériences du titulaire du brevet, reçu le 10 mars 1997,
(132) Erklärung von Dr. M. A. Innis vom 6. März 1997	(132): Declaration of Dr M. A. Innis of 6 March 1997.	(132) Déclaration de M. A. Innis, en date du 6 mars 1997.
IV. Die Einspruchsabteilung beschloß, den Einspruch nach Artikel 102 (2) EPÜ zurückzuweisen und das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.	IV. The opposition division issued a decision whereby the opposition was rejected under Article 102(2) EPC and the patent was maintained as granted.	IV. La division d'opposition a rendu une décision par laquelle elle rejetait l'opposition en application de l'article 102(2) CBE, et maintenant le brevet tel que délivré.
V. Sie hielt den Offenbarungsgehalt der Patentschrift zur Prüfung der biologischen und immunologischen Aktivität des Interferons (IFN) und zur Isolierung und Identifizierung der Varianten nach den Ansprüchen 1 b) und c) für ausreichend und damit die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ für erfüllt.	V. The opposition division considered that sufficient information was given in the patent specification on how to test the interferon (IFN) biological and immunological activities and on how to isolate and identify the variants of claims 1(b) and (c) for the requirements of Article 83 EPC to be fulfilled.	V. Elle a estimé en effet que le fascicule du brevet contenait suffisamment d'informations sur la manière de tester l'activité immunologique et biologique de l'interféron (IFN) ainsi que sur la manière d'isoler et d'identifier les variants selon les revendications 1 b) et c), si bien qu'il était satisfait aux conditions requises à l'article 83 CBE.
Als Prioritätsdatum (Artikel 87 bis 89 EPÜ) hat sie dem Anspruch 1 und den davon abhängigen Ansprüchen den 6. Juni 1980 und den Ansprüchen 2 und 3 und den davon abhängigen Ansprüchen den 1. April 1981 zuerkannt.	Priority (Articles 87 to 89 EPC) was seen to be valid from 6 June 1980 for claim 1 and its dependent claims, and from 1 April 1981 for claims 2 and 3 and their dependent claims.	Il a été constaté que la priorité (articles 87 à 89 CBE) était valable à partir du 6 juin 1980 pour la revendication 1 et ses revendications dépendantes, et à partir du 1 ^{er} avril 1981 pour les revendications 2 et 3 et leurs revendications dépendantes.
Sie erkannte auf Neuheit (Artikel 54 EPÜ) gegenüber den Entgegenhaltungen 1 und 2, weil darin nicht glaubhaft gemacht worden sei, daß mit den offenbaren Plasmiden Beta-IFN von einem der pBR322-Promotoren aus exprimiert werden könnte. Aus den von der Einsprechenden	Novelty (Article 54 EPC) was acknowledged over document (1) or (2) because these documents did not provide convincing evidence that the plasmid they disclosed could have expressed IFN-beta from any of the pBR322 promoters. The experimental data submitted by the opponent did	La nouveauté de l'invention (article 54 CBE) par rapport aux documents (1) et (2) a été reconnue, ces documents ne montrant pas de façon convaincante que le plasmide qu'ils divulguaient aurait pu exprimer l'IFN-bêta à partir d'un des promoteurs de pBR322. Les expériences faites par

eingereichten Versuchsdaten gehe nicht glaubhaft hervor, daß die anti-virale Aktivität, die bei den Wirten festgestellt worden sei, die dieses Plasmid enthielten, auch tatsächlich auf die Expression des humanen Beta-IFN-Gens zurückzuführen sei.

Was die erfinderische Tätigkeit anbelangte, so betrachtete sie die Entgegenhaltung 2 als den nächstliegenden Stand der Technik und sah die zu lösende technische Aufgabe in der rekombinanten Herstellung eines Polypeptids mit der immunologischen oder biologischen Aktivität von humanem Beta-IFN.

Die Einspruchsabteilung stellte ferner fest, daß humanes Beta-IFN mit den damals bekannten Expressionsverfahren nicht direkt hätte hergestellt werden können. Auch sei wegen der physikalischen und chemischen Unterschiede zwischen Beta-IFN und Säugerproteinen, die bereits in rekombinanter Form hergestellt worden seien, eine erfolgreiche Expression nicht vorhersehbar gewesen. Somit sei eine erfinderische Tätigkeit zuzuerkennen.

VI. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein und begründete sie.

VII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) nahm zu den Beschwerdegründen schriftlich Stellung; danach reichten beide Beteiligte weitere Schriftsätze ein.

VIII. Die Kammer erließ eine Mitteilung nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, in der sie vorab Stellung nahm.

IX. Auf die Mitteilung der Kammer folgten weitere Schriftsätze beider Beteiligten. Die Beschwerdegegnerin reichte einen neuen Hauptantrag ein, der sich von dem Anspruchssatz in der erteilten Fassung dadurch unterschied, daß die Ansprüche 2, 3, 7 und 10 gestrichen und die übrigen Ansprüche dementsprechend neu nummeriert waren. Somit entsprachen nun die Ansprüche 1, 13 und 14 den Ansprüchen 1, 17 und 18 in der erteilten Fassung (s. Nr. I).

X. Am 8. und 9. April 1997 fand eine mündliche Verhandlung statt, bei der zwei neue Hilfsanträge eingereicht wurden. Der eine davon, der Hilfsantrag I, wurde im Verlauf der münd-

not credibly show that the anti-viral activity seen in hosts containing said plasmid was due to the expression of the human IFN-beta gene.

With regard to inventive step, the closest prior art was identified as document (2) and the technical problem to be solved was defined as the recombinant production of a polypeptide displaying the immunological or biological activity of human IFN-beta.

The opposition division found that human IFN-beta could not have been expressed in a straightforward manner by the then existing methods of expression. Furthermore, in view of the physical and chemical differences between IFN-beta and the mammalian proteins which had already been produced in recombinant form, successful expression could not have been predicted. Inventive step was, thus, acknowledged.

VI. The appellant (opponent) lodged an appeal against the decision of the opposition division, at the same time paying the appeal fee. The statement of grounds of appeal was submitted.

VII. The respondent (patentee) filed a response to the grounds of appeal, followed by further submissions by both parties.

VIII. The board issued a communication pursuant to Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, setting out the board's provisional position.

IX. The board's communication was followed by further submissions from both parties. The respondent filed one new main request which differed from the granted set of claims in that claims 2, 3, 7 and 10 were deleted and the other claims renumbered accordingly. Claims 1, 13 and 14 thus remained the same as granted claims 1, 17 and 18 respectively (see point I supra).

X. Oral proceedings were held on 8 and 9 April 1997. Two new auxiliary requests were submitted. New auxiliary request I was withdrawn at a later stage in the oral proceedings.

l'opposant ne prouvaient pas de façon crédible que l'activité antivirale observée chez les hôtes renfermant ledit plasmide était due à l'expression du gène de l'IFN-bêta humain.

En ce qui concerne l'activité inventive, il a été établi que le document (2) constituait l'état de la technique le plus proche, et le problème technique à résoudre a été défini comme celui de la production par recombinaison génétique d'un polypeptide manifestant l'activité immunologique ou biologique de l'IFN-bêta humain.

La division d'opposition a estimé que l'IFN-bêta humain n'aurait pas pu être exprimé directement au moyen des méthodes d'expression existant à l'époque. En outre, compte tenu des différences physiques et chimiques existant entre l'IFN-bêta et les protéines de mammifères déjà produites par recombinaison génétique, il n'était pas possible de prévoir que l'expression réussirait. Par conséquent, la division d'opposition a reconnu l'existence d'une activité inventive.

VI. Le requérant (opposant) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition, en acquittant en même temps la taxe de recours, et en produisant un mémoire exposant les motifs du recours.

VII. L'intimé (titulaire du brevet) a présenté des observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, et les deux parties ont encore invoqué par la suite d'autres moyens.

VIII. En application de l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre a émis une notification dans laquelle elle exposait quelle était provisoirement sa position.

IX. A la suite de la notification envoyée par la Chambre, les deux parties ont présenté des moyens supplémentaires. L'intimé a formulé une nouvelle requête principale fondée sur un jeu de revendications qui différait de celui du brevet tel que délivré en ce que les revendications 2, 3, 7 et 10 étaient supprimées et les autres revendications renumérotées en conséquence. Les revendications 1, 13 et 14 étaient donc identiques aux revendications 1, 17 et 18 du brevet tel que délivré (cf. point I supra).

X. Une procédure orale a eu lieu les 8 et 9 avril 1997. Deux nouvelles requêtes subsidiaires ont été présentées. La nouvelle requête subsidiaire I a été retirée à un stade ultérieur de la

lichen Verhandlung wieder zurückgezogen. Der neue Hilfsantrag II unterschied sich vom Hauptantrag dadurch, daß das Merkmal "welches die immunologische oder biologische Aktivität von humanem Beta-Interferon aufweist" in allen Ansprüchen, in denen es vorkam, durch das Merkmal "welches die biologische Aktivität von humanem Beta-Interferon aufweist" ersetzt wurde. So lautete insbesondere Anspruch 1 wie folgt:

"1. Rekombinantes DNA-Molekül, das in einem einzelligen Wirt die Expression eines Polypeptids induzieren kann, welches die biologische Aktivität von humanem Beta-Interferon aufweist, wobei das Molekül eine DNA-Sequenz enthält, die ausgewählt ist aus:

a) den DNA-Insertionen von G-pPLa-HFIF-67-12 (*HindIII-Sau3AI*), G-pPLa-HFIF-67-12- Δ -19 (*HindIII-Sau3AI*) und G-pPLc-HFIF-67-8 (*HindIII-Sau3AI*), die von den entsprechenden mit den Eingangsnummern DSM 1851-1854 bezeichneten Mikroorganismen getragen werden,

b) DNA-Sequenzen, die mit einer der vorstehenden DNA-Insertionen hybridisieren, und

c) DNA-Sequenzen, die auf der Basis des genetischen Codes gegenüber den in a) und b) definierten DNA-Insertionen und -Sequenzen degeneriert sind und die bei der Expression ein Polypeptid mit derselben Aminosäure-Sequenz codieren,

wobei die DNA-Sequenz in dem rekombinanten DNA-Molekül funktionell mit einer Expressions-Kontrollsequenz verbunden ist"

XI. Die Beschwerdeführerin brachte in ihren Schriftsätzen und in der mündlichen Verhandlung sinngemäß folgendes vor:

Priorität

Damit ein Prioritätsdokument ein gültiges Prioritätsrecht begründe, müsse es nacharbeitbar sein und alle wesentlichen Merkmale des beanspruchten Gegenstands offenbaren. Nach der Rechtsprechung des EPA (T 409/91, ABI. EPA 1994, 653; T 435/91, ABI. EPA 1995, 188) könne Nacharbeitbarkeit nur zuerkannt werden, wenn das beabsichtigte Ergebnis ohne unzumutbaren Aufwand im gesamten beanspruchten Bereich erzielt werden könne.

Das zweite Prioritätsdokument offenbare zwar formell die drei spezifi-

New auxiliary request II differed from the main request in that the feature "displaying the immunological or biological activity of human beta-interferon" was replaced by the feature "displaying the biological activity of human beta-interferon" in all of the claims containing it. In particular, claim 1 read:

"1. A recombinant DNA molecule capable of inducing the expression in a unicellular host of a polypeptide displaying the biological activity of human beta-interferon, said molecule comprising a DNA sequence selected from:

(a) the DNA inserts of G-pPLa-HFIF-67-12 (*HindIII-Sau3AI*), G-pPLa-HFIF-67-12- Δ -19 (*HindIII-Sau3AI*), and G-pPLc-HFIF-67-8 (*HindIII-Sau3AI*) carried by the microorganisms identified by accession numbers DSM 1851-1954, respectively,

(b) DNA sequences which hybridize to any of the foregoing DNA inserts, and

(c) DNA sequences which are degenerate as a result of the genetic code to the DNA inserts and sequences defined in (a) and (b) and which code on expression for a polypeptide having the same amino acid sequence,

said DNA sequence being operatively linked to an expression control sequence in said recombinant DNA molecule."

XI. The submissions in writing and during oral proceedings by the appellant were essentially as follows:

Priority

For a priority application to establish valid priority rights, it was necessary that it be enabling and disclosed all of the essential features of the claimed subject-matter. According to the case law of the EPO (T 409/91, OJ EPO 1994, 653, T 435/91, OJ EPO 1995, 188) enablement could only be acknowledged if the envisaged result could be achieved without undue burden within the whole ambit of the claim.

The second priority document formally disclosed the three specific

procédure orale. La nouvelle requête subsidiaire II différait de la requête principale en ce que la caractéristique "qui manifeste l'activité immunologique ou biologique de l'interféron bêta humain" était remplacée, dans toutes les revendications où elle apparaissait, par la caractéristique "qui manifeste l'activité biologique de l'interféron bêta humain". La revendication 1 se lisait notamment comme suit :

"1. Une molécule d'ADN recombinant capable d'induire l'expression, chez un hôte unicellulaire, d'un polypeptide qui manifeste l'activité biologique de l'interféron bêta humain, ladite molécule contenant une séquence d'ADN choisie parmi :

a) les inserts d'ADN de de G-pPLa-HFIF-67-12 [*HindIII-Sau3AI*], G-pPLa-HFIF-67-12- Δ -19 [*HindIII-Sau3AI*] et G-pPLc-HFIF-67-8 [*HindIII-Sau3AI*] portés par les micro-organismes identifiés par les numéros de collection DSM 1851 à 1854 respectivement,

b) les séquences d'ADN qui hybrident aux inserts d'ADN précédents, et

c) les séquences d'ADN qui sont dégénérées en raison du code génétique, par rapport aux inserts d'ADN et aux séquences d'ADN définis en a) et b) et qui codent pour l'expression d'un polypeptide ayant la même séquence d'acides aminés,

cette séquence d'ADN étant liée opérativement à une séquence de contrôle de l'expression dans ladite molécule d'ADN recombinant."

XI. Les arguments que le requérant a fait valoir par écrit et au cours de la procédure orale étaient essentiellement les suivants :

Priorité

Pour qu'une demande dont la priorité est revendiquée puisse conférer des droits de priorité valables, il faut qu'elle permette à l'homme du métier d'exécuter l'invention et divulgue toutes les caractéristiques essentielles de l'objet revendiqué. Selon la jurisprudence de l'OEB (décisions T 409/91, JO OEB 1994, 653, T 435/91, JO OEB 1995, 188), il ne peut être considéré que l'homme du métier est en mesure d'exécuter l'invention que s'il peut parvenir sans trop de difficultés au résultat prévu, et ceci pour l'ensemble du domaine couvert par la revendication.

Le deuxième document dont la priorité était revendiquée divulguait

schen Plasmide nach Anspruch 1 a) sowie die Varianten nach Anspruch 1 b) und c), sei jedoch nicht nacharbeitbar. Später habe sich gezeigt, daß eines dieser Plasmide nach Anspruch 1 a) kein Polypeptid mit der biologischen Aktivität von Beta-IFN herstelle (Entgegenhaltung 62), während die beiden anderen die Synthese von Fusionsproteinen steuerten, die zwangsläufig andere Eigenschaften hätten als reifes Beta-IFN. Die proteolytische Spaltung, die nötig wäre, um sie in reifes rekombinantes Interferon zu überführen, sei als Verfahrensschritt nicht erwähnt. Außerdem gehe aus der Entgegenhaltung 16 hervor, daß reifes rekombinantes Beta-IFN nicht dasselbe Molekulargewicht aufweise wie reifes natürliches Beta-IFN. Schließlich habe die Beschwerdeführerin eine eidesstattliche Versicherung (Entgegenhaltung 132) vorgelegt, die ihres Erachtens beweise, daß keines der Plasmide die verlangten Eigenschaften besitze.

Es bedürfe eines unzumutbaren experimentellen Aufwands, wolle man die DNA-Varianten nach Anspruch 1 b) und c) isolieren und prüfen, ob sie Muteine mit den immunologischen oder biologischen Eigenschaften von Beta-IFN exprimierten. Auch sei keineswegs sicher, daß irgendeines der Muteine aktiv sei, da kein aktives natürliches Mutein von Beta-IFN bekannt sei. Die Entgegenhaltung 101 offenbare ein Mutein ohne Beta-IFN-Aktivität.

Im zweiten Prioritätsdokument sei die Herstellung von Beta-IFN nicht in der Menge und Qualität offenbart, die für eine pharmazeutische Zubereitung nach den Ansprüchen 13 und 14 (Ansprüche 17 und 18 in der erteilten Fassung) nötig seien.

Da das zweite Prioritätsdokument nicht nacharbeitbar sei, könne es auch nicht zur Begründung gültiger Prioritätsrechte herangezogen werden.

Ausreichende Offenbarung

Der Gegenstand der Ansprüche 1, 13 und 14 sämtlicher Anträge sei in der Beschreibung des Streitpatents ebensowenig substantiiert wie im zweiten Prioritätsdokument. Damit seien die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt.

plasmids of claim 1(a) as well as the variants of claim 1(b) and (c), but it was not enabling. One of the specific plasmids of claim 1(a) was later shown not to produce a polypeptide with beta-IFN biological activity (document (62)), whereas the other two directed the synthesis of fusion proteins which were bound to have properties different from those of mature beta-IFN. The step of proteolytic cleavage which would be necessary to make them into mature recombinant interferon was not mentioned. Furthermore, document (16) indicated that mature recombinant beta-IFN did not have the same molecular weight as natural mature beta-IFN. Finally, the appellant had submitted an affidavit (document (132)) which, in the appellant's view, provided proof that none of the plasmids had the required properties.

Isolating the DNA variants of claim 1(b) and (c) and testing whether they expressed muteins with beta-IFN immunological or biological properties amounted to an undue burden of experimentation. There could be no certainty that any of the muteins would be active as no natural active mutein of beta-IFN was known. Document (101) disclosed a mutein without beta-IFN activity.

The second priority application did not disclose the production of beta-IFN in such an amount and of such a quality that it could be made into the pharmaceutical preparation of claims 13 and 14 (granted claims 17 and 18).

Because of lack of enablement, the second priority application could not serve to establish valid priority rights.

Sufficiency of disclosure

The subject-matter of claims 1, 13 and 14 of all requests was no more substantiated in the specification of the patent in suit than in the second priority document. The requirements of Article 83 EPC were not fulfilled.

expressément les trois plasmides spécifiques selon la revendication 1 a) ainsi que les variants selon la revendication 1 b) et c), mais ne permettait pas à l'homme du métier d'exécuter l'invention. Il a été montré par la suite qu'un des plasmides spécifiques selon la revendication 1 a) ne produisait pas un polypeptide manifestant l'activité biologique de l'IFN-bêta (document (62)), tandis que les deux autres dirigeaient la synthèse de protéines hybrides présentant nécessairement des propriétés différentes de celles de l'IFN-bêta mature. La scission protéolytique auquel il faudrait procéder pour les transformer en interféron recombinant mature n'était pas mentionnée. En outre, il était indiqué dans le document (16) que l'IFN-bêta mature recombinant n'avait pas le même poids moléculaire que l'IFN-bêta mature naturel. Finalement, le requérant avait produit une déclaration sous serment (document (132)) qui, selon lui, prouvait qu'aucun des plasmides n'avait les propriétés requises.

Un travail excessif d'expérimentation était nécessaire pour isoler les variants d'ADN selon la revendication 1 b) et c), et tester s'ils exprimaient des muteines possédant des propriétés immunologiques ou biologiques de l'IFN-bêta. Il n'était pas possible d'avoir la certitude que l'une quelconque des muteines serait active puisque l'on ne connaissait aucune muteine naturelle active de l'IFN-bêta. Le document (101) divulguait une muteine ne manifestant pas l'activité de l'IFN-bêta.

La seconde demande dont la priorité était revendiquée ne divulguait pas la production d'IFN-bêta en quantité suffisante et de la qualité voulue pour pouvoir entrer dans la composition de la préparation pharmaceutique selon les revendications 13 et 14 (revendications 17 et 18 du brevet tel que délivré).

Cette seconde demande ne permettant pas à l'homme du métier d'exécuter l'invention, elle ne pouvait conférer valablement des droits de priorité.

Exposé suffisamment clair et complet de l'invention

L'exposé de l'objet des revendications 1, 13 et 14 sur la base desquelles étaient présentées toutes les requêtes n'étant pas plus étayé par des preuves dans le fascicule du brevet en litige que dans le deuxième document dont la priorité était revendiquée, il n'était pas satisfait aux conditions requises à l'article 83 CBE.

Neuheit

Die Entgegenhaltungen 1 und 2 offenbarten das Plasmid TplF319-13, bei dem die Beta-IFN-cDNA an der EcoRI-Stelle von pBR322 inseriert worden sei. An dieser Stelle könne die cDNA vom Promotor P4 des Plasmids pBR322 aus transkribiert werden. Die Beschwerdeführerin habe experimentell nachgewiesen, daß ein Lysat aus E. coli-Zellen, die dieses Plasmid enthielten, antiviral aktiv sei.

Das Verfahren, das zur Isolierung von TplF319-13 führe, bewirke auch, daß die cDNA in umgekehrter Orientierung an der EcoRI-Stelle eingefügt werde. In diesem Fall könne sie vom Promotor P1 des Plasmids pBR322 aus transkribiert werden. Außerdem heiße es in der Entgegenhaltung 1, S. 11, Zeilen 10 bis 15, daß durch die Transformation von Beta-IFN-cDNA in andere Expressionsplasmide ein Wirt wie E.coli in die Lage versetzt werde, Beta-IFN herzustellen. Die Entgegenhaltungen 1 und 2 seien daher aufgrund von Artikel 54 (2) EPÜ für den Anspruch 1 neuheitsschädlich.

Neuheitsschädlich nach Artikel 54 (3) EPÜ sei auch die Entgegenhaltung 89. Sie offenbare ein Verfahren zur Isolierung von Beta-IFN mittels zweier alternativer Screening-Methoden für rekombinante Klone. Dieses Verfahren ermögliche zwangsläufig auch die Isolierung des Beta-IFN-cDNA exprimierenden Klons, da es mit einem analogen Verfahren bereits gelungen sei, aus 5 000 Transformanten 184 Alpha-IFN-cDNA exprimierende rekombinante Klone zu isolieren (Entgegenhaltung 3).

Auch der Gegenstand der Ansprüche 13 und 14 sei gegenüber den Entgegenhaltungen 66 und 77, die reines natürliches Beta-IFN offenbarten, nicht neu, da die beanspruchten rekombinanten Beta-IFN enthaltenden pharmazeutischen Zusammensetzungen nicht von solchen unterscheidbar seien, die reines natürliches Beta-IFN enthielten.

Erfinderische Tätigkeit

Nächstliegender Stand der Technik sei die Entgegenhaltung 2, die das Klonieren und die Nucleotid-Sequenz von Beta-IFN-cDNA offenbare.

Die zu lösende Aufgabe lasse sich dahingehend formulieren, daß Beta-IFN in nachweisbaren Mengen aus dieser DNA-Sequenz exprimiert werden solle.

Die Lösung, bei der ein Konstrukt hergestellt werde, in dem die Beta-IFN-cDNA an einen Promotor gebun-

Novelty

Document (1) or (2) disclosed the plasmid TplF319-13 in which the beta-IFN cDNA had been inserted into the EcoRI site of pBR322. At this position, the cDNA could be transcribed from the pBR322 P4 promoter. Experimental evidence had been provided by the appellant of antiviral activity in a lysate of E.coli cells containing said plasmid.

The same process which led to the isolation of TplF319-13 would equally result in the cDNA being inserted in the opposite orientation in the EcoRI site. In this case, it could be transcribed from the pBR322 P1 promoter. Furthermore, it was stated in document (1), page 11, lines 10 to 15, that the transformation of beta-IFN cDNA to other expression plasmids would enable a host such as E.coli to produce beta-IFN. Document (1) or (2) was, thus, detrimental to the novelty of claim 1 under Article 54(2) EPC.

Document (89) was also detrimental to novelty under Article 54(3) EPC. This latter document disclosed a process for the isolation of beta-IFN with two alternative screening methods for the recombinant clones. This process would necessarily and inevitably enable the isolation of the clone expressing the beta-IFN cDNA, as an analogous process had previously permitted the recovery of 184 alpha-IFN cDNA recombinant clones out of 5 000 transformants (document (3)).

The subject-matter of claims 13 and 14 also lacked novelty over documents (66) and (77) which disclosed pure natural beta-IFN, as the claimed pharmaceutical preparations containing recombinant beta-IFN could not be distinguished from those containing pure natural beta-IFN.

Inventive step

The closest prior art was document (2) which disclosed the cloning and nucleotide sequence of beta-IFN cDNA.

The problem to be solved could be defined as expressing beta-IFN in detectable amounts from this DNA sequence.

The solution, which consisted in making a construct where the beta-IFN cDNA was linked to a promoter

Nouveauté

Les documents (1) et (2) divulguaient le plasmide TplF319-13 dans lequel l'ADNc codant pour l'IFN-bêta avait été inséré dans le site EcoRI de pBR322. A cette position, l'ADNc pouvait être transcrit à partir du promoteur P4 de pBR322. Le requérant avait fait valoir des expériences prouvant l'existence d'une activité antivirale dans un lysat de cellules de E. coli renfermant ledit plasmide.

Le procédé qui avait permis d'isoler TplF319-13 conduirait également à insérer dans le site EcoRI l'ADNc dans l'orientation opposée. Dans ce cas, il pourrait être transcrit à partir du promoteur P1 de pBR322. En outre, il était indiqué dans le document (1), page 11, lignes 10 à 15, que la transformation d'ADNc codant pour l'IFN-bêta en d'autres plasmides d'expression permettrait à un hôte tel que E. coli de produire de l'IFN-bêta. Par conséquent, en vertu de l'article 54(2) CBE, les documents (1) et (2) faisaient obstacle à la nouveauté de l'objet de la revendication 1.

Le document (89) faisait lui aussi obstacle à la nouveauté de l'invention, en vertu de l'article 54(3) CBE. Ce document divulguait un procédé pour isoler de l'IFN-bêta au moyen de deux méthodes possibles de criblage des clones recombinants. Ce procédé permettrait nécessairement et inévitablement d'isoler le clone exprimant l'ADNc codant pour l'IFN-bêta, puisqu'auparavant un procédé analogue avait permis de récupérer, sur 5 000 transformants, 184 clones recombinants exprimant l'ADNc codant pour l'IFN-alpha (document (3)).

L'objet des revendications 13 et 14 manquait également de nouveauté par rapport aux documents (66) et (77) qui divulguaient de l'IFN-bêta naturel pur, car il n'était pas possible de distinguer les préparations pharmaceutiques revendiquées contenant de l'IFN-bêta recombinant de celles contenant de l'IFN-bêta naturel pur.

Activité inventive

L'état de la technique le plus proche était le document (2) qui divulguait le clonage et la séquence de nucléotides de l'ADNc codant pour l'IFN-bêta.

Le problème à résoudre pouvait être défini comme celui de l'expression d'IFN-bêta en quantités détectables à partir de cette séquence d'ADN.

La solution proposée, qui consistait à isoler une structure dans laquelle l'ADNc codant pour l'IFN-bêta était lié

den sei, der bekanntermaßen in den gewählten Wirtszellen aktiv sei, führe jedoch nur zur Herstellung sehr geringer Mengen von Beta-IFN.

In den Entgegenhaltungen 22 und 23 seien Expressionssysteme offenbart, die sich für die Expression von Beta-IFN eigneten, wie die nachveröffentlichten Entgegenhaltungen 21 und 14 zeigten. In der Entgegenhaltung 3 seien das Klonieren und die Expression von Alpha-IFN-cDNA beschrieben. Für einen Fachmann wäre es naheliegend gewesen, zur Lösung der obengenannten Aufgabe die Lehre der Entgegenhaltung 2 mit der einer der anderen Entgegenhaltungen zu kombinieren.

Die Erfolgsaussichten seien gut gewesen, da bereits bekannt gewesen sei, daß Beta-IFN-mRNA in heterologen Wirtszellen stabil sei, daß das Protein nicht vollständig glykosyliert zu werden brauche, um aktiv zu werden, und daß es sich nach der De- und Renaturierung richtig falte.

Die Eigenschaften von Beta-IFN unterschieden sich von denen vieler bereits in rekombinanter Form exprimierter eukaryontischer Proteine (Entgegenhaltung 19) nicht so sehr, als daß mit Schwierigkeiten zu rechnen gewesen wäre. Beta-IFN gleiche Alpha-IFN, was die Hydrophobizität und die Anzahl der darin enthaltenen Cys-Reste anbelange. Daß das seltene AUA-Codon für Ile in seiner Codiersequenz vorkomme, spiele keine Rolle, da andere Säugerproteine, die daselbe Codon in ihrer Codiersequenz aufwiesen, bereits in rekombinanter Form exprimiert worden seien (Entgegenhaltung 2). Es sei nicht einzusehen, weshalb die Tatsache, daß am 5'-Ende des Gens zwei AUG-Codons nahe beieinanderlägen, die Expression beeinträchtigen sollte.

XII. Die Beschwerdegegnerin nahm dazu sinngemäß wie folgt Stellung:

Priorität; ausreichende Offenbarung

Das zweite Prioritätsdokument enthalte alle wesentlichen Merkmale zur Nacharbeitung der Erfindung, die anhand der darin gegebenen Anleitung ohne unzumutbaren Aufwand im gesamten beanspruchten Bereich ausgeführt werden könne.

Alle im zweiten Prioritätsdokument offenbarten Plasmide wiesen eine biologische Beta-IFN-Aktivität auf, wie den Seiten 71 und 72 der Anmeldung

known to be active in the chosen host cells, resulted in very low amounts of beta-IFN being made.

Document (22) or (23) disclosed expression systems which were suitable for the expression of beta-IFN as shown in post-published document (21) or (14). Document (3) described the cloning and expression of alpha-IFN cDNA. For a person skilled in the art, it would have been obvious to try combining the teachings of document (2) with those of any of these documents to solve the above-stated problem.

A reasonable expectation of success did exist since it was already known that beta-IFN mRNA was stable in heterologous host cells, that full glycosylation was not necessary for the protein to be active and that the protein properly folded after denaturation and renaturation.

The properties of beta-IFN were not so different from those of many eucaryotic proteins which had already been expressed in recombinant form (document (19)) that difficulties may have been foreseen. Beta-IFN resembled alpha-IFN in terms of its hydrophobicity and of the number of Cys residues it contained. The presence of the rare Ile codon AUA in its coding sequence was not important since other mammalian proteins with the same codon in their coding sequence had already been expressed in recombinant form (document (22)). There was no conceivable reason why the proximity of two AUG codons at the 5' end of the gene would interfere with expression.

XII. The respondent's answer was essentially as follows:

Priority; sufficiency of disclosure

No essential features were lacking in the second priority application to make the invention work, and the invention could be carried out from the instructions given therein without undue burden over the whole ambit of the claim.

All of the plasmids disclosed in the second priority application had beta-IFN biological activity as could be seen from pages 71 and 72 of the

à un promoteur dont on savait qu'il était actif dans les cellules hôtes choisies, permettait d'obtenir de l'IFN-bêta en quantités très faibles.

Les documents (22) et (23) divulguaient des systèmes d'expression qui se prêtaient à l'expression d'IFN-bêta comme indiqué dans les documents (21) ou (14) publiés postérieurement. Le document (3) décrivait le clonage et l'expression d'ADNc codant pour l'IFN-alpha. Pour l'homme du métier, il aurait été évident d'essayer de combiner l'enseignement du document (2) avec l'enseignement de l'un ou l'autre de ces documents afin de résoudre le problème susmentionné.

Les chances de réussite étaient raisonnables, puisque l'on savait déjà que l'ARNm codant pour l'IFN-bêta était stable dans des cellules hôtes hétérologues, que la glycosylation intégrale n'était pas nécessaire pour que la protéine soit active, et que la protéine se repliait correctement après dénaturation et renaturation.

La différence existant entre les propriétés de l'IFN-bêta et celles de nombreuses protéines eucaryotes qui avaient déjà été exprimées auparavant par recombinaison génétique (document (19)) n'était pas telle que des difficultés aient pu être prévues. L'IFN-bêta ressemblait à l'IFN-alpha pour ce qui est de l'hydrophobie et du nombre de résidus de cystéine qu'il contenait. Peu importait la présence dans sa séquence codante du codon rare AUA de l'isoleucine, puisque d'autres protéines de mammifères possédant le même codon dans leur séquence codante avaient déjà été exprimées par recombinaison génétique (document (22)). Il n'y avait aucune raison de penser que la proximité de deux codons AUG à l'extrémité 5' du gène interférerait avec l'expression.

XII. L'intimé quant à lui a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

Priorité ; exposé suffisamment clair et complet de l'invention

Dans la seconde demande dont était revendiquée la priorité, il ne manquait aucune caractéristique essentielle pour que l'invention puisse fonctionner, et celle-ci pouvait être exécutée sans difficultés à partir des instructions données, et cela dans l'ensemble du domaine couvert par la revendication.

Tous les plasmides divulgués dans cette seconde demande manifestaient l'activité biologique de l'INF-bêta, ainsi qu'il ressortait des pages

zu entnehmen sei. In der Entgegenhaltung 62 sei nicht die Rede davon, daß eines der beanspruchten Plasmide nicht biologisch aktiv sei, sondern vielmehr, daß unterschiedliche Ergebnisse erzielt würden. Die Versuchsbedingungen, unter denen die Beschwerdeführerin getestet habe, ob die Plasmide die Synthese von Polypeptiden mit Beta-IFN-Eigenschaften steuerten, seien zu verschieden von denen des Streitpatents, als daß damit bewiesen werden könnte, daß die Aktivität dieser Polypeptide nicht wiederholbar sei. Die Tatsache, daß das auf rekombinanten Wege hergestellte Beta-IFN aktiv sei, zeige deutlich, daß die proteolytische Spaltung spontan erfolge. Dieser Schritt brauche daher nicht eigens erwähnt zu werden. Für die Nacharbeitbarkeit sei es nicht wichtig, daß früher verschiedene Molekulargewichte erzielt worden seien, da das Molekulargewicht davon abhängt, welche Form des Beta-IFN für die Versuche herangezogen worden sei.

Das zweite Prioritätsdokument enthalte auf Seite 80 nützliche Hinweise darüber, wie die bereits bekannte Beta-IFN-DNA-Sequenz modifiziert werden könne, so daß für die Prüfung auf Beta-IFN-Aktivität eine recht einfache Versuchsanordnung genüge. Der Gegenstand des Anspruchs 1 b) und c) sei also ohne weiteres erhältlich. Das EPA gewähre üblicherweise Ansprüche, die auf die Hybridisierung von DNA-Sequenzen zu einer bekannten DNA-Sequenz gerichtet seien.

Für die Ansprüche 13 und 14 sämtlicher Anträge gälten ebenfalls die Prioritätsrechte aus dem zweiten Prioritätsdokument, weil daraus eindeutig hervorgehe, daß das Beta-IFN aus den offenbarten Plasmiden synthetisiert worden sei; ausgehend davon sei es möglich, eine pharmazeutisch geeignete Zusammensetzung zu formulieren.

Infolgedessen ermögliche das zweite Prioritätsdokument die Ausführung der Erfindung. Dies gelte auch für die Beschreibung des Streitpatents, die denselben Offenbarungsgehalt aufweise wie das zweite Prioritätsdokument.

Neuheit

Weder die Entgegenhaltung 1 noch die Entgegenhaltung 2 hätte zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung die

application. Document (62) did not report that one of the claimed plasmids had no biological activity but rather that variable results were obtained. The experimental conditions used by the appellant to test whether the plasmids directed the synthesis of polypeptides with the properties of beta-IFN were too far away from the conditions used in the patent in suit to prove that the activities of these polypeptides could not repeatedly be obtained. It was clear from the fact that the recombinantly produced beta-IFN was active that proteolytic cleavage spontaneously occurred. Thus, this step did not need to be specifically mentioned. It was not relevant to enablement that different values of molecular weight had previously been obtained, as the molecular weight depended on which form of beta-IFN had been tested.

The second priority application (page 80) provided useful information on how to modify the already known beta-IFN DNA sequence, and testing for beta-IFN activity only required a very simple assay. Thus, the subject-matter of claim 1(b) and (c) could easily be obtained. It was EPO practice to grant claims to hybridising DNA sequences to a known DNA sequence.

Claims 13 and 14 of all requests also enjoyed priority rights from the second priority application because said application contained clear evidence that beta-IFN had been synthesised from the disclosed plasmids and, starting from this result, it was possible to formulate a pharmaceutically suitable preparation.

For all of these reasons, the second priority application enabled the invention. This conclusion also applied to the specification of the patent in suit which comprised the same information as the second priority application.

Novelty

At their publication date, neither document (1) nor document (2) disclosed the fine molecular structure of

71 et 72 de la demande. Le document (62) ne signalait pas qu'un des plasmides revendiqués ne manifestait aucune activité biologique, mais plutôt que les résultats obtenus étaient variables. Les conditions opératoires dans lesquelles le requérant avait testé si les plasmides dirigeaient la synthèse de polypeptides présentant les propriétés de l'IFN-bêta étaient trop éloignées des conditions opératoires décrites dans le brevet en litige pour prouver que les activités de ces polypeptides ne pouvaient pas être obtenues de façon répétée. L'activité manifestée par l'IFN-bêta produit par recombinaison génétique prouvait clairement qu'une scission protéolytique s'était produite spontanément. Par conséquent, il était inutile de mentionner expressément cette étape. Le fait que des poids moléculaires différents aient été obtenus auparavant ne pouvait jouer aucun rôle pour ce qui était de la question de savoir si l'homme du métier aurait pu exécuter l'invention, le poids moléculaire dépendant de la forme sous laquelle l'IFN-bêta avait été testé.

La seconde demande dont il était revendiqué la priorité (page 80) fournissait des informations utiles sur la manière de modifier la séquence déjà connue de l'ADN codant pour l'IFN-bêta, et pour tester s'il existait une activité de l'IFN-bêta, il suffisait de procéder à un test très simple. Par conséquent, il était facile d'obtenir l'objet de la revendication 1 b) et c). En général, l'OEB acceptait de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des séquences d'ADN s'hybridant avec une séquence d'ADN connue.

La seconde demande dont il était revendiqué la priorité conférait également un droit de priorité à l'objet des revendications 13 et 14 selon toutes les requêtes, car il était clairement prouvé dans cette demande que l'IFN-bêta avait été synthétisé à partir des plasmides divulgués et, sur la base de ce résultat, l'on pouvait trouver la formule d'une préparation pharmaceutique appropriée.

Pour toutes ces raisons, cette seconde demande permettait à l'homme du métier d'exécuter l'invention. C'est aussi ce que l'on pouvait conclure dans le cas du fascicule du brevet en litige, qui contenait les mêmes informations que cette seconde demande dont était revendiquée la priorité.

Nouveauté

A la date à laquelle ils avaient été publiés, ni le document (1), ni le document (2) ne divulguaient la

Feinmolekularstruktur des angeblich neuheitsschädlichen Plasmids (TpfF319-13) auch nur implizit offenbart, da die Promotoren P1 und P4 noch nicht identifiziert gewesen seien. Bei TpfF319-13 sei die Beta-IFN-cDNA in der falschen Orientierung eingebaut und könne daher nicht von P1 aus transkribiert werden. Außerdem würden die von P4 initiierten mRNA-Transkripte die EcoRI-Stelle keinesfalls erreichen, da sie etwa 200 Nucleotide nach P4 bzw. im **bla**-Gen stoppten. Daher könnten die Plasmide Beta-IFN nicht exprimieren und fielen somit nicht unter den beanspruchten Bereich. Die Beschwerdegegnerin habe Aktivitätstests zu TpfF319-13 durchgeführt, die negativ ausgefallen seien (Entgegenhaltung 122).

Für die Behauptung, die Entgegenhaltung 1, Seite 11, Zeilen 10 bis 15 sei für den Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschädlich, müsse man diese Druckschrift mit irgendeiner anderen kombinieren, in der Expressionsplasmide offenbart seien. Eine solche Kombination komme einer Mosaikarbeit gleich, die bei der Beurteilung der Neuheit eindeutig nicht zulässig sei.

Der Fachmann, der das Verfahren nach der Entgegenhaltung 89 durchführe, gelange nicht zwangsläufig zu Plasmiden, die unter den beanspruchten Bereich fielen, weil er 800 000 Klone systematisch durchtesten müßte, um mit 99%iger Wahrscheinlichkeit einen positiven Klon zu erhalten – ein unmögliches Unterfangen. Das Verfahren nach der Entgegenhaltung 3, mit dem aus 5 000 Klonen 184 positive isoliert worden seien, enthalte einen ganz wesentlichen Schritt, der in dem Verfahren nach der Entgegenhaltung 89 fehle.

Weder die Entgegenhaltung 77 noch die Entgegenhaltung 66 offenbare natürliches Beta-IFN in Reinform und könne daher für den Gegenstand der Ansprüche 13 und 14 neuheitsschädlich sein.

Erfinderische Tätigkeit

Die Entgegenhaltung 2 stelle den nächstliegenden Stand der Technik dar. Die technische Aufgabe bestehe darin, ein Polypeptid mit der immunologischen oder biologischen Aktivität von Beta-IFN mittels Rekombinationstechnik herzustellen.

Das Argument, jede Kombination der Entgegenhaltung 2 (Beta-IFN-cDNA-Sequenz) mit der Entgegenhaltung 22 oder 23 (verfügbare Expressionssysteme) mache die Erfindung nahe-

the plasmid alleged to destroy novelty (TpfF319-13), even implicitly, since the P1 and P4 promoters had not yet been identified. In TpfF319-13, the beta IFN-cDNA was in the wrong orientation to be transcribed from P1. Furthermore, the mRNAs transcripts initiated from P4 would never reach the EcoRI site as they stopped some 200 nucleotides after P4 or in the **bla** gene. It was thus not possible that the plasmids would express beta-IFN, ie fall under the scope of the claim. The respondent had carried out activity tests on TpfF319-13 which had been negative (document (122)).

Arguing that document (1), page 11, lines 10 to 15, was novelty destroying to the subject-matter of claim 1 amounted to combining said document with any other document disclosing expression plasmids. Such a combination was clearly unacceptable mosaic work in the context of assessing novelty.

The skilled person carrying out the process disclosed in document (89) would not necessarily obtain plasmids falling within the claim, because as many as 800 000 clones would have to be screened to have a 99% chance of obtaining one positive clone, which was an impossible experiment to carry out. The process according to document (3) which led to 184 positive clones out of 5 000 included one very important step which was missing in the process according to document (89).

Neither document (77) nor document (66) disclosed natural beta-IFNs in pure form. They could not destroy the novelty of the subject-matter of claims 13 and 14.

Inventive step

Document (2) was the closest prior art. The technical problem to be solved was the recombinant production of a polypeptide displaying the immunological or biological activity of beta-IFN.

The argument that any of the combinations of document (2) (beta-IFN cDNA sequence) with document (22) or (23) (available expression systems) rendered the invention

structure moléculaire détaillée du plasmide censé détruire la nouveauté (TpfF319-13), même pas implicitement puisque les promoteurs P1 et P4 n'avaient pas encore été identifiés. Dans TpfF319-13, l'ADNc codant pour l'IFN bêta ne pouvait être transcrit à partir de P1, étant mal orienté. En outre, les transcrits d'ARNm initiés à partir de P4 n'atteindraient jamais le site EcoRI puisqu'ils s'arrêtaient à environ 200 nucléotides en aval de P4 ou dans le gène **bla**. Les plasmides ne pouvaient par conséquent pas exprimer l'IFN-bêta, autrement dit, ils n'étaient pas couverts par la revendication. L'intimé avait effectué des tests de l'activité sur TpfF319-13 : les résultats s'étaient avérés négatifs (document (122)).

Affirmer que le document (1), page 11, lignes 10 à 15, détruisait la nouveauté de l'objet de la revendication 1 revenait à apprécier la nouveauté de l'invention par rapport à ce document, considéré en combinaison avec n'importe quel autre document divulguant des plasmides d'expression. Une telle combinaison de divers documents constituait indubitablement un travail de mosaïque auquel il n'était pas permis de se livrer pour l'appréciation de la nouveauté.

L'homme du métier qui mettrait en oeuvre le procédé divulgué dans le document (89) n'obtiendrait pas forcément des plasmides couverts par la revendication, car il lui faudrait cribler pas moins de 800 000 clones pour avoir 99% de chances d'obtenir un seul clone positif, ce qui constituait une expérimentation impossible à réaliser. Le procédé selon le document (3), qui avait permis d'isoler 184 clones positifs sur 5 000, comprenait une étape cruciale qui n'existait pas dans le procédé selon le document (89).

Les documents (77) et (66) ne divulguaient ni l'un ni l'autre l'IFN-bêta naturel à l'état pur. Ils ne pouvaient donc pas détruire la nouveauté de l'objet des revendications 13 et 14.

Activité inventive

Le document (2) constituait l'état de la technique le plus proche. Le problème technique à résoudre était celui de la production par recombinaison génétique d'un polypeptide manifestant l'activité immunologique ou biologique de l'INF-bêta.

Il n'était pas possible de retenir l'argument selon lequel l'invention devenait évidente au vu des enseignements du document (2) (séquence d'ADNc codant pour l'IFN-

liegend, weil jede dieser Kombinationen nach dem Prioritätstag erfolgreich zur Expression von Beta-IFN verwendet worden sei, sei nicht stichhaltig, weil keiner der Vektoren nach der Entgegenhaltung 22 oder 23 je in Konstrukten eingesetzt worden sei, die zur Beta-IFN-Expression führten. Die Verfasser der Entgegenhaltungen 22 und 23 hätten andere Expressionssysteme verwendet, als sie ihrerseits rekombinantes Beta-IFN exprimierten (Entgegenhaltungen 21 und 14).

Ebensowenig spreche die Kombination der Entgegenhaltung 2 mit der Entgegenhaltung 3, die die Expression von Alpha-Interferon offenbare, gegen eine erfinderische Tätigkeit, da sich Alpha- und Beta-IFN in ihrer Struktur und ihren Eigenschaften stark voneinander unterschieden.

Die Gewinnung von aktivem Beta-IFN aus den rekombinanten Wirten sei wegen der Eigenschaften von Beta-IFN wenig erfolgversprechend. Beta-IFN habe erkennbar eine höhere Hydrophobizität als Alpha-IFN (Entgegenhaltung 81), so daß sich die Frage stelle, ob es nicht an den Zellmembranen haften bleibe und dadurch die Wirtszelle töte oder sich dem Nachweis entziehe. Es enthalte drei Cystein-Reste, so daß zu befürchten gewesen wäre, daß sich unter den im Cytoplasma vorliegenden Reduktionsbedingungen und in Abwesenheit einer Glykosylierung (intra- oder extramolekular) die falschen Disulfidbrücken bilden könnten. Die Codiersequenz von Beta-IFN enthalte ein unübliches Codon für Ile, dessen Auswirkung auf die Translation nicht vorhersehbar gewesen sei. Daß am 5'-Ende der Codiersequenz zwei ATGs nahe beieinanderlägen, hätte die Translation unter Umständen ebenfalls stören können.

Aus allen diesen Gründen müsse auf erfinderische Tätigkeit erkannt werden.

XIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 041 313.

XIV. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der folgenden Anträge:

a) Hauptantrag: Ansprüche 1 bis 14, eingereicht am 10. März 1997

obvious because each of these combinations had successfully been used after the priority date to express beta-IFN could not be accepted because, in fact, none of the vectors of document (22) or (23) was ever used in constructs leading to beta-IFN expression. The authors of documents (22) and (23) chose different expression systems when they came to express recombinant beta-IFN (documents (21) and (14)).

In the same manner, the combination of document (2) with document (3) which disclosed the expression of alpha-interferon did not negate inventive step because of the many differences in the structure and properties of the alpha- and beta-IFNs.

There was no reasonable expectation of success that active beta-IFN could be retrieved from the recombinant hosts because of the properties of beta-IFN. Beta-IFN had a higher apparent hydrophobicity than alpha-IFN (document (81)), which would have caused doubts as to whether it would stick to cell membranes, thereby possibly causing host cell death or preventing its detectability. It contained three cystein residues and, thus, concerns would have existed that the wrong disulfide bridges would be formed (intra- or extramolecularly) in the reducing conditions found in the cytoplasm and in the absence of any glycosylation. The coding sequence of beta-IFN contained an unusual codon for Ile, the effect of which on translation could not have been foreseen. The proximity of two ATGs at the 5' end of the coding sequence may also have disturbed translation.

For all of these reasons, inventive step must be acknowledged.

XIII. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that European patent No. 0 041 313 be revoked.

XIV. The respondent (patentee) requested that the decision under appeal be set aside and the patent be maintained on the basis of the following requests:

(a) main request: claims 1 to 14 filed on 10 March 1997

bêta) combinés soit avec ceux du document (22), soit avec ceux du document (23) (systèmes d'expression disponibles), chacune de ces combinaisons ayant été utilisée avec succès après la date de priorité pour exprimer l'IFN-bêta. En effet, jamais les systèmes d'expression divulgués dans les documents (22) ou (23) n'avaient en fait été utilisés dans des structures aboutissant à l'expression de l'IFN-bêta. Les auteurs des documents (22) et (23) avaient choisi des systèmes d'expression différents lorsqu'ils avaient exprimé l'IFN-bêta recombinant (documents (21) et (14)).

Il n'était pas possible non plus de nier l'existence d'une activité inventive par rapport au document (2), considéré en combinaison avec le document (3), qui divulguait l'expression d'interféron alpha, car il existait de nombreuses différences de structure et de propriétés entre les interférons alpha et bêta.

L'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à pouvoir extraire de l'IFN-bêta actif des hôtes recombinants compte tenu des propriétés de l'IFN-bêta, qui a une hydrophobie apparente plus élevée que l'IFN-alpha (document (81)), et dont on pouvait se demander de ce fait s'il n'adhérerait pas aux membranes cellulaires, risquant par là de causer la mort de l'hôte ou d'empêcher sa propre détection. Comme il renfermait trois résidus de cystéine, on pouvait craindre que ne se forment des ponts disulfidés entre les mauvaises cystéines (au niveau intramoléculaire ou extramoléculaire) dans les conditions réductrices observées dans le cytoplasme et en l'absence de toute glycosylation. La séquence codante de l'IFN-bêta contenait un codon inhabituel pour l'isoleucine, dont l'effet sur la traduction n'était pas prévisible. La proximité de deux triplets ATG à l'extrémité 5' de la séquence codante aurait pu également entraver la traduction.

Pour toutes ces raisons, il convenait de reconnaître l'existence d'une activité inventive.

XIII. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet européen n° 0 041 313 soit révoqué.

XIV. L'intimé (titulaire du brevet) a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base des requêtes suivantes :

(a) requête principale : revendications 1 à 14 déposées le 10 mars 1997

b) Hilfsantrag: Ansprüche 1 bis 14 für alle benannten Vertragsstaaten außer AT, Ansprüche 1 bis 11 für AT, eingereicht in der mündlichen Verhandlung als zweiter Hilfsantrag.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

2. Der Hauptantrag unterscheidet sich vom Anspruchssatz in der erteilten Fassung dadurch, daß die Ansprüche 2, 3, 7 und 10 gestrichen wurden. In Anspruch 1 sind die hinterlegten Mikroorganismen – wie in der ursprünglich eingereichten Anmeldung, Seite 94 – mit den Eingangsnummern 1851 – 1854 bezeichnet. Keine dieser Änderungen führt zu einer Erweiterung des Gegenstands und des Schutzbereichs. Die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ sind damit erfüllt.

3. Durch die Änderungen wird der Anspruch 1 nicht unklar (Art. 84 EPÜ).

Priorität; Artikel 87 bis 89 EPÜ

4. Die Beteiligten waren sich darin einig, daß das erste Prioritätsdokument den Gegenstand der Ansprüche 1, 13 und 14 nicht offenbart. Zu klären bleibt, ob die zweite Priorität wirksam in Anspruch genommen werden kann.

5. Zu klären ist ferner die Frage, ob die Erfordernisse des Artikels 87 EPÜ, wonach in der Prioritätsunterlage und in der europäischen Patentanmeldung dieselbe Erfindung beansprucht werden muß, insoweit erfüllt sind, als die prioritätsbegründende Anmeldung die Erfindung so hinreichend offenbart, daß sie ausgeführt werden kann (s. T 296/93, ABI. EPA 1995, 627).

6. Das zweite Prioritätsdokument offenbart auf den Seiten 55 bis 60, wie die drei speziellen Plasmide nach Anspruch 1 a), die ebenfalls durch ihre Hinterlegungsnummern bezeichnet sind (S. 81), zu konstruieren sind. Die Ausführungsbeispiele zeigen, daß mit ihnen Polypeptide mit der immunologischen oder biologischen Wirkung von Beta-IFN hergestellt werden können. Die (gutachtlich zu wertende) Entgegenhaltung 62 (S. 195) bestätigt diese Ergebnisse, obwohl mit einem der Plasmide das Protein nur in Spuren Mengen synthetisiert wird.

7. Die Beschwerdeführerin reichte auch eine eidesstattliche Versiche-

(b) auxiliary request: claims 1 to 14 for all designated contracting states, except AT, claims 1 to 11 for AT, submitted during oral proceedings as second auxiliary request.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

Main request

2. The main request differs from the granted set of claims in that claims 2, 3, 7 and 10 have been deleted. In claim 1, the deposited micro-organisms are defined by accession numbers 1851-1854 as in the originally filed application, page 94. None of these alterations amounts to added subject-matter nor to an extension of the protection conferred. The requirements of Article 123(2) and (3) EPC are fulfilled.

3. The amendments to claim 1 do not render the claim unclear (Article 84 EPC).

Priority; Articles 87 to 89 EPC

4. There was agreement amongst the parties that the first priority application does not disclose the subject-matter of claims 1, 13 and 14. It remains to be decided whether the second priority date is valid.

5. The question at issue is whether the requirements of Article 87 EPC that the same invention is claimed in the priority application and the European patent application are fulfilled in the sense that the priority application discloses the invention in an enabling manner (See T 296/93, OJ EPO 1995, 627).

6. The second priority application (pages 55 to 60) discloses how to construct the three specific plasmids of claim 1(a), which are also identified by their deposit numbers (page 81). The examples show that they produce polypeptides with beta-IFN immunological or biological activity. Document (62) (to be taken as an expert document, page 195) confirms these results, although one of the plasmids synthesises only trace amounts of the protein.

7. The appellant also provided an affidavit where the three plasmids were

(b) requête subsidiaire : revendications 1 à 14 valant pour tous les Etats désignés, à l'exception de AT, revendications 1 à 11 pour AT, déposées pendant la procédure orale en tant que seconde requête subsidiaire.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable

Requête principale

2. Les revendications de la requête principale diffèrent du jeu de revendications du brevet délivré en ce que les revendications 2, 3, 7 et 10 ont été supprimées. Dans la revendication 1, les micro-organismes déposés sont définis par leurs numéros d'ordre 1851 à 1854, comme dans la demande déposée à l'origine, à la page 94. Aucune de ces modifications n'a pour effet d'étendre l'objet de l'invention ou la protection conférée. Il est donc satisfait aux conditions requises à l'article 123(2) et (3) CBE.

3. La revendication 1 reste claire malgré les modifications qui y ont été apportées (article 84 CBE).

Priorité ; articles 87 à 89 CBE

4. Les parties s'accordent à reconnaître que la première demande dont il est revendiqué la priorité ne divulgue pas l'objet des revendications 1, 13 et 14. Il reste à décider si la priorité de la seconde demande a été valablement revendiquée.

5. Il s'agit en fait de savoir s'il est satisfait aux dispositions de l'article 87 CBE qui exige que la demande européenne ultérieure ait le même objet que la demande dont est revendiquée la priorité, ce qui revient en ce cas à apprécier si l'invention divulguée dans la demande dont il est revendiqué la priorité peut être exécutée (cf. décision T 296/93, JO OEB 1995, 627).

6. La seconde demande dont il est revendiqué la priorité (pages 55 à 60) divulgue la manière d'isoler les trois plasmides spécifiques selon la revendication 1(a), lesquels sont également identifiés par leurs numéros de dépôt (page 81). Les exemples montrent qu'ils produisent des polypeptides dotés de l'activité immunologique ou biologique de l'IFN-bêta. Le document (62) (à considérer comme un avis d'expert, page 195) confirme ces résultats, bien qu'un des plasmides ne produise que des quantités infimes de la protéine.

7. Le requérant a également produit une déclaration sur l'honneur portant

rung ein, aus der hervorgeht, daß die drei Plasmide auf ihre Eigenschaften getestet wurden (Entgegenhaltung 132). Es wurde festgestellt, daß mit zweien davon Polypeptide mit den immunologischen Eigenschaften von Beta-IFN synthetisiert werden konnten. Mit einem davon wurde ein Polypeptid mit einer biologischen Beta-IFN-Aktivität produziert, die allerdings geringfügig war. Von dem in der Entgegenhaltung 62 als schlechter Produzent bezeichneten Plasmid wurde überhaupt kein Beta-IFN exprimiert. Die Kammer hält fest, daß die in der Entgegenhaltung 132 zum Extrahieren und Testen der Beta-IFN-Polypeptide verwendeten Verfahren (Schritte B und C) in vieler Hinsicht von den im zweiten Prioritätsdokument beschriebenen abweichen. Daher läßt sich aus den einigermaßen negativen Ergebnissen der Entgegenhaltung 132 nicht herleiten, daß das zweite Prioritätsdokument den Gegenstand des Anspruchs 1 a) nicht so hinreichend offenbart, daß er ausgeführt werden kann.

8. Es wurde auch das Argument vorgebracht, daß das Isolieren und Testen der DNA-Varianten nach Anspruch 1 b) und c) ausgehend von den Lehren des zweiten Prioritätsdokuments einen unzumutbaren experimentellen Aufwand erfordere. Die Kammer bemerkt dazu jedoch, daß die Beta-IFN-cDNA-Sequenz aus der Entgegenhaltung 2 bekannt war. Die chemische DNA-Synthese oder eine punktgerichtete Mutagenese war dem Stand der Technik (Entgegenhaltung 9 bzw. 29) zu entnehmen. Die immunologischen und biologischen Untersuchungen von Beta-IFN wurden routinemäßig durchgeführt (Entgegenhaltungen 7 und 63). Nach Ansicht der Kammer wäre es also – wenn auch mit einigem Arbeitsaufwand – durchaus möglich gewesen, die DNA-Varianten nach Anspruch 1 b) und c) zu isolieren.

9. Die von der Beschwerdeführerin geäußerten Bedenken, daß der Fachmann es für unmöglich gehalten hätte, aktive Beta-IFN-Proteinvarianten zu isolieren, weil man diese natürlichen Varianten noch nie erhalten habe, erscheinen der Kammer wenig stichhaltig, da sich der Anspruch 1 b) und c) nicht auf Proteinvarianten von Beta-IFN, sondern auf DNA-Varianten von Beta-IFN-cDNA bezieht. Jede cDNA-Variante, die sich von der cDNA nach Anspruch 1 a) durch eine Abweichung unterscheidet, die keine Veränderung der Proteinsequenz induziert, wird zwangsläufig zu einem aktiven Protein führen.

10. Die Ansprüche 13 und 14 sind auf pharmazeutische Zusammensetzungen

tested for their properties (document (132)). Two of them were found to synthesise polypeptides with the immunological properties of beta-IFN. One of them produced a polypeptide with beta-IFN biological activity but to a small extent. The plasmid characterised in document (62) as a poor producer did not express beta-IFN. The board notices that the methods used in document (132) (steps B and C) to extract and test the beta-IFN polypeptides are different in quite a number of respects from the methods described in the second priority application. It is thus not possible to infer from the half-way negative results of document (132) that the second priority application does not disclose the subject-matter of claim 1(a) in an enabling manner.

8. It has also been argued that, starting from the teachings of the second priority application, isolating and testing the DNA variants of claim 1(b) and (c) would amount to an undue burden of experimentation. The board however remarks that the sequence of beta-IFN cDNA was known from document (2). Chemical DNA synthesis or site-directed mutagenesis was available from the art (document (9) or (29)). Immunological and biological assays of beta-IFN were routinely carried out (documents (7) and (63)). Thus, in the board's judgment, while involving a non-negligible amount of work, isolating the DNA variants of claim 1(b) and (c) would nonetheless have been quite feasible.

9. The concern voiced by the appellant that the person skilled in the art would not have considered it possible to isolate active beta-IFN protein variants because no such natural variants had ever been obtained does not seem to the board to be quite to the point since claim 1(b) and (c) does not relate to protein variants of beta-IFN but to DNA variants of beta-IFN cDNA. Any of the cDNA variants which differs from the cDNA of claim 1(a) by an alteration which does not induce a change in the protein sequence will necessarily lead to an active protein.

10. Claims 13 and 14 relate to pharmaceutical preparations containing

sur la vérification des propriétés des trois plasmides (document (132)). Il y était constaté que deux d'entre eux produisaient des polypeptides ayant les propriétés immunologiques de l'IFN-bêta. L'un des deux produisait un polypeptide ayant l'activité biologique de l'IFN-bêta, mais dans une faible mesure. Le plasmide caractérisé dans le document (62) comme étant un piètre producteur n'exprimait pas d'IFN-bêta. La Chambre note que les méthodes utilisées dans le document (132) (étapes B et C) pour extraire et tester les polypeptides d'IFN-bêta diffèrent à bien des égards des méthodes décrites dans la seconde demande dont il était revendiqué la priorité. Les résultats mixtes, mi-négatifs obtenus selon le document (132) ne permettent donc pas de conclure que cette seconde demande ne divulgue pas l'objet de la revendication 1(a) de façon à permettre l'exécution de l'invention.

8. Il a également été allégué que pour pouvoir, en partant des enseignements de la seconde demande dont était revendiquée la priorité, isoler et tester les variants d'ADN selon la revendication 1(b) et (c), il faudrait un travail d'expérimentation excessivement lourd. La Chambre fait toutefois remarquer que la séquence d'ADN codant pour l'IFN-bêta était connue grâce au document (2). La synthèse chimique d'ADN ou la mutagenèse dirigée étaient des méthodes qui existaient déjà dans l'état de la technique (documents (9) ou (29)). Les tests des activités immunologique et biologique de l'IFN-bêta étaient courants (documents (7) et (63)). Ainsi, la Chambre estime qu'isoler les variants d'ADN selon la revendication 1(b) et (c) aurait, certes, exigé un travail non négligeable, mais n'en était pas moins faisable.

9. De l'avis de la Chambre, il semblerait que lorsque le requérant affirme que l'homme du métier n'aurait pas jugé possible d'isoler les variants protéiques actifs de l'IFN-bêta, ces variants naturels n'ayant jamais été isolés, il s'écarte de la question, car la revendication 1(b) et (c) ne porte pas sur des variants protéiques codant pour l'IFN-bêta, mais sur des variants d'ADN de l'ADNc codant pour l'IFN-bêta. Tous les variants d'ADNc qui diffèrent de l'ADNc selon la revendication 1(a) du fait d'une modification qui n'induit aucun changement dans la séquence protéique conduiront nécessairement à une protéine active.

10. Les revendications 13 et 14 portent sur des préparations pharmaceu-

gen gerichtet, die rekombinantes Beta-IFN enthalten. Sollten hierfür größere Mengen an reinerem Beta-IFN benötigt werden, als im Ausführungsbeispiel C der zweiten prioritätsbegründenden Anmeldung erzielt wurden, so enthält die Beschreibung dieser Anmeldung auf den Seiten 77 bis 80 Informationen darüber, wie reines Interferon in großen Mengen hergestellt werden kann. Die Kammer geht davon aus, daß dies anhand dieser Informationen möglich wäre.

11. Die Kammer stellt abschließend fest, daß der Gegenstand der Ansprüche des Hauptantrags anhand der Lehre des zweiten Prioritätsdokuments ausgeführt werden kann. Infolgedessen muß die Priorität vom 6. Juni 1980 zuerkannt werden.

Ausreichende Offenbarung, Artikel 83 EPÜ

12. Die Beschreibung des Streitpatents weist hinsichtlich des Gegenstands der Ansprüche des Hauptantrags denselben Offenbarungsgehalt auf wie die zweite prioritätsbegründende Anmeldung. Sie ist daher aus denselben Gründen nacharbeitbar, die im Zusammenhang mit diesem Prioritätsdokument unter Nummer 4 bis 10 dargelegt worden sind.

Neuheit, Artikel 54 EPÜ

13. Die Entgegenhaltungen 1 und 2 offenbaren beide ein Plasmid TplF319-13, bei dem die Beta-IFN-cDNA an der EcoRI-Stelle von pBR322 liegt und so ausgerichtet ist, daß sie theoretisch vom Promotor P4 des Plasmids pBR322 aus transkribiert werden könnte, und das für den Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschädlich sein könnte, wenn sich diese theoretische Annahme in der Praxis bewahrheitet.

14. In der mündlichen Verhandlung vor der ersten Instanz legte die Beschwerdeführerin Versuchsergebnisse vor, die belegen sollten, daß die biologische Beta-IFN-Aktivität von den mit TplF319-13 transformierten Wirtszellen erzielt werden könne. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung belegten diese Versuche nicht schlüssig, daß die festgestellte antivirale Aktivität zweifelsfrei Beta-IFN zuzuschreiben sei. Auch die Kammer kann diesen Daten keine Bedeutung beimessen, da gemäß Abbildung 1 dieser Versuche der Schutz der Säugerzellen vor dem Virus bei Verdünnungen der bakteriellen Extrakte von TplF319-13 im Verhältnis von weniger als 1 : 4 eintritt, während nach Absatz

recombinant beta-IFN. In case larger quantities of purer beta-IFN than were obtained in example C of the second priority application would be needed to make such preparations, the specification of this application provides on pages 77 to 80 information on how to produce pure interferon in large amounts. The board accepts that this information would permit said production.

11. The board concludes that the subject-matter of the claims of the main request is enabled by the second priority application. Consequently, priority has to be acknowledged from 6 June 1980.

Sufficiency of disclosure, Article 83 EPC

12. The specification of the patent in suit contains the same information as the second priority application with respect to the subject-matter of the claims of the main request. It is enabling for the same reasons as given under points 4 to 10 supra for said priority application.

Novelty, Article 54 EPC

13. Both documents (1) and (2) disclose a plasmid TplF319-13 which carries the beta-IFN cDNA in the EcoRI site of pBR322 in such an orientation that it could theoretically be transcribed from the P4 promoter of pBR322 and which, if so in practice, could be novelty-destroying for the subject-matter of claim 1.

14. In the course of oral proceedings before the department of first instance, experiments were presented by the appellant to the effect that beta-IFN biological activity could be retrieved from host cells transformed with TplF319-13. The opposition division found that these experiments did not conclusively show that the detected antiviral activity could be unambiguously attributed to beta-IFN. The board is also unable to attach significance to these data since, according to Figure 1 of these experiments, the protection of the mammalian cells against the virus happens at dilutions of the TplF319-13 bacterial extracts below 1:4 whereas, according to the third

tiques renfermant de l'IFN-bêta recombinant. Pour le cas où il serait nécessaire pour réaliser ces préparations de disposer d'IFN-bêta plus pur en quantités supérieures à celles obtenues dans l'exemple C de la seconde demande dont il était revendiqué la priorité, la description de cette demande fournit aux pages 77 à 80 des indications sur la manière de produire de l'interféron pur en grande quantité. La Chambre reconnaît que ces indications permettraient d'arriver à une telle production.

11. La Chambre conclut que la seconde demande dont il était revendiqué la priorité permet l'exécution de l'objet des revendications selon la requête principale. Par conséquent, il doit être reconnu que cette demande confère un droit de priorité à partir du 6 juin 1980.

Exposé suffisamment clair et complet de l'invention, article 83 CBE

12. Pour ce qui est de la réponse à la question de savoir si l'objet des revendications selon la requête principale peut être exécuté, le fascicule du brevet en litige contient les mêmes informations que la seconde demande dont la priorité est revendiquée. Il permet à l'homme du métier d'exécuter l'invention, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4 à 10 supra dans le cas de cette seconde demande.

Nouveauté, article 54 CBE

13. Les documents (1) et (2) divulguent tous deux un plasmide TplF319-13 qui porte l'ADNc codant pour l'IFN-bêta au site EcoRI de pBR322 dans une orientation telle qu'il pourrait théoriquement être transcrit à partir du promoteur P4 de pBR322, ce qui, s'il en était ainsi dans la pratique, pourrait faire obstacle à la nouveauté de l'objet de la revendication 1.

14. Au cours de la procédure orale devant la première instance, le requérant a présenté des expériences visant à prouver qu'une activité biologique de l'IFN-bêta pouvait être obtenue à partir de cellules hôtes transformées à l'aide du TplF319-13. La division d'opposition avait estimé que ces expériences ne montraient pas de façon concluante que l'activité antivirale qui avait été détectée pouvait être attribuée sans doute aucun à l'IFN-bêta. La Chambre ne peut pas, elle non plus, attacher de l'importance à ces données, car d'après la figure 1 du compte rendu de ces expériences, les cellules de mammifères sont protégées contre le virus à des dilutions des extraits bactériens

3 der Versuchsergebnisse das Wachstum der Säugerzellen gerade bei diesen Verdünnungen am stärksten gehemmt wird.

15. Außerdem wird in der (gutachtlich zu wertenden) Entgegnung 17 offenbart, daß bei P4 initiierte Transkripte meist 104 Basenpaare lang sind. Nur wenige mRNA-Moleküle sind länger; die Transkription stoppt jedoch im **bla**-Gen vor der EcoRI-Stelle. Es ist daher eher unwahrscheinlich, daß Beta-IFN-cDNA jemals von P4 aus transkribiert wird.

16. Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Daten machen nicht glaubhaft, daß das Plasmid die Synthese von Beta-IFN steuert und sich damit anders verhält, als aufgrund seiner Molekularstruktur theoretisch zu erwarten wäre (Entgegnung 17).

17. Es wurde ferner vorgebracht, daß die allgemeine Lehre aus den Entgegnungen 1 und 2 über das Klonieren von Beta-IFN-cDNA an der EcoRI-Stelle von pBR322 für den Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschädlich sei, da man zwangsläufig einige rekombinante Klone erhalte, bei denen die Beta-IFN-cDNA so ausgerichtet sei, daß sie vom Promotor P1 des Plasmids pBR322 aus transkribiert werde. Die Kammer könnte sich der Auffassung anschließen, daß statistisch gesehen jeder zweite Beta-IFN-cDNA-Klon die Beta-IFN-DNA-Insertion in einer Richtung enthält, die ihre Transkription vom Promotor P1 aus ermöglicht. Es fehlt jedoch der Nachweis für das Vorliegen eines solchen Klons. Nachdem in der Entgegnung 1 (S. 11) empfohlen wird, zur Synthese von Beta-IFN die Beta-IFN-cDNA von pBR322 auf einen Expressionsvektor zu übertragen, ist die Kammer nicht davon überzeugt, daß die allgemeine Lehre aus den Entgegnungen 1 und 2 einen eindeutigen Beweis für das Vorliegen eines rekombinanten Plasmids erbringt, das Beta-IFN vom Promotor P1 des pBR322 aus exprimiert.

18. Dementsprechend und in Anlehnung an die Rechtsprechung des EPA (s. T 612/92 vom 28. Februar 1996), wonach die Lehre eines Dokuments des Stands der Technik eindeutig sein muß, damit sie bei der Beurteilung der Neuheit berücksichtigt werden kann, vertritt die Kammer die Auffassung, daß weder die Entgegnung 1 noch die Entgegnung 2 für den Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschädlich ist.

paragraph of the experimental results, mammalian cell growth is most inhibited at these dilutions.

15. Furthermore, document (17) (as an expert opinion) discloses that transcripts initiated at P4 are mostly 104 bp in length. A few mRNA molecules are of greater length but transcription stops into the **bla** gene before the EcoRI site. It thus does not seem possible that the beta-IFN cDNA would ever be transcribed from P4.

16. The data presented by the appellant do not provide convincing evidence that, contrary to what may theoretically be expected from the molecular structure of the plasmid (document (17)), said plasmid would direct the synthesis of beta-IFN.

17. It has further been argued that the general teaching in document (1) or (2) of the cloning of beta-IFN cDNA in the EcoRI site of pBR322 was novelty-destroying to the subject-matter of claim 1 since some recombinant clones would necessarily be obtained with the beta-IFN cDNA in such an orientation that it would be transcribed from the P1 promoter of pBR322. The board could agree that, on a statistical basis, one in two beta-IFN cDNA clones should carry the beta-IFN DNA insert in an orientation permitting its transcription from the P1 promoter. Yet evidence for the existence of such a clone is missing. Given the fact that document (1) (page 11) advises that the beta-IFN cDNA should be transferred from pBR322 to an expression vector in order to synthesise beta-IFN, the board is not convinced that the general teaching in document (1) or (2) constitutes unambiguous evidence for a recombinant plasmid expressing beta-IFN from the P1 promoter of pBR322.

18. Accordingly, and in line with the case law of the EPO (see T 612/92 of 28 February 1996) that the teachings of a document belonging to the prior art must be unambiguous before they can be taken into account for assessing novelty, the board considers that neither document (1) nor document (2) are novelty destroying to the subject-matter of claim 1.

du TplF319-13 inférieures à 1:4 alors que, si l'on en croit le troisième paragraphe du compte rendu des expériences, l'inhibition de la croissance des cellules de mammifères est maximale à ces dilutions.

15. En outre, le document (17) (assimilable à un avis d'expert) divulgue que les transcrits initiés en P4 ont pour la plupart une longueur égale à 104 pb (paires de bases). Quelques molécules d'ARNm sont plus longues, mais la transcription s'arrête au gène **bla** avant le site EcoRI. Il semble donc impossible que l'ADNc codant pour l'IFN-bêta puisse jamais être transcrit à partir de P4.

16. Les données fournies par le requérant ne prouvent pas de manière convaincante que, contrairement à ce que l'on pourrait attendre théoriquement de la structure moléculaire du plasmide (document (17)), ce dernier serait capable de diriger la synthèse de l'IFN-bêta.

17. Il a également été allégué que l'enseignement général des documents (1) ou (2) concernant le clonage d'ADNc codant pour l'IFN-bêta au site EcoRI de pBR322 faisait obstacle à la nouveauté de la revendication 1, car certains clones recombinants seraient automatiquement obtenus avec l'ADNc codant pour l'IFN-bêta orienté de façon telle qu'il serait transcrit à partir du promoteur P1 de pBR322. La Chambre pourrait admettre que, statistiquement parlant, un clone sur deux porteurs d'ADNc codant pour l'IFN-bêta présenterait l'insert d'ADN codant pour l'IFN-bêta dans une orientation permettant sa transcription à partir du promoteur P1. Toutefois, rien ne prouve qu'un tel clone existe. Etant donné que le document (1) (page 11) conseille de transférer l'ADNc codant pour l'IFN-bêta de pBR322 vers un vecteur d'expression afin de synthétiser l'IFN-bêta, la Chambre n'est pas convaincue que l'enseignement général des documents (1) et (2) constitue une preuve indiscutable de l'existence d'un plasmide recombinant exprimant l'IFN-bêta à partir du promoteur P1 de pBR322.

18. Par conséquent, et en accord sur ce point avec la jurisprudence de l'OEB (cf. décision T 612/92 du 28 février 1996) qui considère que si l'enseignement d'un document appartenant à l'état de la technique est ambigu, il ne saurait être pris en considération pour l'appréciation de la nouveauté, la Chambre estime que ni le document (1), ni le document (2) ne font obstacle à la nouveauté de l'objet de la revendication 1.

19. Auch die Entgegenhaltung 89 wurde in bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 1 als neuheitsschädlich im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ angezogen. Sie offenbart ein Verfahren zur Isolierung und zum Screenen rekombinanter Plasmide, die Beta-IFN-cDNA oder Teile davon exprimieren, liefert jedoch keine Beweise dafür, daß dieses Verfahren jemals durchgeführt worden ist. Die Patentbeschreibung liest sich eher wie ein allgemeines Rezept für das Klonieren einer beliebigen cDNA. Damit die potentiellen rekombinanten cDNA-Klone mittels Screening ermittelt werden können, müssen sie einzeln auf biologische Aktivität getestet werden. Da es keinen Verfahrensschritt zur Anreicherung von Beta-IFN-mRNA vor der cDNA-Klonierung gibt und auch spezielle Mittel fehlen, um cDNA-Moleküle in voller Länge zu selektionieren und eine antivirale Aktivität der bakteriellen Extrakte auszuschließen, muß davon ausgegangen werden, daß dieses Verfahren undurchführbar ist. Die Kammer gelangt deshalb zu dem Schluß, daß das Verfahren nach der Entgegenhaltung 89 nicht ausführbar und daher für die Neuheit nicht relevant ist.

20. Die Neuheit der Ansprüche 13 und 14 wurde ebenfalls unter Berufung auf die Entgegenhaltungen 66 und 77 angezweifelt, in denen reines Beta-IFN offenbart wird. In keiner dieser Druckschriften geht es jedoch um pharmazeutische Zubereitungen von Beta-IFN. Auch enthalten sie keinerlei Hinweise darauf, wie ausreichende Mengen des Proteins für diese Zubereitungen hergestellt werden können. Die Verfasser der Entgegenhaltung 66 äußern auf Seite 706 die Befürchtung, daß das von ihnen isolierte Beta-IFN nicht ganz rein sei. Die Entgegenhaltungen 66 und 77 sind daher nicht neuheitsschädlich.

21. Aus all dem folgt, daß den Ansprüchen des Hauptantrags Neuheit zuzuerkennen ist.

Erfinderische Tätigkeit

22. Nächstliegender Stand der Technik ist die Entgegenhaltung 2, in der sowohl das Klonieren von Beta-IFN-cDNA als auch deren Sequenz offenbart ist.

23. Ausgehend von diesem Stand der Technik geht es bei der zu lösenden technischen Aufgabe objektiv um die rekombinante Herstellung eines Polypeptids, das die immunologische oder biologische Aktivität von humanem Beta-IFN aufweist.

19. Document (89) was cited as novelty destroying under Article 54(3) EPC for the subject-matter of claim 1. It discloses a method for the isolation and screening of recombinant plasmids expressing beta-IFN cDNA or parts thereof. Document (89) does not provide any evidence that this method has ever been carried out. The patent specification rather reads like a general recipe for the cloning of any cDNA. The screening of the potential recombinant cDNA clones requires that each of them be separately tested for biological activity. In the absence of any step of beta-IFN mRNA enrichment before cDNA cloning as well as of any specific means for selecting full length cDNA molecules and for ruling out the antiviral activity of the bacterial extracts, it must be beyond feasibility. The board thus concludes that the method according to document (89) is not workable and that this document is not relevant to novelty.

20. The novelty of claims 13 and 14 has also been challenged in view of document (66) or (77) which disclosed pure beta-IFN. None of these papers is concerned with making pharmaceutical preparations of beta-IFN. Nor do they provide information on how to make sufficient amounts of the protein for such preparations. The authors of document (66) (page 706) express their concern that the beta-IFN they isolated was not entirely pure. Document (66) or (77) cannot be damaging to novelty.

21. From all this, it follows that the novelty of the claims of the main request has to be acknowledged.

Inventive step

22. The closest prior art is document (2) which discloses the cloning of beta-IFN cDNA as well as its sequence.

23. Starting from this prior art, the objective technical problem to be solved is the recombinant production of a polypeptide displaying immunological or biological activity of human beta-IFN.

19. Le document (89) était cité comme antériorité faisant obstacle en vertu de l'article 54(3) CBE à la nouveauté de l'objet de la revendication 1. Ce document divulgue une méthode visant à isoler et cribler les plasmides recombinants qui expriment l'ADNc, ou une partie de l'ADNc, codant pour l'IFN-bêta. Le document (89) ne fournit aucune preuve que cette méthode ait jamais été mise en oeuvre. Le fascicule de brevet fait penser plutôt à une recette générale de clonage de n'importe quel ADNc. Pour effectuer le criblage des clones qui contiennent éventuellement l'ADNc recombinant, il est nécessaire de tester chacun d'entre eux séparément de manière à déterminer son activité biologique. Sans étape d'enrichissement en ARNm de l'IFN-bêta avant le clonage de l'ADNc, et sans moyen spécifique permettant de sélectionner des molécules d'ADNc entières et d'exclure l'activité antivirale des extraits bactériens, cette méthode est certainement impossible à mettre en oeuvre. La Chambre conclut donc que la méthode selon le document (89) ne peut fonctionner et que ce document n'est pas pertinent pour l'appréciation de la nouveauté.

20. La nouveauté des revendications 13 et 14 a également été contestée sur la base des documents (66) ou (77), lesquels divulguaient l'IFN-bêta à l'état pur. Aucun de ces documents ne porte sur la production de préparations pharmaceutiques d'IFN-bêta. Ils ne fournissent pas non plus d'informations sur la manière d'obtenir des quantités suffisantes de la protéine pour produire de telles préparations. Les auteurs du document (66) (page 706) déclarent qu'ils craignent que l'IFN-bêta qu'ils ont isolé ne soit pas totalement pur. Ni le document (66), ni le document (77) ne peuvent porter atteinte à la nouveauté.

21. Il ressort de tout ceci qu'il convient de reconnaître la nouveauté des revendications selon la requête principale.

Activité inventive

22. L'état de la technique le plus proche est constitué par le document (2), lequel divulgue le clonage de l'ADNc codant pour l'IFN-bêta, ainsi que sa séquence.

23. A partir de cet état de la technique, le problème technique objectif qu'il s'agit de résoudre consiste à produire par recombinaison génétique un polypeptide doté de l'activité immunologique ou biologique de l'IFN-bêta humain.

24. Da nach dem Stand der Technik eindeutig ein Bedarf an Beta-IFN vorlag und die rekombinante DNA-Technik im allgemeinen als der Weg zur Herstellung eines bisher seltenen Proteins (Entgegenhaltung 7) angesehen wurde, ist die Formulierung der Aufgabe naheliegend.

25. Als Lösung wird in Anspruch 1 a) die Konstruktion rekombinanter Plasmide angeboten, bei denen die Beta-IFN-cDNA stromabwärts von einem Promotor so eingefügt wird, daß sie von diesem Promotor aus transkribiert und in eine aktive Form translatiert würde.

26. In Teil C der Beschreibung des Streitpatents wird dargelegt, daß die drei speziellen Plasmide nach Anspruch 1a) die Synthese von anspruchsgemäßen Polypeptiden steuern, wenn auch nur in kleinen Mengen, wobei anzumerken ist, daß "rekombinante Herstellung" nicht gleichbedeutend ist mit einer Produktion im Großmaßstab. Die Kammer sieht daher die obengenannte Aufgabe als gelöst an.

27. Die rekombinante Expression von Genen aus höheren Eukaryonten war zum Prioritätszeitpunkt bereits gelungen. Es waren rekombinante Expressionsvektoren konstruiert worden, um Proinsulin, humanes Wachstumshormon und Ovalbumin im fusionierten Zustand ausgehend vom p_{amp} , p_{trp} - bzw. p_{gal} -Promotor aus herzustellen (Entgegenhaltungen 10, 12 bzw. 34). Ebenso waren das humane Wachstumshormon und SV40-t-Antigen-Codiersequenzen mit dem p_{lac} -Promotor so verbunden worden, daß beide Proteine im unfusionierten Zustand hergestellt werden konnten (Entgegenhaltungen 22 und 23). Nach Ansicht der Kammer deuten all diese Ergebnisse darauf hin, daß es prima facie als durchaus möglich angesehen wurde, die Beta-IFN-Codiersequenz stromabwärts von einem Promotor so einzufügen, daß sie von ihrem Promotor aus transkribiert und anschließend in eine aktive Form translatiert wird.

28. Die Einspruchsabteilung gelangte zur gegenteiligen Auffassung und begründete dies damit, daß zwei Teams, denen kurz nach der Beschwerdegegnerin die Expression von Beta-IFN-cDNA gelungen sei, nicht mit den ohne weiteres verfügbaren Vektoren (Entgegenhaltungen 14 und 21), sondern mit Vektorsys-

24. Considering that the need for beta-IFN was clearly expressed in the prior art and that recombinant DNA technology was generally regarded as the means to produce a hitherto rare protein (document (7)), the formulation of this problem is obvious.

25. The solution provided in claim 1(a) is to construct recombinant plasmids where the beta-IFN cDNA is inserted downstream of a promoter in such a manner that it would be transcribed from this promoter and translated in an active form.

26. In part C of the specification of the patent in suit, the three specific plasmids of claim 1(a) are shown to direct the synthesis of polypeptides answering the terms of the claim, albeit in small quantities, but "recombinant production" is not synonymous with production at a high level. Thus, the board is satisfied that the above-stated problem has been solved.

27. At the priority date, the recombinant expression of genes from higher eucaryots had already been achieved. Recombinant expression vectors had been constructed for the production of proinsulin, human growth hormone and ovalbumin in a fused state from the p_{amp} , p_{trp} and p_{gal} promoters, respectively (documents (10), (12) and (34)). In the same manner, the human growth hormone and SV40 t antigen coding sequences had been linked to the p_{lac} promoter in such a way that both proteins could be produced in an unfused state (documents (22) and (23)). In the board's judgment, all of these achievements imply that the insertion of the beta-IFN coding sequence downstream of a promoter so that it would be transcribed from its promoter and subsequently translated in an active form must prima facie have been considered quite feasible.

28. The opposition division came to the opposite conclusion on the grounds that two groups which achieved expression of beta-IFN cDNA shortly after the respondent did not make use of the readily available vectors (documents (14) and (21)) but of vector systems which had been published after the priority date

24. Etant donné que la nécessité de disposer d'IFN-bêta était clairement indiquée dans l'état de la technique, et que la technologie de l'ADN recombinant était généralement considérée comme le moyen de produire une protéine qui était rare jusqu'ici (document (7)), la formulation de ce problème est évidente.

25. La solution proposée dans la revendication 1(a) consiste à isoler des plasmides recombinants dans lesquels l'ADNc codant pour l'IFN-bêta est inséré en aval d'un promoteur de manière à être transcrit à partir de ce promoteur et traduit dans une forme active.

26. Dans la partie C de la description du brevet en litige, il est montré que les trois plasmides spécifiques selon la revendication 1(a) dirigent la synthèse de polypeptides répondant aux conditions requises dans la revendication, quoiqu'il s'agisse de petites quantités, mais "production par recombinaison génétique" ne signifie pas "production en grande quantité". Par conséquent, la Chambre estime que le problème défini ci-dessus a été résolu.

27. A la date de priorité, l'expression par recombinaison génétique de gènes d'eucaryotes supérieurs avait déjà été réalisée. Des vecteurs d'expression recombinants avaient été isolés pour la production de la proinsuline, de l'hormone de croissance humaine et de l'ovalbumine sous forme hybride à partir respectivement des promoteurs p_{amp} , p_{trp} et p_{gal} (documents (10), (12) et (34)). De même, les séquences codantes de l'hormone de croissance humaine et de l'antigène SV40 t avaient été reliées au promoteur p_{lac} de façon à ce que les deux protéines puissent être produites sous forme non hybride (documents (22) et (23)). De l'avis de la Chambre, toutes ces réalisations impliquent qu'il aurait été considéré de prime abord comme parfaitement faisable d'insérer la séquence codante de l'IFN-bêta en aval d'un promoteur, de manière à ce qu'elle soit transcrite à partir de ce promoteur, puis traduite sous forme active.

28. La division d'opposition est arrivée à la conclusion inverse, considérant que deux équipes qui étaient parvenues à exprimer l'ADNc codant pour l'IFN-bêta peu après l'intimé avaient utilisé, non pas les vecteurs généralement disponibles (documents (14) et (21)), mais des systèmes de vecteurs qui avaient fait l'ob-

stemem gearbeitet hätten, die nach dem Prioritätstag des Patents bekanntgemacht worden (Entgegenhaltung 53) bzw. der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen seien (Entgegenhaltung 21).

29. Die Vektorsysteme nach den Entgegenhaltungen 53 und 21 wurden entwickelt, um die Translation der fremden Codiersequenz im unfusionierten Zustand im Leseraster zu gewährleisten. Dies erleichtert dem Fachmann die Arbeit. Nach Auffassung der Kammer verwendeten die Verfasser der Entgegenhaltungen 14 und 21 völlig zu Recht diese neueren und effizienteren Werkzeuge, um zu dem angestrebten Ziel zu gelangen. Das bedeutet jedoch nicht, daß der Fachmann, dem die mit der Leseraster-Translation verbundenen Schwierigkeiten zum Prioritätszeitpunkt bekannt waren, die früher schon bekannten Vektoren in jedem Fall außer acht gelassen hätte. In der Entgegenhaltung 12 (S. 605, Spalte 3, Absatz 2) wurde diese Problematik bereits gewürdigt; als analoge Lösung wird dort das p_{trp} -Expressionssystem und in der Entgegenhaltung 53 – in allgemeinerer Form – das p_{lac} -Promotorsystem vorgeschlagen.

30. Die Kammer kommt daher zu dem Schluß, daß die Konstruktion des Beta-IFN-Expressionsvektors an sich anhand der im Stand der Technik als brauchbar bekannten Promotorsysteme dem Durchschnittsfachmann allenfalls Routinearbeit abverlangen dürfte. Es bleibt deshalb zu klären, ob der Fachmann aufgrund der bekannten Eigenschaften von humanem Beta-IFN zu Recht erwartet hätte, daß die Beta-IFN-cDNA als aktives Protein im rekombinanten Wirt exprimiert wird (s. Nr. XII "Erfinderische Tätigkeit", Absatz 4).

31. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, daß "Hoffnung auf Erfolg" nicht mit "guten Erfolgsaussichten" gleichgesetzt werden darf (s. T 296/93, ABI. EPA 1995, 627). Nach Ansicht der Kammer bringt ersteres lediglich einen Wunsch zum Ausdruck, während letzteres eine wissenschaftliche Auswertung der vorhandenen Fakten voraussetzt. Im Fall einer Genexpression müßten zu diesem Zweck die Eigenschaften der "Expressionspartner" (des zu exprimierenden Gens und seines Proteinprodukts einerseits und des rekombinanten Wirts andererseits) miteinander verglichen werden.

32. Weist einer von beiden Eigenschaften auf, die nach dem allgemeinen Fachwissen am Prioritätstag als für ihr Verhältnis zueinander ungün-

of the patent (document (53)) or which were not available to the public (document (21)).

29. The vector systems developed in documents (53) and (21) were devised to ensure the in-frame translation of the foreign coding sequence in an unfused state. They lightened the task of the skilled person. In the board's judgment, the authors of documents (14) and (21) were totally justified in using these newer and more efficient tools to reach the goal they had set themselves. Yet, this does not mean that, at the priority date, the skilled person aware of the difficulties inherent in in-frame translation would necessarily have discarded the previously existing vectors. In fact, in document (12) (page 605, third column, second paragraph) these problems were already acknowledged and the analogous solution was proposed with the p_{trp} expression system and in a more generic manner in document (53) with the p_{lac} promoter system.

30. Thus, the board concludes that the construction of the beta-IFN expression vector per se, using promoter systems known to work in the prior art should not require more than routine work from the average skilled person. The point which remains to be decided is therefore whether the skilled person would have reasonably expected the beta-IFN cDNA to be expressed in the recombinant host as an active protein, in the light of the known properties of the human beta-IFN (see section XII, chapter "inventive step", paragraph 4).

31. In this context, it has to be borne in mind that "the hope to succeed" should not be misconstrued as "a reasonable expectation of success" (see T 296/93, OJ EPO 1995, 627). In the board's judgment, the former is the mere expression of a wish whereas the latter requires a scientific evaluation of the facts at hand. In the case of gene expression, this evaluation necessitates that the properties of the "expression partners" (the gene to be expressed and its protein product on the one hand, and the recombinant host on the other) be compared.

32. If any one of them has properties which common general knowledge at the priority date would have suggested might be unfavourable to

jet d'une publication après la date de priorité du brevet (document (53)) ou qui n'étaient pas accessibles au public (document (21)).

29. Les systèmes de vecteurs exposés dans les documents (53) et (21) avaient été conçus pour permettre la traduction en phase de la séquence étrangère codante sous une forme non hybride, allégeant ainsi la tâche de l'homme du métier. Selon la Chambre, les auteurs des documents (14) et (21) avaient parfaitement raison d'utiliser ces moyens plus récents et plus efficaces pour atteindre l'objectif qu'ils s'étaient fixé. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'à la date de priorité, l'homme du métier, connaissant les difficultés inhérentes à la traduction en phase, aurait forcément écarté les vecteurs qui existaient auparavant. En fait, ces problèmes avaient déjà été reconnus dans le document (12) (p. 605, troisième colonne, deuxième paragraphe), qui proposait la solution analogue faisant intervenir le système d'expression p_{trp} , et également, de façon plus générique, dans le document (53) qui faisait appel au système de promoteur p_{lac} .

30. Ainsi, la Chambre conclut que pour isoler le vecteur d'expression de l'IFN-bêta à l'aide de systèmes de promoteurs fonctionnant déjà dans l'état de la technique, il ne faudrait qu'un simple travail de routine de la part d'un homme du métier. Reste à savoir si l'homme du métier aurait pu raisonnablement s'attendre à ce que l'ADNc codant pour l'IFN-bêta soit exprimé dans l'hôte recombinant en tant que protéine active, vu les propriétés connues de l'IFN-bêta humain (cf. point XII, "activité inventive", paragraphe 4).

31. Il ne faut pas oublier à ce propos que le fait qu'il y ait un "espoir de réussir" ne signifie pas qu'il existe "des chances raisonnables de réussite" (cf. décision T 296/93, JO OEB 1995, 627). Selon la Chambre, la première formule est l'expression d'un simple souhait tandis que la seconde implique une évaluation scientifique des faits que l'on connaît. S'agissant de l'expression de gènes, cette évaluation passe par une comparaison des propriétés des "partenaires d'expression" (le gène à exprimer et son produit protéique d'une part, et l'hôte recombinant d'autre part).

32. Si l'un quelconque des partenaires d'expression possède des propriétés que l'homme du métier, à la date de priorité, aurait considéré sur

stig galten, so kann zu Recht daraus gefolgert werden, daß der Fachmann keine guten Erfolgsaussichten hatte.

33. Häufig ist jedoch ein sinnvoller Vergleich einfach deshalb nicht möglich, weil über beide Partner zuwenig bekannt ist. In diesem Fall ist die Beurteilung anhand des Stands der Technik vorzunehmen, was der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt getan hätte.

34. Kreativität ist vom Durchschnittsfachmann nicht zu erwarten (s. T 500/91 vom 22. September 1992). Erwartet werden darf jedoch, daß er sich so verhält, wie Fachleute dies immer tun, und davon ausgeht, daß eine Vermutung oder Hypothese bezüglich eines etwaigen Hindernisses, das der erfolgreichen Durchführung eines Vorhabens im Weg steht, durch Fakten begründet sein muß. Fehlen Beweise dafür, daß ein bestimmtes Merkmal der Ausführung einer Erfindung entgegensteht, so kann nach Auffassung der Kammer daraus weder gefolgert werden, daß man nicht zu der Erfindung gelangen konnte, noch, daß man es konnte.

35. Die Beschwerdgegnerin hat darauf hingewiesen, daß einige Eigenschaften von Beta-IFN und Beta-IFN-cDNA bei der Expression zu Schwierigkeiten führen könnten: die starke Hydrophobizität von Beta-IFN, die ungerade Anzahl von Cysteinresten in seiner Aminosäuresequenz, die beiden nah beieinanderliegenden ATGs am 5'-Ende der Beta-IFN-cDNA, die Gegenwart des seltenden AUA-Codons für Ile. Alle diese Eigenschaften werden nachstehend einzeln untersucht.

36. Der am Prioritätstag vorliegende Stand der Technik zur Hydrophobizität von Beta-IFN spiegelt sich in den Entgegenhaltungen 81 und 82 wider. In beiden Druckschriften wird die Fähigkeit von Beta-IFN untersucht, sich an spezielle Liganden in Säulen zu binden, und daraus gefolgert, daß Beta-IFN aufgrund einer hydrophoben Wechselwirkung an die Säulen bindet. In der Entgegenhaltung 81 wird darauf hingewiesen, daß Beta-IFN erkennbar eine "viel ausgeprägtere Hydrophobizität" aufweist als Alpha-IFN.

their relationship, it is justified to conclude that the person skilled in the art would have had no reasonable expectation of success.

33. The situation often occurs, however, that no meaningful comparison can be carried out simply because there is not enough available knowledge on both partners. Such a situation must, thus, be assessed in the light of the prior art, as the average person skilled in the art would have done at the priority date.

34. It has to be assumed that the average skilled person would not engage in creative thinking (see T 500/91 of 22 September 1992). Yet he or she can be expected to react in a way common to all skilled persons at any time, namely that an assumption or hypothesis about a possible obstacle to the successful realisation of a project must always be based on facts. Thus, in the board's view, an absence of evidence that a given feature might be an obstacle to carrying out an invention would not be taken as an indication that this invention could not be achieved, nor that it could.

35. The respondent has pointed to a number of properties of beta-IFN and beta-IFN cDNA as potential sources of difficulties for expression: the high hydrophobicity of beta-IFN, the presence of an uneven number of cysteine residues in its amino-acid sequence, the existence of two narrowly spaced ATGs at the 5' end of the beta-IFN cDNA, the presence of the rare Ile AUA codon. All of these properties will be considered in turn.

36. The documents forming the state of the art at the priority date and dealing with the hydrophobicity of beta-IFN are documents (81) and (82). Both are studies of the beta-IFN ability to stick to specific ligands on columns and both come to the conclusion that beta-IFN binds to the columns by way of hydrophobic interactions. Document (81) stresses the "much more pronounced apparent hydrophobicity" of beta-IFN compared with alpha-IFN.

la base de ses connaissances générales comme nuisibles au bon fonctionnement de leur relation, l'on peut à bon droit conclure que l'homme du métier ne pourrait raisonnablement s'attendre à réussir dans son entreprise.

33. Il arrive toutefois fréquemment qu'une comparaison significative soit impossible, pour la simple raison que les connaissances relatives aux deux partenaires ne sont pas suffisantes. Il convient donc d'apprécier une telle situation à la lumière de l'état de la technique, comme l'aurait fait l'homme du métier à la date de priorité.

34. Il doit être considéré que l'homme du métier ne fait pas preuve de créativité (cf. décision T 500/91, du 22 septembre 1992). Mais on peut s'attendre à ce qu'il réagisse comme le feraient dans tous les cas tous les hommes du métier, c'est-à-dire qu'il considérerait que toute hypothèse ou supposition concernant un obstacle possible à la réalisation d'un projet doit toujours être fondée sur des faits. Ainsi, selon la Chambre, l'absence de preuves comme quoi une propriété donnée pourrait faire obstacle à l'exécution d'une invention ne permettrait pas de conclure que l'invention en question ne pourrait pas être réalisée, ni qu'elle pourrait l'être.

35. L'intimé a signalé un certain nombre de propriétés de l'IFN-bêta et de l'ADNc codant pour l'IFN-bêta qui pourraient faire obstacle à l'expression : les propriétés hautement hydrophobes de l'IFN-bêta, la présence d'un nombre impair de résidus de cystéine dans sa séquence d'acides aminés, la présence de deux codons ATG très rapprochés à l'extrémité 5' de l'ADNc codant pour l'IFN-bêta, la présence du codon rare AUA de l'Ile (Isoleucine). La Chambre va examiner tour à tour toutes ces propriétés.

36. Dans l'état de la technique à la date de priorité, les documents qui traitent des propriétés hydrophobes de l'IFN-bêta sont les documents (81) et (82). Il s'agit dans les deux cas d'études sur l'aptitude de l'IFN-bêta à adhérer à des ligands spécifiques sur colonnes, ces deux études arrivant à la conclusion que l'IFN-bêta se lie aux colonnes par le biais d'interactions hydrophobes. Le document (81) souligne l'"hydrophobie apparente nettement plus prononcée" de l'IFN-bêta par rapport à l'IFN-alpha.

37. Die Beschwerdegegnerin schließt aus diesen Lehren, daß man von Beta-IFN erwarten würde, daß es an die Zellmembranen anbindet und deshalb toxisch für die Zellen oder nicht nachweisbar wäre.

38. Die Akte enthält nichts, was darauf hindeutet, inwieweit von einem hydrophoben Protein erwartet würde, daß es sich an die Zellmembranen anheftet oder daß dieses Phänomen – sofern es überhaupt auftritt – für die Zelle tödlich wäre. Den Zelltod mit der Hydrophobizität in Verbindung zu bringen, käme demnach einer unbegründeten Vermutung gleich, die für die Beurteilung "guter Erfolgsaussichten" nicht herangezogen werden kann (s. Nr. 34). Was die fehlende Nachweisbarkeit anbelangt, so liefert die Entgegenhaltung 82 die Lösung zu diesem Problem; darin wird offenbart, daß das aktive Beta-IFN mit Hilfe von Ethylenglykol aus einer hydrophoben Verbindung gewonnen werden kann. Die Kammer zieht daraus den Schluß, daß die Hydrophobizität von Beta-IFN zwar bekannt war, aber vom Fachmann nicht als ernsthaftes Hindernis für seine Expression in einem rekombinanten Wirt betrachtet worden wäre.

39. Zum Prioritätszeitpunkt war bekannt, daß Beta-IFN eine ungerade Anzahl von Cys-Resten (3) in seiner Aminosäuresequenz enthält. Betrachtet man den am Prioritätstag gegebenen Stand der Technik zu Proteinen mit S-S-Brücken, so wird deutlich, daß E.coli-Proteine bekannt waren, deren Tertiärstruktur S-S-Brücken aufweist. Säugerzellen mit S-S-Brücken (Entgegenhaltungen 34 und 41) waren in transformierten E.coli-Zellen exprimiert worden (Entgegenhaltungen 34 und 10). Rekombinantes humanes Alpha-Interferon (Entgegenhaltung 3) und Rattenwachstumshormon (Entgegenhaltung 12), die beide eine ungerade Anzahl von Cysteinresten (5) enthalten, waren in aktiver Form gewonnen worden. Dementsprechend hätte der mit dem Stand der Technik vertraute Fachmann nicht damit gerechnet, daß sich bei einer ungeraden Anzahl von Cysteinresten in E.coli S-S-Brücken ausbilden würden und daß ihr Vorhandensein die Aussicht auf eine erfolgreiche Expression von aktivem Beta-IFN in diesen Zellen schmälern würde.

40. Was nun die Prä-beta-IFN-cDNA-Sequenz anbelangt, so zeigt sich, daß sie an ihrem 5'-Ende zwei – zwanzig Codons voneinander entfernte – ATGs enthält, von denen eines die Translation initiiert. Es wurde das Argument vorgebracht, daß der Fach-

37. The respondent concludes from these teachings that beta-IFN would have been expected to bind to the cell membranes and, therefore, to be toxic to the cells or to be undetectable.

38. There is no evidence on file to indicate the extent to which a hydrophobic protein was expected to stick to cell membranes or that this phenomenon, if occurring at all, would have been regarded as a cause for lethality. Linking cell death to hydrophobicity thus amounts to a groundless assumption which cannot be retained in the evaluation of "reasonable expectation of success" (see point 34, supra). As to the problem of undetectability, the solution to this problem is provided by document (82) which discloses that active beta-IFN may be retrieved from a hydrophobic association with the help of ethylene glycol. The board thus concludes that the apparent hydrophobicity of beta-IFN, while known, would not have been perceived by the person skilled in the art as seriously putting in jeopardy its expression in a recombinant host.

39. At the priority date it was known that beta-IFN had an uneven number of Cys residues (3) in its amino-acid sequence. Looking at the state of the art at the priority date with regard to proteins with S-S bridges, it becomes apparent that E.coli proteins, the tertiary structure of which involved S-S bridges, were known. Mammalian proteins with S-S bridges (documents (34) and (41)) had been expressed in E.coli transformed cells (documents (34) and (10)). Recombinant human alpha interferon (document (3)) and rat growth hormone (document (12)) which each contained an uneven number of cysteines (5) had been recovered in an active form. Accordingly, the skilled person aware of the state of the art would not have considered the formation of S-S bridges in E.coli from an uneven number of cysteines and their maintenance to be likely to decrease the expectation of successfully expressing active beta-IFN in said cells.

40. Turning now to the pre-beta-IFN cDNA sequence, it can be seen that it contains two ATGs, twenty codons apart at its 5' end, one of them being the translation initiation codon. The argument runs that the person skilled in the art at the priority date would

37. L'intimé déduit de ces enseignements que l'on pouvait s'attendre à ce que l'IFN-bêta se lie aux membranes cellulaires et, par conséquent, soit toxique pour les cellules ou impossible à détecter.

38. Il n'est montré nulle part dans le dossier dans quelle mesure l'on pourrait s'attendre à ce qu'une protéine hydrophobe adhère aux membranes cellulaires, pas plus qu'il n'est indiqué si ce phénomène, si tant est qu'il se produise, aurait été considéré comme une cause de mortalité. Etablir un lien entre la mort cellulaire et le caractère hydrophobe, c'est donc avancer sans preuve une supposition qui ne saurait être retenue pour l'évaluation des "chances raisonnables de réussite" (cf. point 34 supra). Quant au problème posé par l'impossibilité de détecter l'IFN-bêta, une solution est apportée dans le document (82), dans lequel il est expliqué que l'IFN-bêta peut être récupéré dans une association hydrophobe à l'aide de l'éthylenglycol. Par conséquent, la Chambre conclut que les propriétés hydrophobes apparentes de l'IFN-bêta, bien qu'elles soient connues, n'auraient pas été perçues par l'homme du métier comme un obstacle sérieux à l'expression de celui-ci dans un hôte recombinant.

39. A la date de priorité, il était connu que l'IFN-bêta présentait un nombre impair de résidus de cystéine (3) dans sa séquence d'acides aminés, et il ressortait de l'état de la technique concernant les protéines avec des ponts disulfides que l'on connaissait des protéines de E. coli présentant une structure tertiaire comprenant des ponts disulfides. Des protéines de mammifères avec des ponts disulfides (documents (34) et (41)) avaient été exprimées dans des cellules transformées de E. coli (documents (34) et (10)). L'interféron alpha humain recombinant (document (3)) et l'hormone de croissance du rat (document (12)), qui contenaient tous deux un nombre impair de résidus de cystéine (5), avaient été isolés sous une forme active. Par conséquent, un homme du métier au courant de l'état de la technique aurait jugé peu probable que la formation et le maintien de ponts disulfides dans E. coli à partir d'un nombre impair de résidus de cystéine puisse diminuer les chances d'exprimer avec succès de l'IFN-bêta actif dans lesdites cellules.

40. Pour ce qui est de la séquence de l'ADNc codant pour le pré-interféron bêta, on constate qu'elle renferme deux triplets ATG situés à vingt codons de distance de son extrémité 5', l'un d'entre eux étant le codon d'initiation de la traduction. L'argu-

mann am Prioritätstag nicht gewußt habe, welche Wirkung das benachbarte interne AUG-Codon bei der Expression auf die mRNA hätte. Für die Kammer bedeutet dies, daß bisher keine nachteiligen Wirkungen mit der Gegenwart dieses Codons an dieser Position verbunden worden sind. Dies entspricht der Feststellung unter Nummer 34, daß eine unbegründete Vermutung nicht zur Beurteilung guter Erfolgsaussichten herangezogen werden kann.

41. Ferner wurde vorgebracht, daß die Gegenwart des seltenen Codons für Ile in der Beta-IFN-cDNA-Sequenz als potentielles Hindernis für eine Translation der Beta-IFN-mRNA angesehen worden wäre, da bekannt gewesen sei, daß die Gegenwart seltener Codons die Proteinsynthese beeinträchtigt. Eine Reihe von Druckschriften, die vor dem Prioritätstag veröffentlicht wurden, offenbarten die rekombinante Expression von Proteinen in E.coli, die von Genen mit seltenen Codons codiert wurden. So war insbesondere humanes Wachstumshormon exprimiert worden, obwohl seine DNA das AUA-Codon für Ile enthält (Entgegenhaltung 12). Auch hier ist die Kammer der Ansicht, daß der Fachmann nicht befürchtet hätte, daß dieses Merkmal die Translation von Beta-IFN-cDNA so nachhaltig stört, daß die Expression verhindert wird.

42. Schließlich trug die Beschwerdegegnerin vor, daß die Summe all dieser von ihr angeführten "Bedenken" den Fachmann davon abgehalten hätte, die Expression von Beta-IFN in Angriff zu nehmen. Unter den Nummern 36 bis 41 hat die Kammer dargelegt, daß diese "Bedenken" allesamt nicht wissenschaftlich fundiert sind. Da die Summe von keinen "Bedenken" auch nicht mehr ergibt als keine "Bedenken", greift dieses Argument nicht.

43. Alles in allem hält die Kammer die Behauptung der Beschwerdegegnerin nicht für überzeugend, daß die bekannten Merkmale von Beta-IFN zwangsläufig als unüberwindliches Hindernis für seine Expression in rekombinanter Form angesehen worden wären, auch wenn im Stand der Technik nichts darauf hindeute, daß derartige Merkmale möglicherweise die Expression erschweren. Nach Ansicht der Kammer würde der Fachmann das Wissen über die Eigenschaften von Beta-IFN vielmehr als einen Vorteil werten, der es ihm ermöglicht, im Licht des Stands der Technik leichter zu erkennen, welche Probleme diese Eigenschaften überhaupt hervorrufen können und

not have known what effect the neighbouring internal AUG codon on the m-RNA would have on expression. To the board, this means that no deleterious effects on expression had ever been associated with the presence of this codon in this position. Therefore, this follows the reasoning developed under point 34 (supra) that an assumption without grounds cannot enter the evaluation of reasonable expectation of success.

41. Further, it has been pointed out that the presence of the rare Ile codon in the beta-IFN cDNA sequence would have been felt as a potential barrier to the translation of the beta-IFN mRNA as the presence of rare codons was known to limit protein synthesis. A number of documents published before the priority date disclose the recombinant expression in E.coli of proteins encoded by genes containing rare codons. In particular, human growth hormone had been expressed while its DNA contained the AUA Ile codon (document (12)). Yet again, the board is of the opinion that this feature would not have been thought by a skilled person to interfere with beta-IFN cDNA translation in such a drastic manner as to prevent expression.

42. Finally, the respondent argued that the sum total of all these alleged "concerns" would amount to something which would prevent the skilled person to enter the task of expressing beta-IFN. In points 36 to 41, the board showed that no single "concern" has a scientific basis. As the sum total of no "concerns" can scarcely amount to more than no "concerns", this argument fails.

43. In summary, the respondent's submission that the known features of beta-IFN would necessarily have been regarded as insurmountable obstacles for its expression in recombinant form, even in the absence of any suggestions in the art that such kind of features was likely to cause problems for expression cannot convince the board. Rather, to the board, the skilled person would consider the knowledge of the properties of beta-IFN as an asset in identifying in the light of the state of the art which problems, if any, such properties may cause and which solutions were available. By doing so, the skilled person would come to the conclusion that the properties of

ment avancé est qu'à la date de priorité, l'homme du métier n'aurait pas su si la présence du codon voisin AUG interne aurait un effet sur l'expression de l'ARNm. De l'avis de la Chambre, cela signifie qu'aucun effet nuisible sur l'expression n'avait jamais été associé à la présence dudit codon dans cette position. Par conséquent, ceci rejoint le raisonnement développé au point 34 (supra), à savoir qu'une supposition émise sans aucun fondement ne saurait être prise en compte pour l'évaluation des chances raisonnables de réussite.

41. En outre, il a été allégué que la présence d'un codon rare de l'Ile dans la séquence d'ADNc codant pour l'IFN-bêta aurait été ressentie comme un obstacle possible à la traduction de l'ARNm codant pour l'IFN-bêta, car il était connu que la présence de codons rares impose des limites à la synthèse des protéines. Or, plusieurs documents publiés avant la date de priorité divulguent l'expression recombinante dans E. coli de protéines codées par des gènes renfermant des codons rares, en particulier l'hormone de croissance humaine a été exprimée en dépit du fait que son ADN contienne le codon rare AUA de l'Ile (document (12)). Là encore, la Chambre est d'avis que l'homme du métier n'aurait pas jugé que cette particularité pouvait compromettre la traduction de l'ADNc codant pour l'IFN-bêta au point d'empêcher l'expression.

42. Enfin, l'intimé a fait valoir qu'à eux tous, ces "inconvenients" auraient suffi pour dissuader l'homme du métier de tenter l'expression de l'IFN-bêta. Aux points 36 à 41, la Chambre a montré qu'aucun de ces "inconvenients" n'est scientifiquement fondé. Comme la somme d'inconvenients inexistants est elle-même égale à zéro, cet argument ne peut être retenu.

43. En résumé, la Chambre n'est pas convaincue par l'argument de l'intimé selon lequel les caractéristiques connues de l'IFN-bêta auraient nécessairement été considérées comme des obstacles insurmontables à son expression par recombinaison génétique, même en l'absence dans l'état de la technique de tout indice donnant à penser que ces caractéristiques seraient susceptibles d'entraver l'expression. La Chambre estime que l'homme du métier jugerait au contraire intéressant de connaître les propriétés de l'IFN-bêta, ceci lui permettant d'identifier, à la lumière de l'état de la technique, les problèmes que pourraient le cas échéant poser ces propriétés, et de

welche Lösungen hierfür bereitstehen. Dabei würde der Fachmann zu der Schlußfolgerung gelangen, daß die Eigenschaften von Beta-IFN nicht so geartet sind, daß sie seiner Expression im Wege stünden.

44. Aufgrund der obigen Feststellungen (s. Nr. 27 bis 41) wird der Hauptantrag wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen.

Hilfsantrag

45. In dem von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung weiterverfolgten Hilfsantrag (zweiter Hilfsantrag) wurde das Polypeptid nach den Ansprüchen 1 und 8 bis 12 auf eines der Polypeptide beschränkt, das bereits in den Ansprüchen 1 und 12 bis 16 in der erteilten Fassung beansprucht worden war (d. h. das Polypeptid mit der biologischen Aktivität von humanem Beta-IFN). Somit sind diese Ansprüche aufgrund der Artikel 123 (2) und (3) sowie 84 EPÜ nicht zu beanstanden.

46. Durch den Verzicht auf einen Anspruch auf ein Molekül mit der Immunogenität von Beta-IFN ist die Beschwerdegegnerin möglicherweise dem potentiellen Einwand zuvorgekommen, daß es keiner erfinderischen Tätigkeit bedürft hätte, Proteinfragmente herzustellen, die noch einige der immunogenen Determinanten aufweisen, die für das Beta-IFN-Gesamtmolekül charakteristisch sind. Doch gelten auch hier die Überlegungen, die die Kammer zur erfinderischen Tätigkeit des Anspruchs 1 des Hauptantrags (s. Nr. 27 bis 44) angestellt hat, und zwar unabhängig davon, ob das rekombinante Molekül durch seine immunogenen Eigenschaften oder seine biologische Aktivität gekennzeichnet ist. Somit gelangt die Kammer auch hier zu demselben Ergebnis wie unter Nummer 43, nämlich daß der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags die Anforderungen des Artikels 56 EPÜ nicht erfüllt.

47. Der Hilfsantrag wird daher wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

beta-IFN were not such as to bar the way to its expression.

44. In view of the above findings (paragraphs 27 to 41), the main request is rejected for lack of inventive step.

Auxiliary request

45. In the auxiliary request maintained by the respondent at oral proceedings (second auxiliary request), the polypeptide of claims 1 and 8 to 12 has been restricted to one of the polypeptides which was already claimed in granted claims 1 and 12 to 16 (ie with the biological activity of human beta-IFN). No objections are raised to these claims under Articles 123(2) and (3) and 84 EPC.

46. In relinquishing a claim to a molecule with the immunogenicity of beta-IFN, the respondent may have avoided potential objections that it would not have required any inventive step to produce fragments of the protein which would have kept some of the immunogenic determinants characteristic of the beta-IFN whole molecule. It remains nonetheless that the board's reasoning concerning the inventive step of claim 1 of the main request (see points 27 to 44, supra) applies equally irrespective of whether the recombinant molecule is characterised by its immunogenic capacities or its biological activity. The same conclusion is thus reached as in paragraph 43, namely that the subject-matter of claim 1 of the auxiliary request fails to fulfil the requirements of Article 56 EPC.

47. The auxiliary request is rejected for lack of inventive step.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The patent is revoked.

voir quelles solutions il pourrait leur apporter. Ce faisant, l'homme du métier arriverait à la conclusion que les propriétés de l'IFN-bêta n'étaient pas de nature à empêcher son expression.

44. Compte tenu de ce qui précède (points 27 à 41), la requête principale est rejetée pour défaut d'activité inventive.

Requête subsidiaire

45. Dans la requête subsidiaire maintenue par l'intimé lors de la procédure orale (seconde requête subsidiaire), le polypeptide selon la revendication 1 et les revendications 8 à 12 a été limité à un des polypeptides déjà revendiqué dans la revendication 1 et dans les revendications 12 à 16 du brevet délivré (polypeptide manifestant l'activité biologique de l'IFN-bêta humain). Ces revendications n'appellent aucune objection au titre de l'article 123(2) et (3) et de l'article 84 CBE.

46. En renonçant à une revendication portant sur une molécule dotée du pouvoir immunogène de l'IFN-bêta, l'intimé a peut-être évité qu'on lui objecte que la production de fragments de protéine ayant conservé certains déterminants immunogènes propres à la molécule d'IFN-bêta entière n'aurait impliqué aucune activité inventive. Néanmoins, le raisonnement de la Chambre concernant l'activité inventive qu'implique la revendication 1 selon la requête principale (cf. points 27 à 44 supra) demeure valable, que la molécule recombinante soit caractérisée par ses propriétés immunogènes ou par son activité biologique. La conclusion qui s'impose est donc identique à celle tirée au point 43, à savoir que l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire ne satisfait pas aux conditions requises à l'article 56 CBE.

47. La requête subsidiaire est rejetée pour défaut d'activité inventive.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.

RECHTSAUSKÜNFTEN DES EUROPÄISCHEN PATENT- AMTS

Nr. 19/99

Artikel 88 (1) EPÜ, Regel 38 (4) EPÜ

**Einreichung einer Übersetzung der
früheren Anmeldung oder einer
Erklärung nach Regel 38 (4) EPÜ**

Wird für eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen, deren Sprache nicht eine Amtssprache des Europäischen Patentamts¹ ist, so muß der Anmelder entweder eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen oder eine Erklärung² einreichen, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ("prioritätsbegründenden Anmeldung")³ ist. Eine solche "Erklärung" kann nur anerkannt werden, wenn der Text der europäischen Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Die Übersetzung oder die Erklärung muß innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist, spätestens jedoch innerhalb der Frist nach Regel 51 (6) EPÜ eingereicht werden.

I. Vollständige Übersetzung

1. Die in Regel 38 (4) EPÜ verwendete Formulierung "eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung" ist dahingehend zu verstehen, daß der Text der Beschreibung und der Patentansprüche sowie gegebenenfalls die Beschriftung von Zeichnungen der europäischen Patentanmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung eine vollständige Übersetzung des entsprechenden Textes/der entsprechenden Beschriftung der prioritätsbegründenden Anmeldung war. Bei einer internationalen Patentanmeldung, für die das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, ist der Text der Anmeldung in der eingereichten Fassung maßgebend⁴ (siehe Art. 150 (3) EPÜ).

¹ Deutsch, Englisch oder Französisch.

² Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, C-V, 3.2.

³ Die Übersetzung oder Erklärung ist auch erforderlich, wenn eine Abschrift der früheren Anmeldung vom EPA in die Akte aufgenommen wird (Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 22. Dezember 1998 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen, ABI. EPA 1999, 80).

⁴ und nicht der (möglicherweise geänderte) Text beim Eintritt in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt

LEGAL ADVICE FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

No. 19/99

Article 88(1) EPC, Rule 38(4) EPC

**Filing of a translation of the previous
application or a declaration under
Rule 38(4) EPC**

When a European patent application claims the priority of a previous application, the language of which is not one of the official languages of the European Patent Office¹, the applicant must file either a translation of the previous application in one of the official languages or a declaration² that the European patent application is a complete translation of the previous application ("priority application")³. Such a "declaration" is acceptable only if the text of the European patent application is a complete translation of the previous application. Either one must be filed within a time limit to be set by the European Patent Office, but at the latest within the time limit under Rule 51(6) EPC.

I. Complete translation

1. The expression "a complete translation of the previous application" in Rule 38(4) EPC is to be understood as meaning that the text of the description, the claims and, when applicable, the words in the drawings of the European patent application at the date of filing was a full translation of the corresponding texts/words of the priority application. For an international patent application for which the European Patent Office acts as designated Office or elected Office, the text of the application as filed⁴ is decisive (see Article 150(3) EPC).

¹ English, French, German.

² Guidelines for Examination in the European Patent Office, C-V, 3.2.

³ The translation or declaration is also required when a copy of the previous application is included in the file by the EPO (Decision of the President of the European Patent Office dated 22 December 1998 on the filing of priority documents, OJ EPO 1999, 80).

⁴ And not the (possibly amended) text as on entry into the regional phase before the European Patent Office.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS N° 19/99

Article 88(1) CBE, règle 38(4) CBE

**Production d'une traduction de la
demande antérieure ou présentation
d'une déclaration conformément à la
règle 38(4) CBE**

Lorsqu'une demande de brevet européen revendique la priorité d'une demande antérieure, dont la langue n'est pas l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets¹, le demandeur est tenu de produire soit une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles, soit une déclaration² selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure ("demande dont la priorité est revendiquée")³. Cette "déclaration" n'est admise que si le texte de la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. L'une ou l'autre doit être produite dans un délai imparti par l'Office européen des brevets et, au plus tard, dans le délai fixé à la règle 51(6) CBE.

I. Traduction intégrale

1. L'expression "une traduction intégrale de la demande antérieure", figurant à la règle 38(4) CBE, doit être comprise comme signifiant que le texte de la description, des revendications et, s'il y a lieu, des dessins à la date de dépôt était une traduction intégrale par rapport au texte de la demande dont la priorité est revendiquée. Dans le cas d'une demande internationale de brevet, pour laquelle l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu, c'est le texte de la demande telle que déposée⁴ qui fait foi (cf. article 150(3) CBE).

¹ Allemand, anglais, français.

² Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, C-V, 3.2.

³ La traduction ou la déclaration est aussi requise lorsqu'une copie de la demande antérieure est versée au dossier par l'OEB (décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 décembre 1998, relative à la production de documents de priorité, JO OEB, 1999, 80).

⁴ Et non le texte (éventuellement modifié) tel qu'il existe lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets.

2. Der Text der europäischen Patentanmeldung gilt nur dann als "Übersetzung" im Sinne der Regel 38 (4) EPÜ, wenn gegenüber dem Text der prioritätsbegründenden Anmeldung nichts hinzugefügt oder weggelassen wird, also beispielsweise keine Ansprüche, Beispiele oder besondere Ausführungsarten neu hinzugekommen sind. Sind die verschiedenen Teile der prioritätsbegründenden Anmeldung in der europäischen Patentanmeldung nur anders angeordnet, an sich aber identisch (stehen also z. B. die Ansprüche am Ende, in der prioritätsbegründenden Anmeldung dagegen am Anfang), oder werden Bezugszeichen eines anderen Typs (z. B. arabische statt römischer Ziffern) verwendet, so kann die Erklärung immer noch rechtswirksam eingereicht werden. Sind hingegen innerhalb der Anmeldebestandteile Änderungen vorgenommen worden (also z. B. die Ansprüche in einer anderen Reihenfolge aufgeführt oder weitere Bezugszeichen aufgenommen worden⁵) oder Passagen der Anmeldung (z. B. die Auflistung von Bestandteilen, Zwischenüberschriften und die Beschriftung von Zeichnungen) nicht identisch mit denen der prioritätsbegründenden Anmeldung, so kann eine Erklärung nicht anerkannt werden.

3. Wenn eine europäische Patentanmeldung mehrere Prioritäten beansprucht, wird sie nur in Ausnahmefällen eine Übersetzung des vollständigen Textes einer der prioritätsbegründenden Anmeldungen sein⁶. In diesen Fällen kann im Hinblick auf die identische prioritätsbegründende Anmeldung eine Erklärung abgegeben werden. Für die andere(n) prioritätsbegründende(n) Anmeldung(en) ist eine vollständige Übersetzung erforderlich.

4. Wird eine Erklärung eingereicht und ist die europäische Patentanmeldung keine vollständige Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung, so kann dieser Mangel zum Verlust von Prioritätsansprüchen führen.

2. The text of the European patent application only qualifies as a "translation" within the meaning of Rule 38(4) EPC if nothing is added or omitted vis-à-vis the text of the priority application, eg there should be no additional claims or examples or particular embodiments. If the various parts of the priority application are as such identical, but arranged differently in the European patent application (eg claims are presented at the end, whereas in the priority application they are at the beginning), or different type of references (eg Arabic rather than Roman numerals) are used, the declaration may still validly be submitted. However, if changes have been made within the parts of the application (eg different order of claims, added reference signs⁵), or if sections of the application (eg listing of components, section headings and words in the drawings) are not identical to those in the priority application, a declaration is not acceptable.

3. Where a European patent application claims multiple priorities it will only in exceptional cases be a translation of the full text of one of the priority applications⁶. In such cases, it is possible to file a declaration in respect of the identical priority application. As to the other priority application(s), a complete translation is required.

4. Where a declaration is filed and the European patent application is not a complete translation of the priority application, this represents a deficiency which may lead to the loss of priority rights.

2. Le texte de la demande de brevet européen n'est considéré comme une "traduction" au sens de la règle 38(4) CBE que si rien n'est ajouté ou omis par rapport au texte de la demande dont la priorité est revendiquée ; par exemple, il ne doit comporter aucune revendication additionnelle, ni aucun nouvel exemple ou mode particulier de réalisation de l'invention. Une déclaration peut encore être valablement produite si les diverses parties de la demande dont la priorité est revendiquée sont en soi identiques mais agencées différemment dans la demande de brevet européen (par exemple si les revendications figurent à la fin alors qu'elles se trouvent au début dans la demande dont la priorité est revendiquée), ou si différents types de références sont utilisés (par exemple des chiffres arabes plutôt que des chiffres romains). Toutefois, une déclaration ne peut être admise si des modifications ont été apportées à l'intérieur de la demande (par exemple si des revendications ont été indiquées dans un ordre différent, si des signes de référence ont été ajoutés⁵), ou si des parties de la demande (par exemple liste d'éléments, intitulé des parties et légendes des dessins) ne sont pas identiques à celles figurant dans la demande dont la priorité est revendiquée.

3. Lorsqu'une demande de brevet européen revendique des priorités multiples, il est exceptionnel qu'il y ait une traduction du texte intégral de l'une des demandes dont la priorité est revendiquée⁶. Dans ce cas, il est possible de produire une déclaration concernant la demande identique. Pour la ou les autres demandes dont la priorité est revendiquée, une traduction intégrale est requise.

4. Lorsqu'une déclaration est produite et que la demande de brevet européen n'est pas une traduction intégrale de la demande dont la priorité est revendiquée, ceci constitue une irrégularité pouvant entraîner la perte des droits de priorité.

⁵ Zulässig ist jedoch die Aufnahme von Bezugszeichen in die Ansprüche (R. 29 (7) EPÜ), sofern diese Zeichen in der Beschreibung der prioritätsbegründenden Anmeldung enthalten waren.

⁶ Bezieht sich beispielsweise die erste prioritätsbegründende Anmeldung auf den Gegenstand A und die zweite auf die Gegenstände A und B, so könnte der Text der europäischen Nachanmeldung mit dem der zweiten prioritätsbegründenden Anmeldung übereinstimmen.

⁵ The inclusion of reference signs in the claims (Rule 29(7) EPC) is however permitted, provided such reference signs appeared in the description of the priority application.

⁶ If, for example, the first priority application relates to subject-matter (A) while the second priority application relates to subject-matter (A+B), the text of the subsequent European patent application might be identical to the second priority application.

⁵ L'introduction de signes de référence dans les revendications (règle 29(7) CBE) est toutefois autorisée, si ces signes ont déjà été utilisés dans la description de la demande dont la priorité est revendiquée.

⁶ Si, par exemple, la première demande dont la priorité est revendiquée concerne l'objet (A) alors que la seconde demande porte sur l'objet (A+B), le texte de la demande de brevet européen ultérieure pourrait être identique à la seconde demande dont la priorité est revendiquée.

II. Form und Inhalt

1. Die Erklärung kann auch im Namen des Anmelders von seinem zugelassenen Vertreter abgegeben werden. Ein bestimmter Wortlaut ist nicht vorgeschrieben. Sie muß aber klar und eindeutig die Aussage enthalten, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung ist. Die Erklärung muß nicht beglaubigt werden.

III. Frist für die Einreichung der Übersetzung oder der Erklärung

1. Die erforderliche Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung oder die Erklärung ist innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist, spätestens jedoch innerhalb der Frist nach Regel 51 (6) EPÜ einzureichen.

2. Die Abgabe der Erklärung kann bei Einreichung der Anmeldung durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens bewirkt werden, das ab Juli 1999 im Formblatt für den Erteilungsantrag⁷ enthalten ist.

3. Eine Aufforderung zur Einreichung der erforderlichen Übersetzung oder Erklärung ergeht immer, wenn die Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung benötigt wird, um zu prüfen, ob die in Anspruch genommene Priorität wirksam ist (Richtlinien, C-V, 3.2). Sonst ergeht sie zusammen mit der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ.

4. Wird die erforderliche Übersetzung oder Erklärung nicht form- und fristgerecht eingereicht, so ergeht gemäß Regel 41 EPÜ eine Aufforderung, diesen Mangel zu beseitigen. Wird der Mangel nicht beseitigt, so erlischt nach Artikel 91 (3) EPÜ der Prioritätsanspruch für die europäische Patentanmeldung, weil dann die Erfordernisse des Artikels 88 (1) EPÜ nicht erfüllt sind. Da in diesem Fall nur der Prioritätsanspruch erlischt, steht der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung (Art. 121 (1) EPÜ) nicht zur Verfügung. Der einzige Rechtsbehelf ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 EPÜ.

IV. Teilanmeldungen

1. Bei Teilanmeldungen brauchen die Prioritätsunterlagen und die erforderlichen Übersetzungen (bzw. Erklärungen) nur für diejenigen in der Stammanmeldung beanspruchten Prioritäten eingereicht zu werden, auf

II. Form and content

1. The declaration can also be made on behalf of the applicant by his professional representative. While no specific wording is prescribed, the declaration must state in a clear and unambiguous way that the European patent application is a complete translation of the priority application. Certification of the declaration is not necessary.

III. Time limit for filing the translation or declaration

1. The required translation of the priority application or the declaration must be filed within a time limit to be set by the EPO but at the latest within the time limit under Rule 51(6) EPC.

2. The declaration may be made on filing the application, by crossing the appropriate box which will be included as from July 1999 in the Request for Grant form⁷.

3. An invitation to file the required translation or declaration will always be issued if the translation of the priority application is required for the examination as to whether the priority claimed is effective (Guidelines C-V, 3.2). Otherwise, such an invitation will be issued together with the communication pursuant to Rule 51(6) EPC.

4. If the required translation or declaration is not correctly filed in due time, an invitation to remedy the deficiency will be issued in accordance with Rule 41 EPC. Failure to remedy the deficiency leads to the loss of the right of priority for the European patent application in accordance with Article 91(3) EPC because the requirements of Article 88(1) EPC have not been met. Since the failure results only in the loss of the right of priority, the option of further processing is not available (Article 121(1) EPC). The only legal remedy is restitutio in integrum in accordance with Article 122 EPC.

IV. Divisional applications

1. With regard to divisional applications, priority documents and the required translations (or declarations) need be filed only for those priorities claimed in the parent application to which the subject-matter of the

II. Forme et contenu

La déclaration peut aussi être faite au nom du demandeur par son mandataire agréé. Bien qu'aucune formulation spécifique ne soit prescrite, la déclaration doit indiquer clairement et sans ambiguïté que la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande dont la priorité est revendiquée. Il n'est pas nécessaire de faire certifier la déclaration.

III. Délai imparti pour la production de la traduction ou de la déclaration

1. La traduction requise de la demande dont la priorité est revendiquée ou la déclaration doivent être produites dans un délai imparti par l'OEB et, au plus tard, dans le délai fixé à la règle 51(6) CBE.

2. La déclaration peut être faite lors du dépôt de la demande, en cochant la case appropriée qui sera incluse dans le formulaire de requête en délivrance⁷ à partir de juillet 1999.

3. Le demandeur est toujours invité à produire la traduction requise ou la déclaration si la traduction de la demande dont la priorité est revendiquée est requise pour examiner si la priorité revendiquée produit ses effets (Directives C-V, 3.2). Sinon, il y est invité dans la notification suivant la règle 51(6) CBE.

4. Si la traduction ou la déclaration requise n'est pas normalement produite dans les délais, le demandeur est invité à remédier à cette irrégularité conformément à la règle 41 CBE. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, le droit de priorité est perdu pour la demande de brevet européen, conformément aux dispositions de l'article 91(3) CBE, car les conditions de l'article 88(1) CBE n'ont pas été remplies. Etant donné que l'inobservation de ces dispositions n'aboutit qu'à la perte du droit de priorité, il n'est pas possible de requérir la poursuite de la procédure relative à la demande (article 121(1) CBE). Le seul remède juridique est la restitutio in integrum suivant l'article 122 CBE.

IV. Demandes divisionnaires

Concernant les demandes divisionnaires, les documents de priorité et les traductions (ou les déclarations) requises ne doivent être produits que pour les priorités revendiquées dans la demande initiale auxquelles l'objet

⁷ Feld 25a des EPA/EPO/OEB Form 1001 07.99.

⁷ Section 25a of EPA/EPO/OEB Form 1001 07.99.

⁷ Rubrique 25a du EPA/EPO/OEB Form 1001 07.99.

die sich der Gegenstand der Teilanmeldung bezieht (Richtlinien, A-IV, 1.2.3). Ist die Teilanmeldung eine vollständige Übersetzung einer der prioritätsbegründenden Anmeldungen, deren Priorität in der Stammanmeldung in Anspruch genommen wird⁸, so genügt es, die betreffende Prioritätsunterlage und eine Erklärung einzureichen.

Die Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung oder die Erklärung braucht für die Teilanmeldung nicht gesondert eingereicht zu werden, wenn die betreffende Unterlage spätestens bei Einreichung der Teilanmeldung in der Akte der Stammanmeldung enthalten war. Wird die Teilanmeldung eingereicht, bevor die maßgebliche Unterlage zur Stammanmeldung eingereicht wird, so kann der Anmelder das Europäische Patentamt innerhalb der Frist für die Einreichung der maßgeblichen Unterlagen in dem die Teilanmeldung betreffenden Verfahren noch davon unterrichten, daß er diese Unterlagen inzwischen zur Stammanmeldung vorgelegt hat (Richtlinien, A-IV, 1.2.3).

divisional application relates (Guidelines A-IV, 1.2.3). If the divisional application is a complete translation of one of the priority applications from which priority is claimed in the parent application, it is sufficient to file the priority document and a declaration⁸.

No separate filing of the translation of the priority application or the declaration is required for the divisional application if the said document was in the file of the parent application, at the latest when the divisional application is filed before the relevant document is filed in the parent application, the applicant can, within the time limit for filing the relevant documents in the divisional application proceedings, also inform the European Patent Office that he has in the meantime submitted these documents in respect of the parent application (Guidelines A-IV, 1.2.3).

de la demande divisionnaire se réfère (Directives A-IV, 1.2.3). Si la demande divisionnaire est une traduction intégrale de l'une des demandes dont la priorité est revendiquée dans la demande initiale, il suffit de produire le document de priorité et une déclaration⁸.

Il n'est pas nécessaire de produire séparément la traduction de la demande dont la priorité est revendiquée ou la déclaration pour la demande divisionnaire si ledit document figurait dans le dossier de la demande initiale, au plus tard lorsque la demande divisionnaire a été déposée. Si la demande divisionnaire est déposée avant que le document en question ne soit joint à la demande initiale, le demandeur peut aussi informer l'OEB, dans le délai imparti pour le dépôt des documents concernés lors d'une procédure relative à une demande divisionnaire, qu'il a entre-temps produit ces documents à l'appui de la demande initiale (Directives A-IV, 1.2.3).

⁸ Beispiel: Die Stammanmeldung beansprucht die Priorität der Anmeldungen A und B. Die Teilanmeldung ist mit der Anmeldung B identisch.

⁸ For example, the parent application claims priority from applications A and B. The divisional application is identical to application B.

⁸ Par exemple, la demande initiale revendique la priorité des demandes A et B. La demande divisionnaire est identique à la demande B.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 25. März 1999 über die Durchführung von Recherchen internationaler Art und die Neufestsetzung der Gebühr für solche Recherchen

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf Artikel 10 EPÜ, Artikel 3 und 6 (4) GebO sowie Artikel 8 der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT (ABI. EPA 1998, 85), beschließt:

Artikel 1

*Durchführung von Recherchen
internationaler Art durch das EPA*

Das Europäische Patentamt führt in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde nach dem PCT eine Recherche internationaler Art (Artikel 15 PCT) zu einer nationalen Patentanmeldung durch, sofern diese Anmeldung bei der Patentbehörde eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens eingereicht wird und das nationale Recht dieses Staates eine Recherche internationaler Art vorsieht.

Artikel 2

*Gebühren für Recherchen
internationaler Art*

(1) Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen zwischen der Europäischen Patentorganisation und den nationalen Patentbehörden der Vertragsstaaten, wird die Gebühr für eine Recherche internationaler Art nach Abschnitt 2.2 Nr. 1 des Gebührenverzeichnisses wie folgt festgesetzt:

945 EUR für Patentanmeldungen, in denen keine Priorität beansprucht wird (Erstanmeldungen);

1 482 EUR in allen anderen Fällen.

(2) Die Gegenwerte dieser Gebühren in den Währungen der Vertragsstaaten werden wie folgt festgesetzt:

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Decision of the President of the European Patent Office dated 25 March 1999 concerning the carrying out of international-type searches and the setting of a new fee for such searches

Having regard to Article 10 EPC, Articles 3 and 6(4) RFEes and Article 8 of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT (OJ EPO 1998, 85), the President of the European Patent Office has decided as follows:

Article 1

*Carrying out of international-type
searches by the EPO*

The European Patent Office shall, in its capacity as an International Searching Authority under the PCT, carry out an international-type search (Article 15 PCT) on a national patent application if the application is filed with the patent authority of a contracting state to the European Patent Convention and the national law of that state provides for an international-type search.

Article 2

Fees for international-type searches

(1) Unless different terms have been agreed between the European Patent Organisation and the national patent authorities of the contracting states, the fee for an international-type search under Section 2.2, No. 1 of the fees schedule shall be as follows:

EUR 945 for patent applications in which no priority is claimed (first filings);

EUR 1 482 in all other cases.

(2) The equivalents of these fees in the currencies of the contracting states shall be as follows:

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 25 mars 1999, relative à l'exécution de recherches de type international et à la fixation du nouveau montant de la taxe prévue pour ces recherches

Vu l'article 10 CBE, les articles 3 et 6 (4) RRT, ainsi que l'article 8 de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT (JO OEB 1998, 85), le Président de l'Office européen des brevets décide :

Article premier

*Exécution de recherches de type
international par l'OEB*

L'Office européen des brevets effectue, en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale au titre du PCT, une recherche de type international pour une demande de brevet nationale (article 15 PCT), dans la mesure où cette demande a été déposée auprès du service de la propriété industrielle d'un Etat partie à la Convention sur le brevet européen et où le droit national de cet Etat prévoit une recherche de type international.

Article 2

*Taxes prévues pour les recherches de
type international*

1) Sous réserve d'accords dérogatoires entre l'Organisation européenne des brevets et les services nationaux de la propriété industrielle des Etats contractants, la taxe prévue pour une recherche de type international au titre de la section 2.2, n° 1 du barème des taxes est fixée comme suit :

945 EUR pour les demandes de brevet ne revendiquant aucune priorité (premiers dépôts) ;

1 482 EUR dans tous les autres cas.

2) Les contre-valeurs de ces taxes dans les monnaies des Etats contractants sont fixées comme suit :

Gebührenart Type of fee Type de taxe	EUR	DEM	GBP	FRF	CHF	NLG	SEK
1 Gebühr für eine Recherche internationaler Art 1 Fee for an international-type search 1 Taxe relative à une recherche de type international							
1.1 Für Erstanmeldungen 1.1 For first filings 1.1 Pour les premiers dépôts	945,00	1.848,26	638,00	6.198,79	1.530,00	2.082,51	8510,00
1.2 Für alle anderen Fälle 1.2 For all other cases 1.2 Pour tous les autres cas	1.482,00	2.898,54	1.000,00	9.721,28	2.400,00	3.265,90	13.340,00
BEF/LUF 38.121,00	ITL 1.829.775,00	ATS 13.003,48	ESP 157.235,00	GRD 314.700,00	DKK 7.090,00	PTE 189.455,50	IEP 744,25
59.784,00	2.869.552,00	20.392,76	246.584,00	493.500,00	11.120,00	297.114,30	1.167,17
FIM 5.618,71	CYP 558,00						
8.811,57	874,00						

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 1. Juli 1999 in Kraft und gilt für Patentanmeldungen, die ab 1. Juli 1999 eingereicht werden.

Geschehen zu München am 25. März 1999

Ingo KOBER
Präsident

Article 3

This decision shall enter into force on 1 July 1999 and shall apply to patent applications filed on or after 1 July 1999.

Done at Munich, 25 March 1999

Ingo KOBER
President

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juillet 1999 et s'applique aux demandes de brevets déposées à compter du 1^{er} juillet 1999.

Fait à Munich, le 25 mars 1999

Ingo KOBER
Président

**Mitteilung vom 1. April 1999
über die Änderung des Euro-
päischen Patentüberein-
kommens, der Ausführungs-
ordnung und der Gebühren-
ordnung***

1. Mit Beschlüssen vom 10. Dezember 1998 hat der Verwaltungsrat das Europäische Patentübereinkommen, seine Ausführungsordnung und die Gebührenordnung geändert. Die Änderungen des Übereinkommens und der Ausführungsordnung sind am **1. Januar 1999** in Kraft getreten, die der Gebührenordnung am **2. März 1999**, soweit sie die Einführung des Euro betreffen. Die Änderungen der Gebührenordnung betreffend die Absenkung der Recherchen- und Benennungsgebühren treten am **1. Juli 1999** in Kraft.

**Notice dated 1 April 1999
concerning amendment of the
European Patent Convention,
the Implementing Regula-
tions, and the Rules relating
to Fees***

1. By its decisions dated 10 December 1998, the Administrative Council of the European Patent Organisation amended the European Patent Convention, its Implementing Regulations and the Rules relating to Fees. The amendments to the Convention and Implementing Regulations entered into force on **1 January 1999**, those to the Rules relating to Fees regarding the introduction of the euro on **2 March 1999**. The amendments to the Rules relating to Fees concerning reductions in the search and designation fees are due to enter into force on **1 July 1999**.

**Communiqué en date du
1^{er} avril 1999 relatif à la modifi-
cation de la Convention sur le
brevet européen, de son règle-
ment d'exécution et du règle-
ment relatif aux taxes***

1. Par décisions du 10 décembre 1998, le Conseil d'administration a modifié la Convention sur le brevet européen, son règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes. Les modifications de la Convention et du règlement d'exécution sont entrées en vigueur le **1^{er} janvier 1999**, tandis que celles du règlement relatif aux taxes sont entrées en vigueur le **2 mars 1999**, pour autant qu'elles concernent l'introduction de l'euro. Les modifications du règlement relatif aux taxes portant sur la réduction du montant des taxes de recherche et de désignation entrent quant à elles en vigueur le **1^{er} juillet 1999**.

* Vgl. ABI. EPA 1999, 1, 5, 9.

* See OJ EPO 1999, 1, 5, 9.

* Cf. JO OEB 1999, 1, 5, 9.

Die Änderungen und Einzelheiten der Gebührensenkung werden nachstehend näher erläutert. Wegen der Umstellung auf den Euro wird auf die Hinweise in ABI. EPA 1999, 120 verwiesen.

I. Änderung des Europäischen Patentübereinkommens

2. Artikel **109 Absatz 2** erhielt folgende Fassung:

"(2) Wird der Beschwerde innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Begründung nicht abgeholfen, so ist sie unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen."

3. Nach bisherigem Recht war Beschwerden im Ex-parte-Verfahren innerhalb eines Monats abzuwehren, sofern diese für zulässig und begründet erachtet wurden. Die Einhaltung der Monatsfrist bereitete in der Praxis jedoch immer wieder Probleme. In einigen Fällen konnte den Beschwerden erst nach Ablauf der Frist abgeholfen werden, in anderen wurde die Sache den Beschwerdekammern unmittelbar und aus Zeitgründen ohne Prüfung der Abhilfemöglichkeit vorgelegt.

4. Die Abhilfe nach Ablauf der Frist des Artikels 109 (2) war stets umstritten und wurde nur in Ausnahmefällen für zulässig erachtet (T 939/95 vom 23.01.1998). Die Verlängerung der Abhilfefrist auf nunmehr **drei Monate** trägt dem Rechnung und erlaubt es, das Abhilfeverfahren praxisgerecht und effizient zu gestalten. **Die neue Frist gilt für Beschwerden, die ab 1. Januar 1999 eingereicht werden.**

II. Änderung der Ausführungsordnung

5. Die nachstehenden Änderungen der Ausführungsordnung betreffen das System der elektronischen Aktenführung (PHOENIX – vgl. ABI. EPA, 1998, 360), die Zustellung durch das EPA und den verspäteten Zugang von Schriftstücken beim EPA.

6. Regel **32 Absatz 2 Buchstabe c** erhielt folgende Fassung:

The present Notice gives details of the amendments and fee reductions. For information about the switch to the euro, see OJ EPO 1999, 120.

I. Amendment of the European Patent Convention

2. Article **109(2)** now reads as follows:

*"(2) If the appeal is not allowed within **three months** after receipt of the statement of grounds, it shall be remitted to the Board of Appeal without delay, and without comment as to its merit."*

3. Previously, the EPO had one month to rectify decisions on ex parte appeals which it considered admissible and well founded. In practice, this deadline was often difficult to meet. Sometimes, decisions were not rectified until after it had expired. In other cases, owing to lack of time, appeals went straight to the boards without any consideration of interlocutory revision.

4. Interlocutory revision after expiry of the Article 109(2) time limit was always controversial, and has now been found admissible only in exceptional cases (T 939/95 of 23 January 1998). Increasing the time limit to **three months** will make the procedure more practicable and efficient. **The new time limit applies to appeals filed as from 1 January 1999.**

II. Amendment of the Implementing Regulations

5. The amendments below concern the PHOENIX electronic file system (see OJ EPO 1998, 360), postal notification, and late receipt of documents at the EPO.

6. Rule **32(2)(c)** now reads as follows:

Les modifications susmentionnées ainsi que les modalités de la réduction des taxes sont expliquées en détail ci-après. En raison du passage à l'euro, il est fait référence aux avis publiés au JO OEB 1999, 120.

I. Modification de la Convention sur le brevet européen

2. L'article **109, paragraphe 2** a été modifié comme suit :

"(2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déferé à la chambre de recours, sans avis sur le fond."

3. En vertu du droit applicable avant la modification, il y avait lieu de faire droit au recours dans un délai d'un mois, dans le cadre d'une procédure ex parte, si ce recours était considéré comme recevable et fondé. Toutefois, le respect de ce délai d'un mois posait constamment problème dans la pratique. Dans certains cas, il ne pouvait être fait droit au recours qu'après l'expiration du délai, tandis que dans d'autres le recours était immédiatement déferé aux chambres de recours, sans que la première instance ait examiné s'il était possible d'y faire droit, faute de temps.

4. Les révisions préjudicielles effectuées après l'expiration du délai prévu à l'article 109(2) CBE prétaient constamment à controverse et n'ont été admises qu'à titre exceptionnel (décision T 939/95 en date du 23.1.1998). L'allongement du délai de révision préjudicielle à trois mois tient compte de cette situation et permet d'aménager la procédure de révision préjudicielle de façon à ce qu'elle soit efficace et fondée sur la pratique. **Le nouveau délai s'applique aux recours formés à partir du 1^{er} janvier 1999.**

II. Modification du règlement d'exécution

5. Les modifications ci-après du règlement d'exécution concernent le système de dossier électronique (PHOENIX – cf. JO OEB 1998, 360), les significations faites par l'OEB et les pièces reçues tardivement par l'OEB.

6. La règle **32, paragraphe 2, lettre c** a été modifiée comme suit:

"c) Der Maßstab der Zeichnungen und die Klarheit der zeichnerischen Ausführung müssen gewährleisten, daß eine **elektronische oder fotografische** Wiedergabe auch bei Verkleinerungen auf zwei Drittel alle Einzelheiten noch ohne Schwierigkeiten erkennen läßt. Wird der Maßstab in Ausnahmefällen auf der Zeichnung angegeben, so ist er zeichnerisch darzustellen."

7. Regel **35 Absatz 3** erhielt folgende Fassung:

"(3) Die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung sind in einer Form einzureichen, die gewährleistet, daß eine **elektronische** sowie eine unmittelbare Vervielfältigung, **insbesondere durch Scanning**, Fotografie, elektrostatisches Verfahren, Foto-Offsetdruck und Mikroverfilmung, in einer unbeschränkten Stückzahl vorgenommen werden kann. Die Blätter müssen glatt und knitterfrei sein. Sie dürfen nicht gefaltet sein und sind einseitig zu beschriften."

8. Die Ergänzung der Regeln 32 (2) und 35 (3) dient der Anpassung der bestehenden Vorschriften an die technischen Erfordernisse der elektronischen Verwaltung von Schriftstücken. Die Änderungen stellen sicher, daß die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung den Qualitätserfordernissen im Rahmen von PHOENIX genügen.

9. Regel **66 Absatz 2 Satz 1** erhielt folgende Fassung:

"(2) Die Entscheidung ist von dem Vorsitzenden der Beschwerdekammer und dem dafür zuständigen Bediensteten der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer **durch ihre Unterschrift oder andere geeignete Mittel als authentisch zu bestätigen.**"

10. Regel **76 Absatz 3** erhielt folgende Fassung:

"(3) Die Niederschrift wird von dem Bediensteten, der sie aufnimmt, und dem Bediensteten, der die mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme leitet, **durch ihre Unterschrift oder andere geeignete Mittel als authentisch bestätigt.**"

11. Nach bislang geltendem Recht waren Entscheidungen der Beschwerdekammern und Niederschriften über mündliche Verhandlungen von den zuständigen Bediensteten zu unterschreiben. Da diese Dokumente im Rahmen von PHOENIX in Zukunft auch EDV-technisch erstellt werden,

"(c) The scale of the drawings and the distinctness of their graphical execution shall be such that reproduction, **obtained electronically or photographically**, with a linear reduction in size to two-thirds would enable all details to be distinguished without difficulty. If, as an exception, the scale is given on a drawing, it shall be represented graphically."

7. Rule **35(3)** now reads as follows:

"(3) The documents making up the European patent application shall be so presented as to admit of **electronic as well as of direct reproduction, in particular by scanning**, photography, electrostatic processes, photo offset and micro filming, in an unlimited number of copies. All sheets shall be free from cracks, creases and folds. Only one side of the sheet shall be used."

8. The additions made to Rules 32(2) and 35(3) accommodate the technical requirements of electronic document management, and will ensure that European patent application documents comply with PHOENIX quality criteria.

9. Rule **66(2), first sentence**, now reads as follows:

"(2) The decision shall be **authenticated** by the Chairman of the Board of Appeal and by the competent employee of the registry of the Board of Appeal, **either by their signature or by any other appropriate means.**"

10. Rule **76(3)** now reads as follows:

"(3) The minutes shall be **authenticated** by the employee who drew them up and by the employee who conducted the oral proceedings or taking of evidence, **either by their signature or by any other appropriate means.**"

11. In the past, board of appeal decisions and the minutes of oral proceedings had to be signed by the officials in question. In future, these documents will also be computer-generated under PHOENIX, so new Rules 66(2) and 76(3) provide for authentication by electronic means

"c) L'échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu'une reproduction **électronique ou photographique** effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d'en distinguer sans peine tous les détails. Si, par exception, l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement."

7. La règle **35, paragraphe 3** a été modifiée comme suit:

"(3) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être présentées de manière à permettre leur reproduction tant **électronique que directe, en particulier par le moyen de la numérisation**, de la photographie, de procédés électriques, de l'offset et du microfilm en un nombre illimité d'exemplaires. Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Un seul côté des feuilles doit être utilisé."

8. Les règles 32(2) et 35(3) ont été complétées afin d'adapter les dispositions existantes aux exigences techniques de la gestion électronique des documents. Les modifications garantissent que les pièces de la demande de brevet européen répondent aux exigences de qualité dans le cadre de PHOENIX.

9. La règle **66, paragraphe 2, première phrase** a été modifiée comme suit:

"(2) La décision est **authentifiée** par le président de la chambre de recours et l'agent du greffe de ladite chambre habilité à cet effet, **soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié.**"

10. La règle **76, paragraphe 3** a été modifiée comme suit:

"(3) Le procès-verbal **est authentifié** par l'agent qui l'a établi et par l'agent qui a dirigé la procédure orale ou l'instruction, **soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié.**"

11. En vertu du droit applicable avant la modification, les décisions des chambres de recours et les procès-verbaux des procédures orales devaient être signés par les agents compétents. Etant donné que dans le cadre de PHOENIX ces documents seront à l'avenir également établis

ist mit der Neufassung der Regeln 66 (2) und 76 (3) vorgesehen, daß Entscheidungen und Niederschriften nicht nur durch Unterschrift, sondern auch durch andere, insbesondere elektronische Mittel als authentisch bestätigt werden können. Das Erfordernis der Authentifizierung selbst bleibt jedoch auch im Rahmen der elektronischen Aktenführung bestehen.

12. Regel 78 erhielt folgende Fassung:

*"Regel 78
Zustellung durch die Post*

(1) Entscheidungen, durch die eine Beschwerdefrist in Lauf gesetzt wird, Ladungen und andere vom Präsidenten des Europäischen Patentamts bestimmte Schriftstücke werden durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt. Alle anderen Zustellungen durch die Post erfolgen mittels eingeschriebenen Briefs.

(2) Bei der Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs mit oder ohne Rückschein gilt dieser mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, daß das zuzustellende Schriftstück nicht oder an einem späteren Tag zugegangen ist; im Zweifel hat das Europäische Patentamt den Zugang des Schriftstücks und gegebenenfalls den Tag des Zugangs nachzuweisen.

(3) Die Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs mit oder ohne Rückschein gilt auch dann als bewirkt, wenn die Annahme des Briefs verweigert wird.

(4) Soweit die Zustellung durch die Post durch die Absätze 1 bis 3 nicht geregelt ist, ist das Recht des Staats anzuwenden, in dessen Hoheitsgebiet die Zustellung erfolgt."

13. Nach der bisherigen Fassung der Regel 78 EPÜ erfolgten Zustellungen mittels eingeschriebenen Briefs nur an Empfänger mit Wohnsitz oder Sitz im Gebiet eines Vertragsstaats. Postzustellungen an andere Empfänger wurden dadurch bewirkt, daß das zuzustellende Schriftstück als gewöhnlicher Brief zur Post gegeben wurde. Die Zustellung wurde mit der Aufgabe zur Post als bewirkt angesehen, selbst wenn der Brief als unzustellbar an das EPA zurückkam.

as well. Even under the electronic file system, however, authentication is still required.

12. Rule 78 now reads as follows:

*"Rule 78
Notification by post*

(1) Decisions incurring a time limit for appeal, summonses and other documents as decided on by the President of the European Patent Office shall be notified by registered letter with advice of delivery. All other notifications by post shall be by registered letter.

(2) Where notification is effected by registered letter, whether or not with advice of delivery, this shall be deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless the letter has failed to reach the addressee or has reached him at a later date; in the event of any dispute, it shall be incumbent on the European Patent Office to establish that the letter has reached its destination or to establish the date on which the letter was delivered to the addressee, as the case may be.

(3) Notification by registered letter, whether or not with advice of delivery, shall be deemed to have been effected even if acceptance of the letter has been refused.

(4) To the extent that notification by post is not covered by paragraphs 1 to 3, the law of the State on the territory of which the notification is made shall apply."

13. Under old Rule 78 EPC, only notifications to addressees whose residence or principal place of business was in the territory of an EPC contracting state were sent by registered letter. Postal notifications to other addressees went by ordinary mail, with notification being deemed to have occurred when despatch had taken place – even if the letter was returned to the EPO as undeliverable.

par ordinateur, la nouvelle version des règles 66(2) et 76(3) prévoit que les décisions et les procès-verbaux pourront être authentifiés non seulement par la signature, mais également par d'autres moyens, notamment électroniques. Toutefois, l'exigence d'authentification est en elle-même maintenue, y compris dans le cadre de la gestion électronique des dossiers.

12. La règle 78 a été modifiée comme suit:

*"Règle 78
Signification par la poste*

(1) Les décisions qui font courir un délai de recours, les citations et toutes autres pièces pour lesquelles le Président de l'Office européen des brevets prescrit qu'il sera fait usage de ce mode de signification sont signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les autres significations par la poste sont faites par lettre recommandée.

(2) Lorsque la signification est faite par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception, celle-ci est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure ; en cas de contestation, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.

(3) La signification par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception est réputée faite même si la lettre a été refusée.

(4) Pour autant que la signification par la poste n'est pas entièrement régie par les paragraphes 1 à 3, le droit applicable en matière de signification par la poste est celui de l'Etat sur le territoire duquel la signification est faite."

13. En vertu de la règle 78 CBE ancienne version, seules les significations destinées à des personnes ayant leur domicile ou siège sur le territoire de l'un des Etats contractants étaient effectuées par lettre recommandée. Les significations effectuées par la poste à d'autres personnes se faisaient sous forme de lettre ordinaire. La signification par lettre ordinaire était réputée faite dès lors que la remise à la poste avait eu lieu, même si la lettre était retournée à l'OEB faute d'avoir pu être délivrée à son destinataire.

14. Die Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Empfängergruppen bei der Zustellung von Bescheiden hat sich sowohl für die Anmelder als auch für das EPA als ungünstig erwiesen. Aus diesem Grund wurde die bisherige Regel 78 (2) gestrichen. In Zukunft werden somit alle Zustellungen ungeachtet des Wohnsitzes oder Sitzes des Empfängers mittels eingeschriebenen Briefs bewirkt. Für den Fall, daß ein Brief nicht oder später als zehn Tage nach der Abgabe zur Post zugeht, können sich die Empfänger stets auf Regel 78 (2) (ehemals Absatz 3) berufen.

15. Regel **95a** erhielt folgende Fassung:

*"Regel 95a
Anlage, Führung und Aufbewahrung von Akten*

(1) Zu allen europäischen Patentanmeldungen und Patenten werden vom Europäischen Patentamt Akten angelegt, geführt und aufbewahrt.

(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt, in welcher Form die Akten europäischer Patentanmeldungen und Patente angelegt, geführt und aufbewahrt werden.

(3) In eine elektronische Akte aufgenommene Unterlagen gelten als Originale.

(4) Die Akten der europäischen Patentanmeldungen und Patente werden für eine Zeitdauer von mindestens fünf Jahren ab dem Ende des Jahres aufbewahrt, in dem

a) die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt oder

b) das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen worden ist oder

c) die Geltungsdauer des Patents oder die verlängerte Laufzeit oder der entsprechende Schutz nach Artikel 63 Absatz 2 im letzten der benannten Staaten abgelaufen ist.

(5) Unbeschadet Absatz 4 werden die Akten der europäischen Patentanmeldungen, welche Gegenstand von Teilanmeldungen nach Artikel 76 oder einer neuen Anmeldung nach Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe b waren, zumindest für dieselbe Zeitdauer wie irgendeine der Akten einer der letzt-

14. Having these two different groups of addressees was felt to be disadvantageous for both applicants and the EPO. Old Rule 78(2) has therefore been deleted. All notifications are now made by registered letter, irrespective of the addressee's residence or principal place of business, and all addressees can rely on Rule 78(2) (former paragraph 3) if a letter goes astray or arrives later than ten days after posting.

15. Rule **95a** now reads as follows:

*"Rule 95a
Constitution, maintenance and preservation of files*

(1) The European Patent Office shall constitute, maintain and preserve files relating to all European patent applications and patents.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the form in which the files relating to European patent applications and patents shall be constituted, maintained and preserved.

(3) Documents incorporated in an electronic file shall be considered to be originals.

(4) Files relating to European patent applications and patents shall be preserved for at least five years from the end of the year in which:

a) the application is refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn;

b) the patent is revoked pursuant to opposition proceedings; or

c) the patent or the extended term or corresponding protection under Article 63, paragraph 2, lapses in the last of the designated States.

(5) Without prejudice to paragraph 4, files relating to European patent applications which have given rise to divisional applications under Article 76 or new applications under Article 61, paragraph 1(b), shall be preserved for at least the same period as the files relating to any one of these

14. La distinction opérée entre les deux différents groupes de destinataires lors de la signification de notifications était jugée désavantageuse à l'égard des demandeurs ainsi que de l'OEB. Aussi l'ancienne règle 78(2) CBE a-t-elle été supprimée. Par conséquent, toutes les significations seront désormais effectuées par lettre recommandée, et ce indépendamment du lieu où le destinataire a son domicile ou son siège. Les destinataires pourront toujours se fonder sur la règle 78(2) (ancien paragraphe 3), lorsqu'une lettre ne leur parvient pas ou leur est délivrée plus de dix jours après sa remise à la poste.

15. La règle **95bis** a été modifiée comme suit :

*"Règle 95bis
Constitution, tenue et conservation des dossiers*

(1) L'Office européen des brevets constitue, tient et conserve des dossiers pour toutes les demandes de brevet européen et tous les brevets européens.

(2) Le Président de l'Office européen des brevets détermine la forme dans laquelle les dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens sont constitués, tenus et conservés.

(3) Les documents incorporés dans un dossier électronique sont considérés comme des originaux.

(4) Les dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens sont conservés pendant cinq années au moins après l'expiration de l'année au cours de laquelle, selon le cas :

a) la demande a été rejetée, retirée ou réputée retirée ;

b) le brevet a été révoqué à la suite d'une procédure d'opposition ;

c) le brevet ou la prolongation de sa durée ou la protection correspondante visée à l'article 63, paragraphe 2 est venu à expiration dans le dernier des Etats désignés.

(5) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les dossiers relatifs aux demandes de brevet européen ayant donné lieu au dépôt de demandes divisionnaires au sens de l'article 76, ou à de nouvelles demandes au sens de l'article 61, paragraphe 1, lettre b) sont conservés pendant au

genannten Anmeldungen **aufbewahrt**. Das gleiche gilt für die Akten von europäischen Patenten, die aufgrund dieser Anmeldungen erteilt worden sind."

16. Die Neufassung von Regel 95a (1) stellt ausdrücklich klar, daß das EPA Akten zu europäischen Patentanmeldungen und Patenten anlegt, führt und aufbewahrt. Wie bisher obliegt es dem Präsidenten des EPA, die Einzelheiten der Aktenführung näher festzulegen (Absatz 2).

17. Da es im Rahmen von PHOENIX Originale im klassischen Sinne nicht gibt, war die Klarstellung erforderlich, daß in die elektronische Akte aufgenommene Dokumente Originale sind (R 95a (3)). Dies ist für die Praxis insbesondere dort wichtig, wo z. B. Beglaubigungen auf der Grundlage von Originalen vorzunehmen sind.

18. Schließlich trägt die Neufassung mit Absatz (4) c) dem Anliegen der interessierten Kreise Rechnung, daß auch Akten zu Patenten mit verlängerter Laufzeit oder entsprechendem Schutz nach Artikel 63 Absatz 2 länger aufbewahrt werden.

19. Regel **104 Absatz 1** erhielt folgende Fassung:

*"(1) Wird das Europäische Patentamt als Anmeldeamt nach dem Zusammenarbeitsvertrag tätig, so ist die internationale Anmeldung in deutscher, englischer oder französischer Sprache einzureichen. Die internationale Anmeldung ist in drei Stücken einzureichen. Das gleiche gilt für alle Unterlagen, die in der in Regel 3.3a Ziffer ii der Ausführungsordnung zum Zusammenarbeitsvertrag vorgesehenen Kontrolliste genannt sind, mit Ausnahme der Gebührenquittung oder des Schecks für die Gebührenzahlung. **Der Präsident des Europäischen Patentamts kann jedoch bestimmen, daß die internationale Anmeldung und alle dazugehörigen Unterlagen in weniger als drei Stücken einzureichen sind.**"*

20. Mit der Anpassung von Regel 104 (1) an Regel 35 (2) wird sichergestellt, daß auch für die beim EPA eingereichten internationalen Patentanmeldungen von dem Erfordernis, die Anmeldeunterlagen in 3 Stücken einzureichen, abgesehen werden kann.

last applications. The same shall apply to files relating to any resulting European patents."

16. The new version of Rule 95a(1) expressly requires the EPO to constitute, maintain and preserve files on European patent applications and patents. As in the past, the details are determined by the President of the EPO (paragraph 2).

17. Under PHOENIX, "originals" in the traditional sense no longer exist, so Rule 95a(3) specifies that documents incorporated in the electronic file are originals. This is of particular practical importance, for instance, when certified copies of originals are required.

18. New paragraph (4)(c) is in response to users who wanted files on patents with extended terms, or relating to corresponding protection under Article 63(2), to be preserved longer.

19. Rule **104(1)** now reads as follows:

*"(1) When the European Patent Office acts as a receiving Office under the Cooperation Treaty, the international application shall be filed in English, French or German. It shall be filed in three copies; the same applies to any of the documents referred to in the check list provided for in Rule 3.3(a)(ii) of the Regulations under the Cooperation Treaty except the receipt for the fees paid or the cheque for the payment of fees. **The President of the European Patent Office may, however, decide that the international application and any related item shall be filed in fewer than three copies.**"*

20. Rule 104(1) has thus been brought into line with Rule 35(2), extending the copy waiver to include international applications.

moins la même durée que le dossier correspondant à l'une quelconque de ces dernières. Cette disposition est également applicable aux dossiers de brevets européens auxquels les demandes ont pu donner lieu."

16. La nouvelle version de la règle 95bis(1) dispose expressément que l'OEB constitue, tient et conserve des dossiers pour les demandes de brevet européen et les brevets européens. Comme auparavant, c'est au Président de l'OEB qu'il appartient d'en préciser les modalités (paragraphe 2).

17. Etant donné qu'il n'existe pas d'original au sens classique du terme dans le cadre de PHOENIX, il était nécessaire de clarifier que les documents incorporés dans un dossier électronique sont des originaux (règle 95bis(3)). Dans la pratique, cela est particulièrement important, par exemple dans le cas où des certifications doivent être accomplies sur la base d'originaux.

18. Enfin, le paragraphe 4c) de la règle 95bis dans sa nouvelle version tient compte du souci des milieux intéressés, à savoir que les dossiers relatifs aux brevets dont la durée est prolongée ou qui bénéficient d'une protection correspondante suivant l'article 63, paragraphe 2 soient également conservés plus longtemps.

19. La **règle 104, paragraphe 1** a été modifiée comme suit :

*"(1) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur au sens du Traité de Coopération, la demande internationale est déposée en allemand, en anglais ou en français. Elle est déposée en trois exemplaires ; il en est de même pour tout document mentionné dans le bordereau prévu à la règle 3.3(a)(ii) du règlement d'exécution du Traité de Coopération, à l'exclusion du reçu pour les taxes payées ou du chèque destiné au paiement des taxes. **Toutefois, le Président de l'Office européen des brevets peut décider que la demande internationale et toute pièce y afférente doivent être déposées en moins de trois exemplaires.**"*

20. L'adaptation de la règle 104(1) à la règle 35(2) garantit que les demandes de brevet internationales déposées auprès de l'OEB peuvent également être exemptées de l'obligation de produire les pièces y afférentes en trois exemplaires.

21. In die Ausführungsordnung zum EPÜ wurde in Kapitel IV des siebenten Teils die folgende neue **Regel 84a** eingefügt:

*"Regel 84a
Verspäteter Zugang von Schriftstücken*

(1) Ein beim Europäischen Patentamt verspätet eingegangenes Schriftstück gilt als rechtzeitig eingegangen, wenn es nach Maßgabe der vom Präsidenten des Europäischen Patentamts festgelegten Bedingungen rechtzeitig vor Ablauf der Frist bei der Post oder einem anerkannten Übermittlungsdienst aufgegeben wurde, es sei denn, das Schriftstück ist später als drei Monate nach Ablauf der Frist eingegangen.

(2) Absatz 1 ist auf die im Übereinkommen vorgesehenen Fristen entsprechend anzuwenden, falls Handlungen bei der zuständigen Behörde nach Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b oder Absatz 2 Buchstabe b vorgenommen werden."

22. Die neue Regel 84a erleichtert die Wahrung der Rechte der Anmelder, wenn an das EPA gerichtete Schriftstücke verspätet eingehen. Die Bestimmung ist an Regel 82.1 PCT orientiert und ergänzt die nach dem EPÜ bei Fristversäumnissen gegebenen Rechtsbehelfe (Wiedereinsetzung, Weiterbehandlung) und die Möglichkeit der Fristenerstreckung nach Regel 85 (2) bei allgemeinen Störungen der Postzustellung.

23. Absatz 1 der neuen Regel fingiert die Einhaltung einer Frist, sofern das verspätet eingegangene Schriftstück rechtzeitig vor Ablauf der Frist bei der Post oder einem vom Präsidenten des EPA anerkannten Übermittlungsdienst (vgl. unten Nr. 26) aufgegeben wurde. Im Unterschied zu Regel 85 (2) EPÜ handelt es sich hier nicht um eine Fristenerstreckung oder -verlängerung, sondern um die Fiktion einer Fristwahrung, wie sie Artikel 8 (3) GebO für Gebührensahlungen vorsieht.

24. Voraussetzung für die Anwendung von Regel 84a sind die **rechtzeitige Aufgabe des Schriftstücks** und sein Eingang beim EPA innerhalb von spätestens 3 Monaten nach Ablauf der versäumten Frist. Die neue Regel gilt für **alle** gegenüber dem Amt bzw. den nationalen Behörden (Absatz 2) einzuhaltenden Fristen, einschließlich der Prioritätsfrist des Artikels 87 (1) EPÜ.

21. The following **new Rule 84a** has been added to Chapter IV of Part VII of the Implementing Regulations to the EPC:

*"Rule 84a
Late receipt of documents*

(1) A document received late at the European Patent Office shall be deemed to have been received in due time if it was posted, or delivered to a recognised delivery service, in due time before the expiry of the time limit in accordance with the conditions laid down by the President of the European Patent Office, unless the document was received later than three months after expiry of the time limit.

(2) Paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to the time limits provided for in the Convention where transactions are carried out with the competent authority in accordance with Article 75, paragraph 1(b) or paragraph 2(b)."

22. New Rule 84a will make it easier to safeguard the rights of applicants whose communications arrive late at the EPO. Modelled on Rule 82.1 PCT, it supplements the EPC's existing remedies for missed time limits (re-establishment, further processing) and the extension available under Rule 85(2) in case of general disruption of mail delivery.

23. Under paragraph 1 of the new rule, a time limit is considered to be met if the late-filed item was posted or entrusted to a recognised delivery service (see point 26 below) before it expired. This is not an extension in accordance with Rule 85(2) EPC, but a legal fiction concerning observance of a time limit, as envisaged for fee payments in Article 8(3) RFees.

24. For Rule 84a to apply, the **document must be despatched in due time** and reach the EPO no later than three months after expiry of the missed time limit. The new rule applies to **all** time limits to be observed vis-a-vis the EPO or national offices (paragraph 2), including the priority period under Article 87(1) EPC.

21. La **nouvelle règle 84bis** ci-dessous a été intégrée dans le chapitre IV de la septième partie du règlement d'exécution de la CBE :

*"Règle 84bis
Pièces reçues tardivement*

(1) Une pièce reçue en retard par l'Office européen des brevets est réputée avoir été reçue dans les délais lorsque, avant l'expiration du délai et conformément aux conditions fixées par le Président de l'Office européen des brevets, ladite pièce a, en temps utile, été postée ou remise à une entreprise d'acheminement reconnue, sauf si elle a été reçue plus de trois mois après l'expiration du délai.

(2) Le paragraphe 1 s'applique aux délais prévus par la Convention lorsqu'il s'agit d'actes accomplis auprès de l'administration compétente visée à l'article 75, paragraphe 1, lettre b) ou au paragraphe 2, lettre b)."

22. Grâce à la nouvelle règle 84bis, il sera plus aisé de sauvegarder les droits du demandeur, lorsque l'OEB reçoit tardivement des pièces qui lui sont destinées. La disposition s'inspire de la règle 82.1 PCT et complète les moyens de recours prévus par la CBE en cas d'inobservation des délais (restitutio in integrum, poursuite de la procédure) ainsi que la possibilité de proroger des délais selon la règle 85(2), en cas de perturbation générale de la distribution du courrier.

23. Le paragraphe 1 de la nouvelle règle est une fiction de l'observation d'un délai, dans la mesure où le document reçu en retard a été posté ou remis avant l'expiration du délai à une entreprise d'acheminement reconnue par le Président de l'OEB (cf. point 26 ci-dessous). A la différence de la règle 85(2) CBE, il ne s'agit pas ici d'une extension ou d'une prorogation du délai, mais de la fiction de l'observation d'un délai, ainsi que le prévoit l'article 8(3) RRT pour le paiement des taxes.

24. La condition préalable à l'application de la règle 84bis est que le **document ait été posté ou remis dans les délais** et que l'OEB le reçoive au plus tard dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai non observé. La nouvelle règle s'applique à **tous** les délais à observer à l'égard de l'Office ou des administrations nationales (paragraphe 2), y compris le délai de priorité visé à l'article 87(1) CBE.

25. Anders als Regel 82.1 b) PCT findet die Bestimmung jedoch **keine Anwendung**, wo ein Schriftstück auf dem Postweg verloren gegangen ist. Regel 84a gilt auch **nicht** für Gebührenzahlungen, für die Artikel 8 (3) GebO *lex specialis* ist.

26. Im Interesse größtmöglicher Flexibilität ist die Regelung so ausgestaltet, daß die näheren Modalitäten ihrer Anwendung vom Präsidenten des EPA zu bestimmen sind. Er hat dazu mit **Beschluß vom 11. Dezember 1998**¹ die folgenden Festlegungen getroffen:

– Ein Schriftstück ist i. S. der Regel 84a EPÜ rechtzeitig aufgegeben, wenn es **fünf Tage** vor Ablauf der maßgeblichen Frist bei der Post, DHL, Express Post, Federal Express, TNT oder UPS aufgegeben wurde.

– Regel 84a EPÜ findet nur Anwendung, wenn das Schriftstück als **Einschreiben** und, soweit außerhalb Europas aufgegeben, per Luftpost versandt wurde.

27. Der danach für die rechtzeitige Aufgabe des Schriftstückes maßgebliche Zeitraum beträgt mindestens **fünf Kalendertage**. Dies entspricht der im PCT geltenden Regelung und trägt den derzeitigen Postlaufzeiten innerhalb Europas Rechnung. Nach Angaben der Deutschen Post AG beträgt die durchschnittliche Laufzeit von Briefsendungen innerhalb der Europäischen Union für rund 50 % der Sendungen zwei Werktage nach Einlieferungstag. Fünf Tage nach Einlieferung sind rund 91 % aller Briefsendungen beim Empfänger.

28. Was die Benutzung privater Übermittlungsdienste angeht, hat der Präsident ebenfalls eine an der Praxis des PCT orientierte Regelung getroffen und die dort anerkannten Dienste auch im Rahmen von Regel 84a allgemein zugelassen (vgl. oben Nr. 26).

29. Nach dem Beschluß des Präsidenten findet Regel 84a jedoch nur Anwendung, wenn das verspätet eingegangene Schriftstück dem Amt als **Einschreiben** zugegangen ist. Die

25. Unlike Rule 82.1(b) PCT, it **does not** however **apply** to documents lost in the post. Nor is Rule 84a applicable to fee payments, for which Article 8(3) RFees is *lex specialis*.

26. For maximum flexibility, the practical arrangements are a matter for the President of the EPO, who by a **decision of 11 December 1998**¹ laid them down as follows:

– A document was posted in due time within the meaning of Rule 84a EPC if entrusted to the postal authorities, DHL, Express Post, Federal Express, TNT or UPS **five days** before the relevant time limit expired.

– Rule 84a EPC applies only to items sent as **registered mail** and, if posted outside Europe, by airmail.

27. The above-mentioned minimum five days are **calendar days**, reflecting PCT rules and current delivery times within Europe. According to Deutsche Post AG, 50% of mail within the European Union reaches the addressee two working days on average from the date of despatch. Five days after despatch, 91% of all mail has arrived.

28. On private delivery services, the President has again followed PCT practice, recognising the same firms across the board for Rule 84a purposes (see point 26 above).

29. However, according to the decision of the President Rule 84a applies only to items sent as **registered mail**. Despatch dates can then be quickly and easily established, and the Office

25. A la différence de la règle 82.1b) PCT, la disposition ne **s'applique** toutefois **pas** lorsqu'un document a été perdu lors de l'envoi. La règle 84bis ne s'applique **pas non plus** aux paiements de taxes, pour lesquels l'article 8(3) RRT constitue une *lex specialis*.

26. Pour garantir une flexibilité maximale, la disposition est conçue de telle manière que les modalités plus précises quant à son application relèvent de la compétence du Président de l'OEB. Par **décision en date du 11 décembre 1998**¹, celui-ci a arrêté les dispositions suivantes :

– Une pièce est remise dans les délais au sens de la règle 84bis CBE, si elle a été postée ou remise à DHL, Express Post, Federal Express, TNT ou UPS **cinq jours** avant l'expiration du délai applicable.

– La règle 84bis CBE n'est applicable que si la pièce a été envoyée en **courrier recommandé** et, dans le cas où elle est expédiée depuis un pays situé hors d'Europe, par voie aérienne.

27. Pour qu'une pièce soit considérée comme ayant été remise en temps utile, elle doit l'avoir été au moins **cinq jours** avant l'expiration du délai. Cela correspond à la disposition en vigueur du PCT et prend en compte les délais d'acheminement actuels en Europe. D'après les renseignements fournis par Deutsche Post AG, la durée moyenne d'acheminement des lettres dans l'Union européenne est, pour environ 50% des envois, de deux jours ouvrables à compter du jour de la remise de la lettre à la poste. Cinq jours après qu'elles ont été postées, environ 91% des lettres sont parvenues au destinataire.

28. En ce qui concerne l'utilisation des entreprises d'acheminement privées, le Président de l'Office a également adopté des dispositions qui s'inspirent de la pratique du PCT et a reconnu d'une manière générale dans le cadre de l'application de la règle 84bis les entreprises qui le sont déjà dans le PCT (cf. point 26 ci-dessus).

29. En vertu de la décision du Président de l'Office, la règle 84bis n'est toutefois applicable que si la pièce reçue tardivement a été envoyée à l'OEB en **courrier recommandé**. Ainsi,

¹ ABI. EPA 1999, 45.

¹ OJ EPO 1999, 45.

¹ JO OEB 1999, 45

rechtzeitige Absendung des Schriftstücks kann so in einem administrativ einfachen Verfahren rasch festgestellt werden und ist auf Anforderung des Amtes durch Vorlage der bei Einschreibsendungen ausgestellten Aufgabebestätigung nachzuweisen.

30. Bei Benutzung anerkannter Übermittlungsdienste (vgl. oben Nr. 26) ist Regel 84a nur anzuwenden, wenn das fragliche Schriftstück in einer dem Einschreiben entsprechenden Form versandt, d. h. insbesondere eine Aufgabebestätigung ausgestellt wurde.

31. Bei Sendungen von außerhalb Europas hat die Beförderung darüber hinaus durch **Luftpost** zu erfolgen, weil nur so sichergestellt ist, daß die regelmäßige Postlaufzeit fünf Tage nicht überschreitet. Maßgeblich ist insoweit, daß die Sendung auf dem Luftweg befördert wird, auf die postalische Bezeichnung "Luftpost" kommt es nicht an.

32. Das EPA wird Sendungen als im Sinne von Regel 84a **innerhalb Europas aufgegeben** behandeln, wenn sie in Staaten aufgegeben wurden, die der Europäischen Konferenz der Post- und Telekommunikationsverwaltungen (CEPT)² angehören oder nach allgemeinem Verständnis zu Europa gehören.

III. Änderung der Gebührenordnung (Gebührensenkung)

33. Artikel 2 Nr. 2 und 3 der Gebührenordnung erhält zum 1. Juli 1999 folgende Fassung:

"2. *Recherchegebühr* EUR

– für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche (Artikel 78 Absatz 2, Regel 46 Absatz 1, Regel 104b Absatz 4 und Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b) **690**

– für eine internationale Recherche (Regel 16.1 PCT und Regel 104a Absatz 1) **945**

3. *Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat (Artikel 79 Absatz 2) mit der Maßgabe, daß mit der Entrichtung des siebenfachen Betrags dieser Gebühr die Benennungsgebühren für alle Vertragsstaaten als entrichtet gelten* **76"**

provided with confirmation of registration if necessary.

30. If recognised delivery services are used (see point 26 above), Rule 84a applies only if despatch was in a form equivalent to registered mail, ie in particular if a receipt for the item was issued.

31. In addition, mail from outside Europe must be sent as **airmail**, this being the only way to ensure that delivery times will not normally exceed five days. The criterion here is simply that the item goes via airmail; it does not have to be marked as such.

32. For the purposes of Rule 84a, mail will be treated as **posted within Europe** if the country of despatch belongs to the European Convention of Postal and Telecommunication Administrations (CEPT)² or is generally regarded as forming part of Europe.

III. Amendment of the Rules relating to Fees (fee reduction)

33. From 1 July 1999, Article 2, items 2 and 3, RFees will read as follows:

"2. *Search fee in respect of* EUR

– a European or supplementary European search (Article 78, paragraph 2, Rule 46, paragraph 1, Rule 104b, paragraph 4, and Article 157, paragraph 2(b)) **690**

– an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 104a, paragraph 1) **945**

3. *Designation fee for each contracting state designated (Article 79, paragraph 2), designation fees being deemed paid for all contracting states upon payment of seven times the amount of this fee* **76"**

l'envoi dans les délais peut être constaté au moyen d'une procédure administrative simple et rapide, et doit être prouvé, à la demande de l'Office, par la présentation du récépissé établi lors d'envois en recommandé.

30. Lorsqu'il est fait appel à des entreprises d'acheminement reconnues (cf. point 26 ci-dessus), la règle 84bis ne s'applique que si la pièce en question a été envoyée sous une forme correspondant à un envoi en recommandé, à savoir en particulier qu'il a été établi un récépissé.

31. Pour les envois à partir de pays situés hors d'Europe, le transport doit en outre être effectué par **avion**, car c'est la seule façon de garantir que la durée normale d'acheminement ne dépassera pas cinq jours. Ce qui compte, c'est que l'envoi soit effectué par voie aérienne et non qu'il porte la mention de la poste "par avion".

32. L'OEB considérera qu'un envoi a **été remis en Europe**, au sens de la règle 84bis, s'il a été remis dans un Etat qui est partie à la Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications (CEPT)² ou qui est d'une manière générale considéré comme appartenant à l'Europe.

III. Modification du règlement relatif aux taxes (réduction des taxes)

33. L'article 2, points 2 et 3 du règlement relatif aux taxes est modifié comme suit au 1^{er} juillet 1999 :

"2. *Taxe de recherche* EUR

– par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (article 78, paragraphe 2, règle 46, paragraphe 1, règle 104ter, paragraphe 4 et article 157, paragraphe 2, lettre b) **690**

– par recherche internationale (règle 16.1 du PCT et règle 104bis, paragraphe 1) **945**

3. *Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné (article 79, paragraphe 2), les taxes de désignation étant réputées acquittées pour tous les Etats contractants dès lors qu'un montant correspondant à sept fois cette taxe a été acquitté* **76"**

² Neben den EPÜ-Vertragsstaaten gehören der CEPT die folgenden Staaten an: Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Estland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, ehem. jugoslawische Republik Mazedonien, Republik Moldau, Norwegen, Polen, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstadt.

² In addition to the EPC contracting states, the following states belong to the ECPTA: Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Iceland, Latvia, Lithuania, former Yugoslav Republic of Macedonia, Malta, Republic of Moldova, Norway, Poland, Romania, Russian Federation, San Marino, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine, Vatican.

² Outre les Etats parties à la CBE, les Etats suivants sont parties à la CEPT: Albanie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Islande, Lettonie, Lituanie, ancienne république yougoslave de Macédoine, Malte, République de Moldova, Norvège, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, République tchèque, Turquie, Ukraine et Vatican.

34. Die auf Vorschlag des Präsidenten des EPA vom Verwaltungsrat beschlossene erneute Senkung der Gebühren des EPA betrifft die **europäische Recherchegebühr** (EUR 690 statt bisher EUR 869) und die **internationale Recherchegebühr** (EUR 945 statt bisher 1 124) sowie die Benennungsgebühren. Mit Entrichtung des siebenfachen Betrags der letzteren gelten künftig die Benennungsgebühren für alle EPÜ-Vertragsstaaten als entrichtet.

35. Beide Maßnahmen führen in der Praxis zu einer spürbaren Absenkung der Gebühren. Bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung sind statt bisher EUR 996 ab 1. Juli 1999 nur noch EUR 817 zu entrichten. Dies entspricht einer Entlastung von rund 18 %. Noch deutlicher sind die Einsparungen bei den Benennungsgebühren. Waren bisher EUR 1 368 zu bezahlen, wenn Schutz für alle 19 Vertragsstaaten gewünscht wurde, so sind in Zukunft nur noch EUR 532 an Benennungsgebühren zu entrichten. Entlastung: mehr als 60 %.

36. Europaweiter Patentschutz wird damit deutlich attraktiver. Mit der Entrichtung von nur 7 Benennungsgebühren erwirbt der Anmelder eine einheitliche Schutzoption für das Gesamtgebiet der EPÜ-Vertragsstaaten und muß dann erst nach Patenterteilung endgültig entscheiden, in welchen Vertragsstaaten das europäische Patent "validiert" werden soll.

37. Die neuen Gebühren gelten für alle europäischen und internationalen Patentanmeldungen, die ab dem 1. Juli 1999 eingereicht werden³.

34. This further EPO fee reduction, approved by the Administrative Council on a proposal from the President, concerns the fees for the **European search** (reduced to EUR 690 from EUR 869), the **international search** (reduced to EUR 945 from EUR 1 124) and designations. In future, designation fees will be regarded as paid for all EPC contracting states if an amount equal to seven times the designation fee is paid.

35. Both measures are substantial reductions. From 1 July 1999, the fees payable for a European filing will be only EUR 817 (down 18% from EUR 996). With designation fees, the savings are even bigger: for a patent covering all 19 contracting states, applicants now have to pay only EUR 532 (down by over 60% from EUR 1 368).

36. This makes Europe-wide patents much more attractive. Payment of just seven designation fees gives applicants the option of a European patent valid in all the EPC contracting states; only after grant do they have to decide in which countries they want to "validate" it.

37. The new fees apply to all European and international patent applications filed as from 1 July 1999³.

34. La nouvelle réduction des taxes de l'OEB, qui a été décidée par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office, concerne la **taxe de recherche européenne** (690 EUR au lieu de 869 EUR) et la **taxe de recherche internationale** (945 EUR au lieu de 1 124 EUR), ainsi que les taxes de désignation. En acquittant un montant correspondant à sept fois cette taxe, les taxes de désignation seront à l'avenir réputées acquittées pour tous les Etats contractants.

35. Ces deux mesures conduisent dans la pratique à une réduction sensible des taxes. Lors du dépôt d'une demande de brevet européen, il ne faudra plus acquitter, à compter du 1^{er} juillet 1999, qu'un montant de 817 EUR au lieu de 996 EUR actuellement, ce qui représente un allègement d'environ 18%. Les économies réalisées au niveau des taxes de désignation sont encore plus nettes. Alors qu'il fallait jusqu'à présent acquitter un montant de 1368 EUR, lorsqu'une protection était recherchée pour l'ensemble des Etats contractants, il ne faudra plus à l'avenir acquitter qu'un montant de 532 EUR en taxes de désignation, soit une réduction de plus de 60%.

36. La protection par brevet à l'échelle de l'Europe devient ainsi beaucoup plus attrayante. En acquittant seulement sept taxes de désignation, le demandeur peut bénéficier d'une protection sur le territoire de l'ensemble des Etats parties à la CBE, et ne devra déterminer définitivement les Etats contractants dans lesquels il souhaite "valider" le brevet européen qu'après la délivrance du brevet.

37. Les nouvelles taxes sont applicables pour toutes les demandes européennes et internationales de brevet qui seront déposées à compter du 1^{er} juillet 1999³.

³ Weitere Hinweise dazu erscheinen in ABl. EPA 6/1999.

³ Further information will be published in OJ EPO 6/1999.

³ D'autres informations seront publiées à ce sujet dans JO OEB 6/1999.

**Mitteilung vom 13. April 1999
über die Neuauflage des
Formblatts 1200**

Das Formblatt für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA (Form 1200) ist neu aufgelegt worden.

**Notice dated 13 April 1999
concerning revised Form 1200**

A revised Form 1200 has been introduced for entry into the regional phase before the EPO. In Section

**Communiqué en date du
13 avril 1999, relatif à la
nouvelle version du formulaire
1200**

Une nouvelle version du formulaire 1200 d'entrée dans la phase régionale devant l'OEB est reproduite ci-

In Feld 10.1 ist Zypern¹ als Vertragsstaat und in Feld 11 die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien² als „Erstreckungsstaat“ hinzugefügt worden. Ferner wurden in Feld 8 die Anforderungen an eventuelle Angaben nach Regel 28 (1)c EPÜ präzisiert. Wenn in der Patentanmeldung das von der Hinterlegungsstelle vergebene Aktenzeichen (die Eingangsnummer) der hinterlegten Kultur noch nicht angegeben wird, so muß die Hinterlegung in der eingereichten Patentanmeldung so bezeichnet werden, daß das später eingereichte Aktenzeichen (Eingangsnummer) zweifelsfrei zugeordnet werden kann. Dies erfolgt in der Regel durch Angabe des Bezugszeichens, das der Hinterleger dem Mikroorganismus gemäß der Regel 6.1 iv) des Budapester Vertrags zugeteilt hat (siehe auch Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/93 (ABI. EPA 1995, 275)).

Außer kleineren redaktionellen Änderungen ist das Formblatt im übrigen unverändert geblieben. Von einem Abdruck der Neuauflage im Amtsblatt wird deshalb derzeit abgesehen. Die Neuauflage trägt die Druckbezeichnung „EPA/EPO/OEB Form 1200 04.99“. Die bisherige Fassung³ kann weiter verwendet werden, ohne daß dadurch dem Anmelder Rechtsnachteile entstehen. Das Merkblatt zu Form 1200 bleibt derzeit unverändert.

Das Formblatt kann beim EPA (**vorzugsweise in Wien**, aber auch in München, Den Haag und Berlin) sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden. Es steht auch unter der Internet-Adresse des Amtes "http://www.european-patent-office.org" als editierbare Fassung in den Formaten pdf und Word for Windows⁴ zur Verfügung.

10.1, Cyprus¹ has been added as a contracting state; and in Section 11 the former Yugoslav Republic of Macedonia² has been added as an "extension state". In Section 8, the requirements regarding any information to be provided under Rule 28(1)(c) EPC have been made more precise. If the file number (accession number) of the culture deposit as assigned by the depositary institution is not indicated in the patent application, the deposit must be identified in the patent application as filed in such a way that the later submitted file number (accession number) can be traced back without ambiguity. This is usually done by indicating the identification reference given to the micro-organism by the depositor within the meaning of Rule 6.1(iv) of the Budapest Treaty (see also Decision of the Enlarged Board of Appeal G 2/93 (OJ EPO 1995, 275)).

Apart from minor editorial changes, the form otherwise remains the same. The revised form will therefore not be printed in the Official Journal for the time being. The code for the revised form is "EPA/EPO/OEB Form 1200 04.99". Applicants can continue to use the old version³ of the form without prejudice to their rights. The notes relating to Form 1200 remain unchanged.

The form is obtainable free of charge from the EPO (**preferably from Vienna**, but also from Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the contracting states. An editable version in pdf and Word for Windows⁴ formats is available on the Office's website (http://www.european-patent-office.org).

après. Chypre¹, nouvel Etat contractant, a été ajouté à la rubrique 10.1, et un nouvel Etat autorisant l'extension, l'ex-République yougoslave de Macédoine², a été ajouté à la rubrique 11. En outre, les exigences relatives aux éventuelles indications selon la règle 28(1)c CBE ont été précisées à la rubrique 8. Lorsque le numéro de dépôt (numéro d'ordre) de la culture attribué par l'autorité de dépôt n'a pas encore été indiqué dans la demande de brevet, le dépôt de la culture doit être identifié dans la demande de brevet telle que déposée, de manière à pouvoir retrouver sans confusion possible le numéro de dépôt (numéro d'ordre) qui aura été communiqué ultérieurement. Pour ce faire, le déposant indique normalement la référence d'identification qu'il a donnée au micro-organisme, conformément à la règle 6.1 iv) du Traité de Budapest (cf. également la décision de la Grande Chambre de recours G 2/93 (JO OEB 1995, 275)).

Exception faite de quelques petites modifications rédactionnelles, le formulaire demeure pour le reste inchangé. Aussi n'est-il actuellement pas prévu de reproduire la nouvelle version, qui porte la cote "EPA/EPO/OEB Form 1001 04.99", au Journal officiel. Il est toutefois possible de continuer à employer les exemplaires restants de la version du formulaire en vigueur³ jusqu'à présent, sans que pour cela le demandeur n'ait à craindre d'inconvénients du point de vue juridique. Jusqu'à présent, aucune modification n'a été apportée à la notice accompagnant le formulaire 1200.

Il est possible de se procurer gratuitement le formulaire 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 contractants. Ce nouveau formulaire est également disponible sur Internet à l'adresse Internet de l'Office, à savoir "http://www.european-patent-office.org", sous forme de version pouvant être éditée dans les formats pdf et Word for Windows⁴.

¹ ABI. EPA 1998, 1.

² ABI. EPA 1997, 538.

³ ABI. EPA 1997, 32.

⁴ ABI. EPA 1997, 575.

¹ OJ EPO 1998, 1.

² OJ EPO 1997, 538.

³ OJ EPO 1997, 32.

⁴ OJ EPO 1997, 575.

¹ JO OEB 1998, 1.

² JO OEB 1997, 538.

³ JO OEB 1997, 32.

⁴ JO OEB 1997, 575.

Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA im Internet

Die Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern des EPA (T-Aktenzeichen), die nach dem 1. Januar 1997 an die Verfahrensbeteiligten versandt wurden, stehen ab sofort unter der Web-Seite des EPA (<http://www.european-patent-office.org>) kostenlos zur Verfügung. Diese Datenbank ist über die Auswahl 'Suche und Index' -> 'Entscheidungen der EPA-Beschwerdekammern' von der EPA-Home-Page aus erreichbar.

Der Zugriff auf die Entscheidungen erfolgt über das Aktenzeichen (Format: T_nnnn/yy, laufende Nummer/Jahr) oder ein Volltext-Suchsystem. Die Entscheidungstexte können im Layout der den Verfahrensbeteiligten zugestellten Ausfertigung der Entscheidung am Bildschirm angezeigt und ausgedruckt werden. Die Texte sind im Adobe Portable Document Format (PDF) gespeichert; für die Bildschirmanzeige und den Druck wird die Freeware Adobe Acrobat Reader benötigt, die kostenlos über das Internet auf den Computer geladen werden kann (www.adobe.com).

In den Entscheidungen werden Hyperlinks zur Internationalen Patentklassifikation (IPC) und zu den Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens dargestellt.

Entscheidungen der Großen und der Juristischen Beschwerdekammer, Entscheidungen in Widerspruchsverfahren sowie T-Entscheidungen mit einem früheren Versendedatum als 1997 werden schrittweise in den nächsten Monaten in die Datenbank aufgenommen.

Decisions of the EPO boards of appeal on the Internet

The decisions of the EPO technical boards of appeal (T decisions) despatched to the parties to the proceedings after 1 January 1997 are now available free of charge on the EPO web site (<http://www.european-patent-office.org>). The database can be accessed by selecting first "Search and Index" then "Decisions of the EPO boards of appeal" on the EPO home page.

Access to the decisions is via the case number (format: T_nnnn/yy, where n = serial number and y = year) or the full text search system. The texts of the decisions can be displayed and printed in the same layout as that sent to the parties. The texts are stored in Adobe Portable Document Format (PDF). To display and print data, users will need the Freeware Adobe Acrobat Reader which can be downloaded via the Internet free of charge (www.adobe.com).

The decisions contain hyperlinks to the International Patent Classification (IPC) and the provisions of the European Patent Convention.

Decisions of the Enlarged Board of Appeal and the Legal Board of Appeal, together with decisions taken in protest proceedings and T decisions despatched prior to 1997 will be included in the database gradually over the next few months.

Décisions des chambres de recours de l'OEB sur Internet

Les décisions des chambres de recours techniques de l'OEB (numéro de recours T), envoyées aux parties à la procédure après le 1^{er} janvier 1997, peuvent être consultées gratuitement dès à présent sous la page Web de l'OEB (<http://www.european-patent-office.org>). L'accès à cette banque de données se fait à partir de la page d'accueil de l'OEB, en sélectionnant 'Recherche et index' -> 'Décisions des chambres de recours de l'OEB'.

L'accès aux décisions se fait par le numéro de recours (format : T_nnnn/yy, numéro de série/année) ou par un système de recherche plein texte. Les textes des décisions peuvent être visualisés à l'écran et imprimés dans la même présentation que l'exemplaire de la décision qui a été notifié aux parties. Les textes sont stockés en format "Adobe Portable Document Format" (PDF) et ne peuvent être affichés à l'écran et imprimés qu'à l'aide du logiciel 'Adobe Acrobat Reader', qui peut être chargé gratuitement via Internet (www.adobe.com).

Les décisions contiennent des hyperliens avec la Classification internationale des brevets (CIB) et avec les dispositions de la Convention sur le brevet européen.

Les décisions de la Grande Chambre de recours et de la Chambre de recours juridique, les décisions rendues dans les procédures de réserve, ainsi que les décisions T ayant une date d'envoi antérieure à 1997 seront progressivement intégrées dans cette banque de données au cours des prochains mois.

Pilotprogramm der Ämter der dreiseitigen Zusammenarbeit zur Durchführung kooperativer Recherchen

Die Ämter der dreiseitigen Zusammenarbeit (das Europäische Patentamt, das japanische Patentamt und das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten) werden in Kürze ein neues Pilotprogramm zur Durchführung kooperativer Recherchen auflegen. Nähere Informationen über das Verfahren und die Eckdaten des Programms sind ebenso wie die Beispiele für die Antragsformblätter, einen Anspruchssatz für die kooperative Recherche und eine Tabelle der korrespondierenden Ansprüche auf der trilateralen Website <http://www.european-patent-office.org/tws/twsindex.htm> einsehbar. Die Website kann auch über die jeweilige Homepage der drei Ämter aufgerufen werden.

Concurrent search pilot programme of the Trilateral Offices

The Trilateral Offices (European Patent Office, Japanese Patent Office and United States Patent and Trademark Office) will soon start a new concurrent search pilot programme. Detailed information about the procedure to be observed, the limitation of the programme, sample request/petition forms, a sample set of claims for concurrent search and a sample claims correspondence table form will be available on the trilateral website <http://www.european-patent-office.org/tws/twsindex.htm> which can also be accessed via the home page of any of the Trilateral Offices.

Programme pilote de recherche lancé en coopération par les offices engagés dans la coopération tripartite

Les offices engagés dans la coopération tripartite (Office européen des brevets, Office japonais des brevets et Office des brevets et des marques des Etats-Unis) vont bientôt lancer un nouveau programme pilote de recherche en coopération. Des informations détaillées concernant la procédure à suivre, les limites du programme, ainsi que des exemplaires de formulaires de demande/pétition, un exemple de jeu de revendications pour la recherche en coopération, et un exemple de table de correspondance entre les revendications, seront disponibles sur le site Web tripartite, à l'adresse <http://www.european-patent-office.org/tws/twsindex.htm> site également accessible via la page d'accueil de chaque office engagé dans la coopération tripartite.

VERTRETUNG**Disziplinarangelegenheiten****Ernennung von Mitgliedern des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts**

1. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat das folgende rechtskundige Mitglied des Europäischen Patentamts nach Artikel 9 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (ABl. EPA 1978, 91 ff.) für einen Zeitraum von drei Jahren zum Mitglied und Vorsitzende des Disziplinarausschusses anstelle von Herrn Dietrich Bernecker, welcher aus dem Disziplinarausschuß ausscheidet, ernannt:

Frau Lise Dybdahl mit Wirkung vom 1. März 1999.

2. Ferner hat der Präsident des Europäischen Patentamts das folgende Mitglied des Instituts der zugelassenen Vertreter für einen Zeitraum von drei Jahren zum Mitglied des Disziplinarausschusses ernannt:

Herrn James Boff mit Wirkung vom 1. April 1999.

3. Herr Edward Willoughby Brooke Lyndon-Stanford ist seit dem 1. Januar 1999 nicht mehr Mitglied des Disziplinarausschusses.

4. Mitglieder des Disziplinarausschusses sind somit 6 rechtskundige Mitglieder des Europäischen Patentamts, nämlich Frau Lise Dybdahl (Vorsitzende), Herren Robert Cramer, Christoph Matthies, Gérard Weiss, Herman Zaaiman und Frau Theodora Karamanli, sowie 4 Mitglieder des Instituts der zugelassenen Vertreter, nämlich die Herren James Boff, Walter Dabringhaus, Marc Santarelli und Claude-Alain Wavre.

5. Der Vorsitzende des Disziplinarausschusses hat nach Artikel 4 (1) der ergänzenden Verfahrensordnung des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts (ABl. EPA 1980, 183) mit Wirkung vom 1. März 1999 Frau Margaret Garvey zum Geschäftsstellenbeamten ernannt.

REPRESENTATION**Disciplinary matters****Appointment of members of the Disciplinary Board of the European Patent Office**

1. Under Article 9 of the Regulation on discipline for professional representatives (OJ EPO 1978, 91 ff), the President of the European Patent Office has appointed the following legally qualified member of the European Patent Office as a member of the Disciplinary Board and as its chairman for a three-year term, succeeding Mr Dietrich Bernecker, who is leaving the Board:

Mrs Lise Dybdahl, with effect from 1 March 1999.

2. He has also appointed to the Board, for a three-year term, the following member of the Institute of Professional Representatives:

Mr James Boff, with effect from 1 April 1999.

3. Since 1 January 1999, Mr Edward Willoughby Brooke Lyndon-Stanford is no longer a member of the Disciplinary Board.

4. The Board thus comprises six legally qualified members of the European Patent Office, namely Mrs Lise Dybdahl (Chairman), Messrs Robert Cramer, Christoph Matthies, Gérard Weiss, Herman Zaaiman and Mrs Theodora Karamanli, and four members of the Institute of Professional Representatives, namely Messrs James Boff, Walter Dabringhaus, Marc Santarelli and Claude-Alain Wavre.

5. Under Article 4(1) of the Additional Rules of Procedure of the Disciplinary Board of the European Patent Office (OJ EPO 1980, 183), the Chairman of the Disciplinary Board has appointed Mrs Margaret Garvey as Registrar with effect from 1 March 1999.

REPRESENTATION**Affaires disciplinaires****Nomination de membres du conseil de discipline de l'Office européen des brevets**

1. En vertu de l'article 9 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (JO OEB 1978, 91 s.), le Président de l'Office européen des brevets a nommé membre et président du conseil de discipline, pour une période de trois ans, en remplacement de M. Dietrich Bernecker qui quitte le conseil de discipline, le membre juriste de l'Office européen des brevets dont le nom suit:

Mme Lise Dybdahl, à compter du 1^{er} mars 1999.

2. D'autre part, le Président de l'Office européen des brevets a nommé membre du conseil de discipline, pour une période de trois ans, le membre de l'Institut des mandataires agréés dont le nom suit:

M. James Boff, à compter du 1^{er} avril 1999.

3. M. Edward Willoughby Brooke Lyndon-Stanford n'est plus membre du conseil de discipline depuis le 1^{er} janvier 1999.

4. Le conseil de discipline compte donc six membres juristes de l'Office européen des brevets, à savoir Mme Lise Dybdahl (président), MM. Robert Cramer, Christoph Matthies, Gérard Weiss, Herman Zaaiman, et Mme Theodora Karamanli, ainsi que quatre membres de l'Institut des mandataires agréés, à savoir MM. James Boff, Walter Dabringhaus, Marc Santarelli et Claude-Alain Wavre.

5. En vertu de l'article 4(1) du règlement de procédure additionnel du conseil de discipline de l'Office européen des brevets (JO OEB 1980, 183), le président du conseil de discipline a désigné, avec effet au 1^{er} mars 1999, Mme Margaret Garvey pour assumer les fonctions de greffier.

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

**List of
professional
representatives before the
European Patent Office***

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

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Fouquet, Herbert (DE)
F. Hoffmann-La Roche AG
Patent Department
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel

Wenger, Joel-Théophile (CH)
c/o Griffes Consulting S.A.
Route de Florissant 81
CH-1206 Genève

Änderungen / Amendments / Modifications

de Raemy, Jacques (CH)
Rue de l'Orient 15
CH-1400 Yverdon

CY Zypern / Cyprus / Chypre

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Chrysanthou, Nicos Chr. (CY)
Chr. Chrysanthou & Associates
12 Themistocles Dervis Avenue
Palais d'Ivoire Building, 4th Floor
P.O. Box 21762
CY-1513 Nicosia

Loizidou, Ioanna (CY)
Lellos P Demetriades Law Office
2, Sophoulis Street
Chanteclair Building
9th Floor
CY-1096 Nicosia

Demetriades, Achilleas L. (CY)
Lellos P Demetriades Law Office
2, Sophoulis Street
Chanteclair Building
9th Floor
CY-1096 Nicosia

Xenophontos, Agamemnon (CY)
14, Makarios III Avenue
Mitsis Building 2 - 22
CY-1065 Nicosia

Ladas, Andreas G. (CY)
4, Diagoras Street
Kermia House, Suite 303
P.O. Box 21576
CY-1510 Nicosia

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Simon, Anja (DE)
Fraunhofer-Patentstelle
für die Deutsche Forschung
Leonrodstraße 68
D-80636 München

Stöckeler, Ferdinand (DE)
c/o Schoppe & Zimmermann
Patentanwälte
Postfach 71 08 67
D-81458 München

Änderungen / Amendments / Modifications

Andres, Angelika Maria (DE)
Schubertstraße 32
D-69214 Eppelheim

Baum, Wolfgang (DE)
DaimlerChrysler AG
Intellectual Property Management
Postfach 80 04 65
D-81663 München

* 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

Beckmann, Jürgen (DE)
Dr. Jürgen Beckmann
Patentanwalt
Drüenstraße 24a
D-47506 Neukirchen-Vluyn

Brundin, Eike (DE)
Clariant GmbH
Patente, Marken, Lizenzen
Am Unisys-Park 1
D-65843 Sulzbach

Gassenhuber, Andreas (DE)
Lorenz - Seidler - Gossel
Widenmayerstraße 23
D-80538 München

Herrmann, Reinhard (DE)
Degussa-Hüls Aktiengesellschaft
Patente - Marken
Standort Wolfgang
Postfach 13 45
D-63403 Hanau-Wolfgang

Hoffmann, Klaus-Dieter (DE)
Kurfürstendamm 40-41
D-10719 Berlin

Hütter, Klaus (DE)
Clariant GmbH
Patente, Marken, Lizenzen
Am Unisys-Park 1
D-65843 Sulzbach

Jantsch, Sigrid (DE)
c/o Patentanwalt A. Binder
Neue Bahnhofstraße 16
D-89335 Ichenhausen

Kachholz, Traudel (DE)
Clariant GmbH
Patente, Marken, Lizenzen
Am Unisys-Park 1
D-65843 Sulzbach

Lertes, Kurt (DE)
Auf der Hepper Höhe 2 c
D-59505 Bad Sassendorf

Mäder, Winfried (DE)
Moeller Holding GmbH & Co. KG
Hein-Moeller-Straße 7-11
D-53115 Bonn

Münch, Volker (DE)
Dres. Fitzner & Münch
Lintorfer Straße 10
D-40878 Ratingen

Nöth, Heinz (DE)
Patentanwaltskanzlei Nöth
Arnulfstraße 25
D-80335 München

Otto, Adalbert (DE)
Clariant GmbH
Patente, Marken, Lizenzen
Am Unisys-Park 1
D-65843 Sulzbach

Roth, Ronald G. (DE)
Altostraße 6
D-81245 München

Rox, Thomas (DE)
Cohausz & Florack
Patent- und Rechtsanwälte
Postfach 33 02 29
D-40435 Düsseldorf

Ruckh, Rainer Gerhard (DE)
Fabrikstraße 18
D-73277 Owen/Teck

Schäferjohann, Volker Willi (DE)
Deutsche Thomson-Brandt GmbH
Licensing & Intellectual Property
Karl-Wiechert-Allee 74
D-30625 Hannover

Schreiner, Siegfried (DE)
Roche Diagnostics GmbH
Patent Department Pharma
(TR-E)
Nonnenwald 2
D-82372 Penzberg

Serr, Egbert (DE)
Jägerstraße 2
D-64625 Bensheim

Specht, Volker (DE)
Potsdamer Chaussee 48
D-14129 Berlin

Thul, Kathleen (GB)
Fasanenstraße 81
D-85591 Vaterstetten

Weber, Otto-Ernst (DE)
Hohenwaldstraße 39
D-82041 Oberhaching bei München

Weinmiller, Jürgen (DE)
Spott & Weinmiller
Lennéstraße 9
D-82340 Feldafing

Löschungen / Deletions / Radiations

Bartholomäus, Eberhard (DE) - R. 102(1)
Anton-Zickmantel-Straße 38 B
D-04249 Leipzig

Bertram, Bernd (DE) - R. 102(1)
Talstraße 3
D-04651 Bad Lausick

Czack, Armin (DE) - R. 102(1)
Jugenheimer Straße 26
D-60528 Frankfurt

Fouquet, Herbert (DE) - cf. CH
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Straße 116
D-68305 Mannheim

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Löschungen / Deletions / Radiations**

Raknes, Tor Vaa (NO) - R. 102(1)
 Ibstrupvaenget 12, I
 DK-2820 Gentofte

ES Spanien / Spain / Espagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Isern-Jara, Jaime (ES)
 J. Isern Patentes y Marcas, S.L.
 Avenida Diagonal, 463, bis 2.o
 E-08036 Barcelona

FI Finnland / Finland / Finlande**Löschungen / Deletions / Radiations**

Lind, Robert (GB) - cf. GB
 Borenus & Co.
 Kansakoulukuja 3
 FIN-00100 Helsinki

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

Lenne, Laurence (FR)
 Alstom Technology
 C.I.P.D.
 5, avenue Newton
 F-91142 Clamart Cedex

Änderungen / Amendments / Modifications

Bentz, Jean-Paul (FR)
 Cabinet Weinstein
 20, avenue de Friedland
 F-75008 Paris

Fernandez, Francis Lionel (FR)
 Renault
 Technocentre
 Service 0267 - TCR AVA 0-56
 1, avenue du Golf
 F-78288 Guyancourt

Lang, Johannes (DE)
 Cabinet Bardehle Pagenberg Dost
 Altenburg Geissler Isenbruck
 14, boulevard Maeshherbes
 F-75008 Paris

Nithardt, Roland (FR)
 Cabinet Nithardt & Associés
 14, boulevard Alfred Wallach
 B.P. 1445
 F-68071 Mulhouse

Schmit, Christian Norbert Marie (FR)
 Cabinet Christian Schmit
 et Associes
 8, place du Ponceau
 F-95000 Cergy

Srouf, Elie (FR)
 Renault
 Technocentre
 Service 0267 - TCR AVA 0-56
 1, avenue du Golf
 F-78288 Guyancourt

Uchida, Kenji (JP)
 S.A. Fedit-Loriot et Autres
 Conseils en Propriété Industrielle
 38, avenue Hoche
 F-75008 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Dalsace, Michel (FR) - R. 102(1)
 28, rue Miollis
 F-75015 Paris

Lagaüzeire, Didier (FR) - R. 102(1)
 Rinuy, Santarelli
 14, avenue de la Grande Armée
 F-75017 Paris

Radmilovitch, Serge (FR) - R. 102(1)
 3, place Hérold
 F-92400 Courbevoie

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

Lind, Robert (GB)
 Marks & Clerk
 4220 Nash Court
 Oxford Business Park South
 GB-Oxford OX4 2RU

Änderungen / Amendments / Modifications

Anderson, Angela Mary (GB)
 NDS Limited
 Gamma House
 Enterprise Road
 GB-Chilworth, Hampshire SO16 7NS

Bannerman, David Gardner (GB)
Withers & Rogers
Goldings House
2 Hays Lane
GB-London SE1 2HW

Blakey, Alison Jane (GB)
SmithKline Beecham plc
Corporate Intellectual Property
New Horizons Court - 2/NHC/2
GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

Blatchford, William Michael (GB)
Withers & Rogers
Goldings House
2 Hays Lane
GB-London SE1 2HW

Dean, John Paul (GB)
Withers & Rogers
Goldings House
2 Hays Lane
GB-London SE1 2HW

Hands, Horace Geoffrey (GB)
Withers & Rogers
Goldings House
2 Hays Lane
GB-London SE1 2HW

Johnstone, Helen Margaret (GB)
27 St. Anne's Road
Headingley
GB-Leeds LS6 3NY

Jones, David Colin (GB)
Withers & Rogers
Goldings House
2 Hays Lane
GB-London SE1 2HW

Jones, Keith William (GB)
Lewis & Taylor
144 New Walk
GB-Leicester LE1 7JA

Jones, Stephen Francis (GB)
Baker & McKenzie
100 New Bridge Street
GB-London EC4V 6JA

Kemp, Paul Geoffrey (GB)
Batchellor, Kirk & Co.
102-108 Clerkenwell Road
GB-London EC1M 5SA

Kerr, Sheila Agnes Fife (GB)
Cruikshank & Fairweather
10 Hope Street
GB-Edinburgh EH2 4DB

Kirk, Geoffrey Thomas (GB)
Batchellor, Kirk & Co.
102-108 Clerkenwell Road
GB-London EC1M 5SA

March, Gary Clifford (GB)
Batchellor, Kirk & Co.
102-108 Clerkenwell Road
GB-London EC1M 5SA

Newell, Campbell (GB)
Cruikshank & Fairweather
10 Hope Street
GB-Edinburgh EH2 4DB

Parker, Nigel Edward (GB)
Withers & Rogers
Goldings House
2 Hays Lane
GB-London SE1 2HW

Pratt, David Martin (GB)
Withers & Rogers
Goldings House
2 Hays Lane
GB-London SE1 2HW

Shindler, Nigel (GB)
Batchellor, Kirk & Co.
102-108 Clerkenwell Road
GB-London EC1M 5SA

Stanley, David William (GB)
David Stanley Intellectual Property
Kings Court
12 Kings Street
GB-Leeds LS1 2HL

Stoakes, Rosemarie Clare (GB)
NDS Limited
Gamma House
Enterprise Road
GB-Chilworth, Hampshire SO16 7NS

Turner, Peter Charles (GB)
Withers & Rogers
Goldings House
2 Hays Lane
GB-London SE1 2HW

Weitzel, David Stanley (GB)
Batchellor, Kirk & Co.
102-108 Clerkenwell Road
GB-London EC1M 5SA

Wharton, Peter Robert (GB)
Urquhart-Dykes & Lord
Tower House
Merrion Way
GB-Leeds LS2 8PA

Wilson, Nicholas Martin (GB)
Withers & Rogers
Goldings House
2 Hays Lane
GB-London SE1 2HW

Wright, Howard Hugh Burnby (GB)
Withers & Rogers
Goldings House
2 Hays Lane
GB-London SE1 2HW

Löschungen / Deletions / Radiations

Brewer, Leonard Stuart (GB) - R. 102(1)
Flat 2
Trinity Close
Church Street
GB-Henley-on-Thames, Oxon RG9 1SE

Heath, Peter William Murray (GB) - R. 102(1)
Attwood
53 Tormead Road
GB-Guildford, Surrey GU1 2JB

Hirsh, Ivan Yehudi (GB) - R. 102(1)
7 Woodfield Park
GB-Amersham, Bucks. HP6 5QH

Roberts, Nia (GB) - R. 102(1)
Thermo Instrument Systems
Intellectual Property Department
St. George's Court
Hannover Business Park
GB-Altrincham, Cheshire WA14 5TP

Stone, Anthony Oliver (GB) - R. 102(1)
Boulton Wade Tennant
27 Furnival Street
GB-London EC4A 1PQ

IT Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Ferrario, Vittorino (IT)
Via Catalani 15
I-20131 Milano

Lugo, Luigi (IT)
Via Giambellino 117 L
I-20146 Milano

Martegani, Franco (IT)
Via Carlo Alberto 41
I-20052 Monza (Milano)

Vannini, Torquato (IT)
Botti & Ferrari S.r.l.
Via Locatelli 5
I-20124 Milano

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Änderungen / Amendments / Modifications

Swinkels, Bart Willem (NL)
Pharming Intellectual Property B.V.
Niels Bohrweg 11-13
NL-2333 CA Leiden

Löschungen / Deletions / Radiations

Broekhuijsen, Robbert (NL) - R. 102(1)
Henry Dunantlaan 15
NL-2614 GJ Delft

Evers, Johannes Hubertus Marie (NL) - R. 102(1)
De Smelen 3
NL-6026 VV Maarheeze

Noz, Franciscus Xaverius (NL) - R. 102(1)
P.O. Box 382
NL-5240 AJ Rosmalen

SE Schweden / Sweden / Suède

Änderungen / Amendments / Modifications

Hyltner, Jan-Olof (SE)
Göteborgs Patentbyrå Dahls AB
P.O. Box 606
S-182 16 Danderyd

Onn, Christer (SE)
Aros Patent AB
Bangardsgatan 8
P.O. Box 1544
S-751 45 Uppsala

AUS DEN VERTRAGS-STAATEN

BE Belgien

Besondere Vorschriften in bezug auf die Sprachenregelung*

1. Rechte aus einer in Deutsch abgefaßten europäischen Patentanmeldung, in der Belgien benannt ist

Nach belgischem Recht¹ kann von jedem eine angemessene Entschädigung verlangt werden, der in Belgien eine Erfindung benutzt hat, die Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung mit Benennung Belgiens ist, und zwar von dem Zeitpunkt an, zu dem die Patentansprüche der Öffentlichkeit beim belgischen Amt für gewerblichen Rechtsschutz (OPRI) "in einer der nationalen Amtssprachen" zugänglich gemacht oder dem Betreffenden in einer dieser Sprachen übermittelt worden sind.

Da die "nationalen Amtssprachen" Belgiens Französisch, Niederländisch und Deutsch sind², müßte eine europäische Patentanmeldung, in der Belgien benannt ist und deren in **Deutsch** abgefaßte Patentansprüche der Öffentlichkeit beim OPRI zugänglich gemacht oder der Person übermittelt worden sind, die die Erfindung in Belgien benutzt, gegebenenfalls einen Anspruch auf angemessene Entschädigung begründen³.

2. Wirkung eines in Deutsch abgefaßten europäischen Patents, in dem Belgien benannt ist

Ähnlich verhält es sich mit der Frage, ob ein **in Deutsch** abgefaßtes europäisches Patent, in dem Belgien benannt ist, nach seiner Veröffentlichung seiner Erteilung im Europäischen Patentblatt in Belgien Wirkung

* Laut Auskunft der belgischen Behörden.

¹ Siehe Artikel 3 (3) des Gesetzes vom 8. Juli 1977 (Moniteur belge vom 30. September 1977, Bl. f. PMZ 1978, 276) über die Zustimmung zu folgenden internationalen Abkommen: ... 3. Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen).

² Siehe Artikel 2 der belgischen Verfassung.

³ Diese Auffassung wird vom OPRI vertreten, von den interessierten Kreisen in Belgien jedoch nicht uneingeschränkt akzeptiert. Letztlich werden die belgischen Gerichte entscheiden müssen, ob in Belgien ein Anspruch auf angemessene Entschädigung besteht, wenn keine französische oder niederländische Übersetzung der Patentansprüche vorliegt.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

BE Belgium

Specific provisions concerning the language system*

1. Rights conferred by a European patent application designating Belgium and written in German

Under Belgian legislation¹, reasonable compensation may be demanded of any person who has exploited an invention in Belgium which is the subject of a European patent application designating Belgium from the date on which the claims contained in the application have been made available to the public at the Belgian Patent Office or have been communicated to that person "in one of the official national languages".

As the "official national languages" of Belgium are French, Dutch and German², a European patent application designating Belgium and containing claims written in **German** which have been made available to the public at the Belgian Patent Office or communicated to the person exploiting the invention in Belgium ought to create an entitlement, where appropriate, to reasonable compensation³.

2. The effect of a European patent designating Belgium and written in German

A similar situation arises as regards the effect of a European patent designating Belgium and written in **German** once its grant has been published in the European Patent Bulletin. As a result of Article 65(1)

* According to information provided by the Belgian authorities.

¹ See Article 3(3) of the law dated 8 July 1977 ("Moniteur belge" of 30 September 1977, IPLT BE 2-001) adopting the following international acts: ... 3. Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention).

² See Article 2 of the Belgian constitution.

³ This is the view taken by the Belgian Patent Office. This view is not, however, shared by all interested circles in Belgium. It is for the Belgian courts to decide on the existence in Belgium of the right to reasonable compensation where the claims have not been translated into French or Dutch.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

BE Belgique

Dispositions particulières relatives au régime des langues*

1. Droits conférés par la demande de brevet européen désignant la Belgique et rédigée en allemand

Conformément à la législation belge¹, une indemnité raisonnable peut être exigée de toute personne ayant exploité en Belgique une invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen désignant la Belgique, à partir de la date à laquelle les revendications de la demande ont été rendues accessibles au public auprès de l'Office belge de la propriété industrielle (l'OPRI) ou ont été remises à cette personne "dans une des langues officielles nationales".

Les "langues officielles nationales" de la Belgique étant le français, le néerlandais et l'allemand², une demande de brevet européen qui désigne la Belgique et dont les revendications, rédigées **en allemand**, ont été rendues accessibles au public auprès de l'OPRI ou remises à la personne exploitant l'invention en Belgique, devrait pouvoir ouvrir droit, le cas échéant, à une indemnité raisonnable³.

2. Effet du brevet européen désignant la Belgique et rédigé en allemand

La situation est similaire en ce qui concerne la question de l'effet d'un brevet européen désignant la Belgique et rédigé **en allemand**, lorsque la délivrance du brevet a été publiée au Bulletin européen des

* Communiquées sur la base d'informations fournies par les autorités belges.

¹ Voir l'article 3 § 3 de la loi du 8 juillet 1977 (Moniteur belge du 30 septembre 1977, LTPI BE 2-001) portant approbation des actes internationaux suivants: ... 3. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen).

² Voir l'article 2 de la Constitution belge.

³ Tel est le point de vue de l'OPRI. Ce point de vue n'est cependant pas unanimement accepté par les milieux intéressés belges. Il appartiendra aux tribunaux belges de se prononcer, le cas échéant, sur l'existence en Belgique du droit à une indemnité raisonnable en l'absence de traduction française ou néerlandaise des revendications.

entfaltet. Gemäß Artikel 65 (1) EPÜ und den belgischen Durchführungsvorschriften⁴ sind nämlich **nur** die europäischen Patente, die **nicht** in einer der "nationalen Sprachen" Belgiens abgefaßt sind, in eine dieser Sprachen zu übersetzen, damit sie in Belgien wirksam sind. Da Deutsch eine der "nationalen Sprachen" Belgiens ist und Belgien nicht die Verwendung einer bestimmten Amtssprache vorgeschrieben hat⁵, müßte ein **in Deutsch** abgefaßtes europäisches Patent, in dem Belgien benannt ist, in Belgien Wirkung entfalten, ohne daß beim OPRI eine französische oder niederländische Übersetzung der europäischen Patentschrift eingereicht wird⁶.

3. Sprachen, in denen europäische Patentanmeldungen bei der Umwandlung in belgische Anmeldungen einzureichen sind

Gemäß Artikel 135 (1) a) EPÜ und den belgischen Durchführungsvorschriften⁷ kann das OPRI auf Antrag des Anmelders ein Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents einleiten, wenn dessen europäische Patentanmeldung, in der Belgien benannt ist, nach Artikel 77 (5) EPÜ als zurückgenommen gilt.

Die im belgischen Recht verankerte allgemeine Sprachenregelung für nationale Patentanmeldungen⁸ gilt auch für europäische Anmeldungen, die in nationale belgische Anmeldungen umgewandelt werden. Demnach sind beim OPRI folgende Sprachen zu verwenden:

– von natürlichen und juristischen Personen mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland: Französisch, Niederländisch oder Deutsch;

– von natürlichen Personen mit Wohnsitz in Belgien: Französisch, Niederländisch oder Deutsch;

EPC and Belgian implementing legislation⁴, **only** those European patents which are **not** written in one of Belgium's "national languages" must be translated into one of those languages in order to take effect in Belgium. As German is one of Belgium's "national languages" and Belgium has not prescribed the use of a specific official language⁵, a European patent designating Belgium and written **in German** ought to take effect in Belgium without it being necessary to file with the Belgian Patent Office a translation of the European patent specification in French or Dutch⁶.

3. Languages in which European patent applications converted into Belgian patent applications must be filed

Under Article 135(1)(a) EPC and Belgian implementing legislation⁷, the Belgian Patent Office may apply the procedure for the grant of a Belgian national patent at the request of an applicant whose European patent application designating Belgium is deemed to be withdrawn pursuant to Article 77(5) EPC.

The common system of languages established by Belgian legislation for national patent applications⁸ also applies to European patent applications converted into Belgian national applications. Thus, the following languages should be used when dealing with the Belgian Patent Office:

– in the case of natural and legal persons having their principal place of business or their residence abroad: French, Dutch or German;

– in the case of natural persons having their residence in Belgium: French, Dutch or German;

brevets. Il résulte en effet de l'article 65 (1) CBE et de la législation d'application belge⁴ que **seuls** les brevets européens qui ne sont **pas** rédigés dans une des "langues nationales" de la Belgique doivent être traduits dans une de ces langues pour prendre effet en Belgique: l'allemand étant une des "langues nationales" de la Belgique et la Belgique n'ayant pas imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée⁵, un brevet européen désignant la Belgique et rédigé **en allemand** devrait produire ses effets en Belgique sans que le dépôt auprès du l'OPRI d'une traduction du fascicule du brevet européen en français ou en néerlandais soit exigé⁶.

3. Langues dans lesquelles les demandes de brevets européens transformées en demandes de brevets belges doivent être déposées

Conformément à l'article 135(1)a) CBE et à la législation d'application belge⁷, l'OPRI peut engager la procédure de délivrance d'un brevet national belge sur requête d'un demandeur dont la demande de brevet européen désignant la Belgique est réputée retirée en vertu de l'article 77(5) CBE.

Le régime commun des langues établi par la législation belge pour les demandes de brevets nationaux⁸ s'applique également pour les demandes de brevets européens transformées en demandes de brevets belges. Ainsi, il y a lieu d'employer les langues suivantes auprès de l'OPRI:

– pour les personnes physiques et morales ayant leur siège ou leur domicile à l'étranger : le français, le néerlandais ou l'allemand;

– pour les personnes physiques ayant leur domicile en Belgique : le français, le néerlandais ou l'allemand ;

⁴ Siehe Artikel 5 (1) des Gesetzes vom 8. Juli 1977.

⁵ Eine solche Vorschrift wäre nach Artikel 65 (1) EPÜ zulässig.

⁶ Diese Auffassung wird vom OPRI vertreten, von den interessierten Kreisen in Belgien jedoch nicht uneingeschränkt akzeptiert. Letztlich werden die belgischen Gerichte entscheiden müssen, ob europäische Patente in Belgien wirksam sind, wenn keine französische oder niederländische Übersetzung vorliegt.

⁷ Siehe Artikel 8 des Gesetzes vom 8. Juli 1977.

⁸ Siehe Artikel 41 und 42 des Königlichen Erlasses vom 18. Juli 1966 zur Koordinierung der Gesetze über die Verwendung der Sprachen in der Verwaltung (Moniteur belge vom 2. August 1966) und die Stellungnahme der Ständigen Kommission für Sprachenkontrolle vom 13. März 1997.

⁴ See Article 5(1) of the law of 8 July 1977.

⁵ As authorised by Article 65(1) EPC.

⁶ This is the view taken by the Belgian Patent Office. This view is not, however, shared by all interested circles in Belgium. It is for the Belgian courts to decide on the validity in Belgium of European patents which have not been translated into French or Dutch.

⁷ See Article 8 of the law of 8 July 1977.

⁸ See Articles 41 and 42 of the Royal Decree of 18 July 1966 co-ordinating the laws on the use of languages in administrative matters ("Moniteur belge" of 2 August 1966) and the opinion dated 13 March 1997 of the Standing Committee on Linguistic Control.

⁴ Voir l'article 5(1) de la loi du 8 juillet 1977.

⁵ Comme l'article 65(1) CBE l'y autorise.

⁶ Tel est le point de vue de l'OPRI. Ce point de vue n'est cependant pas unanimement accepté par les milieux intéressés belges. Il appartiendra aux tribunaux belges de se prononcer, le cas échéant, sur la validité en Belgique de brevets européens en l'absence de traduction française ou néerlandaise.

⁷ Voir l'article 8 de la loi du 8 juillet 1977.

⁸ Voir les articles 41 et 42 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative (Moniteur belge du 2 août 1966) et l'avis du 13 mars 1997 de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

– von Unternehmen in Belgien: die Sprache(n) des Sprachgebiets, in dem sich ihr Geschäftssitz befindet (Französisch, Niederländisch oder Deutsch).

– firms established in Belgium must use the language(s) of the linguistic region where they have established their place of business (French, Dutch or German)

– les entreprises établies en Belgique doivent utiliser la ou les langue(s) de la région linguistique où est établi leur siège d'exploitation (le français, le néerlandais ou l'allemand).

DE Deutschland

Urteil des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 5. Mai 1998
(X ZR 57/96)*

Stichwort: "Regenbecken"

§§ 1, 3, 4, 14 PatG

Artikel: 52, 54, 56, 69 EPÜ

Schlagwort: "Auslegung des Patents und Bewertung des Stands der Technik im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vor dem EPA – sachverständige Stellungnahme – keine Bindungswirkung für das nationale Nichtigkeitsverfahren – europäisches Patent 211 058"

Leitsatz:

Bei der Auslegung eines europäischen Patents ist – ebenso wie bei der Würdigung eines vorbekannten Standes der Technik – die in einer abweisenden Einspruchsentscheidung vertretene Ansicht des Europäischen Patentamts als eine sachverständige Stellungnahme zu berücksichtigen. Sie hat jedoch keine Verbindlichkeit für ein späteres Nichtigkeits- oder Verletzungsverfahren.

Sachverhalt und Anträge

Die Beklagten sind Inhaber des europäischen Patents 211 058 (Streitpatent), das auch mit Wirkung für Deutschland erteilt ist.

Der mit der Nichtigkeitsklage allein angegriffene Patentanspruch 1 des Streitpatents hat folgenden Wortlaut:

"Flüssigkeitsspeicherraum (1), insbesondere Regenbecken- oder Kanalaustauraum, mit mindestens einer im Bereich eines Sohlhochpunktes des Speicherraums angeordneten, mit

DE Germany

Judgment of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), 10th Civil Senate, dated 5 May 1998
(X ZR 57/96)*

Headword: "Regenbecken" (Rainwater reservoir)

Sections 1, 3, 4, 14 PatG (Patent Law)

Article: 52, 54, 56, 69 EPC

Keyword: "Interpretation of a patent and assessment of the prior art in opposition and appeal proceedings before the EPO – expert opinion – no binding effect on national revocation proceedings – European patent No. 211 058"

Headnote:

When interpreting a European patent, as when acknowledging the known prior art, the view of the European Patent Office in a decision rejecting an opposition should be taken into account as an expert opinion. It is not however binding in respect of subsequent revocation or infringement proceedings.

Summary of facts and submissions

The defendants are the proprietors of European patent No. 211 058 (patent in suit), which was granted with effect amongst others for German y.

Claim 1 of the patent in suit, the sole claim contested in the revocation action, reads as follows:

"Liquid storage space (1), especially a rainwater or stormwater run-off reservoir, having at least one scavenging chamber (1b) disposed in the region of a high point of the floor of

DE Allemagne

Arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), X^e Chambre civile, en date du 5 mai 1998
(X ZR 57/96)*

Référence: "Regenbecken" (Bassin à pluies)

Article: 1^{er}, 3, 4, 14 loi sur les brevets (LB)

Article: 52, 54, 56, 69 CBE

Mot-clé: "Interprétation du brevet et appréciation de l'état de la technique dans le cadre des procédures d'opposition et de recours devant l'OEB – avis d'expert – ne lie pas les juges au niveau de l'action nationale en annulation – brevet européen n° 211 058"

Sommaire

Lors de l'interprétation d'un brevet européen, il convient de tenir compte – comme lors de l'appréciation d'un état de la technique antérieure – de l'opinion émise par l'Office européen des brevets dans une décision de rejet rendue en matière d'opposition, mais cette opinion, à considérer comme un avis d'expert, ne lie pas les juges dans une procédure ultérieure en annulation ou en contrefaçon.

Exposé des faits et conclusions

Les défendeurs sont titulaires du brevet européen n° 211 058 (brevet en litige), qui est délivré avec effet également pour l'Allemagne.

La revendication 1 dudit brevet, qui est la seule à être attaquée dans l'action en annulation, est rédigée comme suit :

"Espace de retenue de liquide (1), en particulier bassin à pluies ou bien espace de retenue de canal, avec au moins une chambre de rinçage (1b) pouvant être remplie d'un liquide à

* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung, deren Gründe vollständig in GRUR 1998, 895 veröffentlicht sind.

* Official text of the decision, abridged for publication. Reasons published in full in GRUR 1998, 895.

* Texte officiel de l'arrêt, abrégé en vue de la publication ; le texte complet des motifs est publié dans GRUR 1998, 895.

Speicherflüssigkeit füllbaren Spülkammer (1 b), die bei leergelaufenem Speicherraum über mindestens eine Spülöffnung (10) die Speicherflüssigkeit als Spülschwall auslaufen läßt, dadurch gekennzeichnet, daß die Spülkammer (1 b) sich mit steigendem Speicherflüssigkeitsniveau von selbst mit Speicherflüssigkeit füllt, Mittel (12) vorgesehen sind, die die zugelaufene Speicherflüssigkeit in der Spülkammer (1 b) zurückhalten und die Spülöffnung (10) durch einen vom Speicherflüssigkeitsniveau des Speicherraums (1) gesteuerten Verschuß (13) verschlossen und freigegeben wird."

Die Kl. hat geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei mit Rücksicht auf den Stand der Technik nicht patentfähig und beantragt, das Streitpatent im Umfang seines Patentanspruchs 1 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Bekl. haben die Abweisung der Nichtigkeitsklage beantragt.

Das Bundespatentgericht (BPatG) hat der Klage stattgegeben.

Dagegen richtet sich die Berufung der Bekl., mit der sie ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiterverfolgen. Die Kl. beantragt die Zurückweisung der Berufung.

Aus den Gründen

I. Die Berufung der Bekl. hat keinen Erfolg. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist nicht patentfähig.

1. (...)

2. Patentanspruch 1 enthält eine sehr allgemein gefaßte Lehre. Im Hinblick auf den Streit der Parteien über den Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist folgendes festzuhalten.

a) (...)

b) Nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 ist eine Spülkammer mit einer Spülöffnung vorgesehen, die durch einen vom Speicherflüssigkeitsniveau des Speicherraums gesteuerten Verschuß verschlossen und freigegeben wird (...). Wie das BPatG ausgeführt und der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat,

the storage space and which can be filled with storage liquid, and which whenever the storage space has run dry allows the storage liquid to be discharged as a scavenging wave via at least one scavenging opening (10), characterised in that the scavenging chamber (1b) automatically fills with storage liquid as the level of the storage liquid rises, means (12) are provided which hold back the storage liquid that has collected in the scavenging chamber (1b), and the scavenging opening (10) is obturated and opened by a locking mechanism (13) controlled by the level of the storage liquid in the storage space (1)."

The plaintiffs claimed that the subject-matter of claim 1 of the patent in suit was not patentable in view of the prior art and requested that claim 1 of the patent be revoked with effect for the territory of the Federal Republic of Germany.

The defendants requested that the revocation action be dismissed.

The Bundespatentgericht (Federal Patent Court) allowed the action.

The defendants' appeal, with which they are pursuing their request for dismissal of the action, is directed against the Bundespatentgericht's decision. The plaintiffs request that the appeal be dismissed.

From the reasons

I. The defendants' appeal is unsuccessful. The subject-matter of claim 1 of the patent in suit is not patentable.

1. (...)

2. Claim 1 contains a very general teaching. With regard to the dispute between the parties in respect of the subject-matter of claim 1 the following should be noted.

(a) (...)

(b) According to the wording of claim 1, a scavenging chamber is provided with a scavenging opening which is obturated and opened by a locking mechanism controlled by the level of the storage liquid in the storage space (...). As stated by the Federal Patent Court and confirmed by the expert appointed by the court, a

retenir, qui est disposée dans la zone d'un point haut du fond de la chambre de rinçage¹ et qui laisse s'écouler le liquide à retenir par au moins un orifice de rinçage (10), lorsque l'espace de retenue est vidé, en un flot de rinçage, caractérisé en ce que la chambre de rinçage (1b) se remplit d'elle-même de liquide à retenir, lorsque le niveau du liquide à retenir s'élève, que des moyens (12) sont prévus, qui contiennent dans la chambre de rinçage (1b) le liquide à retenir qui y est arrivé et que l'orifice de rinçage (10) est obturé et ouvert par un obturateur (13), commandé par le niveau atteint par le liquide à retenir dans l'espace de retenue (1)."

Le demandeur a fait valoir que l'objet de la revendication 1 du brevet en litige n'était pas brevetable compte tenu de l'état de la technique, et a demandé que ce brevet soit déclaré nul pour ce qui est de sa revendication 1, avec effet sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Les défendeurs ont demandé le rejet de l'action en annulation.

Le Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets) a fait droit à l'action en annulation.

C'est contre ce jugement du Tribunal qu'est dirigé l'appel des défendeurs, qui persistent à demander le rejet de cette action. Le demandeur quant à lui demande le rejet de l'appel.

Extraits des motifs

I. L'appel des défendeurs n'est pas fondé. L'objet de la revendication 1 du brevet en litige n'est pas brevetable.

1. (...)

2. La revendication 1 contient un enseignement rédigé en termes très généraux. Pour ce qui est du litige entre les parties au sujet de la revendication 1, il convient de faire les constatations suivantes :

a) (...)

b) Aux termes de la revendication 1 du brevet, il est prévu une chambre de rinçage comportant un orifice de rinçage qui est obturé et ouvert par un obturateur commandé par le niveau atteint par le liquide à retenir dans l'espace de retenue (...). Pour l'homme du métier, comme l'a déclaré le Tribunal fédéral des bre-

¹ Ndt : Traduction de la revendication 1 fournie par le demandeur. Dans le texte original allemand, l'expression correspondante est "des Speicherraumes" (= de l'espace de retenue).

entnimmt der Fachmann dem Anspruchswortlaut nur, daß Spülkammer, Spülöffnung und Verschluß so ausgebildet sein müssen, daß die Speicherflüssigkeit bei leergelaufenem Speicherraum "als Spülschwall" auslaufen kann.

Der Begriff "Spülschwall" wird in der Streitpatentschrift nicht definiert, es wird lediglich gesagt, daß der Spülschwall "kräftig" (...) und daß eine "vollständige Spülung" gewährleistet sein soll (...). Wie das BPatG und der gerichtliche Sachverständige ausgeführt haben, verbindet der Fachmann (...) mit dem Begriff "Spülschwall" einen Abflußvorgang, bei dem ein aufgestautes Wasservolumen plötzlich freigegeben wird. Hierdurch entstehe eine Welle, durch die abgelagerte Schmutzstoffe aufgewirbelt und fortgetragen würden.

Der Senat teilt diese Auffassung, die auch durch die Fachliteratur belegt ist (...).

Die Bekl. haben dagegen eingewandt, (...) im Kontext der Streitpatentschrift sei unter einem Spülschwall ein "durch plötzliches Öffnen erreichter, schlagartiger, optimaler Spülschwall mit Breitenwirkung" zu verstehen. So habe es auch die Technische Beschwerdekammer 3.2.3 des EPA in der Entscheidung T 892/90 vom 12.1.1993 gesehen. Unter "Verschluß" im Sinne des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei daher eine Vorrichtung zu verstehen, "die sich plötzlich öffnet und dadurch einen schlagartigen Spülschwall ermöglicht"; auch das entspreche dem Verständnis der Technischen Beschwerdekammer des EPA.

Die Auslegung des erteilten Patentanspruchs 1 im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem EPA ist für das Nichtigkeitsverfahren nicht bindend. Im Streitfall ergibt sich dies bereits daraus, daß der Einspruch und die Beschwerde gegen die Erteilung des Streitpatents in vollem Umfang zurückgewiesen worden sind mit der Folge, daß der erteilte Patentanspruch 1 ohne jede Änderung aufrechterhalten geblieben ist. Der Auslegung ist damit allein die erteilte Fassung des Patentanspruchs 1 unter Heranziehung der Patentbeschreibung und der Zeichnungen zugrunde zu legen. Die in den Entscheidungsgründen des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens über den Gegenstand der Erfindung angestellten Erwägungen sind jedoch – gleichgültig, ob sie in einem einschränkenden oder erweiternden Sinne zu verstehen sind –

person skilled in the art would gather from the wording of the claim only that the scavenging chamber, scavenging opening and locking mechanism must be formed in such a way that the storage liquid can be discharged as a "scavenging wave" whenever the storage space has run dry.

The term "scavenging wave" is not defined in the patent specification. It is simply stated that the scavenging wave is "powerful" and that "complete scavenging" is guaranteed (...). As stated by the Federal Patent Court and the court-appointed expert, the person skilled in the art (...) would understand the term "scavenging wave" to mean a draining process in which a stored volume of water is suddenly released. This would produce a wave which would whirl up and carry off the deposited pollutants.

The Senate agrees with this opinion, which is documented in the specialist literature (...).

The defendants submitted in response (...) that, in the context of the patent in suit, a scavenging wave should be understood as meaning "a sudden, optimum scavenging wave with a lateral effect achieved by abrupt opening". This was also the view of the European Patent Office's Technical Board of Appeal 3.2.3 in decision T 892/90 of 12 January 1993. The "locking mechanism" in claim 1 of the patent in suit is thus a mechanism "which opens abruptly and thus permits a sudden scavenging wave". This also was the understanding of the EPO's Technical Board of Appeal.

The interpretation of granted claim 1 in opposition proceedings and appeal proceedings following opposition before the EPO is not binding on the revocation proceedings. In the case in suit this is clear from the fact that the opposition and the appeal against the grant of the patent in suit were rejected/dismissed in full, with the result that granted claim 1 was maintained without amendment. The interpretation must thus be based solely on the granted version of claim 1 with reference to the patent description and drawings. The comments made in the grounds for the decision in the opposition proceedings and the appeal proceedings following opposition on the subject-matter of the invention are, regardless of whether they are to be understood as restrictive or broadening, important expert opinions which as such must be taken into account –

vets et comme l'a confirmé l'expert près les tribunaux, il ressort simplement du libellé de la revendication que la chambre de rinçage, l'orifice de rinçage et l'obturateur doivent être conçus de telle façon que le liquide à retenir puisse s'écouler, lorsque l'espace de retenue est vidé, "en un flot de rinçage".

La notion de "flot de rinçage" n'est pas définie dans le fascicule du brevet en litige, il est simplement mentionné que le flot de rinçage doit être "puissant" (...) et qu'un "rinçage complet" doit être assuré (...). Ainsi que l'ont expliqué le Tribunal fédéral des brevets et l'expert près les tribunaux, l'homme du métier (...) associe à l'expression "flot de rinçage" un processus d'écoulement dans lequel un volume d'eau accumulé est libéré soudainement, engendrant une onde qui soulève en tourbillons des matières polluantes qui s'étaient déposées et les emporte.

La Chambre partage ce point de vue, qui est également celui qu'ont adopté un certain nombre d'auteurs (...).

Les défendeurs ont objecté en revanche que (...), dans le contexte du fascicule du brevet en litige, il faut entendre par flot de rinçage un "flot de rinçage soudain et optimal agissant en largeur, provoqué par une ouverture subite". C'est également ainsi que la chambre de recours technique 3.2.3 de l'OEB a vu les choses dans la décision T 892/90 en date du 12 janvier 1993. Il faut donc entendre par "obturateur" au sens de la revendication 1 du brevet en litige un dispositif "qui s'ouvre soudainement, permettant ainsi le déclenchement d'un flot de rinçage subit" ; c'est aussi ce qu'a compris la chambre de recours technique de l'OEB.

L'interprétation qui a été donnée de la revendication 1 du brevet délivré au cours des procédures d'opposition et de recours faisant suite à l'opposition engagées devant l'OEB ne lie pas les juges au stade de la procédure en annulation, ne serait-ce que parce que, dans l'affaire en question, l'opposition et le recours formé contre la délivrance du brevet en litige ont été totalement rejetés, si bien que la revendication 1 du brevet tel que délivré a été maintenue sans aucune modification. L'interprétation doit donc se fonder uniquement sur le texte de la revendication 1 du brevet tel que délivré et s'appuyer en outre sur la description du brevet et les dessins. Les considérations développées au sujet de l'objet de l'invention dans les motifs des décisions rendues dans les procédures d'opposition et de recours faisant suite à l'opposition constituent toutefois –

gewichtige sachverständige Stellungnahmen, die als solche bei der Auslegung des Patentanspruchs 1 zu beachten sind – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Im übrigen folgt auch aus Art. 69 EPÜ, daß es nicht Aufgabe des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens ist, durch Auslegung des Inhalts erteilter Patentansprüche den Schutzbereich eines Patents zu bestimmen.

Im Patentnichtigkeitsverfahren ist zudem in die Prüfung der Patentfähigkeit eines europäischen Patents ohne Einschränkung der gesamte vorliegende Stand der Technik einzubeziehen, insbesondere auch der Stand der Technik, der bereits Gegenstand der Prüfung im Erteilungsverfahren gewesen ist (vgl. BGH GRUR 1996, 862, 864 – Bogensegment). Die Nichtigerklärung eines europäischen Patents kann auch (allein) wegen eines solchen Standes der Technik erfolgen, der bereits im Erteilungsverfahren sowie in dem anschließenden Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem europäischen Patentamt berücksichtigt wurde (BGH GRUR Int. 1996, 56 f. – Zahnkranzfräser). Daß im Nichtigkeitsverfahren ohne Einschränkung der gesamte Streitstoff berücksichtigt werden muß, folgt notwendig aus der Funktion dieses Verfahrens und seines Verhältnisses zum Einspruchsverfahren. Die Bewertung des Standes der Technik im Erteilungsverfahren, dem Einspruchs- und dem Einspruchsbeschwerdeverfahren kann rechtlich keine Bindungswirkung für das Nichtigkeitsverfahren entfalten. Die dort ergangenen Entscheidungen sind allerdings sachverständige Stellungnahmen von erheblichem Gewicht, die bei der Beurteilung der Patentfähigkeit im Nichtigkeitsverfahren zu würdigen sind; eine darüber hinausgehende rechtliche Wirkung kommt ihnen indes nicht zu.

Der Senat vermag sich in Übereinstimmung mit dem BPatG und dem gerichtlichen Sachverständigen der Auslegung des erteilten Patentanspruchs 1 durch das EPA im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht anzuschließen, denn diese Auffassung unterschreitet den Wortlaut des Patentanspruchs 1 und findet darüber hinaus auch in der Patentbeschreibung keine Stütze. Der gerichtliche Sachverständige hat ausgeführt (...), ein Spülschwall "mit Breitenwirkung" solle offenbar auf die geometrische Form des zu spü-

more and no less – when interpreting claim 1. Moreover, it is clear from Article 69 EPC that it is not the task of the opposition proceedings and the appeal proceedings following opposition to determine the scope of protection of a patent by interpreting the content of granted claims.

In patent revocation proceedings, the examination as to patentability of a European patent should include the entire prior art without restriction, in particular the prior art which has already been the object of examination in the proceedings for grant (see BGH GRUR 1996, 862, 864 – "Bogensegment" (Bend segment)). A European patent may be revoked (solely) on the grounds of such prior art which has already been taken into account in the proceedings for grant as well as in the subsequent opposition proceedings and the appeal proceedings following opposition before the European Patent Office (BGH GRUR Int. 1996, 56 ff – "Zahnkranzfräser" (Gear rim cutter)). The fact that in revocation proceedings the entire facts of a case must be taken into account without restriction is the necessary consequence of the function of these proceedings and their relationship to the opposition proceedings. The assessment of the prior art in the proceedings for grant, opposition proceedings and appeal proceedings following opposition cannot legally have a binding effect on the revocation proceedings. The decisions taken in these proceedings are however expert opinions of considerable importance which must be acknowledged when assessing patentability in revocation proceedings. They have no further legal effect beyond this.

In agreement with the Federal Patent Court and the court-appointed expert the Senate is unable to follow the interpretation of granted claim 1 given by the EPO in the opposition proceedings and appeal proceedings following opposition, as this opinion is supported neither by the wording of claim 1 nor by the description of the patent. The court-appointed expert stated that (...) a scavenging wave "with a lateral effect" apparently related to the geometric shape of the floor to be scavenged. However, nothing is said about this in

qu'il faille les entendre au sens strict ou au sens large – d'importants avis d'experts, qui doivent – ni plus, ni moins – être pris en compte en tant que tels lors de l'interprétation de la revendication 1. En outre, le ressort également de l'article 69 CBE que la procédure d'opposition et la procédure de recours faisant suite à une opposition ne visent pas à déterminer l'étendue de la protection conférée par un brevet en donnant une interprétation de la teneur des revendications du brevet tel que délivré.

Au stade de la procédure d'annulation, il y a lieu par ailleurs de prendre en compte sans restriction, lors de l'examen de la brevetabilité d'un brevet européen, l'ensemble de l'état de la technique dont on dispose, et notamment l'état de la technique ayant déjà fait l'objet de l'examen au cours de la procédure de délivrance (cf. BGH GRUR 1996, 862, 864 – Bogensegment). L'annulation d'un brevet européen peut également se fonder (exclusivement) sur cet état de la technique qui a déjà été pris en considération au cours de la procédure de délivrance ainsi que dans le cadre des procédures ultérieures d'opposition et de recours faisant suite à une opposition qui ont été engagées devant l'Office européen des brevets (BGH GRUR Int. 1996, 56 s. – Zahnkranzfräser). Vu la fonction dévolue à la procédure d'annulation et sa relation avec la procédure d'opposition, il est logique que, au stade de la procédure d'annulation, tous les éléments du litige doivent être pris en compte sans réserves. L'appréciation donnée de l'état de la technique dans le cadre de la procédure de délivrance et des procédures d'opposition et de recours faisant suite à une opposition ne peut juridiquement lier les juges au stade de la procédure en annulation. Les décisions rendues à l'issue de ces procédures constituent certes des avis d'experts d'une importance considérable, qui doivent être pris en compte pour l'évaluation de la brevetabilité au stade de la procédure en annulation, mais elles ne produisent pas sinon d'effet juridique.

Comme l'avaient estimé le Tribunal fédéral des brevets et l'expert près les tribunaux, la Chambre ne peut se rallier à l'interprétation que l'OEB a donnée de la revendication 1 au cours de la procédure d'opposition et de la procédure de recours faisant suite à l'opposition, car la thèse développée par l'OEB est en retrait par rapport au texte de la revendication 1 et n'est par ailleurs pas étayée par la description du brevet. L'expert près les tribunaux a estimé (...) qu'un flot de rinçage "agissant en largeur" doit manifestement dépendre de la forme

lenden Bodens abstellen. Darüber werde aber weder in Patentanspruch 1 noch in der Patentbeschreibung etwas gesagt. Der Fachmann werde eine solche Breitenwirkung als besonderes Kennzeichen des patentgemäßen Spülschwallts dem Streitpatent darüber hinaus auch deshalb nicht entnehmen, weil Patentanspruch 1 ausdrücklich Kanalstauräume einschlieÙe, bei denen es sich um Kanäle mit großem, meist kreisrundem Querschnitt und meistens sehr schmaler Sohle handele.

Auch über die konstruktive Gestaltung des Verschlusses könne der Fachmann dem Patentanspruch 1 nichts entnehmen. (...)

c) Einer Erörterung bedarf weiter der (...) Begriff "Speicherflüssigkeit". Eine Definition des Begriffs "Speicherflüssigkeit" enthält die Streitpatentschrift nicht. Es liegt nahe, unter "Speicherflüssigkeit" schlechterdings die Flüssigkeit zu verstehen, die (von außen) in den Speicherraum einfließt. Sprachlich kann unter "Speicherflüssigkeit" aber auch die Flüssigkeit verstanden werden, die aus dem Speicherraum entnommen wird.

Der gerichtliche Sachverständige hat erklärt, bei ungekünstelter Betrachtung verstehe der Fachmann unter "Speicherflüssigkeit" die Flüssigkeit, die in den Speicher einfließt. Diese Auffassung wird durch die Patentbeschreibung und die Zeichnungen gestützt.

Daß der "Speicherflüssigkeit" für die Lehre des Streitpatents besondere Bedeutung zukomme, ist der Patentschrift nicht zu entnehmen (...). Diese allgemeinen Angaben stützen die Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen, der Fachmann werde unter "Speicherflüssigkeit" schlechterdings die Flüssigkeit verstehen, "die in dem Kanal ankommt und in den Speicher geleitet wird". (...)

II. Die Lehre des so verstandenen Patentanspruchs 1 ist unstrittig neu. Sie war dem Fachmann im Zeitpunkt der Priorität des Streitpatents aber durch den Stand der Technik und sein allgemeines Fachwissen nahegelegt (...).

Der Gedanke, den Spülvorgang über den Verschluß der Spülkammer in irgendeiner Weise in Abhängigkeit vom Speicherflüssigkeitsniveau zu steuern, war dem Fachmann (...) durch sein allgemeines Fachwissen und durch den Stand der Technik nahegelegt. Eine erfinderische Leistung kann darin nicht gesehen werden. Konkrete Mittel zur Realisierung

either claim 1 or the description. Furthermore, the skilled person would be unable to deduce such a lateral effect as being a particular characteristic of the scavenging wave according to the patent from the patent in suit because claim 1 expressly includes stormwater run-off reservoirs which have a large, mostly circular cross-section and mostly a very narrow floor.

Neither does claim 1 reveal anything to the skilled person about the constructional design of the locking mechanism. (...)

(c) The (...) term "storage liquid" also requires explanation. The patent specification does not contain a definition of this term. It is reasonable to assume that the "storage liquid" is simply the liquid which flows (from the outside) into the storage space. Linguistically speaking, "storage liquid" could also mean the liquid that is removed from the storage space.

The court-appointed expert stated that on simple examination the skilled person would understand "storage liquid" to be the liquid that flows into the storage space. This opinion is supported by the description and drawings.

The patent specification is silent on the fact that the "storage liquid" is of special importance for the teaching of the patent in suit (...). These general remarks support the opinion of the court-appointed expert that the skilled person would basically understand "storage liquid" as being the liquid that "arrives in the run-off and is directed into the storage space". (...)

II. Looked at in this way, the teaching of claim 1 is undeniably new. It would, however, have been obvious to the skilled person on the priority date of the patent in suit from the prior art and his general knowledge (...).

The idea of controlling the scavenging process in some way in relation to the level of the storage liquid by way of the locking mechanism of the scavenging chamber would have been obvious to the skilled person (...) as a result of his general knowledge and from the prior art. No inventive step can be seen to be involved. Actual means to implement

géométrique du fond à rincer. Mais rien n'est dit à ce sujet, ni dans la revendication 1, ni dans la description. Pour l'homme du métier qui lirait le brevet en litige, un effet agissant en largeur ne saurait constituer une caractéristique particulière du flot de rinçage dont parle le brevet, parce que la revendication 1 couvre expressément aussi des espaces de retenue de canaux ; il s'agit de canaux de section importante, la plupart du temps ronde, et comportant la plupart du temps un fond très étroit.

L'homme du métier ne pourrait rien déduire non plus de la revendication 1 en ce qui concerne la construction de l'obturateur. (...)

c) Il y a lieu de mentionner par ailleurs l'expression (...) "liquide à retenir", dont on ne trouve pas de définition dans le fascicule du brevet en litige. Il est facile de comprendre que "liquide à retenir" désigne tout simplement le liquide qui pénètre (de l'extérieur) dans l'espace de retenue. Mais d'un point de vue linguistique, on peut aussi comprendre par "liquide à retenir" le liquide que l'on fait sortir de cet espace.

L'expert près les tribunaux a déclaré que l'homme du métier qui ne chercherait pas de complications artificielles entendrait par "liquide à retenir" le liquide qui pénètre dans l'espace de retenue, interprétation qui est en accord avec la description et les dessins.

Il ne ressort pas du fascicule du brevet que le "liquide à retenir" présente une importance particulière pour l'enseignement du brevet en litige (...). Ces indications générales corroborent le point de vue de l'expert près les tribunaux, qui avait estimé que l'homme du métier comprendrait tout simplement par "liquide à retenir" le liquide "qui arrive dans le canal et est dirigé vers l'espace de retenue". (...)

II. L'enseignement de la revendication 1 ainsi comprise est incontestablement nouveau. Mais à la date de priorité du brevet en litige, il découlait à l'évidence pour l'homme du métier de l'état de la technique et de ses connaissances générales (...).

Pour l'homme du métier (...) qui se serait fondé sur ses connaissances générales et sur l'état de la technique, l'idée de commander d'une manière ou d'une autre le processus de rinçage au moyen de l'obturateur de la chambre de rinçage en fonction du niveau atteint par le liquide à retenir se serait imposée à l'évidence. Cette idée ne saurait impliquer une

dieser Steuerung sind auch in Patentanspruch 1 nicht genannt und können daher dessen Patentfähigkeit nicht begründen (...).

this control are not mentioned in claim 1 and cannot therefore be used to substantiate its patentability (...).

activité inventive. Par ailleurs, la revendication 1 ne citant pas non plus de moyens concrets de réalisation de cette commande, la brevetabilité de l'objet de ladite revendication ne saurait se fonder sur l'existence de tels moyens (...).

DE 1/99

DE 1/99

DE 1/99

INTERNATIONALE VERTRÄGE**PCT****Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT**

Gemäß Artikel 11 (3) (ii) der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT* wird Anhang C, Teil I und Fußnote 1 der Vereinbarung mit Wirkung vom **2. März 1999** geändert. Nachstehend wird der vollständige Text von Teil I bekanntgemacht.

Anhang C**Gebühren und Kosten****Teil I: Verzeichnis der Gebühren und Kosten**

Art der Gebühr oder der Kosten	Betrag (Euro)
Recherchegebühr (Regel 16.1 a))	1 124 ¹
Zusätzliche Gebühr (Regel 40.2 a))	1 124 ¹
Gebühr für die vorläufige Prüfung (Regel 58.1 b))	1 533 ¹
Zusätzliche Gebühr (Regel 68.3 a))	1 533 ¹
Widerspruchsgebühr (Regeln 40.2 e) und 68.3 e))	1 022
Auslagen für Kopien (Regeln 44.3 b), 71.2 b), 94.1)	0,60 pro Seite

INTERNATIONAL TREATIES**PCT****Agreement between the EPO and WIPO under the PCT**

Pursuant to Article 11(3)(ii) of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT*, Annex C, Part I, and the text of footnote 1 of the agreement have been revised with effect from **2 March 1999**. The complete text of Part I is published below.

Annex C**Fees and Charges****Part I: Schedule of Fees and Charges**

Kind of fee or charge	Amount (euro)
Search fee (Rule 16.1(a))	1 124 ¹
Additional fee (Rule 40.2(a))	1 124 ¹
Preliminary examination fee (Rule 58.1(b))	1 533 ¹
Additional fee (Rule 68.3(a))	1 533 ¹
Protest fee (Rule 40.2(e) and 68.3(e))	1 022
Cost of copies (Rules 44.3(b), 71.2(b), 94.1)	0.60 per page

TRAITES INTERNATIONAUX**PCT****Accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT**

Conformément à l'article 11(3)(ii) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT*, l'annexe C, partie I de l'accord et la note en bas de page ont été modifiés avec effet au **2 mars 1999**. Le texte complet de la Partie I est reproduit ci-dessous.

Annexe C**Taxes et droits****Partie I : Barème de taxes et de droits**

Type de taxe ou de droit	Montant (euro)
Taxe de recherche (règle 16.1.a))	1 124 ¹
Taxe additionnelle (règle 40.2.a))	1 124 ¹
Taxe d'examen préliminaire (règle 58.1.b))	1 533 ¹
Taxe additionnelle (règle 68.3.a))	1 533 ¹
Taxe de réserve (règles 40.2.e) et 68.3.e))	1 022
Taxe pour la délivrance de copies (règles 44.3.b), 71.2.b), 94.1)	0,60 par page

* ABI. EPA 1998, 85.

¹ Diese Gebühr kann um 75 % ermäßigt werden, wenn die internationale Anmeldung von einem Staatsangehörigen eines Staates eingereicht wird, der nach Maßgabe des Beschlusses des Verwaltungsrats der EPO vom 14. Juni 1996 die Voraussetzungen für die entsprechende Ermäßigung bestimmter PCT-Gebühren gemäß dem der Ausführungsordnung zum PCT beigefügten Gebührenverzeichnis erfüllt (siehe auch Fußnote 6 zu Anhang C (IB) und PCT Gazette Nr. 50/1995, S. 19233 und 19234 bzw. Gazette du PCT Nr. 50/1995, S. 19267 und 19268). Nähere Einzelheiten sind der PCT Gazette Nr. 46/1996, Seiten 19814 bis 19824 bzw. Gazette du PCT Nr. 46/1996, Seite 19872 bis 19882 zu entnehmen.

* OJ EPO 1998, 85.

¹ This fee can be reduced by 75% if the international application is filed by a national of a state which fulfills the requirements for the corresponding reduction of certain PCT fees as specified in the Schedule of Fees annexed to the PCT Regulations (see also footnote 6 to Annex C (IB) and PCT Gazette No. 50/1995, pages 19233 and 19234) in accordance with the decision of the EPO's Administrative Council of 14 June 1996. For further details, see PCT Gazette No. 46/1996, pages 19814 to 19824.

* JO OEB 1998, 85.

¹ Cette taxe peut être réduite de 75% lorsque la demande internationale est déposée par un ressortissant d'un pays qui remplit les conditions applicables à la réduction correspondante de certaines taxes du PCT telles qu'elles figurent dans le barème des taxes annexé au règlement d'exécution du PCT (voir également la note de bas de page 6 de l'annexe C (IB) et la Gazette du PCT n° 50/1995, pages 19267 et 19268), conformément à la décision du Conseil d'administration de l'OEB du 14 juin 1996. Pour plus de détails, voir la Gazette du PCT n° 46/1996, pages 19872 à 19882.

PCT**Einsicht in PCT-Akten**

1. **Regel 94 PCT** in der geänderten Fassung lockert die Bedingungen, unter denen Dritte Schriftstücke einsehen können, die in der Akte einer **am oder nach dem 1. Juli 1998** eingereichten internationalen Anmeldung enthalten sind.

Gemäß Regel 94.1 b) PCT sind – vorbehaltlich des Artikels 38 PCT – Schriftstücke, die in den Akten des Internationalen Büros der WIPO enthalten sind, ab dem Tag der internationalen Veröffentlichung Dritten zugänglich.

Gemäß Regel 94.2 PCT muß die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts auf Antrag jedes ausgewählten Amtes und gegen Erstattung der entstehenden Kosten Kopien von allen in ihrer Akte befindlichen Schriftstücken ausstellen.

Regel 94.3 PCT besagt, daß jedes ausgewählte Amt Dritten nach der internationalen Veröffentlichung Einsicht in alle in seinen Akten befindlichen Schriftstücke gewähren kann, die mit einer internationalen Anmeldung und der internationalen vorläufigen Prüfung zusammenhängen, und zwar in dem nach nationalem Recht für die nationale Akteneinsicht vorgesehenen Umfang.

2. Das **EPA** gewährt Dritten nunmehr nach Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts Einsicht in alle Schriftstücke, die mit der internationalen vorläufigen Prüfung zusammenhängen, soweit sie nicht eindeutig nur für den internen Gebrauch bestimmt sind, wenn der Anmelder durch Vornahme mindestens einer der in Regel 104b (1) EPÜ aufgeführten Handlungen zum Ausdruck gebracht hat, daß er die europäische Phase vor dem EPA als ausgewähltem Amt einleiten will.

Das EPA beabsichtigt aber nicht, nach Regel 94.2 PCT von einer anderen mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde Kopien von Schriftstücken für die Anmelder anzufordern, es sei denn, es benötigt diese Unterlagen selbst für eine internationale Anmeldung, die es als ausgewähltes Amt bearbeitet.

PCT**Access to PCT files**

1. Revised **Rule 94 PCT** liberalises the conditions under which third parties may have access to documents contained in the file relating to any international application filed **on or after 1 July 1998**.

Rule 94.1(b) PCT provides that documents held in the files of the International Bureau of WIPO will be available to third parties, subject to Article 38 PCT, as of the international publication date.

Rule 94.2 PCT provides that once the International Preliminary Examination Report has been established, the International Preliminary Examining Authority is obliged, upon the request of any elected office and subject to reimbursement of any expense incurred, to furnish copies of any document in its file.

Rule 94.3 PCT provides that any elected office may, after international publication, allow access by third parties to any documents regarding an international application, including international preliminary examination, contained in its files to the same extent as provided for by national law for access to the file of a national application.

2. So far as the **EPO** is concerned, this means that following completion of the International Preliminary Examination Report, third party access will be allowed to all documents pertaining to the international preliminary examination, though not documents clearly intended for internal use only, provided the applicant has signalled his intention to enter the European phase before the EPO as elected office by performing at least one of the acts listed in Rule 104(b)(1) EPC.

It should be noted, however, that the EPO does not intend to request copies of documents on behalf of applicants from an International Preliminary Examining Authority other than itself under Rule 94.2 PCT unless the EPO itself requires these documents in connection with processing of the international application before it as elected office.

PCT**Accès aux dossiers PCT**

1. La **règle 94 PCT** telle qu'amendée assouplit les conditions dans lesquelles les tiers peuvent avoir accès aux documents contenus dans le dossier d'une demande internationale déposée le **1^{er} juillet 1998 ou ultérieurement**.

La règle 94.1 b) dispose qu'à partir de la date de la publication internationale, les tiers peuvent avoir accès, sous réserve de l'article 38 PCT, aux documents contenus dans les dossiers du Bureau international de l'OMPI.

La règle 94.2 dispose qu'après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, l'administration chargée de l'examen préliminaire international délivre, sur requête de tout office élu et contre remboursement de tout frais encouru, des copies de tout document contenu dans son dossier.

La règle 94.3 dispose qu'après la publication internationale tout office élu peut permettre à des tiers d'avoir accès à tout document ayant trait à une demande internationale, y compris à tout document se rapportant à l'examen préliminaire international, contenu dans son dossier, dans la même mesure que le prévoit la législation nationale en ce qui concerne l'accès au dossier d'une demande nationale.

2. En ce qui concerne l'**OEB**, il s'ensuit qu'après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, les tiers auront accès à tous les documents ayant trait à l'examen préliminaire international, à l'exception des documents clairement réservés à un usage interne, à condition que le demandeur ait fait part de son intention, par l'accomplissement d'au moins un des actes énumérés à la règle 104ter (1) CBE, d'entrer dans la phase européenne auprès de l'OEB agissant en qualité d'office élu.

Il convient cependant de noter que l'OEB n'a pas l'intention de demander au titre de la règle 94.2 PCT des copies de documents au nom des demandeurs auprès d'une administration chargée de l'examen préliminaire international autre que lui-même, sauf si l'OEB demande à son tour ces documents dans le cadre du traitement de la demande internationale, en sa qualité d'office élu.

GEBÜHREN**Wichtiger Hinweis**

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat mit Wirkung vom 1. Juli 1999 die Gegenwerte aller Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA in Schweizer Franken (CHF), Zypriische Pfund (CYP), Dänische Kronen (DKK), Pfund Sterling (GBP), Griechischen Drachmen (GRD) und Schwedischen Kronen (SEK) neu festgesetzt.

Das ab 1. Juli 1999 geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA Nr. 5/1999.

FEES**Important notice**

With effect from 1 July 1999 the President of the European Patent Office has revised the equivalents of all the fees, costs and prices of the EPO in Swiss francs (CHF), Cypriot pounds (CYP), Danish kroner (DKK), Pounds sterling (GBP), Greek drachmae (GRD) and Swedish krona (SEK).

The schedule of fees, costs and prices of the EPO effective as from 1 July 1999 is set out in the Supplement to OJ EPO No. 5/1999.

TAXES**Avis important**

Avec effet au 1^{er} juillet 1999, le Président de l'Office européen des brevets a fixé les contre-valeurs de la totalité des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB en francs suisse (CHF), livres chypriotes (CYP), couronnes danoises (DKK), livres sterling (GBP), drachmes grecques (GRD) et couronnes suédoises (SEK).

Le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 1^{er} juillet 1999 est celui qui figure dans le supplément au JO OEB n° 5/1999.

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	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
8.–9.6.1999	Aufsichtsrat "Pensionsreservefonds" München	Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich
15.–16.6.1999	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
17.–18.6.1999	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
8.–9.7.1999	Ausschuß "Patentrecht" München	Committee on Patent Law Munich	Comité "Droit des brevets" Munich
16.7.1999	epoline Hearing München	epoline Hearing Munich	epoline Hearing Munich
21.–22.9.1999	Europäische Eignungsprüfung – Prüfungskommission München	European qualifying examination – Examination Board Munich	Examen européen de qualification – Jury d'examen Munich
28.9.1999	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
14.–16.9.1999	Arbeitsgruppe "Technische Information" München	Working Party on Technical Information Munich	Groupe de travail "Information technique" Munich
5.–6.10.1999	Aufsichtsrat "Pensionsreservefonds" München	Supervisory Board "Pension Reserve Fund" Munich	Conseil de surveillance "Fonds de réserve pour pensions" Munich
13.–14.10.1999	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
18.–22.10.1998	EAC/Patinnova Saloniki	EAC/Patinnova Saloniki	EAC/Patinnova Saloniki
25.–29.10.1999	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
7.–10.12.1999	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	<i>epi</i>	<i>epi</i>	<i>epi</i>
11.–12.10.1999	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Berlin	Council of the Institute of Professional Representatives Berlin	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Berlin

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen	2 International meetings and events	2 Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
14.–16.9.1999	Konferenz über geistiges Eigentum und elektronischen Geschäftsverkehr Genf	Conference on Intellectual Property and Electronic Commerce Geneva	Conférence sur la propriété intellectuelle et le commerce électronique Genève
16.–17.9.1999	Ständiger Ausschuß "Patentrecht" Genf	Standing Committee on the Law of Patents Geneva	Comité permanent du droit des brevets Genève
20.–29.9.1999	Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf	Assemblies of the Member States of WIPO Geneva	Assemblées des Etats membres de l'OMPI Genève
8.–10.11.1999	Arbeitsgruppe "Biotechnologie und Umsetzung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt" Genf	Working Group on Biotechnology and Implementation of the Convention on Biological Diversity Geneva	Groupe de travail sur la biotechnologie et l'application de la Convention sur la diversité biologique Genève

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<p>3 Sonstige Veranstaltungen</p> <p><i>Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.</i></p>	<p>3 Other events</p> <p><i>Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining 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.</i></p>	<p>3 Autres manifestations</p> <p><i>Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes 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.</i></p>
3.5.–18.6.1999	<p>GB:</p> <p>CIPA/TMPDF Core-skills training course (Patents)¹ London</p>		
1.6.1999	<p>DE:</p> <p>FORUM² Wie wird die optimale Patentanmeldung formuliert? Dipl.-Ing. Norbert Haugg, Dr. Klaus P. Höller, Dr.-Ing. Dr. jur. Uwe Fitzner Seminar-Nr. 99 06 101 München</p>		
3.6.1999	<p>FR:</p> <p>IRPI³ Droit communautaire et propriété industrielle</p>		
10.6.1999	<p>Les procédures administratives selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)⁴ Paris</p>		
10.–11.6.1999	<p>DE:</p> <p>FORUM² Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaues Seminar-Nr. 99 06 617 Heidelberg</p>		
14.–15.6.1999	<p>GB:</p> <p>Management Forum Ltd.⁵ European claim drafting Brian Cronin Conference No. E6-3099 London</p>		

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
--	----------------	-----------------------	------------

FR:

17.6.1999

Actualité PCT⁶
Mlle Isabelle Boutillon (OMPI)
Paris

DE:

22.–23.6.1999

FORUM²
PCT-Schulungskurs I
Tagungs-Nr. 99 06 106
Yolande Coeckelbergs, Matthias Reischle (WIPO)
München

24.6.1999

FORUM²
PCT-EASY Schulungskurs
Seminar-Nr. 99 06 107
Matthias Reischle, Doug Hawkins (WIPO)
München

30.6.1999

FORUM²
Einführung in das Patentwesen
Dipl.-Ing. Heinz Bardehle, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer, Dipl.-Ing. Thomas Hammer,
Dr. Klaus P. Höller
Basis-Seminar
Seminar-Nr. 99 06 103

1.–2.7.1999

Haupt-Seminar
Seminar-Nr. 99 07 103
München

GB:

1.7.1999

Management Forum⁵
Opposition and appeal procedures in the European Patent Office
Conference No. E7-3299
Gillian Davies, Gerald Paterson
London

DE:

2.7.1999

FORUM²
Neuere Entscheidungen der EPA Beschwerdekammern zur Biotechnologie
Dr. Ursula Kinkeldey
Seminar-Nr. 99 07 105
München

GB:

2.7.1999

Management Forum⁵
Substantive patent law of the boards of appeal of the European Patent Office
Conference No. E7-3399
Gillian Davies, Gerald Paterson
London

9.7.1999

Management Forum⁵
Patent protection for genetic inventions in Europe
Conference No. E7-3099
Dr. Leonardo Galligani, Dr. Charles Harding
London

19.–20.7.1999

Management Forum⁵
The practice of oral proceedings at the European Patent Office
Conference No. E7-3199
Dr. George Woods
London

Terminkalender

Calendar
of events

Calendrier

	DE:
19.–20.8.1999	FORUM ² Die Ausarbeitung von Patentansprüchen Dipl.-Phys. Markus Hössle Seminar-Nr. 99 08 106 Berg/Starnberger See
	DE:
2.–3.9.1999	FORUM ² Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaues Seminar-Nr. 99 09 617 Düsseldorf
16.–17.9.1999	FORUM ² PCT-Schulungskurs I Tagungs-Nr. 99 09 101 Yolande Coeckelbergs, Matthias Reischle (WIPO) München
5.–6.10.1999	REBEL ⁷ Seminar 1 Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts
13.10.1999	FORUM ² Einführung in das Patentwesen Dipl.-Ing. Heinz Bardehle, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer, Dipl.-Ing. Thomas Hammer, Dr. Klaus P. Höller Basis-Seminar Seminar-Nr. 99 10 102
14.–15.10.1999	Haupt-Seminar Seminar-Nr. 99 10 103 München

¹ booking: Tel: (+44-1372) 27 08 98; Fax: (+44-1372) 27 08 99

² FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
Tel.: (+49-6221) 500- 601 (tel. Anmeldung möglich); Fax: (+49-6221) 500-505
e-mail: Management@Forum-Institut.de

³ IRPI – Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois
Bourse de commerce
2, rue de Viarmes, F-75040 Paris Cedex 01
Tél. : (+33-1) 55 65 33 09 ou 55 65 33 23 ; Fax : (+33-1) 55 65 33 10
e-mail : irpi@ccip.fr

⁴ organisé par: Institut national de la propriété industrielle (INPI)
Tél. : (+33-1) 53 04 55 76 (Mme Christine Sadrin), (+33-1) 53 04 52 70 (Mr. Jean-Pierre Cardon) ; Fax : (+33-1) 42 93 63 52

⁵ Management Forum Ltd.
48 Woodbridge Road, Guildford, GB-Surrey GU1 4RJ
Tel.: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 53 64 24
e-mail: management_forum@psilink.co.uk

⁶ organisé par : Association française des spécialistes en propriété industrielle de l'industrie (A.S.P.I.)
Tél. : (+33-1) 42 66 18 19 ; Fax : (+33-1) 42 66 17 37

⁷ Dipl.-Ing. Dieter Rebel, Patentprüfer und Dozent
St.-Anna-Weg 6, D-82362 Weilheim
Tel.: (+49-881) 417 96 33 oder 35; Fax: (+49-881) 417 96 36