

**Inhalt**

**Verwaltungsrat**

– Bericht über die 83. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (5. bis 7. Dezember 2000) **51**

**Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer**

**G 3/98** – Sechsmonatsfrist/UNIVERSITY PATENTS  
*“Zulässigkeit der Vorlage – Rechtsfrage im Beschwerdeverfahren von Bedeutung (ja)” – “Berechnung der Sechsmonatsfrist nach Artikel 55 – maßgebender Zeitpunkt – Tag der tatsächlichen Einreichung der Anmeldung”* **62**

**G 2/99** – Sechsmonatsfrist/DEWERT  
*“Zulässigkeit der Vorlage – Rechtsfrage im Beschwerdeverfahren von Bedeutung (ja)” – “Berechnung der Sechsmonatsfrist nach Artikel 55 – maßgebender Zeitpunkt – Tag der tatsächlichen Einreichung der Anmeldung”* **83**

**Entscheidungen der Beschwerdekammern**

– Technische Beschwerdekammern:

**T 977/93** – 3.3.4. – Impfstoff gegen canine Coronaviren/AMERICAN HOME PRODUCTS CO.  
*“Zugänglichkeit der intrinsischen und extrinsischen Merkmale eines Impfstoffs (verneint)” – “erfindersische Tätigkeit (bejaht)”* **84**

**T 241/95** – 3.3.2 – Serotoninrezeptor/ELI LILLY  
*“Hauptantrag: Deutlichkeit der funktionellen Definition (verneint)” – “Erster Hilfsantrag: Neuheit (verneint); therapeutische Wirkung bei Tieren bereits beschrieben” – “Zweiter Hilfsantrag: bestimmte, von der Prüfungsabteilung nicht geprüfte Krankheiten – Zurückverweisung an die erste Instanz”* **103**

**Mitteilungen des EPA**

– Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 21. Dezember 2000 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt **115**

– Austauschblätter zu den Richtlinien für die Prüfung im EPA **116**

**Contents**

**Administrative Council**

– Report on the 83rd meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (5 to 7 December 2000) **51**

**Decisions of the Enlarged Board of Appeal**

**G 3/98** – Six-month period/UNIVERSITY PATENTS  
*“Admissibility of referral – significance of the point of law in the appeal proceedings (yes)” – “Calculation of the six-month period under Article 55 EPC – relevant date – date of actual filing of the application”* **62**

**G 2/99** – Six-month period/DEWERT  
*“Admissibility of referral – significance of the point of law in the appeal proceedings (yes)” – “Calculation of six-month period under Article 55 EPC – relevant date – date of actual filing of the application”* **83**

**Decisions of the boards of appeal**

– Technical boards of appeal:

**T 977/93** – 3.3.4 – Canine coronavirus vaccine/AMERICAN HOME PRODUCTS CO.  
*“Availability of the intrinsic and extrinsic features of a vaccine (no)” – “Inventive step (yes)”* **84**

**T 241/95** – 3.3.2 – Serotonin receptor/ELI LILLY  
*“Main request: clarity of the functional definition (no)” – “First auxiliary request: novelty (no); therapeutic effect already described in animals” – “Second auxiliary request: specific diseases never considered by the examining division – remittal to the department of first instance”* **103**

**Information from the EPO**

– Notice from the European Patent Office dated 21 December 2000 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office **115**

– Replacement sheets for the Guidelines for Examination in the EPO **116**

**Sommaire**

**Conseil d’administration**

– Compte rendu de la 83<sup>e</sup> session du Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (du 5 au 7 décembre 2000) **51**

**Décisions de la Grande Chambre de recours**

**G 3/98** – Délai de six mois/UNIVERSITY PATENTS  
*“Recevabilité de la saisine – importance de la question de droit dans la procédure de recours (oui)” – “Calcul du délai de six mois selon l’article 55 CBE – date déterminante – date à laquelle la demande a été effectivement déposée”* **62**

**G 2/99** – Délai de six mois/DEWERT  
*“Recevabilité de la saisine – importance de la question de droit dans la procédure de recours (oui)” – “Calcul du délai de six mois selon l’article 55 CBE – date déterminante – date à laquelle la demande a été effectivement déposée”* **83**

**Décisions des chambres de recours**

– Chambres de recours techniques :

**T 977/93** – 3.3.4 – Vaccin contre le coronavirus canin/AMERICAN HOME PRODUCTS CO.  
*“Accessibilité des caractéristiques intrinsèques et extrinsèques d’un vaccin (non)” – “Activité inventive (oui)”* **84**

**T 241/95** – 3.3.2 – Récepteur de la sérotonine/ELI LILLY  
*“Requête principale : clarté de la définition fonctionnelle (non)” – “Première requête subsidiaire : nouveauté (non) ; effet thérapeutique déjà décrit chez les animaux” – “Deuxième requête subsidiaire : maladies précises n’ayant jamais été prises en considération par la division d’examen – renvoi à la première instance”* **103**

**Communications de l’OEB**

– Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 21 décembre 2000, concernant la modification des Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets **115**

– Feuilles de remplacement pour les Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB **116**

– Information zur Veröffentlichung  
europäischer Patentdokumente  
Neues Veröffentlichungssystem für  
Korrekturen zu A- und B-Schriften  
**117**

– Information regarding the publica-  
tion of European patent documents  
New publication system for correc-  
tions to A and B documents  
**117**

– Information relative à la publica-  
tions des documents européens de  
brevet  
Nouveau système de publication des  
corrections apportées aux documents  
A et B  
**117**

**Vertretung**

– Europäische Eignungsprüfung  
Ernennung von Mitgliedern der Prü-  
fungskommission und der Prüfungs-  
ausschüsse  
**120**

**Representation**

– European qualifying examination  
Appointment of members of the  
Examination Board and examination  
committees  
**120**

**Représentation**

– Examen européen de qualification  
Nomination de membres du jury  
d'examen et des commissions  
d'examen  
**120**

Prüfungskommission für die euro-  
päische Eignungsprüfung  
**120**

Examination Board for the European  
qualifying examination  
**120**

Jury d'examen pour l'examen euro-  
péen de qualification  
**120**

– Disziplinarangelegenheiten  
Ernennung von Mitgliedern des Diszi-  
plinarausschusses des Europäischen  
Patentamts  
**122**

– Disciplinary matters  
Appointment of members of the  
Disciplinary Board of the European  
Patent Office  
**122**

– Affaires disciplinaires  
Nomination de membres du conseil  
de discipline de l'Office européen des  
brevets  
**122**

– Liste der beim EPA zugelassenen  
Vertreter  
**123**

– List of professional representatives  
before the EPO  
**123**

– Liste des mandataires agréés près  
l'OEB  
**123**

**Internationale Verträge**

PCT  
Beitritt der Republik Kolumbien (CO)  
**128**

**International treaties**

PCT  
Accession by the Republic of  
Colombia (CO)  
**128**

**Traités internationaux**

PCT  
Adhésion de la République de  
Colombie (CO)  
**128**

**Gebühren**

– Wichtiger Hinweis  
**129**

**Fees**

– Important notice  
**129**

**Taxes**

– Avis important  
**129**

– Wichtiger Gebührenhinweis  
**129**

– Important notice concerning fees  
**129**

– Avis important concernant les taxes  
**129**

**Terminkalender**

**Calendar of events**

**Calendrier**

**Freie Planstellen**

**Vacancies**

**Vacances d'emplois**

**Beilage**

Gebührenverzeichnis

**Supplement**

Schedule of fees

**Supplément**

Barème des taxes

**Sonderausgabe Nr. 1**

Diplomatische Konferenz 2000  
(20. bis 29. November 2000)

**Special edition No. 1**

Diplomatic Conference 2000  
(20 to 29 November 2000)

**Edition spéciale n° 1**

Conférence diplomatique 2000  
(du 20 au 29 novembre 2000)

## VERWALTUNGSRAT

### Bericht über die 83. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (5. bis 7. Dezember 2000)

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hielt seine 83. Tagung vom 5. bis 7. Dezember 2000 unter dem Vorsitz von Herrn Roland GROSSENBACHER (CH) in München ab.

Der Präsident des Amts, Herr Ingo KOBER, erstattete Bericht über die Tätigkeit des Amts im Jahr 2000.

Der Präsident des Amts hieß die Türkei als Vollmitglied der Organisation willkommen. Mit dem Beitritt der Türkei zum 1. November 2000 hat die EPO nunmehr 20 Mitgliedstaaten.

Die Zahl der Anmeldungen hat dieses Jahr wie in den vergangenen Jahren wieder stark zugenommen. Die Zahl der europäischen Direktanmeldungen und der Euro-PCT-Anmeldungen in der internationalen Phase wird dieses Jahr bei über 140 000 liegen. Davon entfallen 63 % auf die Euro-PCT-Anmeldungen.

Es wurden 17 % mehr **Recherchanträge** gestellt als im Vorjahr und 5 % mehr als erwartet, vor allem infolge einer Zunahme der Anträge auf Euro-PCT-Recherchen um 12 %. Die Zahl der **Prüfungsanträge** liegt um 19 % über dem Vergleichswert von 1999 und um 4 % über dem prognostizierten Wert.

Aufgrund der Aktionen des Personals, die die Erteilung europäischer Patente verzögert haben, ging die Anzahl der **Einsprüche** gegenüber 1999 etwas zurück.

Im Jahr 2000 wurden rund 1 300 **technische Beschwerden** eingelegt.

Die Zahl der Anträge auf **Erstreckung europäischer Patentanmeldungen** auf die sechs Staaten, mit denen eine Erstreckungsvereinbarung besteht, ist deutlich angestiegen; im Jahr 2000 gingen ca. 22 000 Erstreckungsanträge ein.

## ADMINISTRATIVE COUNCIL

### Report on the 83rd meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (5 to 7 December 2000)

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 83rd meeting in Munich from 5 to 7 December 2000 under the chairmanship of Mr Roland GROSSENBACHER (CH).

The EPO President, Mr Ingo KOBER, presented the Office's activities report for 2000.

The President welcomed Turkey on its becoming a full member state of the Organisation on 1 November 2000. Turkey's accession had brought to 20 the number of member states in the Organisation.

This year had again seen strong growth in filing figures, confirming recent trends. The number of European direct applications and of Euro-PCT applications in the international phase filed in 2000 would exceed 140 000, 63% of which being Euro-PCT filings.

The number of **search requests** was 17% up on last year and 5% higher than forecast, mainly as a result of a 12% increase in Euro-PCT search requests. There were 19% more **requests for examination** than in 1999, exceeding the estimate by 4%.

Due to industrial action which delayed grants of European patents, the number of **oppositions** was down slightly on 1999.

It was expected that approximately 1 300 **technical appeals** would be filed in 2000.

There had also been a significant rise in the number of requests to **extend European patent applications** to the six countries with which extension agreements had been signed. Around 22 000 extension requests would be received in 2000.

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Compte rendu de la 83<sup>e</sup> session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 5 au 7 décembre 2000)

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 83<sup>e</sup> session à Munich du 5 au 7 décembre 2000, sous la présidence de M. Roland GROSSENBACHER (CH).

Le Président de l'Office, M. Ingo KOBER, a présenté son rapport sur les activités de l'Office en 2000.

Le Président de l'Office a souhaité la bienvenue à la Turquie qui est devenue le 1<sup>er</sup> novembre 2000 membre à part entière de l'Organisation. Du fait de cette adhésion, l'Organisation européenne des brevets compte à présent 20 Etats membres.

Cette année encore, le nombre de demandes déposées a fortement augmenté, les tendances observées récemment s'étant poursuivies. Le nombre de demandes européennes directes et de demandes euro-PCT à l'entrée dans la phase internationale déposées durant l'année 2000 aura dépassé les 140 000, 63% d'entre elles étant des demandes euro-PCT.

Le nombre de **demandes de recherche** s'est accru de 17% par rapport à l'an dernier et dépasse de 5% les prévisions, principalement en raison d'une augmentation de 12% du nombre de demandes de recherche euro-PCT. Le nombre de **requêtes en examen** dépasse de 19% le nombre correspondant pour 1999 et de 4% les prévisions.

En raison des actions du personnel qui ont retardé la délivrance des brevets européens, le nombre d'**oppositions** a diminué légèrement par rapport à 1999.

Quelque 1 300 **recours techniques** auront été formés en 2000.

Il a également été enregistré une nette progression du nombre de requêtes visant à **étendre des demandes de brevets européens** aux six pays avec lesquels des accords d'extension ont été signés : en 2000, environ 22 000 requêtes en extension auront ainsi été reçues.

Bis Ende Oktober 2000 betrug die **Recherchenproduktion** insgesamt rund 106 200, darunter 9 300 in der GD 2 im Rahmen von BEST vorgenommene Recherchen. Sie hat sich damit um 11 % gegenüber demselben Vorjahreszeitraum erhöht.

Die Gesamtzahl der bis Ende Oktober abgeschlossenen **Prüfungs-, Einspruchs- und Kapitel-II-PCT-Akten** liegt mit 68 000 um 12 % unter den Planzahlen. Grund für dieses Defizit sind die noch nicht abgeschlossenen Personaleinstellungen und die Nachwirkungen der sogenannten "B84/B85-Aktion", die die Erteilung europäischer Patente verzögert hat. Ende Oktober erreichte die Produktivität in der GD 2 jedoch 96,3 % des erwarteten Niveaus.

In den **Beschwerdekammern** konnten dank einer Erhöhung der verfügbaren Nettokapazität 7,7 % mehr Fälle bearbeitet werden. Damit liegt die Jahresgesamtzahl bei rund 1 170 Fällen.

Am Ende des Jahres 2000 werden die Anmeldezahlen um 77 % seit Ende 1995 zugenommen haben, während der Personalbestand im gleichen Zeitraum nur um 20 % gestiegen ist.

Die Rückstände sind damit auch im Jahr 2000 weiter angewachsen.

Im **Recherchenbereich** lagen die Rückstände Ende Oktober bei etwa 44 000 Akten. Der Rückstand bei den europäischen Direktanmeldungen war mit 30 000 Akten etwas (nämlich um 3 000) höher als angenommen.

Der Rückstand bei der **Sachprüfung** ist im Jahr 2000 weiter gestiegen. Gegenüber 22 400 Anmeldungen Ende 1999 waren Ende Oktober 42 150 Anmeldungen noch ohne Erstbescheid. Dieser Anstieg ist auf die noch nicht abgeschlossenen Personaleinstellungen des Amtes und auf die vorrangige Behandlung der Recherchentätigkeit gegenüber der Prüfung im Rahmen des BEST-Projekts zurückzuführen.

Bis zum Jahresende 2000 waren bei den Beschwerdekammern etwa 3 250 **technische Beschwerden** anhängig, was einer Zunahme um 130 Fälle (4,2 %) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

In den Abteilungen, die für das **Erteilungsverfahren** zuständig sind, hat sich wieder viel getan.

At the end of October 2000, overall **production in search** had totalled around 106 200, including the 9 300 searches carried out in DG 2 under the BEST project, an increase of 11% compared with the same period last year.

The total number of **examination, opposition and PCT Chapter II files** completed by the end of October was 68 000, or 12% less than projected. This shortfall was a result of the ongoing recruitment drive and a consequence of the "B84/B85 action", which had held up European grants. However, at the end of October, DG 2 productivity had reached 96.3% of expected levels.

In the **boards of appeal**, increased net capacity had boosted the number of appeals dealt with by 7.7 %. Some 1 170 cases would be processed by the year-end.

The year 2000 would close with filings up by 77% compared with the 1995 figures, whereas the staff complement had only grown by 20% over the same period.

Backlogs had therefore continued to grow in 2000.

The **search** backlog was approximately 44 000 at the end of October. The backlog of European direct applications was 30 000, marginally up (by 3 000) on the estimate.

The **substantive examination** backlog had continued to grow in the course of the year. By the end of October, first communications had yet to be served in respect of 42 150 applications as opposed to 22 400 at the end of 1999. This sharp increase was a knock-on effect of the ongoing recruitment, combined with the priority given to search over examination work under BEST.

By the end of 2000, about 3 250 **technical appeals** would be pending before the boards of appeal. This was an increase of 130 cases (4.2%) on the figure for the corresponding period in 1999.

Developments had continued apace in the departments responsible for the **grant procedure**.

A la fin du mois d'octobre 2000, la **production** totale dans le domaine de la **recherche** avait atteint le chiffre de 106 200 environ, y compris les 9 300 recherches effectuées à la DG 2 dans le cadre de BEST, ce qui représente une progression de 11% par rapport à la période correspondante de l'an dernier.

Le nombre total d'**examens, d'oppositions et de procédures au titre du chapitre II du PCT** menés à bien jusqu'à la fin du mois d'octobre était de 68 000, soit 12% en deçà des prévisions. Ce déficit est dû au fait que les recrutements sont encore en cours, et aussi aux effets résiduels de l'"action B84/B85", qui a retardé la délivrance des brevets européens. A la fin du mois d'octobre cependant, la productivité de la DG 2 atteignait 96,3% du chiffre qui avait été escompté.

En ce qui concerne les **chambres de recours**, un accroissement de la capacité nette disponible a fait progresser de 7,7% le nombre de recours traités. Le nombre total d'affaires traitées pour l'ensemble de l'année avoisine ainsi 1 170.

A la fin de l'année 2000, le nombre de dépôts aura augmenté de 77% depuis la fin de l'année 1995, alors que les effectifs n'auront progressé que de 20% durant la même période.

Les arriérés ont donc continué à augmenter durant l'année 2000.

L'arriéré dans le domaine de la **recherche** était d'environ 44 000 à la fin du mois d'octobre. L'arriéré de demandes européennes directes est de 30 000, chiffre légèrement supérieur (de 3 000) aux prévisions.

L'arriéré dans le domaine de l'**examen quant au fond** a continué à augmenter pendant l'année. A la fin du mois d'octobre, 42 150 demandes étaient en attente de la première notification, contre 22 400 à la fin de l'année 1999. Cette forte progression tient au fait que les recrutements se poursuivent encore et aussi que dans le cadre du projet BEST, les travaux de recherche se sont vu donner la priorité sur les travaux d'examen.

A la fin de l'année 2000, quelque 3 250 **recours techniques** étaient en instance devant les chambres de recours, soit 130 cas (4,2%) de plus que durant la période correspondante de l'année 1999.

Les développements se sont poursuivis à un rythme très rapide dans les services chargés de la **procédure de délivrance**.

Die Zahl der **PCT**-Akten nimmt sowohl im EPA als auch in den anderen Ämtern, die als internationale Behörden des PCT tätig sind, immer mehr zu. Die Bemühungen um eine Reform und Straffung des Systems nehmen allmählich Gestalt an, und Vorschläge des EPA, des USPTO und des JPO sind in der Diskussion.

Die Arbeiten an neuen PCT-Verfahren zur elektronischen Einreichung und Bearbeitung internationaler Anmeldungen machen Fortschritte und können vom Internationalen Büro hoffentlich im Jahr 2001 abgeschlossen werden.

Alle europäischen Erstanmeldungen werden nunmehr nach dem **BEST**-Verfahren bearbeitet. Wenn Anmelder eine beschleunigte Bearbeitung (PACE) beantragen, sind die so erteilten Patente als erste auf dem Weltmarkt.

Das Amt erwartet sich von der Umsetzung von **BEST** eine Effizienzsteigerung von 14 %. Die vollständige Einführung von **BEST**, die bei der breitangelegten Konsultation als vorrangig erachtet wurde, soll bis 2005 abgeschlossen sein.

Die Sachprüfung wird ständig von der Direktion "Harmonisierung und Qualität" untersucht, nach deren Urteil die in den Prüfungsabteilungen der GD 1 1999 im Rahmen von **BEST** bearbeiteten erteilungsreifen Patentanmeldungen den höchsten Qualitätsansprüchen der GD 2 entsprechen. Dies bestätigt die positiven Ergebnisse der letzten Untersuchung und zeigt, daß die Voraussetzungen für die breite Anwendung von **BEST** in der GD 1 günstig sind.

In der Eingangsstelle werden die Akten nunmehr online bearbeitet. In der GD 1 kommen jetzt alle Abteilungen praktisch ohne Papierunterlagen aus; einzige Ausnahme sind die Akten für die PCT-Annahmestelle. Das Scannen des Altbestands an GD2-Akten müßte im zweiten Quartal 2001 abgeschlossen sein. Das gesamte Verwaltungspersonal wird dann zur Unterstützung des Prüfungsverfahrens auf **PHOENIX** zurückgreifen können.

**PHOENIX** hat derzeit einen Umfang von 43 Millionen Seiten, zu denen jeden Tag 130 000 hinzukommen. Der elektronische Austausch von Prioritätsunterlagen mit dem japanischen Patentamt hat begonnen, und mehr als 1,3 Millionen Seiten sind bereits

The number of **PCT** files had continued to grow, at the EPO and all the other offices which act as PCT international authorities. Efforts to reform and streamline the system had been made and proposals from the EPO, USPTO and JPO had been discussed.

Work on new PCT procedures for electronic filing and processing of international applications had progressed, and it was hoped that the International Bureau could conclude these efforts in the coming year.

All European first filings would be processed under the **BEST** procedure. If applicants requested the accelerated PACE procedure, the ensuing patents would be the first on the world market.

The Office estimated that **BEST** would bring about an increase in productivity of approximately 14%. The implementation of **BEST** throughout DG 1 and DG 2, considered to be a priority in the Broad Consultation Process, was scheduled for completion in 2005.

Substantive examination was continuously monitored by the Directorate for Harmonisation and Quality, which had reported that applications passed to grant by the **BEST** examining divisions of DG 1 in 1999 had met the highest standards applied to DG 2. This bore out the positive outcome of the earlier study and indicated that favourable conditions prevailed for extending **BEST** in DG 1.

The Receiving Section was now processing its files online. All sections in DG 1 were now effectively paperless with the exception of dossiers for the PCT Receiving Office. The backfile scanning of DG 2 dossiers would be completed in the second quarter of the coming year. By that stage, all Office administrative staff would be able to use **PHOENIX** to support the examination procedure.

**PHOENIX** now contained 43 million pages to which 130 000 new pages were being added each day. The electronic exchange of priority documents with the Japanese Patent Office was operational and more than 1.3 million pages had been

Le nombre de dossiers **PCT** continue à progresser, à l'OEB comme dans tous les autres offices agissant en qualité d'administrations internationales au titre du PCT. Des efforts de réforme et de rationalisation du système ont été entrepris et il a été discuté de propositions soumises par l'OEB, l'USPTO et le JPO.

Les travaux portant sur les nouvelles procédures PCT de dépôt et de traitement électroniques des demandes internationales ont progressé, et il est à espérer que le Bureau International pourra les achever l'an prochain.

Tous les premiers dépôts européens seront traités dans le cadre de la procédure **BEST**. Si les demandeurs requièrent une procédure accélérée (PACE), les brevets qui seront délivrés alors seront les premiers sur le marché mondial.

L'Office considère que la mise en oeuvre de **BEST** conduira à un gain d'efficacité d'environ 14%. La mise en oeuvre de **BEST** à l'échelle de l'ensemble de la DG 1 et de la DG 2, considérée comme une priorité dans le cadre du processus de large consultation, devrait être achevée en 2005.

Le travail d'examen quant au fond est contrôlé en permanence par la Direction Harmonisation et Qualité, qui a constaté que les demandes admises à la délivrance par les divisions d'examen **BEST** à la DG 1 en 1999 satisfaisaient aux critères les plus stricts appliqués à la DG 2, ce qui confirme les résultats de l'étude précédente, qui étaient déjà positifs, et montre qu'il existe des conditions favorables pour l'extension de **BEST** à la DG 1.

La section de dépôt traite désormais ses dossiers en ligne. Toutes les unités à la DG 1 fonctionnent désormais sans recours au support papier, excepté pour les dossiers destinés au bureau de réception des demandes PCT. La numérisation du "backfile" des dossiers de la DG 2 devrait s'achever dans le courant du deuxième trimestre de l'année prochaine. Tous nos agents administratifs seront alors en mesure d'utiliser **PHOENIX** comme instrument de soutien pour la procédure d'examen.

**PHOENIX** contient à présent 43 millions de pages auxquelles viennent s'ajouter chaque jour 130 000 nouvelles pages. L'échange électronique de documents de priorité avec l'Office japonais des brevets est opérationnel et plus de 1,3 million de pages ont

eingegangen. Dadurch sparen die Anmelder jährlich ca. 20 Mio. DEM.

Eine erste **Umfrage zur Benutzerzufriedenheit** wurde 1999 in der GD 1 durchgeführt. Die Ergebnisse waren sehr positiv und wurden inzwischen von Folgeumfragen in den Bereichen Physik/Elektrotechnik, Chemie und Mechanik bestätigt.

Die GD 2 hat nun eine ähnliche Umfrage durchgeführt zu den Themen Kapitel II PCT, Euro-PCT, europäische Direktanmeldungen und Einsprüche sowie Dienstleistungen der GD 2 im Zusammenhang mit der rascheren Bearbeitung von Anmeldungen, Akteneinsicht, mündliche Verhandlungen und mündliche und schriftliche Mitteilungen. Die Befragten konnten sich auch zur Kompetenz der Prüfer und des Unterstützungspersonals und zu Fragen der Patentfähigkeit äußern. Das Urteil fiel sehr zufriedenstellend aus: 75 % der Antworten stuften die Leistungen des Amtes als sehr gut oder gut und unter 5 % als schlecht oder sehr schlecht ein.

Weniger zufrieden waren die Befragten allerdings mit der Dauer der Verfahren, die 25 % gerne beschleunigt sähen.

Am 6. September 2000 veröffentlichte das EPA zwei sogenannte "**Mega-Anmeldungen**", die aufgrund ihres Umfangs eine neue Herausforderung darstellten. Die eine umfaßte **10 000**, die andere **50 000 Seiten**, und beide enthielten hauptsächlich ein DNA-Sequenzprotokoll. Solche Anmeldungen konnten natürlich nicht in herkömmlicher Weise veröffentlicht werden. Nach sorgfältiger Prüfung mehrerer Möglichkeiten wurde beschlossen, daß die Papierform, die ESPACE®-CD-ROM und die *esp@cenet*®-Version die Titelseite, die Beschreibung, die Ansprüche usw., nicht jedoch das DNA-Sequenzprotokoll enthalten sollten. Die DNA-Sequenzen und einige Verweistabellen wurden auf einer speziellen CD-ROM veröffentlicht, auf der die beiden Dokumente komplett erfaßt sind.

Mit der Bildung einer neuen **Beschwerdekammer** im Bereich Chemie am 1. Oktober 2000 hat sich die Zahl der Technischen Beschwerdekammern auf insgesamt 18 erhöht.

Am 1. November 2000 haben die Beschwerdekammern ein neues

received. This saved applicants about DEM 20 million annually.

In 1999, DG 1 had carried out a **user satisfaction survey** for the first time. The findings had been very encouraging, and had since been borne out by follow-up surveys in the fields of physics/electricity, chemistry and mechanics.

DG 2 had now carried out a similar survey on the procedures involved in PCT Chapter II, Euro-PCT applications, Euro-direct applications and oppositions, together with DG 2 services such as accelerated prosecution, file inspection, oral proceedings, and oral and written communications. Respondents could also give their opinion on the competence of examiners and support staff, as well as on patentability issues. The findings of this survey had been very satisfactory: 75% of users who expressed an opinion rated the Office's performance as very good or good, and less than 5% thought it poor or very poor.

However, users had been less impressed with how long the procedures took, with 25% expressing a wish for more rapid processing.

On 6 September 2000, the EPO had published two "**mega-applications**" which had posed a new challenge because they were both so lengthy. One had **10 000 pages**, the other **50 000**, mainly consisting, in both cases, of a DNA sequence listing. It was clear that patent applications of such a size could not be published in the normal way. After careful consideration of several options, it was decided that the paper, ESPACE® CD-ROM and *esp@cenet*® versions should all include the first page, description, claims, etc., but not the DNA sequence listing. In the case of both applications, the DNA sequences and certain reference tables were published in their entirety on a special CD-ROM only.

The creation of a new **board of appeal** in chemistry on 1 October 2000 had brought to 18 the total number of technical boards.

On 1 November 2000, the boards of appeal had introduced a new

été reçues, ce qui permet aux demandeurs de réaliser à eux tous des économies de l'ordre de 20 millions de DEM par an.

En 1999, la DG 1 a effectué pour la première fois une **enquête visant à évaluer le degré de satisfaction des utilisateurs**. Les résultats, très positifs, ont depuis lors été confirmés par les études de suivi effectuées dans les domaines de la physique/électricité, de la chimie et de la mécanique.

A présent, la DG 2 a mené une enquête similaire portant sur la procédure au titre du chapitre II du PCT, les demandes euro-PCT, les demandes européennes directes et les oppositions, ainsi que sur les services offerts par la DG 2 tels que le traitement accéléré, l'inspection publique, les procédures orales ainsi que les notifications orales et écrites. Les participants à l'enquête pouvaient également donner leur avis sur la compétence des examinateurs et du personnel de soutien, de même que sur des questions de brevetabilité. Les conclusions de cette enquête sont très satisfaisantes : 75% des utilisateurs ayant répondu à l'enquête ont jugé les performances de l'Office très bonnes ou bonnes, et moins de 5% médiocres ou très médiocres.

Toutefois, les utilisateurs étaient moins satisfaits de la durée de la procédure, 25% d'entre eux souhaitant qu'elle soit accélérée.

Le 6 septembre dernier, l'OEB a publié deux "**méga-demandes**" qui représentaient un nouveau défi en raison de leur taille énorme. L'une comptait **10 000 pages**, l'autre **50 000**, consistant essentiellement, dans les deux cas, en une liste de séquences d'ADN. Il est clair que des demandes de brevet d'une telle taille ne pouvaient être publiées par la voie normale. Après avoir étudié attentivement plusieurs possibilités, il a été décidé que les versions sur papier, sur CD-ROM ESPACE® et sur *esp@cenet*® devaient toutes contenir la première page, la description, les revendications etc., mais pas la liste de séquences d'ADN. Les séquences d'ADN et certains tableaux de référence n'ont en revanche été publiés que sur un CD-ROM spécial qui contient l'intégralité des deux documents.

La création d'une nouvelle **chambre de recours** dans le domaine de la chimie, le 1<sup>er</sup> octobre 2000, a porté à 18 le nombre total de chambres techniques.

Le 1<sup>er</sup> novembre 2000, les chambres de recours ont introduit une nouvelle

Verfahren für die Anberaumung mündlicher Verhandlungen eingeführt, das die Verfahrensdauer verringern soll.

In den Entscheidungen G 3/98 und G 2/99 hat die Große Beschwerdekammer entschieden, daß für die Berechnung der sechsmonatigen Neuheitsschonfrist nach Artikel 55 EPÜ der Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend ist.

Im September fand in Luxemburg das 10. Symposium europäischer Patentrichter statt. Europäische Patentrichter sowie Vorsitzende und Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA nahmen an dieser Veranstaltung teil, die sich schwerpunktmäßig mit breiten Ansprüchen, Patenten für Computerprogramme und der künftigen Struktur eines europäischen Patentgerichts befaßte.

Auch dieses Jahr wurden die intensiven Bemühungen um die **Rekrutierung** neuer Mitarbeiter im Prüfungs- und Verwaltungsbereich von GD 1 und GD 2 fortgesetzt. Die Ergebnisse sind ähnlich positiv wie im letzten Jahr.

Anfang 2000 mußte das Amt rund 460 Prüfer einstellen, um alle offenen Stellen zu besetzen (die 116 erfolgreichen Kandidaten nicht eingerechnet, die das Angebot des EPA zwar angenommen, aber ihren Dienst noch nicht angetreten haben). Diese Zahl umfaßt nicht nur freie Stellen vom Vorjahr und neue Stellen im Haushaltsplan 2000, sondern auch Stellen, die durch Personalabgänge, hauptsächlich Versetzungen in den Ruhestand, frei geworden sind.

Das Amt hat insgesamt 7 000 Bewerbungen um Prüferstellen erhalten und mit 1 167 Bewerbern Gespräche geführt. Seit Beginn des Jahres 2000 haben 340 neue Prüfer ihren Dienst im Amt aufgenommen und weitere 137 folgten im Jahr 2001.

Nach dem Statut können in Ausnahmefällen auch Angehörige von Nichtmitgliedstaaten der EPO zu Beamten ernannt werden. So wurden neue Mitarbeiter aus den künftigen Mitgliedstaaten eingestellt. Im Jahr 2000 haben insgesamt 22 Staatsangehörige aus Bulgarien, Polen, Rumänien, der Slowakei, der Tschechischen Republik und aus Ungarn ihren Dienst als Prüfer im EPA aufgenommen.

procedure for convening oral proceedings, intended to reduce processing times.

In decisions G 3/98 and G 2/99, the Enlarged Board of Appeal had ruled that the six-month grace period under Article 55 EPC applied from the filing date of the European patent application.

The 10th Judges' Symposium had been held in Luxembourg in September. European patent judges and chairmen and members of the EPO boards of appeal had attended this event, which focused on broad claims, patents for computer programs, and the future structure of a European patent court.

In the past year, there had been an intensive **recruitment** drive for DG 1 and DG 2 examiners and administrative staff. The outcome had matched last year's success.

At the beginning of 2000, the Office had needed to recruit some 460 examiners to fill all its vacant posts (not including 116 successful candidates who had accepted the EPO's offer but had not yet started work). However, that figure comprised not only vacancies outstanding from last year and new posts provided for in the 2000 budget but also staff departures through natural wastage, mainly retirement.

The Office had received a total of 7 000 applications for examiner posts, and 1 167 candidates had been interviewed. Since the beginning of the year, 340 new examiners had started work at the Office with 137 others due to do so in 2001.

The Service Regulations contain a provision to appoint, exceptionally, nationals of non-EPO member states. This facility had been used to appoint new recruits from future member states: in 2000, 22 people from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia had started work as EPO examiners.

procédure pour la convocation des procédures orales, dans le but de réduire les temps de traitement.

Dans les décisions G 3/98 et G 2/99, la Grande Chambre de recours a décidé que le délai de grâce de six mois au titre de l'article 55 CBE s'applique à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen.

Le 10<sup>e</sup> colloque des juges s'est tenu en septembre à Luxembourg. Des juges européens de brevets ainsi que des présidents et des membres des chambres de recours de l'OEB ont assisté à ce colloque qui a porté essentiellement sur les revendications de large portée, sur les brevets relatifs aux programmes d'ordinateurs et sur la future structure d'une juridiction européenne des brevets.

Cette année, une campagne intense de **recrutement** s'est poursuivie pour ce qui est des examinateurs et du personnel administratif à la DG 1 et à la DG 2. Les résultats ont été aussi positifs que l'an dernier.

Au début de l'an 2000, l'Office a dû, pour pourvoir tous ses postes vacants, recruter environ 460 examinateurs ; ce chiffre ne comprend pas les 116 candidats retenus qui avaient accepté l'offre de l'Office, mais n'avaient pas encore pris leurs fonctions. Il comprend en revanche non seulement les postes vacants de l'an dernier qui n'ont pas encore été pourvus ainsi que les nouveaux postes inscrits au budget 2000, mais également les agents qui ont quitté l'Office dans le cadre des départs naturels, principalement les agents partis à la retraite.

Au total, l'Office a reçu 7 000 offres de candidatures à des postes d'examineur, et il a fait passer un entretien à 1 167 candidats. Depuis le début de l'année, 340 nouveaux examinateurs ont commencé à travailler à l'Office, et 137 autres devraient prendre leurs fonctions en 2001.

Le statut des fonctionnaires autorise à nommer, à titre exceptionnel, des ressortissants d'Etats non-membres de l'OEB. C'est ainsi qu'ont été nommés de nouveaux agents originaires des futurs Etats membres : en 2000, 22 personnes au total provenant de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de Roumanie et de Slovaquie ont été engagées comme examinateurs à l'OEB.

Die mühsame Aufgabe, das EPÜ einer gründlichen Revision zu unterziehen, fand in der **Diplomatischen Konferenz** vom 20. bis 29. November 2000 in München ihren Höhepunkt. Die meisten der im Basisvorschlag enthaltenen Änderungsvorschläge wurden angenommen.

Damit wurde eine solide rechtliche Grundlage für die amtsweite Einführung von BEST geschaffen. Das EPÜ wurde auch mit dem TRIPS-Übereinkommen und dem PLT 2000 in Einklang gebracht, und seine Bestimmungen zu Patenterteilung, Einspruch und Beschwerde wurden gestrafft, indem Einzelheiten in die Ausführungsordnung überführt wurden. Das Übereinkommen enthält nun auch neue Bestimmungen für die Institutionalisierung von Regierungskonferenzen, die Implementierung eines schnelleren Verfahrens zur Anpassung des EPÜ an internationale Verträge und die EG-Gesetzgebung, die Einführung von Anträgen auf Überprüfung von Beschwerdekammerentscheidungen bei schwerwiegenden Verfahrensmängeln, die Schaffung eines zentralisierten Beschränkungsverfahrens sowie die Verbesserung der Modalitäten für die Weiterbehandlung bzw. die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

Dies ist selbstverständlich nur der erste Schritt einer umfassenden Überholung des Patentsystems in Europa. Mit der Ratifizierung des modernisierten EPÜ wird jedoch die notwendige Vorarbeit dafür geleistet, daß die Europäische Patentorganisation so dynamisch und flexibel wie bisher auf die sich wandelnden Bedürfnisse der europäischen Industrie reagieren kann.

Auf der **zweiten Regierungskonferenz**, die im Oktober in London stattfand, legte die Arbeitsgruppe "Kostensenkung" ein Übereinkommen über die Anwendung von Artikel 65 EPÜ zur Genehmigung vor. Es sieht vor, daß Staaten, die eine Amtssprache mit dem EPA gemein haben, nach der Erteilung in der Regel keine Übersetzung verlangen. Die übrigen Unterzeichnerstaaten verlangen nur eine Übersetzung der Ansprüche in ihre Landessprache, während die Beschreibung in einer der drei Amtssprachen des EPA vorliegen muß, die von dem Land benannt wird.

Das Übereinkommen tritt in Kraft, sobald es von 8 Vertragsstaaten einschließlich der drei Staaten ratifiziert ist, in denen 1999 die meisten europäischen Patente wirksam wurden

The arduous task of thoroughly revising the EPC had culminated in the **Diplomatic Conference** which had taken place in Munich from 20 to 29 November 2000. The vast majority of the amendment proposals made in the Basic Proposal had been adopted.

A solid legal framework had thus been put in place under which to implement BEST Office-wide. The EPC had also been brought into line with the TRIPs Agreement and the PLT 2000, and its provisions on grant, opposition and appeal had been streamlined, with the detail being moved into the Implementing Regulations. The Convention now also contained new provisions: institutionalising intergovernmental conferences (IGC); establishing a fast-track procedure to bring the EPC into line with international treaties and EC legislation; introducing petition for review of board of appeal decisions in the case of a serious procedural error; creating centralised limitation proceedings; and improving the arrangements for further processing and re-establishment of rights.

This was of course only the first step towards a comprehensive overhaul of the patent system in Europe. Nevertheless, ratification of the revised EPC would lay the groundwork necessary to ensure that the European Patent Organisation remained dynamic and became more responsive than ever before to the evolving needs of European industry.

At the **Second Intergovernmental Conference (IGC)**, which was held in London in October, the Working Party on Cost Reduction submitted, for adoption, an agreement on the application of Article 65 EPC. This agreement provided that states which have an EPO official language would not require routine post-grant translation. The remaining signatory states would require national-language translations of the claims only, and the description would have to be available in the EPO official language nominated by that country.

The agreement would enter into force once ratified by eight contracting states, including the three in which the most European patents had taken effect in 1999 (France,

La tâche ardue de révision complète de la CBE a atteint son point culminant avec la **Conférence diplomatique** qui s'est tenue à Munich, du 20 au 29 novembre 2000. La plupart des propositions de modification présentées dans la proposition de base ont été adoptées.

Un cadre juridique solide a ainsi été créé pour la mise en oeuvre de BEST à l'échelle de l'Office. La CBE a également été mise en accord avec l'Accord TRIPs et le PLT 2000, et ses dispositions concernant les procédures de délivrance, d'opposition et de recours ont été élaguées, les questions de détail étant désormais réglées dans le règlement d'exécution. Par ailleurs, la Convention contient désormais un certain nombre de nouvelles dispositions : les unes institutionnalisent les conférences intergouvernementales (CIG), d'autres instituent une procédure accélérée en vue d'aligner la CBE sur les traités internationaux et la législation de la CE, ou prévoient la possibilité de présenter une requête en révision de décisions des chambres de recours, en cas de vice fondamental de procédure, d'autres enfin mettent en place une procédure centralisée de limitation ou améliorent les modalités d'octroi de la poursuite de la procédure et de la restitutio in integrum.

Bien entendu, il ne s'agit là que d'une première étape sur la voie d'une révision complète du système des brevets en Europe. Néanmoins, la ratification de la CBE ainsi rajeunie va créer les conditions requises pour que l'Organisation européenne des brevets conserve son dynamisme et sache plus que jamais répondre à l'évolution des besoins de l'industrie européenne.

Lors de la **deuxième Conférence intergouvernementale (CIG)** qui s'est tenue à Londres en octobre, le groupe de travail "Réduction des coûts" a présenté, pour adoption, un accord sur l'application de l'article 65 CBE. Cet accord prévoit que les États ayant une des langues officielles de l'OEB comme langue officielle n'exigeront pas systématiquement une traduction après la délivrance. Les autres États signataires n'exigeront une traduction dans leur langue nationale que pour les revendications, et la description devra être disponible dans la langue officielle de l'OEB choisie par l'État concerné.

L'accord entrera en vigueur dès qu'il aura été ratifié par huit États contractants, dont les trois dans lesquels la majeure partie des brevets européens ont pris effet en 1999 (l'Alle-



(Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich). Hierdurch könnten die Übersetzungs-/Validierungskosten um bis zu 50 % gesenkt werden, was ein Ziel der Regierungskonferenz im Juni 1999 in Paris war. Auf der Regierungskonferenz in London wurde das Übereinkommen von acht Staaten unterzeichnet (Dänemark, Deutschland, Liechtenstein, Monaco, Niederlande, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich).

Die 1999 eingesetzte Arbeitsgruppe "Streitregelung" präsentierte auf der Konferenz ihre ersten Ergebnisse. Sie ist beauftragt, bis Ende 2001 ein fakultatives Übereinkommen über die Streitregelung in Zusammenhang mit europäischen Patenten vorzubereiten.

Auf der Konferenz legte der Präsident des Amtes auch ein Dokument über die Maßnahmen des EPA zur Verringerung der Verfahrensdauer vor.

Mit ihrem Vorschlag vom 1. August 2000 für eine **Gemeinschaftspatent**-verordnung hat die Europäische Kommission eine neue und sehr konkrete Initiative gestartet. Während die vorausgehenden Pläne – das Gemeinschaftspatentübereinkommen von 1975 und die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente von 1989 – vorsahen, das Gemeinschaftspatent im Rahmen eines Vertrags nach internationalem Recht einzuführen, würde dies beim gegenwärtigen Vorschlag der Kommission über Gemeinschaftsrecht in Form einer EU-Verordnung erfolgen.

Nach diesem Vorschlag würde das EPA Gemeinschaftspatente auf der Grundlage des EPÜ für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft erteilen und diese zentral verwalten. Die Auswirkungen des Gemeinschaftspatents, die Vorschriften betreffend die rechtsgeschäftliche Übertragung und Lizenzen sowie die gerichtlichen Maßnahmen für die Durchsetzung von Rechten und die Regelung von Validitätsfragen sind in der Verordnung auf einer einheitlichen gemeinschaftsweiten Grundlage festgelegt.

Dieser ehrgeizige und attraktive Vorschlag basiert auf der im Gemeinschaftspatentübereinkommen von 1975 und in der Vereinbarung über Gemeinschaftspatente von 1989 geleisteten Arbeit sowie auf den bewährten Strukturen des EPÜ, berücksichtigt aber auch die Kritik von Benutzern an früheren Gemeinschaftspatentmodellen, insbesondere bezüglich der Sprachenfrage und der

Germany and the United Kingdom). It had the potential to reduce translation/validation costs by up to 50%, a goal set by the Paris IGC in June 1999. It was signed by eight states at the London IGC (Denmark, Germany, Liechtenstein, Monaco, the Netherlands, Sweden, Switzerland and the United Kingdom).

The Working Party on Litigation, which had been set up last year, had presented its initial findings to the Conference. It had been mandated to prepare, by the end of 2001, an optional agreement on the settlement of litigation concerning European patents.

At the Conference, the President had also presented a paper on the EPO's efforts to cut its processing times.

The Commission had launched a new and very concrete initiative with its proposal of 1 August 2000 for a Regulation on the **Community patent**. Whereas the previous projects – the 1975 Community Patent Convention and the 1989 Agreement relating to Community Patents – involved introducing the Community patent by a treaty under international law, the Commission's present proposal would do so via Community legislation in the form of an EU regulation.

Under the proposal, the EPO would grant Community patents on the basis of the EPC for the entire territory of the Community, and administer them centrally. The effects of the Community patent, the rules on assignment and licensing, and the judicial arrangements for enforcement and the settling of validity issues, would be laid down in the regulation on a unitary, Community-wide basis.

This ambitious and attractive proposal was based on the work already done in the 1975 Community Patent Convention and the 1989 Agreement relating to Community Patents, and on the time-tested structures of the EPC, but also took account of users' criticisms of previous Community patent models, particularly regarding the language issue and the arrangements for settling litigation. It was

magne, la France et le Royaume-Uni). L'accord permet une réduction des coûts de traduction/validation pouvant atteindre jusqu'à 50%, objectif fixé par la CIG de Paris en juin 1999. Huit Etats (l'Allemagne, le Danemark, le Liechtenstein, Monaco, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse) ont signé l'accord lors de la CIG de Londres.

Le groupe de travail "Contentieux", créé l'année dernière, a présenté à la Conférence ses premières conclusions. Il a été mandaté pour préparer, d'ici la fin 2001, un protocole facultatif sur le règlement des litiges concernant les brevets européens.

Lors de la Conférence, le Président de l'Office a également présenté un document exposant les mesures prises pour réduire la durée de la procédure.

La Commission a pris une initiative nouvelle et très concrète avec sa proposition du 1<sup>er</sup> août 2000 concernant un règlement sur le **brevet communautaire**. Alors que les projets précédents – la Convention sur le brevet communautaire de 1975 et l'Accord en matière de brevets communautaires de 1989 – prévoyaient l'institution du brevet communautaire par le biais d'un traité international, l'actuelle proposition de la Commission prévoit l'institution du brevet communautaire via la législation communautaire, par le biais d'un règlement de l'UE.

Selon cette proposition, l'OEB délivrerait des brevets communautaires sur la base de la CBE pour l'ensemble du territoire de la Communauté et les administrerait de façon centralisée. Les effets du brevet communautaire, les dispositions relatives à la cession de brevets et à l'octroi de licences ainsi que le système judiciaire mis en place pour faire respecter les droits conférés par le brevet et régler les questions de validité du brevet seront arrêtés dans le règlement sur une base unitaire, à l'échelle de la Communauté.

Cette proposition, aussi séduisante qu'ambitieuse, se fonde sur ce qui avait déjà été fait dans la Convention sur le brevet communautaire de 1975 et l'Accord en matière de brevets communautaires de 1989, et s'inspire des structures de la CBE, qui ont fait leurs preuves ; elle tient compte aussi des critiques que les utilisateurs ont formulées au sujet des modèles précédents de brevet communautaire,

Modalitäten für die Streitregelung. Es ist daher nicht überraschend, daß er von Erfindern und der Industrie weitgehend begrüßt und unterstützt wurde.

Genausowenig überraschend ist, daß das vorgeschlagene Konzept sowohl in politischer als auch in rechtlicher Hinsicht doch recht umstritten ist. Dies gilt insbesondere für das Verfahren, EPÜ und Gemeinschaftsrecht zu verknüpfen, sowie für das Streitregelungssystem. Die Vorschläge sind wirklich neu und erfinderisch und müssen deshalb besonders sorgfältig geprüft werden.

Vom 29. bis 30. Juni fand in München die 31. Sitzung des **SACEPO** statt, die hauptsächlich dem Basisvorschlag für die Revision des EPÜ gewidmet war.

An der **europäischen Eignungsprüfung 2000** haben 1 035 Kandidaten teilgenommen; das entspricht einem geringfügigen Anstieg gegenüber 1999. Die Erfolgsquote der Bewerber, die die Prüfung zum ersten Mal ablegten, lag bei 37 % gegenüber 24 % bei den Wiederholern.

Die Zahl der zugelassenen Vertreter, die Mandanten vor dem EPA vertreten können, ist geringfügig gestiegen und beläuft sich nunmehr auf 6 200.

Das **Erstreckungssystem** wurde im Lauf des Jahres erneut verstärkt genutzt, und ablaufende Erstreckungsvereinbarungen wurden um weitere zwei Jahre verlängert.

Macao hat kürzlich sein Patentgesetz geändert, und europäische Patente können nun dort **validiert** werden. Jedoch wurde diese Möglichkeit ohne vorherige Konsultation mit dem EPA eingeführt.

Im Anschluß an eine Untersuchung von Vertretern Singapurs, Thailands und Laos' über das System der "Validierung auf Antrag" untersuchten Vertreter Malaysias die Auswirkungen des Erstreckungssystems in Slowenien. Die Regierungen der verschiedenen Länder prüfen derzeit das System.

Der US Bar/EPO Liaison Council hielt seine jährliche Sitzung im Juni in München ab. Bei seinem Bericht über neue Entwicklungen erhielt das EPA ein positives Feedback von den amerikanischen Mitgliedern hinsichtlich der geänderten Behandlung komplexer Anmeldungen, während in

therefore no wonder that it had been very well received, and had gained the support of inventors and industry.

Nor did it come as any surprise, however, that the approach suggested was somewhat contentious, both politically and legally. This applied, in particular, to the method of linking the EPC and Community law, and to the system for settling litigation. The proposals were genuinely new and inventive, and therefore required especially careful scrutiny.

The 31st meeting of **SACEPO**, which was held in Munich on 29 and 30 June, was devoted largely to the Basic Proposal for revision of the European Patent Convention.

A total of 1 035 candidates had sat the **European qualifying examination**, a slight increase on 1999. The pass rate for first-time sitters had been 37%, compared with 24% for candidates resitting the examination.

The number of professional representatives qualified to represent clients before the EPO had increased slightly to 6 200.

Use of the **extension** system had continued to increase during the year, and expiring extension agreements had been renewed by a further two years.

Macao had recently amended its patent law, and European patents could now be **validated** there. However, it had introduced this possibility without prior consultation with the EPO.

Following a study by representatives of Singapore, Thailand and Laos on the "validation on request" scheme, representatives of Malaysia had been examining the impact of the extension scheme in Slovenia. The governments of several countries were currently considering the scheme.

The US Bar/EPO Liaison Council had held its annual meeting in Munich in June. Reporting on new developments, the EPO had received some positive feedback from the American members regarding changes in its handling of complex applications, whilst drawing criticism, as

notamment à propos du régime linguistique et des modalités de règlement des litiges. Il n'est donc guère surprenant qu'elle ait été très bien accueillie et qu'elle ait le soutien des inventeurs et des milieux industriels.

Mais on ne saurait non plus être surpris de constater que l'approche proposée est quelque peu controversée, du point de vue aussi bien politique que juridique, notamment en ce qui concerne la méthode suivie pour faire le lien entre le droit de la CBE et le droit communautaire, ainsi que le système de règlement des litiges. Les propositions faites étant réellement nouvelles et innovatrices, il convient de les examiner avec une attention toute particulière.

La 31<sup>e</sup> réunion du **SACEPO**, qui s'est tenue à Munich les 29 et 30 juin, a été consacrée en grande partie à l'examen de la proposition de base pour la révision de la CBE.

Cette année, 1 035 candidats se sont présentés à l'**examen européen de qualification**, soit une légère augmentation par rapport à 1999. Le pourcentage de reçus parmi les candidats se présentant à l'examen pour la première fois a été de 37%, contre 24% de reçus pour les candidats qui repassaient l'examen.

Le nombre de mandataires agréés habilités à représenter des clients devant l'OEB a légèrement augmenté, et est à présent de 6 200.

L'utilisation du système **d'extension** a continué de se consolider au cours de l'année, et les accords d'extension venus à expiration ont été prorogés de deux ans.

Macao a récemment modifié sa Loi sur les brevets, si bien que les brevets européens peuvent désormais être **validés** dans ce pays. Toutefois, cette possibilité a été introduite sans aucune consultation préalable avec l'OEB.

A la suite d'une étude effectuée par des représentants de Singapour, de Thaïlande et du Laos au sujet du modèle de "validation sur demande", des représentants de Malaisie ont examiné les conséquences du système d'extension en Slovénie. Les gouvernements de plusieurs pays étudient actuellement le système.

Au mois de juin, l'US Bar/EPO Liaison Council a tenu sa réunion annuelle à Munich. Rendant compte des nouveaux développements, l'OEB a pu constater que si certains participants américains avaient bien accueilli les modifications apportées au traitement des demandes complexes,

bezug auf sein Vorgehen bei Anmeldungen für geschäftliche Tätigkeiten die erwartete Kritik vorgebracht wurde.

Im Februar 2000 war der Universität Edinburgh das Patent **0 695 351** erteilt worden; das Verfahren befindet sich nun in der Einspruchsphase. Es wurden dreizehn gültige Einsprüche aus fünf verschiedenen Ländern eingelegt. In allen Einsprüchen werden ethische Gründe angeführt, aber in zwei Einsprüchen werden auch mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit oder unzureichende Offenbarung geltend gemacht.

Am 2. und 3. November fand auf Einladung des japanischen Patentamts auf der Insel Awaji (Japan) die **18. Dreierkonferenz** statt. Die wichtigsten Ergebnisse sind im üblichen Memorandum of Understanding aufgeführt, das Einzelheiten zu den zahlreichen technischen Projekten enthält.

Besondere Bedeutung wurde den Ausbildungsmaßnahmen beigemessen, die nicht nur in der Internationalen Akademie des EPA, sondern auch lokal in Ungarn, Estland und Polen durchgeführt wurden. In Budapest und Sofia wurden Sitzungen über einen möglichen künftigen Beitritt zum EPÜ abgehalten. In der Region wurden verschiedene Seminare über die Durchsetzung von Schutzrechten organisiert, und im September fand eine RIPP-Koordinierungssitzung in Prag statt.

Im Juli wurden Verträge mit der Europäischen Kommission zur Durchführung der **ECAP2**-Projekte (ASEAN-Länder) und der **Indien**-Projekte unterzeichnet. Diese Projekte werden gemeinsam mit dem HABM durchgeführt; das EPA ist Projektleiter für ECAP2 und das HABM für Indien. Ende Oktober wurde ein Arbeitsabkommen mit Vietnam mit einer Laufzeit von zwei Jahren unterzeichnet, das das von der Europäischen Kommission finanzierte Programm ergänzt. In Singapur wurde ein Ausbildungsprogramm für Patentanwälte gestartet, das von externen Sachverständigen durchgeführt werden soll.

Im Rahmen des bilateralen Programms mit **China** ist ein wichtiges kurzfristiges Ziel – nach dem Transfer der EPOQUE-Technologie – die Unterstützung des chinesischen Amtes bei der Umstellung auf die Java-

expected, concerning its approach to business-method applications.

Following the grant of patent **0 695 351** to the University of Edinburgh last February, proceedings had now reached the opposition stage. There had been thirteen valid oppositions, from five different countries. All of them had mentioned ethical grounds, but two had also argued on the grounds of lack of novelty, inventive step or sufficiency of disclosure.

The 18th **Trilateral Conference** had taken place on Awaji Island (Japan) on 2 and 3 November, at the invitation of the Japanese Patent Office. The main conclusions of the conference were set out in the traditional Memorandum of Understanding, which gave details of the numerous technical projects involved.

Particular attention had been devoted to training, which had been conducted not only in the EPO International Academy but also locally in Estonia, Hungary and Poland. Meetings on possible future accession to the EPC had taken place in Budapest and Sofia. Several seminars on enforcement had also been organised in the region, and a RIPP co-ordination meeting had been held in Prague last September.

In July, contracts had been signed with the European Commission for the implementation of the **ECAP 2** (covering ASEAN countries) and **India** projects. These projects were being carried out jointly with the OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market); the EPO was the project leader for **ECAP 2**, while the OHIM was managing the **India** projects. At the end of October, a two-year working agreement had been signed with Vietnam, which would complement the programme funded by the European Commission. In Singapore, a training programme for patent agents had been launched, to be conducted by external experts.

Under the bilateral programme with **China**, the major short-term goal – following the transfer of EPOQUE technology – was to support the Chinese office in its migration to the Java platform. In addition, EPOQUE

l'approche adoptée pour le traitement des demandes portant sur des méthodes dans le domaine des activités économiques avait donné lieu à certaines critiques, comme il fallait s'y attendre.

Après la délivrance du brevet **0 695 351** à l'Université d'Edimbourg au mois de février dernier, la procédure en est désormais au stade de l'opposition. Les oppositions recevables, au nombre de treize, proviennent de cinq pays. Tous les opposants invoquent des motifs éthiques, mais deux d'entre eux font valoir le défaut de nouveauté et d'absence d'activité inventive ainsi que le caractère insuffisant de l'exposé.

La 18<sup>e</sup> **Conférence tripartite** s'est tenue dans l'île d'Awaji (Japon), les 2 et 3 novembre, à l'invitation de l'Office japonais des brevets. Les principales conclusions de cette Conférence sont exposées dans le traditionnel mémorandum d'accord qui présente en détail les nombreux projets techniques concernés.

Une attention particulière a été accordée à la formation, dispensée non seulement dans le cadre de l'Académie internationale de l'OEB, mais aussi sur place, en Hongrie, en Estonie et en Pologne. Des réunions sur le thème d'une possible adhésion à la CBE à l'avenir ont eu lieu à Budapest et à Sofia. Plusieurs séminaires sur le thème de la mise en oeuvre des droits conférés par les brevets ont également été organisés dans cette région du monde et une réunion de coordination du RIPP s'est tenue en septembre dernier à Prague.

Au mois de juillet ont été signés des contrats avec la Commission européenne en vue de la mise en oeuvre du programme **ECAP 2** (qui couvre les pays de l'ANASE) et de projets avec **l'Inde**. Ces projets sont mis en oeuvre en coopération avec l'OHMI (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur); l'OEB est chef de projet pour **ECAP 2**, et c'est l'OHMI qui dirige les projets destinés à **l'Inde**. A la fin du mois d'octobre, un contrat de travail de deux ans a été signé avec le Vietnam, qui complètera le programme financé par la Commission européenne. A Singapour, a été lancé un programme de formation destiné aux conseils en propriété industrielle, qui sera mis en oeuvre par des experts externes.

Dans le cadre du programme bilatéral avec la **Chine**, l'objectif majeur à court terme – à la suite du transfert de technologie EPOQUE – est d'aider l'Office chinois à passer à la plateforme Java. En outre, des formateurs

Plattform. Darüber hinaus besuchten EPOQUE-Ausbilder aus dem chinesischen Amt den BEST-GD2-Fortbildungskurs.

Der Rahmenvertrag über Entwicklung und Pflege der **Common Software** wurde um weitere zwei Jahre bis Ende 2002 verlängert. Die Common Software wird derzeit erweitert, damit die Patentämter die über die Online-Einreichung erhaltenen Daten integrieren können.

Die Ausbildung ist und bleibt eines der Schlüsselemente der Aktivitäten des EPA im Bereich technische Zusammenarbeit. Im Jahr 2000 veranstaltete die **Internationale Akademie des EPA** 31 Seminare, die von mehr als 450 Teilnehmern aus achtzig verschiedenen Ländern besucht wurden. Diese Zahlen verdeutlichen den bedeutenden Beitrag des EPA zu den weltweiten Ausbildungsbemühungen.

Die **EPIDOS-Jahreskonferenz** fand im Oktober in enger Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Patentamt in Wien statt. Die Zahl der Teilnehmer und Aussteller war höher als je zuvor.

Der **esp@cenet**<sup>®</sup>-Dienst wurde durch die Aufnahme von Funktionen erweitert, die von den Benutzern gefordert wurden. Dank einer weiteren wichtigen Entwicklung wird die Öffentlichkeit über das Internet Zugang zum Europäischen Patentregister haben. Jüngsten Schätzungen zufolge führen rund 5 000 Benutzer insgesamt 40 000 Recherchen pro Tag durch.

Im Rahmen des **epoline**<sup>®</sup>-Kundendienstes können seit kurzem auch Fragen zu einzelnen Akten beantwortet werden. Nunmehr kann das Amt für beide Arten von Anfragen an 5 Tagen pro Woche 10 Stunden pro Tag kontaktiert werden.

Zur Zeit laufen 17 **Zusammenarbeitsprogramme** auf dem Gebiet der Patentinformation, einschließlich drei neuer Programme mit Dänemark, Finnland und Zypern.

Die Zahl der **Patent-Informationszentren** nimmt weiter zu – Mitte Oktober lag sie bei 166. Einzelheiten zu den einzelnen Zentren sind auf der EPA-Website veröffentlicht.

Die Bemühungen um die Verbesserung der **Post-Grant-Daten** wurden weiter fortgesetzt. Angestrebt werden die Harmonisierung der Informationen über erloschene Patente und die Verbesserung der Transparenz des

trainers from the Chinese office had attended the BEST-DG 2 advanced course.

The framework agreement for the development and maintenance of the **Common Software** had been extended for a further two years, until the end of 2002. The Common Software was currently being upgraded to allow patent offices to integrate data received via online filing.

Training had remained a key element in the EPO's technical cooperation activities. During the year 2000, the **EPO International Academy** had run 31 seminars, attended by more than 450 participants from 80 different countries. These figures illustrated what a significant contribution the EPO was making to the training effort worldwide.

The **EPIDOS annual conference** had been held in Vienna in October, in close co-operation with the Austrian Patent Office. It had been attended by more participants and exhibitors than ever before.

The **esp@cenet**<sup>®</sup> service had been enhanced by new functionality requested by the user community. Another major development would give the public access to the Register of European Patents on the Internet. Latest estimates indicated that some 5 000 users carried out a total of 40 000 searches per day.

The **epoline**<sup>®</sup> customer service had been extended to deal with queries on individual dossiers. The Office lines were now open ten hours a day, five days a week.

17 **co-operation programmes** in patent information were currently in place, including the three that had recently been entered into with Cyprus, Denmark and Finland.

The number of **patent information centres** in Europe had continued to grow. By mid-October, there were 166. Details of each were published on the EPO website.

Efforts to improve the administration of **post-grant data** had continued. The goal was to harmonise the information available on lapsed patents and to improve the transparency of the correction procedure for

EPOQUE venus de l'Office chinois ont participé au cours de perfectionnement sur BEST-DG 2.

Le contrat cadre pour le développement et la maintenance du **Common Software** a été prorogé de deux ans, donc jusqu'à la fin 2002. Le Common Software est actuellement mis à niveau pour permettre aux offices de brevets d'intégrer les données reçues dans le cadre du dépôt en ligne.

La formation reste un volet essentiel des activités de l'OEB dans le domaine de la coopération technique. Durant l'année 2000, l'**Académie internationale de l'OEB** a organisé 31 séminaires, auxquels ont pris part plus de 450 participants provenant de 80 pays différents. Ces chiffres soulignent l'importance de la contribution apportée par l'OEB à l'effort de formation déployé dans le monde entier.

La **Conférence annuelle EPIDOS** s'est tenue à Vienne au mois d'octobre et a été organisée en étroite coopération avec l'Office autrichien des brevets. Le nombre de participants et d'exposants n'a jamais été aussi élevé.

Le service **esp@cenet**<sup>®</sup> a été amélioré par l'addition de nouvelles fonctions demandées par les usagers. Autre développement majeur, le public pourra accéder au Registre européen des brevets via l'Internet. Il ressort des dernières estimations que quelque 5 000 usagers effectuent au total 40 000 recherches par jour.

Le service clientèle **epoline**<sup>®</sup> a été étendu pour permettre de répondre aux questions concernant les dossiers individuels. Il est désormais possible de prendre contact avec l'Office 10 heures par jour et 5 jours par semaine.

A l'heure actuelle, 17 **programmes de coopération** dans le domaine de l'information brevets sont en cours, dont trois projets lancés récemment avec Chypre, le Danemark et la Finlande.

Le nombre de **centres d'information brevets** en Europe continue de croître – l'on en comptait 166 à la mi-octobre. Le site web de l'OEB apporte des précisions sur chacun d'eux.

Les efforts pour améliorer l'administration des **données post-délivrance** se sont poursuivis. L'objectif est d'harmoniser l'information disponible sur les brevets tombés en déchéance et d'améliorer la transpa-

Berichtigungsverfahrens für vom Amt ausgewertete Post-Grant-Daten.

post-grant data evaluated by the Office.

rence de la procédure de correction pour les données post-délivrance évaluées par l'Office.

Nach Entgegennahme des Tätigkeitsberichts wandte sich der Rat einer Reihe weiterer wichtiger Themen zu.

Once the President had concluded his activities report, the Council addressed several major issues.

Après avoir entendu ce rapport d'activités, le Conseil est revenu sur plusieurs dossiers majeurs.

Herr Mogens KRING (DK) wurde für eine Amtszeit von drei Jahren zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Der Rat würdigte die Verdienste von Herrn José MOTA MAIA (PT), dem scheidenden Vizepräsidenten des Verwaltungsrats, der auch aus seinem nationalen Amt ausgeschieden und zum 30. November 2000 in den Ruhestand getreten ist.

The Council elected Mr Mogens KRING (DK) to serve as its Deputy Chairman for a term of three years. It paid tribute to Mr José MOTA MAIA (PT), outgoing Deputy Chairman, who had retired from his national office on 30 November 2000.

M. Mogens KRING (DK) a été élu Vice-Président du Conseil d'administration pour un mandat de trois ans. Le Conseil a rendu hommage à M. José MOTA MAIA (PT), Vice-Président sortant du Conseil et retraité de son office national à compter du 30 novembre 2000.

Nach dem Ausscheiden von Herrn Sten NIKLASSON (SE) ernannte der Rat einstimmig Herrn Jean SEBEYRAN (FR) zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats des Pensionsreservfonds.

The Council unanimously appointed Mr Jean SEBEYRAN (FR) to replace Mr Sten NIKLASSON (SE) as Chairman of the Pension Reserve Fund Supervisory Board.

A la suite du départ de M. Sten NIKLASSON (SE), le Conseil a nommé à l'unanimité M. Jean SEBEYRAN (FR) Président du Conseil de surveillance du Fonds de réserve pour pensions.

Der Verwaltungsrat hat Herrn Peter MESSERLI (CH) für eine zweite fünfjährige Amtszeit als Vizepräsident Generaldirektion 3 wiederernannt.

The Council re-appointed Mr Peter MESSERLI (CH) as Vice-President DG 3 for a further five years.

Le Conseil d'administration a prolongé pour une nouvelle période de cinq ans le mandat de M. Peter MESSERLI (CH) en tant que Vice-Président de la Direction Générale 3.

Das Amt unterrichtete den Rat darüber, daß der technische und rechtliche Rahmen für die elektronische Einreichung nunmehr abgesteckt ist. Mit Inkrafttreten des Beschlusses des Präsidenten wird es möglich sein, Anmeldungen und andere Unterlagen beim EPA oder den zuständigen nationalen Behörden in elektronischer Form entweder online über das Internet oder auf CD-ROM einzureichen. Die Online-Einreichung eröffnet einen parallelen Anmeldeweg und läßt dabei das bestehende Verfahren mit Unterlagen in Papierform unberührt.

The Office informed the Council that the technical and legal framework for electronic filing had now been defined. Once the President's decision had come into force, applications and subsequent documents could be filed electronically with the EPO or the competent national authorities, either via the Internet or on CD-ROM. Online filing opened up an alternative filing route, without altering the existing paper procedure.

L'Office a informé le Conseil que le cadre technique et juridique du dépôt électronique était à présent défini. Après entrée en vigueur de la décision du Président, il sera possible de déposer les demandes et les documents ultérieurs auprès de l'OEB ou des services nationaux compétents dans un format électronique, soit en ligne via l'Internet, soit sur CD-ROM. Le dépôt en ligne ouvre une voie parallèle et ne modifie pas la procédure actuelle sur support papier.

Der Rat gab für das Projekt Bauabschnitt VII der PschorrHöfe in München endgültig grünes Licht. Der Bau soll 2001 begonnen und 2005 fertiggestellt werden. In diesem Bauabschnitt können rund 500 Bedienstete untergebracht werden.

The Council gave the final go-ahead for the construction of PschorrHöfe Phase VII in Munich. Building work is scheduled to begin in 2001 and to be completed in 2005. The new premises will accommodate some 500 employees.

Le Conseil a donné l'autorisation finale pour le projet de réalisation de la tranche VII du bâtiment des PschorrHöfe à Munich. La construction débutera en 2001 pour s'achever en 2005, cette tranche pouvant accueillir quelque 500 agents.

Der Rat genehmigte die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 1999 und erteilte dem Präsidenten des Amtes nach Erörterung des Berichts des Kollegiums der Rechnungsprüfer und nach Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses Entlastung für das Haushaltsjahr 1999.

The Council approved the 1999 accounts and, after discussing the report by the Board of Auditors and hearing the opinion of the Budget and Finance Committee, discharged the President in respect of the 1999 accounting period.

Le Conseil a approuvé les comptes de l'exercice 1999 et, après avoir discuté le rapport du collège des commissaires aux comptes et entendu l'avis de la Commission du budget et des finances, a donné décharge au Président de l'Office pour l'exercice 1999.

Schließlich genehmigte der Rat den Haushalt für 2001, der in Einnahmen und Ausgaben auf 1 991 Millionen DEM festgestellt wurde. Der Stellenplan für das Jahr 2001 weist 5 513 Bedienstete aus, das sind 475 Stellen (davon 366 Prüferstellen) mehr als im Jahr 2000.

Finally, the Council adopted the 2001 budget, with income and expenditure in balance at DEM 1 991 million. Provision was made in the table of posts for 5 513 employees, an increase of 475 posts (including 366 examiner posts) on the year 2000.

Le Conseil a enfin adopté le budget pour 2001 qui s'équilibre en recettes et dépenses à 1 991 millions de DEM. Le tableau des effectifs prévoit 5 513 agents, soit une augmentation de 475 postes (dont 366 postes d'examineurs) par rapport à l'an 2000.

## ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
12. Juli 2000**

**G 3/98**

(Übersetzung)\*

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
University Patents, Inc.  
Einsprechender/Beschwerdegegner:  
SmithKline Beecham Biologicals SA**

**Stichwort: Sechsmonatsfrist/  
UNIVERSITY PATENTS**

**Artikel: 54 (2) (3), 55 (1) a), 56, 89,  
112 (1) a) EPÜ  
Regel: 23 EPÜ  
Artikel 17 (2) VerFOBK  
Artikel: 2, 4 PVÜ  
Artikel: 4 SPÜ  
Artikel: 6 EMRK**

**Schlagwort: "Zulässigkeit der Vor-  
lage – Rechtsfrage im Beschwerde-  
verfahren von Bedeutung (ja)" –  
"Berechnung der Sechsmonatsfrist  
nach Artikel 55 – maßgebender  
Zeitpunkt: Tag der tatsächlichen Ein-  
reichung der Anmeldung"**

*Leitsatz*

*Für die Berechnung der Frist von  
sechs Monaten nach Artikel 55 (1)  
EPÜ ist der Tag der tatsächlichen Ein-  
reichung der europäischen Patent-  
anmeldung maßgebend; der Priori-  
tätstag ist für die Berechnung dieser  
Frist nicht heranzuziehen.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Technischen Beschwerdekammern 3.2.4 und 3.3.4 haben die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ mit ähnlichen Rechtsfragen befaßt.

\* Die Verfahren G 3/98 (Verfahrenssprache Englisch) und G 2/99 (Verfahrenssprache Deutsch) wurden verbunden. Die deutsche Übersetzung der Entscheidung G 3/98 ist identisch mit dem Text der Entscheidung G 2/99 in der Verfahrenssprache.

## DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal dated  
12 July 2000**

**G 3/98**

(Language of the proceedings)\*

Composition of the Board:

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

**Patent proprietor/Appellant:  
University Patents, Inc.  
Opponent/Respondent:  
SmithKline Beecham Biologicals SA**

**Headword: Six-month period/  
UNIVERSITY PATENTS**

**Article: 54(2) and (3), 55(1)(a), 56, 89,  
112(1)(a) EPC  
Rule: 23 EPC  
Article: 17(2) RPBA  
Article: 2 and 4 Paris Convention  
Article: 4 SPC  
Article: 6 EHRC**

**Keyword: "Admissibility of referral –  
significance of the point of law in the  
appeal proceedings (yes)" – "Calcula-  
tion of the six-month period under  
Article 55 EPC – relevant date – date  
of actual filing of the application"**

*Headnote*

*For the calculation of the six-month  
period referred to in Article 55(1)  
EPC, the relevant date is the date of  
the actual filing of the European  
patent application; the date of  
priority is not to be taken account of  
in calculating this period.*

### Summary of facts and submissions

I. Technical Boards of Appeal 3.2.4 and 3.3.4 have referred similar points of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC.

\* Cases G 3/98 (language of the proceedings: English) and G 2/99 (language of the proceedings: German) were consolidated. The German translation of G 3/98 is identical to the text of G 2/99 in the language of the proceedings.

## DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande  
Chambre de recours, en date  
du 12 juillet 2000**

**G 3/98**

(Traduction)\*

Composition de la Chambre :

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

**Titulaire du brevet/Requérant :  
University Patents, Inc.  
Opposant/Intimé :  
SmithKline Beecham Biologicals SA**

**Référence : Délai de six mois/  
UNIVERSITY PATENTS**

**Article : 54(2) (3), 55(1)a), 56, 89,  
112(1)a) CBE  
Règle : 23 CBE  
Article : 17(2) RPCR  
Article : 2, 4 Convention de Paris  
Article : 4 Convention de Strasbourg  
Article : 6 Convention européenne  
des Droits de l'Homme**

**Mot-clé : "Recevabilité de la saisine –  
importance de la question de droit  
dans la procédure de recours (oui)" –  
"Calcul du délai de six mois selon  
l'article 55 CBE – date déterminante –  
date à laquelle la demande a été  
effectivement déposée"**

*Sommaire*

*La date déterminante pour le calcul  
du délai de six mois prévu à l'article  
55(1) CBE est la date à laquelle la  
demande de brevet européen a été  
effectivement déposée ; la date de  
priorité ne doit pas être prise en con-  
sédération pour le calcul de ce délai.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Les chambres de recours 3.2.4 et 3.3.4 ont soumis des questions de droit similaires à la Grande Chambre de recours en application de l'article 112(1)a) CBE.

\* Les procédures G 3/98 (langue de la procédure : anglais) et G 2/99 (langue de la procédure : allemand) ont été jointes. La traduction allemande de la décision G 3/98 est identique au texte de la décision G 2/99 dans la langue de la procédure.

II. Mit Zwischenentscheidung T 377/95 (ABI. EPA 1999, 11 – Herpes-simplex-Virus/University Patents, Inc.) vom 5. August 1998 hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.4 der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt (Verfahrenssprache englisch, Aktenzeichen G 3/98):

*For the purposes of Article 55(1) EPC, in the case where a priority is recognised for a European patent application, is the time period of six months "preceding the filing of the European patent application" to be calculated from the date of filing of the priority application (the priority date) or from the date of the actual filing of the European patent application?*

III. Mit Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung war festgestellt worden, daß das Patent in der Fassung des letzten Hilfsantrags den Erfordernissen des Übereinkommens entspreche. Die Fassungen der vorangehenden Anträge erachtete die Einspruchsabteilung wegen fehlender Neuheit nicht als patentierbar. Hierzu hatte sie festgestellt, daß die nach diesen Anträgen beanspruchten Gegenstände durch einen Vortrag vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden seien. Sie vertrat die Auffassung, die Patentinhaberin könne schon deswegen nicht geltend machen, es liege eine nach Artikel 55 (1) a) EPU unschädliche Offenbarung vor, weil der Vortrag früher als sechs Monate vor Einreichung der europäischen Anmeldung gehalten worden sei. Auf den Prioritätstag komme es für die Berechnung der Sechsmonatsfrist nicht an. Daher sei es auch unerheblich, ob die mündliche Offenbarung durch den Vortrag als offensichtlicher Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders angesehen werden könne. Gegen diese Entscheidung legten beide Parteien Beschwerde ein.

IV. Im Verfahren vor der Kammer 3.3.4 hatte die Einsprechende beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Sie vertrat die Auffassung, auch die Fassung nach dem letzten Hilfsantrag sei durch die mündliche Offenbarung neuheits-schädlich getroffen. Ferner berief sie sich darauf, daß dieser Fassung auch gegenüber einem im Beschwerdeverfahren neu genannten Dokument, einer Dissertation aus dem Jahr 1981, die Neuheit fehle. Jedenfalls fehle es gegenüber dem Vortrag und der Dissertation in Verbindung mit weiterem Stand der Technik an erfinderischer Tätigkeit.

II. In interlocutory decision T 377/95 (OJ EPO 1999, 11 – Herpes simplex virus/University Patents, Inc.) of 5 August 1998, Technical Board of Appeal 3.3.4 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal (language of proceedings: English, case number G 3/98):

*For the purposes of Article 55(1) EPC, in the case where a priority is recognised for a European patent application, is the time period of six months "preceding the filing of the European patent application" to be calculated from the date of filing of the priority application (the priority date) or from the date of the actual filing of the European patent application?*

III. In an interlocutory decision, the Opposition Division had ruled that the patent in the form of the last auxiliary request complied with the requirements of the Convention. It held the preceding requests to be unpatentable for lack of novelty, ruling that the subject-matter claimed in them had been made available to the public at a presentation given before the priority date. In its view, the patent proprietor could not claim non-prejudicial disclosure under Article 55(1)(a) EPC because the presentation had in any case been given more than six months before the filing of the European application. The priority date was not relevant for purposes of calculating the six-month period, so the question of whether the oral disclosure in the presentation could be viewed as an evident abuse in relation to the applicant was also irrelevant. Both parties appealed against this decision.

IV. In the case before Board 3.3.4, the opponent had requested that the patent be revoked in full, arguing that the oral disclosure prejudiced the novelty of the patent even in the form of the last auxiliary request. Furthermore, that request also lacked novelty in view of a document first named in the appeal proceedings, a thesis dating from 1981. In any case, there had been no inventive step relative to the presentation and the thesis in conjunction with other prior art.

II. Dans la décision intermédiaire T 377/95 (JO OEB 1999, 11 – Virus Herpes simplex/University Patents, Inc.) qu'elle a rendue le 5 août 1998, la chambre de recours technique 3.3.4 a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante (langue de la procédure : anglais, affaire G 3/98) :

*Aux fins de l'article 55(1) CBE, lorsqu'une priorité est reconnue à une demande de brevet européen, la période de six mois "avant le dépôt de la demande de brevet européen" doit-elle être calculée à partir de la date de dépôt de la demande fondant la priorité (date de priorité) ou à partir de la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée ?*

III. Dans sa décision intermédiaire, la division d'opposition avait considéré que le brevet selon la dernière requête subsidiaire satisfaisait aux exigences de la Convention. Elle avait estimé que l'objet des requêtes précédentes n'était pas brevetable, au motif qu'il avait été rendu accessible au public lors d'un exposé effectué avant la date de priorité et qu'il était par conséquent dénué de nouveauté. Selon elle, le titulaire du brevet ne pouvait pas faire valoir qu'il s'agissait d'une divulgation non opposable conformément à l'article 55(1)a) CBE du fait que l'exposé avait été effectué plus de six mois avant le dépôt de la demande européenne. Le délai de six mois n'étant pas calculé à partir de la date de priorité, il n'y avait pas lieu de se demander si la divulgation orale effectuée à l'occasion de l'exposé pouvait être considérée comme un abus évident à l'égard du demandeur. Les deux parties ont formé un recours contre cette décision.

IV. Dans l'affaire devant la chambre 3.3.4, l'opposant avait demandé la révocation du brevet dans son intégralité, en faisant valoir que la divulgation orale détruisait la nouveauté du brevet, même dans la version correspondant à la dernière requête subsidiaire. En outre, l'invention selon cette dernière requête n'était pas nouvelle eu égard à un document cité pour la première fois au stade de la procédure de recours, à savoir une thèse datant de 1981. En tout état de cause, il n'y avait aucune activité inventive par rapport à l'exposé et à la thèse en combinaison avec d'autres éléments de l'état de la technique.

V. Die Patentinhaberin hatte in erster Linie beantragt, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Ihrer Auffassung nach erfüllt der Vortrag die Voraussetzungen einer mißbräuchlichen Offenbarung im Sinne von Artikel 55 (1) a) EPÜ. Die Dissertation aus dem Jahr 1981 sei erst nach dem Prioritätstag in der Universitätsbibliothek öffentlich zugänglich geworden. Selbst wenn der Vortrag zum Stand der Technik zählen würde, sei jedenfalls der Gegenstand des letzten Hilfsantrags neu und erfindetisch. Die Patentinhaberin beantragte hilfsweise, der Großen Beschwerdekammer die Frage vorzulegen, ob die Sechsmonatsfrist nach Artikel 55 (1) a) EPÜ vom Prioritätstag oder vom späteren Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen sei. Die Einsprechende widersetzte sich diesem Antrag, da das Patent in jedem Fall von der Dissertation vorweggenommen sei.

VI. Die vorliegende Kammer 3.3.4 ist der Auffassung, die Vorlage sei erforderlich. Die grundsätzlich bedeutsame Frage der Berechnung der Sechsmonatsfrist sei in der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ungeklärt geblieben. Von den nationalen Gerichten letzter Instanz in der Schweiz, in den Niederlanden und in Deutschland würden unterschiedliche Auffassungen vertreten. Die zwischen den Parteien streitige Frage des offensichtlichen Mißbrauchs könne nur dann geprüft werden, wenn die Vorschrift auf den vorliegenden Sachverhalt anwendbar sei. Zur Relevanz der neuen Entgegenhaltung bemerkt die Kammer, diese könne ohne vorherige Prüfung nicht beurteilt werden. Sollte die Kammer letztlich die Auffassung der Einsprechenden über die neue Entgegenhaltung nicht teilen, so müsse der Vortrag erörtert werden (Gründe Nr. 63).

VII. Mit Zwischenentscheidung vom 12. April 1999 (T 535/95, nicht veröffentlicht) hat die Kammer 3.2.4 der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt (Verfahrenssprache deutsch, Aktenzeichen G 2/99):

*Wenn einer europäischen Patentanmeldung eine Priorität zuerkannt wird, ist dann für die Zwecke des Artikels 55 (1) EPÜ die Frist von sechs Monaten "vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung" vom Tag der Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung (Prioritätstag) oder vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen?*

V. The proprietor had primarily requested that the patent be maintained as granted. In its view, the presentation was an abusive disclosure within the meaning of Article 55(1)(a) EPC. The 1981 thesis had not been made available to the public in the university library until after the priority date. Even if the presentation counted as prior art, the subject-matter of the last auxiliary request was in any case new and inventive. The proprietor submitted an auxiliary request that the Enlarged Board of Appeal be asked to rule on whether the six-month period under Article 55(1)(a) EPC was to be calculated from the priority date or from the subsequent date of filing of the European patent application. The opponent objected to this request for referral, on the ground that the patent was anticipated by the thesis anyway.

VI. The referring Board 3.3.4 considered the referral was required. Calculation of the six-month period was an issue of fundamental importance which had hitherto been left unresolved by board of appeal case law. The national courts of last instance in Switzerland, the Netherlands and Germany held divergent views. The question of evident abuse at issue between the parties could be examined only if the provision were applicable to the case in hand. The significance of the newly-cited document could not be assessed without prior examination. If the Board were ultimately to disagree with the opponent on the new document, a need to discuss the presentation would arise (Reasons point 63).

VII. In an interlocutory decision of 12 April 1999 (T 535/95, unpublished), Board 3.2.4 referred the following point of law to the Enlarged Board (language of proceedings: German, case number G 2/99):

*Wenn einer europäischen Patentanmeldung eine Priorität zuerkannt wird, ist dann für die Zwecke des Artikels 55(1) EPÜ die Frist von sechs Monaten "vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung" vom Tag der Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung (Prioritätstag) oder vom tatsächlichen Einreichungstag der europäischen Patentanmeldung an zu berechnen?*

V. Le titulaire du brevet avait tout d'abord demandé le maintien du brevet tel que délivré. A son avis, l'exposé constituait une divulgation abusive au sens de l'article 55(1)a) CBE. La thèse de 1981 n'avait été mise à la disposition du public, à la bibliothèque universitaire, qu'après la date de priorité. Même si l'exposé était considéré comme compris dans l'état de la technique, l'objet de la dernière requête subsidiaire était en tout état de cause nouveau et inventif. Le titulaire du brevet avait demandé à titre subsidiaire que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question de savoir si le délai de six mois prévu à l'article 55(1)a) CBE devait être calculé à partir de la date de priorité ou de la date de dépôt ultérieure de la demande de brevet européen. L'opposant avait quant à lui objecté à l'égard de cette requête en saisine que l'objet du brevet était en tout état de cause antérieur par la thèse.

VI. La chambre 3.3.4 a jugé nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours. Le calcul du délai de six mois est une question d'importance fondamentale qui, à ce jour, n'a pas été résolue par la jurisprudence des chambres de recours. Les juridictions nationales de dernière instance en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne ont exprimé des avis divergents sur ce point. La question de l'abus évident, en litige entre les parties, ne peut être examinée que si la disposition s'applique en l'espèce. La pertinence du nouveau document cité ne peut pas être appréciée sans examen préalable. Si la chambre devait en définitive être en désaccord avec l'opposant au sujet du nouveau document, il conviendrait d'examiner l'exposé (point 63 des motifs).

VII. Dans la décision intermédiaire qu'elle a rendue le 12 avril 1999 (T 535/95, non publiée), la chambre 3.2.4 a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante (langue de la procédure : allemand, affaire G 2/99) :

*Aux fins de l'article 55(1) CBE, lorsqu'une priorité est reconnue à une demande de brevet européen, la période de six mois "avant le dépôt de la demande de brevet européen" doit-elle être calculée à partir de la date de dépôt de la demande fondant la priorité (date de priorité) ou à partir de la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée ?*



VIII. Das Streitpatent war aufgrund einer offenkundigen Vorbenutzung von der Einspruchsabteilung wegen fehlender Neuheit widerrufen worden. Diese hatte festgestellt, daß ein dem Gegenstand des Streitpatents entsprechendes Muster einem Kunden überlassen worden sei. Im Beschwerdeverfahren wurde Tatsache und Gegenstand dieser Vorbenutzung nicht mehr bestritten. Die Patentinhaberin berief sich jedoch darauf, daß die Vorbenutzung auf einem offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des ursprünglichen Anmelders beruhe. Sie trug vor, der Vertriebsleiter einer Firma der Frau des ursprünglichen Anmelders habe das Muster gegen dessen ausdrückliche Weisung weitergegeben. Diese Darstellung wurde von der Einsprechenden bestätigt, die gleichzeitig ihren Einspruch zurücknahm. Später wurde der Sachverhalt auch durch eine eidesstattliche Versicherung des Vertriebsleiters bestätigt.

IX. Die Kammer 3.2.4 kam zum Ergebnis, der übrige Stand der Technik stehe der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegen. Dagegen sei der Gegenstand der genannten Vorbenutzung identisch mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents. Die Vorbenutzung beruhe auch auf einem offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des früheren Anmelders. Der frühere Anmelder habe das Unternehmen seiner Ehefrau de facto geführt. Der Vertriebsleiter habe durch die weisungswidrige Weitergabe des Musters ein bestehendes Vertrags- und Vertrauensverhältnis verletzt. Da die Vorbenutzung mehr als sechs Monate vor der Einreichung der Anmeldung, aber weniger als sechs Monate vor Einreichung der prioritätsbegründenden Anmeldung erfolgt sei, komme es für die Entscheidung des Falls auf die Frage der Berechnung der Sechsmonatsfrist nach Artikel 55 (1) EPÜ an, die der Großen Beschwerdekammer bereits unter dem Aktenzeichen G 3/98 vorliege. Um der Patentinhaberin Gelegenheit zu geben, sich zu dieser Frage vor der Großen Beschwerdekammer zu äußern, beschloß sie auf deren Antrag, die Rechtsfrage erneut vorzulegen.

X. Die Kammer 3.2.4 hat sich zur Beurteilung der Vorlagefrage nicht geäußert. Die Kammer 3.3.4 führt zur Vorlagefrage unter anderem folgendes aus:

Mit Blick auf den Wortlaut der einschlägigen Bestimmungen könne im englischen Text des Übereinkommens unterschieden werden zwischen "the filing of the European patent application" in Artikel 55 EPÜ

VIII. The Opposition Division had revoked the patent in suit for lack of novelty on grounds of public prior use, ruling that a device corresponding to its subject-matter had been handed over to a customer. In the appeal proceedings, this prior use and its subject-matter were no longer contested. The proprietor however claimed that the prior use was due to an evident abuse in relation to the original applicant, arguing that the sales manager of a company belonging to the original applicant's wife had handed over the device contrary to the applicant's express instructions. The opponent confirmed this account and thereupon withdrew its opposition. The sales manager subsequently also confirmed the facts in an affidavit.

IX. Board 3.2.4 found that the other prior art was not an obstacle to maintaining the patent. On the other hand, the subject-matter of the specified prior use was identical to the subject-matter of claim 1 of the patent in suit, that prior use being the result of an evident abuse in relation to the earlier applicant. The earlier applicant had been the de facto head of his wife's company. By handing over the device contrary to instructions, the sales manager had acted in breach of contract and trust. As the prior use had taken place more than six months before the filing of the application itself, but less than six months before the filing of the priority application, the decision on the case depended on how the six-month period under Article 55(1) EPC should be calculated, an issue which was already pending before the Enlarged Board in case G 3/98. To give the proprietor an opportunity to address the issue before the Enlarged Board, Board 3.2.4 decided at the proprietor's request to refer the point of law again.

X. Board 3.2.4 did not voice any opinion on the referred question, whereas Board 3.3.4 put forward inter alia the following observations:

In view of the wording of the relevant provisions, a distinction could be made in the English text of the Convention between "the filing of the European patent application" in Article 55 EPC and "the date of filing of

VIII. La division d'opposition avait révoqué le brevet litigieux au motif que son objet était dénué de nouveauté en raison d'un usage antérieur public. Elle avait en effet constaté qu'un dispositif correspondant à cet objet avait été remis à un client. Lors de la procédure de recours, cet usage antérieur et son objet n'ont plus été contestés. Cependant, le titulaire du brevet a fait valoir que l'usage antérieur résultait d'un abus évident à l'égard du demandeur initial, du fait que le directeur des ventes d'une entreprise appartenant à l'épouse du demandeur initial avait transmis le dispositif, et ce contrairement aux instructions expresses que le demandeur avait données à ce sujet. L'opposant a confirmé ces faits, puis retiré son opposition. Le directeur des ventes a confirmé à son tour ces faits dans une déclaration sous serment.

IX. La chambre 3.2.4 a estimé que les autres éléments de l'état de la technique ne faisaient pas obstacle au maintien du brevet. En revanche, l'objet de l'usage antérieur cité était identique à l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux, cet usage antérieur résultant d'un abus évident à l'égard du demandeur initial. Ce dernier dirigeait de fait l'entreprise de son épouse. En transmettant le dispositif en question contrairement aux instructions données, le directeur des ventes avait violé un contrat et abusé de la confiance placée en lui. L'usage antérieur ayant eu lieu plus de six mois avant le dépôt de la demande, mais moins de six mois avant le dépôt de la demande fondant la priorité, la décision à rendre en l'espèce dépendait de la question de savoir comment devait être calculé le délai de six mois prévu à l'article 55(1) CBE, cette question étant déjà en instance devant la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 3/98. Afin de permettre au titulaire du brevet de se prononcer sur cette question devant la Grande Chambre, la chambre 3.2.4 a décidé, à la demande de ce dernier, de saisir à nouveau la Grande Chambre de cette question de droit.

X. La chambre 3.2.4 n'a émis aucun avis sur la question soumise, alors que la chambre 3.3.4 a formulé notamment les observations suivantes :

Si l'on se réfère au libellé des dispositions pertinentes, on constate que le texte anglais de la Convention mentionne "the filing of the European patent application" à l'article 55 CBE et "the date of filing of the Euro-

und "the date of filing of the European patent application" in Artikel 89 EPÜ; entsprechende Unterschiede seien in der deutschen und französischen Fassung festzustellen. Dies lasse darauf schließen, daß dieser Wortlaut gewählt worden sei, um den Anwendungsbereich von Artikel 55 (1) EPÜ einzuschränken. Eine solche Absicht könne auch aus den travaux préparatoires zu Artikel 55 (1) EPÜ hergeleitet werden. Hierüber bestehe breites Einverständnis unter den Vertragsstaaten.

Die vorliegende Kammer 3.3.4 hält es jedoch für notwendig, der Frage weiter nachzugehen, da die Berechnung der Frist ausgehend vom Tag der Nachanmeldung möglicherweise zu unbefriedigenden Ergebnissen führe. Dabei seien zwischenzeitliche Entwicklungen zu berücksichtigen wie die Häufigkeit der Inanspruchnahme von Prioritäten in europäischen Patentanmeldungen oder die Dauer des Erteilungs- und Einspruchsverfahrens. Ferner sei das in der Praxis zu Artikel 6 (1) der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) anerkannte Recht der Parteien eines Verfahrens auf Gleichbehandlung zu beachten. Dies schließe das Recht ein, sich gegen Ansprüche zu verteidigen und hierzu Behauptungen des Gegners mit Tatsachenvortrag und Beweismitteln entgegenzutreten. In der Literatur seien die Auffassungen zur Berechnung der Sechsmonatsfrist geteilt. Die für eine Anknüpfung an den Prioritätstag eintretende Meinung könne sich darauf stützen, daß Artikel 89 EPÜ über Artikel 54 (2) und (3) EPÜ implizit auf Artikel 55 EPÜ verweise. Die einschränkende Auslegung des Artikels 55 (1) EPÜ könne zudem das aus der ersten Anmeldung folgende Prioritätsrecht nicht gewährleisten. Dies verstoße nicht nur gegen Artikel 4A (1) der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ), sondern auch gegen Artikel 87 EPÜ. Es könne für das Schicksal einer Anmeldung auch nicht vernünftigerweise darauf ankommen, ob sie bei einem nationalen Amt oder bei einer internationalen Behörde wie dem EPA eingereicht worden sei. Im Hinblick auf eine Abwägung der Interessen des Anmelders einerseits und der Öffentlichkeit andererseits zeige der Sachverhalt des vorliegenden Falls, daß sich der Anmelder nicht auf eine mißbräuchliche Offenbarung einstellen und die Nachanmeldung rechtzeitig, das heißt innerhalb von sechs Monaten nach der Offenbarung einreichen könne, da er von der mißbräuchlichen Offenbarung regelmäßig erst später erfahre.

the European patent application" in Article 89 EPC; corresponding differences were to be found in the German and French versions. The conclusion could be drawn that the wording had been chosen with a view to restricting the scope of application of Article 55(1) EPC, an intention which might also be inferred from the travaux préparatoires relating to Article 55(1) EPC. There was broad agreement on this issue among the Contracting States.

The referring Board 3.3.4 nonetheless found it necessary to examine this question further, because calculating the period from the date of the subsequent application might produce unsatisfactory results. Subsequent developments had to be taken into account, such as the frequency with which priorities are claimed for European patent applications or the duration of grant and opposition proceedings. Another significant factor was the right of the parties to a case to be treated equally, as recognised in the practice relating to Article 6(1) of the European Convention on Human Rights (ECHR). That included the right to defend oneself by presenting facts and evidence in order to contest the opposing party's claims. In patent literature, opinions on calculating the six-month period were divided. Proponents of the priority date as reference point could rely on the argument that Article 89 EPC implicitly referred to Article 55 EPC by way of Article 54(2) and (3) EPC. Moreover, the narrower interpretation of Article 55(1) EPC did not guarantee the right of priority arising from the first application. That contravened not only Article 4A(1) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (PC) but also Article 87 EPC. Nor was it reasonable that the fate of a patent application should depend on whether it was filed with a national office or with an international authority like the EPO. With regard to balancing the interests of the applicant against those of the public, the facts of the case showed that applicants were not in a position to prepare for an abusive disclosure and file a subsequent application in time, ie within six months after the disclosure, because as a rule they did not find out about abusive disclosures until later.

pean patent application" à l'article 89 CBE, différence que l'on retrouve également dans les versions allemande et française. On pourrait en conclure que ce libellé a été choisi dans le but de restreindre le champ d'application de l'article 55(1) CBE, ce que l'on peut également déduire des travaux préparatoires relatifs à l'article 55(1) CBE. Les Etats contractants s'accordent dans une large mesure sur ce point.

La chambre 3.3.4 a néanmoins jugé nécessaire d'examiner plus avant cette question, car le calcul du délai à partir de la date de dépôt de la demande ultérieure pourrait ne pas donner de résultats satisfaisants. Il convient de prendre en considération les développements intervenus ultérieurement, tels que la fréquence à laquelle les demandes de brevet européen revendiquent des priorités ou encore la durée des procédures de délivrance et d'opposition. Un autre facteur important est le droit des parties à un traitement égal, tel qu'il est reconnu dans l'application faite de l'article 6(1) de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH), et qui englobe le droit de se défendre en présentant des faits et des preuves afin de contester les allégations de la partie adverse. Dans la littérature brevets, les avis sur le calcul du délai de six mois divergent. Les partisans du calcul du délai à partir de la date de priorité peuvent se fonder sur l'argument selon lequel l'article 89 CBE se réfère implicitement à l'article 55 CBE par le biais de l'article 54(2) et (3) CBE. En outre, une interprétation plus étroite de l'article 55(1) CBE ne garantit pas le droit de priorité issu de la première demande. Cela est contraire non seulement à l'article 4A(1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris), mais également à l'article 87 CBE. Il n'est pas non plus raisonnable de faire dépendre le sort d'une demande de brevet de la question de savoir si elle a été déposée auprès d'un office national ou d'une institution internationale comme l'OEB. Si l'on met en balance les intérêts du demandeur et ceux du public, les faits montrent que les demandeurs ne sont pas en mesure de se préparer à une éventuelle divulgation abusive et de déposer une demande ultérieure en temps voulu, c'est-à-dire dans les six mois suivant la divulgation, car en règle générale, ils ne découvrent que plus tard l'existence d'une telle divulgation abusive.

XI. Vor der Großen Beschwerdekammer hat die Einsprechende im Verfahren G 3/98 die Auffassung vertreten, die Sechsmonatsfrist in Artikel 55 (1) EPÜ sei vom Zeitpunkt der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung zu berechnen, und hierzu zwei Rechtsgutachten vorgelegt. Dies ergebe sich aus dem Wortlaut der Bestimmung, der auf die Einreichung der Anmeldung und nicht auf den Prioritätstag abstelle. Artikel 89 EPÜ nehme hinsichtlich der Wirkungen des Prioritätsrechts ausdrücklich nicht auf Artikel 55 EPÜ Bezug. Die entsprechenden Formulierungen seien vom Gesetzgeber bewußt gewählt worden, um eine Kumulierung der Prioritätsfrist und der Sechsmonatsfrist auszuschließen. Dieses Ergebnis sei auch in Einklang mit der PVÜ, da diese keine Vorgänge vor dem Prioritätstag regle. Die Auslegung des Wortlauts der Bestimmung im Zusammenhang der Vorschrift gemäß Artikel 31 der Wiener Vertragsrechtskonvention (WVK) führe zu einem eindeutigen Ergebnis. Dieses Ergebnis könne keineswegs als offensichtlich sinnwidrig oder unvernünftig im Sinne von Artikel 32 b) WVK angesehen werden. Dies werde schon dadurch ausgeschlossen, daß der Gesetzgeber des EPÜ diese Lösung bewußt gewählt habe und daß die Praxis in mehreren Vertragsstaaten bei der Auslegung vergleichbarer nationaler Bestimmungen und auch von Artikel 55 EPÜ zu demselben Ergebnis gekommen sei. Im übrigen bleibe der Erfinder keineswegs schutzlos gegenüber mißbräuchlichen Offenbarungen, da er ihm nach nationalem Recht zustehende zivilrechtliche Ansprüche geltend machen könne. Damit scheide die Heranziehung ergänzender Auslegungsmittel nach Artikel 32 WVK zusätzlich zur allgemeinen Auslegungsregel in Artikel 31 WVK aus.

XII. Demgegenüber haben sich die Patentinhaberinnen in beiden Verfahren auf den Standpunkt gestellt, daß die Sechsmonatsfrist vom Prioritätstag an zu berechnen sei. Dem stehe der Wortlaut von Artikel 55 (1) EPÜ schon deswegen nicht entgegen, weil sich die Bestimmung nicht mit den Wirkungen des Prioritätsrechts befasse. Ein entgegenstehender Wille der Vertragsstaaten könne aus den Materialien zum EPÜ nicht hergeleitet werden. Schließlich ergebe sich auch aus Artikel 89 EPÜ nichts anderes. Diese Bestimmung verweise auf Artikel 54 EPÜ, der den Stand der Technik regle. Auch Artikel 55 EPÜ sei eine Bestimmung zur Regelung des Standes der Technik; sie nehme

XI. In proceedings before the Enlarged Board, the opponent in case G 3/98 took the view that the six-month period in Article 55(1) EPC was to be calculated from the time of actual filing of the European patent application, and submitted two legal opinions to that effect. This was based on the wording of the provision, which referred to the filing of the application, not to the priority date. With regard to the effects of a priority right, Article 89 EPC deliberately made no reference to Article 55 EPC. The formulations in question had been intentionally chosen by the legislator in order to prevent any cumulation of the priority period and the six-month period. This effect was also in keeping with the PC, which did not concern itself with events preceding the priority date. Interpreting the wording of the provision in its context, pursuant to Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VC), produced a clear result. This result could not be viewed as manifestly absurd or unreasonable within the meaning of Article 32(b) VC, not least because the EPC's legislator had deliberately chosen that solution and because practice in a number of Contracting States on the interpretation of comparable national provisions and also on Article 55 EPC had produced the same result. Besides, inventors could not be said to have no protection against abusive disclosures, being able to press claims under national civil law. Thus, there were no grounds for applying supplementary means of interpretation under Article 32 VC in addition to the general rule of interpretation in Article 31 VC.

XII. On the other hand, the proprietors in both cases argued that the six-month period was to be calculated from the priority date. The wording of Article 55(1) EPC did not contradict that, if only because it did not concern itself with the effects of a priority right. No intention to the contrary on the part of the Contracting States could be inferred from the travaux préparatoires relating to the EPC. Lastly, Article 89 EPC was no different in that respect, referring as it did to Article 54 EPC, which governed the state of the art. Article 55 EPC was likewise a provision which governed the state of the art, excluding certain disclosures from it and referring to Article 54 EPC. Thus, in

XI. Dans la procédure devant la Grande Chambre, l'opposant dans l'affaire G 3/98 a estimé qu'il convenait de calculer le délai de six mois prévu à l'article 55(1) CBE à partir de la date à laquelle la demande de brevet européen avait été effectivement déposée, et il a produit deux avis juridiques à cet effet. Cela découle selon lui du libellé de la disposition, qui se réfère au dépôt de la demande et non à la date de priorité. S'agissant des effets du droit de priorité, c'est à dessein que l'article 89 CBE ne fait nulle mention de l'article 55 CBE. Les formulations en question ont été délibérément choisies par le législateur, afin d'éviter tout cumul du délai de priorité et du délai de six mois. Cela est du reste conforme à la Convention de Paris, laquelle ne régit pas ce qui est antérieur à la date de priorité. Si l'on interprète le libellé de la disposition dans son contexte, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités (Convention de Vienne), on obtient un résultat qui est clair. Ce résultat ne saurait être considéré comme manifestement absurde ou déraisonnable au sens de l'article 32b) de la Convention de Vienne, d'abord parce que les auteurs de la CBE ont délibérément opté pour cette solution et ensuite parce que la pratique suivie dans plusieurs Etats contractants en matière d'interprétation de dispositions nationales comparables et en ce qui concerne l'article 55 CBE a donné le même résultat. En outre, on ne saurait considérer que les inventeurs ne disposent d'aucune protection contre les divulgations abusives, puisqu'ils peuvent tenter des actions au civil en vertu de leur législation nationale. Il n'y a donc aucune raison d'appliquer des moyens complémentaires d'interprétation, conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne, en plus de la règle générale d'interprétation visée à l'article 31 de cette convention.

XII. Les titulaires de brevet dans les deux affaires ont quant à eux fait valoir que le délai de six mois devait être calculé à partir de la date de priorité. Cela n'est pas contraire au libellé de l'article 55(1) CBE, pour la simple raison que cette disposition ne porte pas sur les effets du droit de priorité. Les travaux préparatoires relatifs à la CBE ne font pas apparaître la moindre intention contraire de la part des Etats contractants. Enfin, l'article 89 CBE n'est pas non plus différent à cet égard, puisqu'il se réfère à l'article 54 CBE, lequel régit l'état de la technique. L'article 55 CBE régit lui aussi l'état de la technique dans la mesure où il en exclut certaines divulgations et fait référence à l'arti-

bestimmte Offenbarungen vom Stand der Technik aus und verweise auf Artikel 54 EPÜ. Daher sei in die Verweisung des Artikels 89 EPÜ auf Artikel 54 (2) und (3) EPÜ eine Verweisung auf Artikel 55 EPÜ mit hineinzulesen. Allein eine solche Auslegung führe zu sachgerechten Ergebnissen und einem angemessenen Schutz, da andernfalls das Prioritätsrecht weitgehend ausgehöhlt werde. Dies sei angesichts des hohen Anteils europäischer Anmeldungen, in denen eine Priorität in Anspruch genommen werde, von besonderer Bedeutung. Eine enge Interpretation des Artikels 55 EPÜ versage insbesondere Anmeldern außerhalb der Vertragsstaaten die Möglichkeit, auf der Grundlage der Unionspriorität eine europäische Nachanmeldung einzureichen. Darin liege zugleich ein Verstoß gegen das Gebot der Inländerbehandlung in Artikel 2 PVÜ.

Die Einsprechende in dem Beschwerdeverfahren, das zur Vorlage G 2/99 geführt hat, hat ihren Einspruch zurückgenommen, nachdem sich die Patentinhaberin auf eine mißbräuchliche Offenbarung berufen hatte.

XIII. Mit Beschluß vom 27. Mai 1999 sind die beiden Verfahren nach Artikel 8 VerfOGBK verbunden worden. Am 12. Juli 2000 hat eine mündliche Verhandlung stattgefunden, an deren Ende die in der Entscheidungsformel enthaltene Antwort auf die vorgelegte Rechtsfrage verkündet worden ist.

### Entscheidungsgründe

#### 1. Zulässigkeit der Vorlagen

1.1 Zunächst ist hinsichtlich der Kriterien des Artikels 112 (1) a) EPÜ ohne weiteres zu bejahen, daß eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt, deren Beantwortung eine einheitliche Rechtsanwendung sichern würde. Dieses Bedürfnis wird durch die Tatsache verdeutlicht, daß die Frage der Anknüpfung der Sechsmonatsfrist des Artikels 55 (1) EPÜ in einer Reihe von Entscheidungen offengelassen wurde (Nachweise in T 377/95, Gründe Nr. 2 und Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 3. Aufl. 1998, I.C.7.2).

1.2 Die vorgelegten Fragen stellen sich auch in den Verfahren, die zu den Vorlagen geführt haben.

1.2.1 In der Vorlage T 535/95 ist im einzelnen dargelegt, warum verschiedene Antworten auf die Vorlagefrage die Kammer zu verschiedenen Entscheidungen veranlassen würden.

the reference in Article 89 EPC to Article 54(2) and (3) EPC there was also an implied reference to Article 55 EPC. That was the only interpretation that produced a meaningful result and adequate protection, as otherwise the priority right would be seriously undermined. That was particularly important in view of the high proportion of European patent applications in which priority was claimed. A narrow interpretation of Article 55 EPC denied applicants, particularly those outside the Contracting States, the opportunity to file a subsequent European patent application on the basis of a convention priority, and it also constituted a breach of the right to national treatment under Article 2 PC.

The opponent in the case giving rise to the referral in G 2/99 withdrew its opposition after the proprietor had claimed abusive disclosure.

XIII. By a decision of 27 May 1999, the two cases were consolidated in accordance with Article 8 RPEBA. Oral proceedings were held on 12 July 2000 at the end of which the answer to the referred question contained in the order of the decision was announced.

### Reasons for the decision

#### 1. Admissibility of the referrals

1.1 As regards the criteria set out in Article 112(1)(a) EPC, it is evident that an important point of law is involved the clarification of which would ensure uniform application of the law. This need is underlined by the fact that the question of the reference point for the six-month period under Article 55(1) EPC has been left open in a series of decisions (references in T 377/95, Reasons point 2, and Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 3rd ed. 1998, I.C.7.2).

1.2 The questions referred also originate in the context of the cases which led to the referrals.

1.2.1 In referral T 535/95, the Board explained in detail why its decision would differ depending on the answer to the referred question. Hence the context in which the

cle 54 CBE. Aussi doit-on voir dans la référence à l'article 54(2) et (3) CBE figurant à l'article 89 CBE une référence implicite à l'article 55 CBE. Cette interprétation est la seule qui donne un résultat sensé et confère une protection adéquate, faute de quoi on porterait sérieusement atteinte au droit de priorité. Il s'agit là d'un point particulièrement important étant donné qu'une forte proportion de demandes de brevet européen revendiquent une priorité. En interprétant de façon restrictive l'article 55 CBE, on prive les demandeurs, notamment ceux qui ne sont pas ressortissants des Etats contractants, de la possibilité de déposer une demande de brevet européen ultérieure sur la base d'une priorité unioniste, et on porte atteinte au droit au traitement national selon l'article 2 de la Convention de Paris.

L'opposant dans l'affaire ayant donné lieu à la saisine G 2/99 a retiré son opposition après que le titulaire du brevet a fait valoir l'existence d'une divulgation abusive.

XIII. Par décision en date du 27 mai 1999, les deux affaires ont été jointes conformément à l'article 8 RPGCR. A l'issue de la procédure orale, qui a eu lieu le 12 juillet 2000, la Grande Chambre a annoncé la réponse qu'elle apportait à la question soumise et qui figure dans le dispositif de la décision.

### Motifs de la décision

#### 1. Recevabilité des saisines

1.1 S'agissant des critères énoncés à l'article 112(1)a) CBE, il se pose à l'évidence une question de droit d'importance fondamentale, dont la clarification assurerait une application uniforme du droit. Ce besoin est d'ailleurs mis en évidence par le fait que la question du point de référence pour le calcul du délai de six mois prévu à l'article 55(1) CBE est restée en suspens dans un certain nombre de décisions (cf. décision T 377/95, point 2 des motifs, et Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 3<sup>e</sup> édition 1998, I.C.7.2).

1.2 Les questions soumises se posent dans les affaires qui ont donné lieu à la saisine.

1.2.1 Dans la décision de saisine T 535/95, la chambre a expliqué de façon détaillée les raisons pour lesquelles sa décision serait différente selon la réponse donnée à la ques-

Demzufolge ist der Zusammenhang, in dem sich die Vorlagefrage in diesem Verfahren stellt, ohne weiteres ersichtlich.

1.2.2 Dagegen ist in der Vorlage T 377/95 eine solche Feststellung nicht getroffen.

So hat die Kammer das Vorliegen eines Mißbrauchs im Sinne von Artikel 55 (1) a) EPÜ nicht geprüft. Sie hat vielmehr hierzu ausgeführt, eine Vorschrift könne nicht auf einen Sachverhalt angewendet werden, ohne daß feststehe, daß sie auf diesen Sachverhalt anwendbar sei (Gründe Nr. 3). Dieser Satz kann dahin verstanden werden, daß zunächst der abstrakte Anwendungsbereich einer Vorschrift zu klären ist, bevor diese auf einen konkreten Sachverhalt angewendet werden kann. Dem kann sich die große Beschwerdekammer nicht anschließen. Es gibt keinen verbindlichen Grundsatz, in welcher Reihenfolge die Voraussetzungen einer Norm bei ihrer Anwendung zu prüfen sind. Eine solche Reihenfolge wird vielmehr nach Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit zu treffen sein. Wird verneint, daß eine Vorschrift anwendbar ist, so kann das entscheidende Organ ein Kriterium auswählen, das nicht erfüllt ist, ohne weitere Kriterien zu prüfen. Aus Gründen der Verfahrensökonomie kann es das am leichtesten zu prüfende Kriterium auswählen. So mag im Einzelfall der Anwendungsbereich einer Norm höchst zweifelhaft sein, die Feststellung des Fehlens einer tatsächlichen Voraussetzung aber keinerlei Schwierigkeiten aufwerfen.

Ferner hat die Kammer 3.3.4 in ihrer Vorlage dahingestellt sein lassen, ob die neue Entgegenhaltung der Aufrechterhaltung entgegensteht. Zu dem Einwand des Einsprechenden in diesem Verfahren, die Neuheits-schädlichkeit dieser Entgegenhaltung mache eine Vorlage überflüssig, bemerkt sie lediglich, eine Voraussage über die Erheblichkeit dieses Dokuments sei nicht möglich, bevor eine Prüfung stattgefunden habe (Gründe Nr. 63).

1.2.3 Die Kammer 3.3.4 hat demgemäß nicht dargelegt, wie verschiedene Antworten auf die Vorlagefrage das weitere Verfahren beeinflussen würden. Gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ befaßt eine Beschwerdekammer innerhalb eines bei ihr anhängigen Verfahrens die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage, wenn sie hierzu eine Entscheidung für

referred question originates is completely clear.

1.2.2 In referral T 377/95, on the other hand, no such explanation is given.

The Board did not examine whether there had been abuse under the terms of Article 55(1)(a) EPC. What it said was that no provision could be applied to the facts of a case unless it had previously been established that it was applicable thereto (Reasons point 3). This can be construed as meaning that the abstract scope of application of a provision has to be clarified before the provision can be applied to the facts of a specific case. The Enlarged Board disagrees. There is no binding principle governing the order in which the conditions for applying a legal provision must be examined. The order in fact depends on what is useful and appropriate in the given circumstances. In finding that a provision is not applicable, the deciding body may select one unfulfilled criterion, leaving aside consideration of other criteria. For reasons of procedural economy, the criterion may be chosen which is the easiest to examine. Thus in a specific case the scope of application of a provision may be highly debatable, but it may not be at all difficult to establish that an actual condition is not fulfilled.

Furthermore, Board 3.3.4 in its referral left open the question of whether the new citation was an obstacle to maintaining the patent. In response to the objection of the opponent in this case that this citation's anticipation of the patent made a referral unnecessary, the Board simply noted that it could not predict the significance of the new document until an examination had taken place (Reasons point 63).

1.2.3 Board 3.3.4, thus, did not demonstrate how different answers to the referred question would influence subsequent proceedings. Pursuant to Article 112(1)(a) EPC, a board of appeal, during proceedings on a case, may refer a question of law to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required. Whereas it is the view of the referring

tion soumise. Par conséquent, le contexte dans lequel se pose ladite question est tout à fait clair.

1.2.2 En revanche, la décision T 377/95 ne fournit aucune explication.

La chambre n'a pas examiné si un abus avait été commis au sens de l'article 55(1)a) CBE, mais elle a déclaré qu'aucune disposition ne saurait s'appliquer à des faits s'il n'a pas été établi auparavant qu'elle peut s'appliquer à ces faits (point 3 des motifs). Cette phrase peut être interprétée en ce sens qu'il y a lieu tout d'abord de clarifier le champ d'application théorique d'une disposition avant que celle-ci ne puisse être appliquée aux faits d'une affaire donnée. La Grande Chambre de recours n'est pas d'accord sur ce point. Il n'existe pas de principe contraignant régissant l'ordre dans lequel il convient d'examiner les conditions d'application d'une disposition juridique. Cet ordre est en fait déterminé en fonction de ce qui est utile et approprié dans des circonstances données. Lorsqu'elle constate qu'une disposition n'est pas applicable, l'instance appelée à statuer peut sélectionner un critère qui n'est pas rempli, et décider de ne pas examiner d'autres critères. Pour des raisons d'économie de procédure, elle peut choisir le critère qui est le plus aisé à examiner. C'est ainsi que dans un cas particulier, il peut arriver que le champ d'application d'une disposition soit tout à fait discutable, mais qu'il ne s'avère absolument pas difficile d'établir qu'une condition spécifique n'a pas été remplie.

En outre, dans sa décision de saisine, la chambre 3.3.4 n'a pas répondu à la question de savoir si le nouveau document cité s'opposait au maintien du brevet. En réponse à l'objection soulevée par l'opposant, selon laquelle il n'y avait pas lieu de saisir la Grande Chambre dans la mesure où l'objet du brevet était antériorisé par ce document, la chambre s'est bornée à relever qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la pertinence du nouveau document tant qu'elle ne l'avait pas examiné (point 63 des motifs).

1.2.3 Ainsi, la chambre 3.3.4 n'a pas démontré en quoi des réponses différentes à la question soumise influeraient sur la suite de la procédure. En vertu de l'article 112(1)a) CBE, une chambre de recours peut, en cours d'instance, saisir la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire. Même si l'avis de la chambre qui saisit la Grande Cham-

erforderlich hält. Wenngleich es demnach für die Erforderlichkeit der Vorlage auf die Sicht der vorlegenden Kammer ankommt, muß deren Einschätzung doch auf objektiven Gegebenheiten beruhen und nachvollziehbar sein. In Einklang hiermit ist gemäß Artikel 17 (2) Satz 2 VerfOBK in der Vorlageentscheidung anzugeben, in welchem Zusammenhang sich die Vorlagefrage stellt. Daraus soll ersichtlich sein, daß die Vorlagefrage im Ausgangsverfahren nicht nur von theoretischer Bedeutung ist (siehe dazu auch Artikel 112 (3) EPÜ). Dies wäre jedenfalls dann der Fall, wenn die vorlegende Kammer nach dem Stand der Akten unabhängig von der Beantwortung der Vorlagefrage zu derselben Entscheidung käme.

1.2.4 Im vorliegenden Fall ergibt sich aus dem Vorbringen der Parteien im Verfahren vor der Kammer 3.3.4, daß zwischen den Parteien ernsthafter Streit über die Umstände besteht, die einen offensichtlichen Mißbrauch begründen sollen. Möglicherweise kann hierüber erst nach Erhebung weiterer Beweise entschieden werden. Ob dies dann zu einem klaren Beweisergebnis führt, ist durchaus fraglich. Es wäre nicht abwegig, wenn die an der angemeldeten Erfindung beteiligten Forscher von verschiedenen Vorstellungen über ihre Verpflichtungen ausgegangen sind. Ist das Beweisergebnis nicht eindeutig genug, kann die Beweislast für die Entscheidung den Ausschlag geben. In dieser Situation scheint es nicht unvernünftig, zunächst die Frage zu klären, ob die Anwendung von Artikel 55 (1) a) EPÜ schon deswegen ausscheidet, weil nach dem unstreitigen zeitlichen Ablauf die Offenbarung außerhalb der Frist von sechs Monaten vor der tatsächlichen Einreichung der Anmeldung erfolgt ist.

Was das angeblich neuheitsschädliche Dokument angeht, so ergibt sich aus dem Vorbringen der Parteien im Beschwerdeverfahren, daß kein Fall vorliegt, in dem die Heranziehung des präsenten Standes der Technik ohne weiteres eine abschließende Entscheidung erlaubt. Die neue Entgegenhaltung ist in der Beschwerdebegründung genannt worden. Ermittlungen beider Parteien deuten darauf hin, daß die Dissertation offenbar erst nach dem ersten Prioritätstag in einer Bibliothek öffentlich zugänglich war. Die Patentinhaberin hat beantragt, das Dokument als verspätet nicht zuzulassen. Die Einsprechende hält das Dokument für relevant, weil 4 von den 5 unabhängigen Ansprüchen des Patents die erste Priorität nicht zukomme. Das neue Dokument

Board which is decisive for assessing whether a referral is required, such assessment should be made on objective criteria and should be plausible. This being so, under Article 17(2), second sentence, RPBA the referral decision must also state the context in which the referred point originated. This is intended to indicate that the referred question does not have a merely theoretical significance for the original proceedings (cf in this respect also Article 112(3) EPC), as would be the case if the referring board were to reach the same decision on the basis of the file regardless of the answer to the referred question.

1.2.4 In the present case, it is clear from their submissions to the proceedings before Board 3.3.4 that the parties seriously disagree over the circumstances which purportedly constitute an evident abuse. Further evidence may have to be taken before a decision can be reached, but it remains to be seen whether this would produce a clear outcome. It would not be surprising to find that the researchers working on the claimed invention had entertained different notions of their obligations. If the outcome of the evidence is not clear enough, the burden of proof may be the determining factor in the decision. In this situation, it seems reasonable to start by clarifying whether application of Article 55(1)(a) EPC is ruled out purely on legal grounds, given that in the undisputed sequence of events the disclosure took place outside the six months preceding the actual filing of the application.

As regards the allegedly anticipatory document, it is clear from the submissions of the parties to the proceedings before the Board of Appeal that this is not an instance where reference to the state of the art presently on file alone provides sufficient grounds for a final decision. The new citation was named in the statement of grounds for the appeal. Enquiries made by both parties indicate that apparently the thesis was not publicly available in a library until after the first priority date. The patent proprietor requested that the document not be admitted into the proceedings because it was late-filed. The opponent considers the document relevant because four of the five independent claims of the patent were not eligible for the first priority. Thus

bre est déterminant pour apprécier la nécessité d'une saisine, une telle appréciation devrait se fonder sur des critères objectifs et être plausible. Cela étant, l'article 17(2), deuxième phrase RPCR dispose que la décision de saisine doit indiquer aussi le contexte dans lequel la question s'est posée. Le but de cette disposition est de montrer que la question soumise ne revêt pas uniquement une importance théorique pour la procédure initiale (cf. à cet égard également l'article 112(3) CBE), ce qui serait le cas si la chambre parvenait à la même décision sur la base du dossier, et ce indépendamment de la réponse apportée à la question.

1.2.4 En l'espèce, il ressort clairement des moyens produits par les parties devant la chambre 3.3.4 que celles-ci sont en total désaccord sur les circonstances qui sont censées constituer un abus évident. De nouvelles mesures d'instruction pourraient s'avérer nécessaires avant qu'une décision puisse être prise, mais il reste néanmoins à savoir si cela permettrait d'obtenir une réponse claire. Il ne serait pas surprenant de constater que les chercheurs qui ont participé à la mise au point de l'invention revendiquée avaient une conception différente de leurs obligations. Si les mesures d'instruction n'apportent pas une réponse suffisamment claire, la charge de la preuve peut être déterminante pour la décision. En ce cas, il semble raisonnable de clarifier en premier lieu la question de savoir si l'application de l'article 55(1)a) CBE est exclue pour des motifs purement juridiques, étant donné que dans la suite incontestée des événements, la divulgation n'a pas eu lieu dans les six mois ayant précédé le dépôt effectif de la demande.

S'agissant du document prétendument destructeur de nouveauté, il ressort clairement des moyens produits par les parties à la procédure devant la chambre que l'on n'est pas en présence d'un cas où l'état de la technique tel qu'il ressort du dossier permet à lui seul de rendre une décision définitive. Le nouveau document a été cité dans le mémoire exposant les motifs du recours. Les recherches effectuées par les deux parties font apparaître que la thèse n'a, semble-t-il, été mise à la disposition du public dans une bibliothèque qu'après la première date de priorité. Le titulaire du brevet a demandé que le document ne soit pas admis dans la procédure, au motif qu'il avait été produit tardivement. L'opposant a estimé quant à lui que le document

wirft somit eine Reihe von Fragen auf, die nichts mit dem Streitstoff in erster Instanz zu tun haben (Zulassung des Dokuments, Zurückverweisung als "fresh case", ausreichende Offenbarung in der ersten Prioritätsanmeldung, Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegenüber dem Dokument). Insgesamt kann unter Berücksichtigung des Parteivorbringens im Beschwerdeverfahren nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß sich die Vorlagefrage als irrelevant für die abschließende Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents erweisen könnte. Vielmehr sind die Gesichtspunkte, die eine abschließende Entscheidung ohne Beantwortung der Vorlagefrage erlauben würden, tatsächlich und in ihrer rechtlichen Bewertung ernsthaft umstritten. Bei dieser Sachlage erscheint es daher im Interesse der Verfahrenseffizienz ebenfalls vertretbar, zunächst die Vorlagefrage zu stellen.

the new document raises a number of questions which have nothing to do with the matter in dispute before the department of first instance (admission of the document, remittal as a fresh case, sufficient disclosure in the first priority application, novelty and inventive step relative to the document). Ultimately, in the light of the parties' submissions in the appeal proceedings giving rise to G 3/98, it cannot simply be assumed that the referred question will prove irrelevant to the final decision on maintaining the patent. Indeed, the issues that would allow a final decision to be taken without waiting for an answer to the referred question are seriously disputed both as to the facts and as to their legal significance. In these circumstances, it also seems justified in the interests of procedural economy to address the referred question first.

était pertinent, parce que sur les cinq revendications indépendantes du brevet, quatre ne pouvaient pas selon lui se prévaloir de la première priorité. Aussi le nouveau document soulève-t-il un certain nombre de questions qui sont sans rapport avec l'objet du litige devant la première instance (admission du document, renvoi en tant qu'affaire nouvelle, divulgation suffisante dans la première demande dont la priorité est revendiquée, nouveauté et activité inventive par rapport au document). Enfin, à la lumière des moyens produits par les parties dans la procédure de recours qui a donné lieu à l'affaire G 3/98, on ne saurait se borner à supposer que la question soumise se révélera dépourvue de pertinence pour trancher définitivement la question du maintien du brevet. En effet, les éléments qui permettraient de rendre une décision finale, sans attendre la réponse à la question soumise, sont très contestés tant en ce qui concerne les faits que leur appréciation juridique. Dans ces circonstances, il semble également justifié dans l'intérêt de l'économie de la procédure de traiter en premier lieu la question soumise.

## 2. Die Auslegung von Artikel 55 EPÜ

## 2. Interpretation of Article 55 EPC

## 2. Interprétation de l'article 55 CBE

### 2.1 Der Wortlaut der Vorschrift

### 2.1 The wording of the provision

### 2.1 Libellé de la disposition

Als Ausgangspunkt für die Berechnung der Frist für unschädliche Offenbarungen bezeichnet Artikel 55 EPÜ die Einreichung der europäischen Patentanmeldung. Bezugspunkt der Vorschrift ist demnach die Einreichung der zu prüfenden Anmeldung und nicht die Einreichung einer Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen ist. Nach Artikel 89 EPÜ, der die Wirkungen des Prioritätsrechts regelt, hat das Prioritätsrecht die Wirkung, daß der Prioritätstag als Tag der europäischen Patentanmeldung für die Anwendung von Artikel 54 (2) und (3) EPÜ sowie von Artikel 60 (2) EPÜ gilt; Artikel 55 EPÜ ist in dieser Bezugnahme nicht genannt. Damit sieht weder der Wortlaut von Artikel 55 EPÜ noch der Wortlaut von Artikel 89 EPÜ vor, daß die Frist für unschädliche Vorbenutzungen vom Prioritätstag an zu berechnen ist.

According to Article 55 EPC, the starting point for calculating the period for non-prejudicial disclosures is the filing of the European patent application. Hence the reference point for the provision is the filing of the application which is to be examined, not the filing of an application from which priority is claimed. According to Article 89 EPC, which governs the effects of the right of priority, the date of priority counts as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54(2) and (3) EPC and Article 60(2) EPC; there is no reference to Article 55 EPC. Thus neither the wording of Article 55 EPC nor that of Article 89 EPC provides for the period for non-prejudicial disclosures to be calculated from the priority date.

D'après l'article 55 CBE, le point de départ pour le calcul du délai afférent aux divulgations non opposables est le dépôt de la demande de brevet européen. Le point de référence de cette disposition est donc le dépôt de la demande à examiner, et non le dépôt d'une demande dont la priorité est revendiquée. En vertu de l'article 89 CBE, qui régit les effets du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54(2) et (3) CBE et de l'article 60(2) CBE ; il n'est fait aucune référence à l'article 55 CBE. En conséquence, ni le texte de l'article 55 CBE, ni celui de l'article 89 CBE ne prévoient que le délai relatif aux divulgations non opposables doit être calculé à partir de la date de priorité.

### 2.2 Der Wortlaut im Zusammenhang der Vorschrift

### 2.2 The wording in the context of the provision

### 2.2 Libellé dans le contexte de la disposition

Die Patentinhaberin im Verfahren G 2/99 bezeichnet ein solches Ergebnis der Wortauslegung nur als vordergründig eindeutig. Sie ist der Meinung, nach der Systematik des Übereinkommens sei nicht zu erwarten, daß Artikel 55 EPÜ neben der Einreichung der europäischen

The proprietor in case G 2/99 found this literal interpretation only superficially unambiguous. In its view, given the system underlying the Convention, Article 55 EPC could not be expected to mention both the filing of the European application and the filing of a priority application,

Le titulaire du brevet dans l'affaire G 2/99 a estimé que cette interprétation littérale n'était qu'en apparence sans équivoque. Selon lui, on ne saurait s'attendre, eu égard au système à la base de la Convention, à ce que l'article 55 CBE mentionne à la fois le dépôt de la demande européenne et

Anmeldung auch die Einreichung einer prioritätsbegründenden Anmeldung erwähne, weil sich die Vorschrift mit den Voraussetzungen der Patentierbarkeit und nicht mit den Wirkungen des Prioritätsrechts befasse. Dabei wird freilich übersehen, daß das Übereinkommen außerhalb des Kapitels über die Priorität an einer Reihe von Stellen, die Fristen regeln, den Prioritätstag alternativ ausdrücklich neben der Einreichung der Anmeldung oder dem Anmeldetag anführt (vgl. etwa Artikel 77 (3) und (5) EPÜ sowie Artikel 93 (1) Satz 1 EPÜ). Dies ist schon deswegen erforderlich, weil aus Gründen der Rechtssicherheit die Entscheidung, an welchen von mehreren möglichen Zeitpunkten eine Frist anknüpft, nicht der Freiheit des Interpreten des Übereinkommens überlassen sein kann.

Die Vorlage T 377/95 greift das Argument auf, Artikel 89 EPÜ enthalte eine indirekte Verweisung auf Artikel 55 EPÜ (Gründe Nr. 45). Dies soll sich daraus ergeben, daß Artikel 89 EPÜ auf Artikel 54 (2) und (3) EPÜ verweise, die den Stand der Technik umfassend definierten. Es erscheine willkürlich, Artikel 55 EPÜ aus dem Stand der Technik in toto herauszunehmen, zumal die in Artikel 89 EPÜ genannten Absätze 2 und 3 gerade die Absätze des Artikels 54 EPÜ seien, auf die sich Artikel 55 EPÜ beziehe (so schon *Loth*, *Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht*, Köln 1988, S. 304). Dem ist entgegenzuhalten, daß Artikel 89 EPÜ die Wirkung des Prioritätsrechts nicht generell auf den Stand der Technik bezieht, sondern auf die Anwendung von drei einzeln genannten Vorschriften, zu denen Artikel 55 EPÜ nicht gehört. Darin liegt der Unterschied zu Artikel 56 EPÜ, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit generell auf den Begriff des Standes der Technik Bezug nimmt.

Im übrigen spricht gegen die Annahme einer impliziten Verweisung in Artikel 89 EPÜ auf Artikel 55 EPÜ auch die Verwendung verschiedener Begriffe in den beiden Bestimmungen. Als "Einreichung" im Sinne von Artikel 55 EPÜ ist eine Tätigkeit des Anmelders anzusehen; dies ergibt sich nicht nur aus dem Begriff selbst, sondern auch aus den Vorschriften über die Einreichung der europäischen Patentanmeldung in Artikel 75 und Artikel 76 (1) Satz 1 EPÜ oder aus der Befreiung vom Vertretungserfordernis in Artikel 133 (2) EPÜ. Dagegen ist der "Tag der Anmeldung" im deutschen Text von Artikel 89 EPÜ gleichbedeutend mit dem Anmeldetag (im englischen und französischen Text gibt es nur jeweils

because the provision governed the conditions for patentability, not the effects of the priority right. However, this overlooks the fact that the Convention, in a number of places dealing with time limits outside the chapter on priority, explicitly specifies the date of priority as an alternative to the filing of the application or the date of filing (see for example Article 77(3) and (5) EPC and Article 93(1), first sentence, EPC). That is necessary because, simply for reasons of legal certainty, a decision as to the appropriate starting point for a period cannot be left to the discretion of the person interpreting the Convention.

Referral T 377/95 takes up the argument that Article 89 EPC contains an indirect reference to Article 55 EPC (Reasons point 45), said to be implied by the fact that Article 89 EPC refers to Article 54(2) and (3) EPC, where the state of the art is fully defined. It seemed arbitrary to exclude Article 55 EPC in toto from the state of the art, especially as the paragraphs 2 and 3 named in Article 89 EPC were the very paragraphs of Article 54 EPC to which Article 55 EPC referred (a point already made in *Loth*, "Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht", Cologne 1988, p. 304). The objection to that is that Article 89 EPC associates the effect of the priority right not with the state of the art but with three specifically named provisions, which do not include Article 55 EPC. That is where it differs from Article 56 EPC, which refers generically to the notion of the state of the art for the purpose of deciding whether there has been an inventive step.

Another objection to the assumption that there is an implicit reference to Article 55 EPC in Article 89 EPC is the use of different terminology in the two provisions. "Filing" within the meaning of Article 55 EPC is to be viewed as an act performed by the applicant, as evidenced not only by the term itself but by the provisions governing the filing of the European patent application in Article 75 and Article 76(1), first sentence, EPC or by the exemption from the requirement for representation in Article 133(2) EPC. On the other hand, the "Tag der Anmeldung" in the German wording of Article 89 EPC is synonymous with the "Anmeldetag" (in the English and French wordings the same term is used in each case: "date of filing"

celui de la demande dont la priorité est revendiquée, parce que cette disposition régit les conditions de brevetabilité, et non les effets du droit de priorité. Toutefois, dans un certain nombre de passages portant sur les délais, en dehors du chapitre sur la priorité, la Convention cite explicitement la date de priorité en tant qu'alternative au dépôt de la demande ou à la date de dépôt (cf. par exemple l'article 77(3) et (5) CBE, ainsi que l'article 93(1), première phrase CBE). Cela est nécessaire car, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité juridique, la détermination du point de départ approprié d'un délai ne saurait être laissée à l'appréciation de la personne qui interprète la Convention.

La décision T 377/95 retient l'argument selon lequel l'article 89 CBE fait indirectement référence à l'article 55 CBE (point 45 des motifs), ce qui découlerait du fait que l'article 89 CBE mentionne l'article 54(2) et (3) CBE, lequel définit de manière exhaustive l'état de la technique. Il semble arbitraire d'exclure in toto l'article 55 CBE de l'état de la technique, et ce d'autant plus que les paragraphes 2 et 3 cités dans l'article 89 CBE sont précisément ceux de l'article 54 CBE auxquels se réfère l'article 55 CBE (cf. *Loth*, "Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht", Cologne 1988, p. 304). On objectera à cet égard que l'article 89 CBE ne rattache pas l'effet du droit de priorité à l'état de la technique, mais à l'application de trois dispositions expressément citées, qui n'incluent pas l'article 55 CBE. C'est ce qui le distingue de l'article 56 CBE, lequel se réfère d'une manière générale à la notion d'état de la technique aux fins de l'appréciation de l'activité inventive.

On peut également objecter à l'hypothèse selon laquelle l'article 89 CBE fait implicitement référence à l'article 55 CBE, que les deux dispositions utilisent une terminologie différente. Le terme "dépôt" au sens de l'article 55 CBE doit être considéré comme un acte accompli par le demandeur, ce qui ressort non seulement du terme lui-même, mais également des dispositions régissant le dépôt de la demande de brevet européen à l'article 75 et à l'article 76(1), première phrase CBE, ou de la dispense de l'obligation de représentation à l'article 133(2) CBE. Par ailleurs, l'expression "Tag der Anmeldung" utilisée dans le texte allemand de l'article 89 CBE est synonyme de "Anmeldetag" (les versions



einen Begriff: "date of filing" und "date du dépôt"). Der Anmeldetag ist ein Tag, der der Anmeldung aufgrund der Eingangsprüfung (Artikel 90 (1) EPÜ) zuerkannt wird. Der Anmeldetag ist nicht notwendig mit dem Tag der Einreichung von Anmeldeunterlagen identisch. Im Fall verspätet eingereicherter Zeichnungen kann der Anmeldetag verschoben werden (Artikel 91 (6) in Verbindung mit Regel 43 EPÜ). An den Anmeldetag sind andere Rechtsfolgen geknüpft (z. B. die Laufzeit in Artikel 63 EPÜ) als an die Einreichung der europäischen Patentanmeldung (z. B. die Frist zur Zahlung der ersten Gebühren in Artikel 78 (2) EPÜ). Dies schließt es aus, beide Begriffe als gleichbedeutend zu behandeln. Die Große Beschwerdekammer kommt daher zu demselben Ergebnis wie schon das Schweizerische Bundesgericht in seinem Urteil vom 19. August 1991 (ABI. EPA 1993, 170 – Stapelvorrichtung) und der deutsche Bundesgerichtshof in seinem Beschluß vom 5. Dezember 1995 (ABI. EPA 1998, 263 – Corioliskraft), daß aus dem Wortlaut von Artikel 89 EPÜ und Artikel 55 EPÜ nicht hergeleitet werden kann, daß der Prioritätstag an die Stelle der Einreichung der Anmeldung tritt.

### 2.3 Der Wille des Gesetzgebers

Es kann auch nicht angenommen werden, daß der Anknüpfungspunkt in Artikel 55 EPÜ versehentlich gewählt worden ist und daß dadurch Folgen eintreten, die den Absichten des Gesetzgebers widersprechen. Dagegen spricht schon, daß der Gesetzgeber, wie vorstehend dargelegt, an anderer Stelle des Übereinkommens jeweils bewußt zwischen den drei Zeitpunkten Prioritätstag, Anmeldetag und Einreichung der Anmeldung als verschiedenen möglichen Anknüpfungspunkten unterscheidet. Welchen Zeitpunkt die Einreichung der Anmeldung definiert, war dem Gesetzgeber gerade im Zusammenhang mit den unschädlichen Offenbarungen bewußt. Er hat nämlich diesen Zeitpunkt auch als Anknüpfungspunkt für die Erfüllung der Formerfordernisse zur Geltendmachung des Ausstellungsschutzes herangezogen. So hat er in Artikel 55 (2) EPÜ vorgeschrieben, daß bei Einreichung der Anmeldung anzugeben ist, daß die Erfindung zur Schau gestellt worden ist. Die gleichfalls in Artikel 55 (2) EPÜ vorgeschriebene Ausstellungsbescheinigung ist gemäß Regel 23 Satz 1 EPÜ innerhalb einer Frist von vier Monaten nach Einreichung der Anmeldung einzureichen. Es kann dem Gesetzgeber nicht

and "date du dépôt"). The date of filing is a date accorded to the application following the examination on filing (Article 90(1) EPC). The date of filing is not necessarily identical with the day on which application documents are filed: it may be re-dated if drawings are filed late (Article 91(6) in conjunction with Rule 43 EPC). The legal implications of the date of filing (eg the term in Article 63 EPC) differ from those of the filing of the European patent application (eg the time limit for payment of the first fees in Article 78(2) EPC). That precludes treating the two terms as synonymous. The Enlarged Board thus draws the same conclusion as the Swiss Federal Supreme Court in its judgment dated 19 August 1991 (OJ EPO 1993, 170 – Stapelvorrichtung [Stacker]) and that of the German Federal Court of Justice in its judgment dated 5 December 1995 (OJ EPO 1998, 263 – Corioliskraft [Coriolis force]): it cannot be inferred from the wording of Article 89 EPC and Article 55 EPC that the priority date should take the place of the filing of the application.

### 2.3 The intention of the legislator

It cannot be assumed either that the reference point in Article 55 EPC was chosen by mistake, with consequences which run counter to the intentions of the legislator. Apart from anything else, the legislator, as shown above, makes a deliberate distinction elsewhere in the Convention between priority date, date of filing and filing of the application as three different possible reference points. Specifically in the context of non-prejudicial disclosures, the legislator was well aware what date was meant when referring to the filing of the application, having also used that date as the reference point for fulfilment of the formal requirements for claiming protection for inventions displayed at exhibitions. Article 55(2) EPC stipulates that when filing the application the applicant must state that the invention has been displayed at an exhibition. Under Rule 23, first sentence, EPC the certificate of exhibition likewise prescribed in Article 55(2) EPC must be filed within four months of the filing of the application. The legislator cannot simply be assumed to have used the same term in the same context in two paragraphs of the same provision to refer to two different dates. Another possibility which can be ruled out is that

anglaise et française emploient quant à elles le même terme dans chaque cas, à savoir "date of filing" et "date du dépôt"). La date de dépôt est une date qui est accordée à la demande après l'examen lors du dépôt (article 90(1) CBE). La date de dépôt n'est pas nécessairement identique à la date à laquelle les pièces de la demande ont été déposées : ainsi, la date de dépôt peut être différée lorsque des dessins sont déposés tardivement (article 91(6) ensemble la règle 43 CBE). Les conséquences juridiques attachées à la date de dépôt (par ex. la durée prévue à l'article 63 CBE) différent de celles attachées au dépôt de la demande de brevet européen (par ex. le délai de paiement des premières taxes à l'article 78(2) CBE). Il est donc exclu de considérer ces deux termes comme synonymes. La Grande Chambre de recours tire ainsi la même conclusion que le Tribunal fédéral suisse dans son arrêt en date du 19 août 1991 (JO OEB 1993, 170 – Stapelvorrichtung [dispositif d'empilage]) et la Cour fédérale de justice allemande dans son arrêt en date du 5 décembre 1995 (JO OEB 1998, 263 – Corioliskraft [force de Coriolis]), à savoir que l'on ne saurait déduire du libellé de l'article 89 CBE et de l'article 55 CBE que la date de priorité devrait se substituer au dépôt de la demande.

### 2.3 L'intention du législateur

On ne saurait davantage présumer que le point de référence prévu à l'article 55 CBE a été choisi par erreur et que cela aurait des conséquences contraires aux intentions du législateur. En effet, comme exposé plus haut, le législateur établit délibérément, dans d'autres passages de la Convention, une distinction entre les trois points de référence possibles que sont la date de priorité, la date de dépôt et le dépôt de la demande. S'agissant plus particulièrement des divulgations non opposables, le législateur savait parfaitement de quelle date il était question lorsqu'il se référait au dépôt de la demande. En effet, il a également utilisé cette date comme point de référence en ce qui concerne les exigences de forme qui doivent être remplies pour pouvoir revendiquer la protection d'inventions montrées dans des expositions. C'est ainsi que l'article 55(2) CBE dispose que lors du dépôt de la demande, le demandeur doit déclarer que l'invention a été réellement exposée. En vertu de la règle 23, première phrase CBE, l'attestation d'exposition, qui est également prescrite à l'article 55(2) CBE, doit être produite dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande. On ne saurait tout simple-

ohne weiteres unterstellt werden, daß er in demselben sachlichen Zusammenhang in zwei Absätzen derselben Bestimmung denselben Begriff verwendet, jedoch damit verschiedene Zeitpunkte definieren will. Auch die Möglichkeit, daß sowohl in Artikel 55 (1) EPÜ als auch in Artikel 55 (2) EPÜ und in Regel 23 Satz 1 EPÜ der Prioritätstag gemeint sein soll, kann ausgeschlossen werden. Dies würde ja bedeuten, daß die Handlungen nach Artikel 55 (2) EPÜ i.V.m. Regel 23 Satz 1 EPÜ schon zu erfüllen wären, bevor die Anmeldung eingereicht wurde. Formerfordernisse, die vor Einreichung der Anmeldung zu erfüllen sind, sind dem EPÜ aber fremd.

#### 2.4 Die *travaux préparatoires*

Auch die Gesetzgebungsgeschichte liefert keinen Anhaltspunkt für ein gesetzgeberisches Versehen. In der Fassung der Vorbereitenden Dokumente für die Münchner Diplomatische Konferenz lautete die Anknüpfung der Frist für unschädliche Offenbarungen "... innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmeldetag ..." (Dok. M/1, Artikel 53 des Entwurfs). Die niederländische Delegation wollte klargestellt haben, daß unter "Anmeldetag" im Sinne der Vorschrift der Tag der Einreichung der Anmeldung verstanden werden müsse. Daher wurde der Text der Vorschrift in diesem Punkt klargestellt und "Anmeldetag" durch "Einreichung" ersetzt (Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz, Sitzungsbericht des Hauptausschusses I, Dok. M/PR/I, Rdn. 61). Bei derselben Gelegenheit wurde eine weitere Änderung vorgenommen und aufgrund eines Vorschlags der britischen Delegation "... innerhalb von sechs Monaten ..." durch die Formulierung "... nicht früher als sechs Monate ..." ersetzt, um die Einbeziehung nicht vorveröffentlichter, aber prioritätsälterer kollidierender Anmeldungen in den Anwendungsbereich von Artikel 55 (1) a) EPÜ sicherzustellen (Dok. M/PR/I, a.a.O., Rdn. 62 ff). Versuche, den Anwendungsbereich von Artikel 55 (1) b) EPÜ zu erweitern, lehnte der Hauptausschuß I unter anderem deswegen ab, weil eine solche Änderung vom Straßburger Patentübereinkommen (SPÜ) abweichen würde (Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz, Anlage I, Bericht über die Beratungsergebnisse des Hauptausschusses I, Abschnitt C.II.2).

Artikel 4 SPÜ regelt die Berücksichtigung mißbräuchlicher Offenbarungen in den Absätzen 2 und 4 wie folgt:

the legislator meant to refer to the priority date in Article 55(1) EPC as well as in Article 55(2) EPC and in Rule 23, first sentence, EPC. That would mean that the acts required by Article 55(2) EPC in conjunction with Rule 23, first sentence, EPC have to be completed before the application is filed. However, the EPC does not envisage formal requirements which have to be fulfilled before the filing of the application.

#### 2.4 The *travaux préparatoires*

No indication of a legislative oversight is to be found in the legislative history either. In the Preparatory Documents for the Munich Diplomatic Conference, the reference point for the period for non-prejudicial disclosures was "... within six months preceding the date of filing ..." (doc. M/1, Article 53 of the draft). The Netherlands delegation wanted to have it made clear that the "date of filing" within the meaning of the provision was to be understood as the actual date on which the patent application was filed. The text of the provision was amended accordingly, "the date of filing" being replaced with "the filing" (Minutes of the Munich Diplomatic Conference, Minutes of the Proceedings of Main Committee I, doc. M/PR/I, point 61). On the same occasion, a further amendment was made on the proposal of the UK delegation, "... not more than six months ..." being substituted for "... within six months ..." to ensure that the scope of Article 55(1)(a) EPC included conflicting applications not published beforehand but with an earlier priority (doc. M/PR/I, loc. cit., point 62 ff). Main Committee I rejected attempts to extend the scope of Article 55(1)(b) EPC on the grounds that, among other things, such an amendment would diverge from the Strasbourg Patent Convention (SPC) (Minutes of the Munich Diplomatic Conference, Annex I, Report on the results of Main Committee I's proceedings, section C.II.2).

Article 4 SPC, in paragraphs 2 and 4, governs the implications of abusive disclosures in the following terms:

ment supposer que le législateur a utilisé le même terme dans le même contexte dans deux paragraphes de la même disposition pour désigner deux dates différentes. Enfin, on peut également exclure que le législateur entendait en fait se référer à la date de priorité à l'article 55(1) et (2) CBE, ainsi qu'à la règle 23, première phrase CBE. Cela signifierait en effet que les actes requis à l'article 55(2) CBE ensemble la règle 23, première phrase CBE, devraient être accomplis avant le dépôt de la demande. Or, la CBE ne prévoit pas d'exigences de forme auxquelles il devrait être satisfait avant le dépôt de la demande.

#### 2.4 Les travaux préparatoires

Rien dans la genèse de la Convention ne permet non plus de penser qu'une erreur aurait été commise par le législateur. Dans les documents préparatoires relatifs à la Conférence diplomatique de Munich, le point de référence pour le calcul du délai relatif aux divulgations non opposables était "dans les six mois précédant la date de dépôt" (doc. M/1, article 53 du projet). La délégation néerlandaise a souhaité préciser que par "date de dépôt" au sens de la disposition en question, il fallait comprendre la date à laquelle la demande de brevet était effectivement déposée. Le texte de la disposition a été modifié en conséquence, "la date de dépôt" ayant été remplacée par "le dépôt" (Procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich, procès-verbal des travaux du Comité principal I, doc. M/PR/I, point 61). Par la même occasion, une autre modification a été apportée sur proposition de la délégation du Royaume-Uni, à savoir que les termes "dans les six mois précédant ..." ont été remplacés par "à compter du sixième mois ...", afin de garantir que l'article 55(1)(a) CBE couvre également les demandes interférentes non publiées à une date antérieure mais ayant une priorité plus ancienne (doc. M/PR/I, loc. cit., point 62 s.). Le Comité principal I a rejeté toute tentative visant à étendre le champ d'application de l'article 55(1)(b) CBE, au motif que, notamment, une telle modification s'écarterait de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets (Convention de Strasbourg) (Procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich, Annexe I, rapport sur les résultats des travaux du Comité principal I, point C.II.2).

L'article 4, paragraphes 2 et 4 de la Convention de Strasbourg, régit dans les termes suivants les conséquences de divulgations abusives :

(2) *Vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 4 dieses Artikels bildet den Stand der Technik alles, was vor dem Tag der Einreichung der Patentanmeldung oder einer ausländischen Anmeldung, deren Priorität gültig beansprucht wird, durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.*

(4) *Ein Patent kann nicht lediglich aus dem Grund verweigert oder für nichtig erklärt werden, daß die Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor Einreichung der Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, wenn die Offenbarung unmittelbar oder mittelbar zurückgeht*  
*a) auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder ....*

Die unterschiedlichen Formulierungen in den beiden Absätzen machen deutlich, daß beim Stand der Technik nach Absatz 2 der Prioritätstag zu berücksichtigen ist, während bei dem offensichtlichen Mißbrauch in Absatz 4 allein auf die Einreichung der Anmeldung abzustellen ist. Bei Ausarbeitung des SPÜ bestand demgemäß Einvernehmen darüber, daß es auf die Einreichung in dem betreffenden Staat und nicht auf die Einreichung einer Anmeldung ankommt, deren Priorität in Anspruch genommen ist (Committee of Experts on Patents, Memorandum by the Secretariat on the meeting held at Strasbourg from 7th to 10th November 1961, Dok. EXP/Brev (61) 8, Rdn. 7). Bei den parallelen Arbeiten zum EPÜ war die zuständige Arbeitsgruppe der Ansicht, daß eine weitergehende Neuheitsschonfrist nur auf der Ebene der PVÜ dem Erfinder eine gesicherte Rechtsposition verschaffen könne. Eine isolierte Regelung im EPÜ gebe ihm eine falsche Sicherheit, die nicht mehr bestehe, wenn er eine Nachanmeldung außerhalb der Vertragsstaaten des EPÜ einreiche (Ergebnisse der fünften Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 2. bis 18. April 1962 in Brüssel, Dok. (EWG) 3076/IV/62, S. 142, zu Artikel 15; ähnlich Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz, Anlage I, Bericht über die Beratungsergebnisse des Hauptausschusses I, Abschnitt C.II.2).

Daraus ergibt sich zweierlei:

Erstens war dem Gesetzgeber des EPÜ aus Artikel 4 (4) SPÜ die Anknüpfung der Frist an die Einreichung der zu prüfenden Anmeldung

(2) *Subject to the provisions of paragraph 4 of this Article, the state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of the patent application or of a foreign application, the priority of which is validly claimed.*

(4) *A patent shall not be refused or held invalid by virtue only of the fact that the invention was made public, within six months preceding the filing of the application, if the disclosure was due to, or in consequence of:*  
*(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or ....*

The differing formulations in the two paragraphs make it clear that in relation to the state of the art (paragraph 2) the priority date has to be taken into consideration, whereas in relation to evident abuse (paragraph 4) it is only the filing of the application that counts. Thus, the SPC drafters agreed that what mattered was the actual filing in the given State, not the filing of an application from which priority is claimed (Committee of Experts on Patents, Memorandum by the Secretariat on the meeting held at Strasbourg from 7th to 10th November 1961, doc. EXP/Brev (61) 8, point 7). During parallel work on the EPC, the relevant working party held that only at the level of the Paris Convention could a more far-reaching grace period guarantee the legal position of inventors. An isolated provision in the EPC would give them a false sense of security, which would be found to be illusory if they went on to file applications outside the EPC Contracting States (Proceedings of the 5th meeting of the Patents Working Party held at Brussels from 2 to 18 April 1962, doc. (EEC) 3076/IV/62, p. 142, re Article 15; likewise Minutes of the Munich Diplomatic Conference, Annex I, Report on the results of Main Committee I's proceedings, section C.II.2).

This has two implications:

First, the EPC legislator was aware that Article 4(4) SPC associated the time limit with the filing of the application being examined. Second, it

2. *Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou d'une demande étrangère dont la priorité est valablement revendiquée.*

4. *Un brevet ne peut être refusé ou invalidé au seul motif que l'invention a été rendue publique dans les six mois précédant le dépôt de la demande, si la divulgation résulte directement ou indirectement :*  
*a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ; ...*

Les formulations différentes utilisées dans les deux paragraphes font clairement apparaître qu'en ce qui concerne l'état de la technique (paragraphe 2), il y a lieu de prendre en considération la date de priorité, tandis que pour ce qui est de l'abus évident (paragraphe 4), seul le dépôt de la demande compte. Ainsi, les auteurs de la Convention de Strasbourg sont convenus que ce qui importait, c'était le dépôt en tant que tel effectué dans un Etat donné, et non le dépôt d'une demande dont la priorité est revendiquée (Comité d'experts en matière de brevets, note du Secrétariat sur les travaux de la réunion tenue à Strasbourg, du 7 au 10 novembre 1961, doc. EXP/Brev (61)8, point 7). Au cours des travaux qui se sont déroulés en parallèle sur la CBE, le groupe de travail compétent a estimé qu'un délai de grâce plus étendu n'était à même de garantir la position juridique de l'inventeur qu'au niveau de la Convention de Paris. Une disposition isolée dans la CBE lui donnerait un faux sentiment de sécurité, qui se révélerait illusoire dès qu'il déposerait une demande en dehors des Etats parties à la CBE (résultats de la cinquième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962, doc. (CEE) 3076/IV/62, p. 142, ad article 15 et procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich, Annexe I, rapport sur les résultats des travaux du Comité principal I, point C.II.2).

Ceci a deux conséquences :

En premier lieu, les auteurs de la CBE savaient que l'article 4(4) de la Convention de Strasbourg rattachait le délai au dépôt de la demande à exa-

bekannt. Zweitens wollte er in Artikel 55 EPÜ eine Regelung in Einklang mit dem SPÜ treffen. Dies entzieht jeder Vermutung die Grundlage, der Gesetzgeber habe die Reichweite der in Artikel 55 (1) a) EPÜ getroffenen Regelung nicht erkannt. Dies kann umso weniger angenommen werden, als die Frage der Kumulierung der Prioritätsfrist mit der Schutzfrist für unschädliche Offenbarungen auch bei Versuchen zur Ausweitung der Regelung in Artikel 11 PVÜ erörtert worden war und kontrovers geblieben ist (*Ladas, Patents, Trademarks, and Related Rights, Cambridge, Mass. 1975, Vol. 1, § 341*). Dementsprechend belegen auch Äußerungen im Anschluß an die Münchner Diplomatische Konferenz, daß der Gesetzgeber die Sechsmonatsfrist bewußt nicht vom Prioritätstag an berechnen wollte (Bericht der deutschen Delegation (*Singer*), GRUR Int. 1974, 47, 63; *van Empel, The Granting of European Patents, Leyden 1975, Rdn. 88*). Die Entstehungsgeschichte des EPÜ liefert daher keinen Anhaltspunkt dafür, daß der Wortlaut von Artikel 55 und 89 EPÜ nicht mit dem Sinn der Vorschriften übereinstimmt (Schweizerisches Bundesgericht, a.a.O., Gründe Nr. 2.b)aa)). Da offensichtlich eine Regelung mit zeitlich eng begrenztem Anwendungsbereich geschaffen werden sollte, kann auch der Hinweis auf die begrenzten Wirkungen der Vorschrift (*Loth, a.a.O., S. 306*) kaum überraschen.

## 2.5 Dynamische Auslegung

Auch die Vorlage T 377/95 interpretiert auf der Grundlage von Wortlaut und Zusammenhang des Übereinkommens Artikel 55 (1) a) EPÜ dahin, daß die Sechsmonatsfrist von der Einreichung der zu prüfenden Anmeldung an zu berechnen ist, und stellt fest, daß diese Auslegung dem Willen des Gesetzgebers bei der Schaffung des Übereinkommens entspreche (Gründe Nr. 21, 24). Die Kammer 3.3.4 meint jedoch, bei der Anwendung der Vorschrift müßten weitere Gesichtspunkte herangezogen werden, die dem Gesetzgeber nicht bekannt gewesen seien (Gründe Nr. 26). Nach Abwägung der betroffenen Interessen kommt sie zu der Auffassung, daß eine enge, auf das Erfordernis der Sorgfalt des Erfinders gestützte Auslegung nicht zu vernünftigen Ergebnissen führe (Gründe Nr. 52). Sie nennt folgende Gesichtspunkte, die sich erst nach Unterzeichnung des EPÜ ergeben hätten:

was intended that Article 55 EPC be in keeping with the SPC. That undermines any supposition that the legislator did not realise the scope of the provision set out in Article 55(1)(a) EPC, an assumption made still less likely by the fact that the issue of cumulating the period of priority with the period of protection for non-prejudicial disclosures had also been debated as part of attempts to broaden the provision in Article 11 PC and has remained contentious (*Ladas, Patents, Trademarks, and Related Rights, Cambridge, Mass. 1975, Vol. 1, § 341*). Similarly, statements made after the Munich Diplomatic Conference show that the legislator deliberately avoided having the six-month period calculated from the priority date (Report of the German delegation (*Singer*), GRUR Int. 1974, 47, 63; *van Empel, The Granting of European Patents, Leyden 1975, point 88*). Thus, the legislative history of the EPC does not provide any indication that the wording of Articles 55 and 89 EPC does not correspond to the intended meaning of the provisions (Swiss Federal Supreme Court, *loc. cit.*, Reasons point 2(b)aa)). As the aim was evidently to create a provision with a narrowly restricted time frame, the reference to the restricted effects of the provision (*Loth, loc. cit.*, p. 306) is hardly surprising either.

## 2.5 Dynamic interpretation

Referral T 377/95, basing its interpretation on the wording and context of the Convention, likewise construes Article 55(1)(a) EPC as meaning that the six-month period is to be calculated from the filing of the application being examined and finds that this interpretation reflects the legislator's intention when drafting the Convention (Reasons points 21 and 24). However, Board 3.3.4 considers that there are other aspects not known to the legislator that need to be taken into account in applying the provision (Reasons point 26). Having weighed up the various interests, it concludes that a narrow interpretation based on a requirement of diligence on the part of the inventor does not produce reasonable results (Reasons point 52). The Board identifies the following considerations which it claims have arisen since the signing of the EPC:

miner. Deuxièmement, l'intention du législateur était que l'article 55 CBE soit conforme à la Convention de Strasbourg. L'hypothèse selon laquelle le législateur n'aurait pas réalisé quelle était toute la portée de la disposition de l'article 55(1)a) CBE se trouve ainsi privée de fondement, et ce d'autant plus que la question du cumul du délai de priorité et du délai de protection pour les divulgations non opposables avait également été discutée dans le cadre de propositions visant à étendre les dispositions de l'article 11 de la Convention de Paris, et que cette question est restée controversée (*Ladas, Patents, Trademarks, and Related Rights, Cambridge, Mass. 1975, vol. 1, § 341*). De même, des déclarations faites à la suite de la Conférence diplomatique de Munich montrent que le législateur a délibérément évité de faire partir de la date de priorité le calcul du délai de six mois (Rapport de la délégation allemande (*Singer*), GRUR Int. 1974, 47, 63; *van Empel, The Granting of European Patents, Leyden 1975, point 88*). Aussi rien dans la genèse de la CBE ne permet d'affirmer que le libellé des articles 55 et 89 CBE ne correspond pas au sens que le législateur a voulu donner à ces dispositions (Tribunal fédéral suisse, *loc. cit.*, point 2(b)aa) des motifs). Etant donné que le but poursuivi était à l'évidence de créer une disposition ayant une application limitée dans le temps, il n'est guère surprenant qu'il soit fait référence aux effets limités de la disposition (*Loth, loc. cit.*, p. 306).

## 2.5 Interprétation dynamique

Dans la décision de saisine T 377/95, la chambre 3.3.4, se fondant sur le libellé et le contexte de la Convention, interprète également l'article 55(1)a) CBE en ce sens que le délai de six mois doit être calculé à partir du dépôt de la demande à examiner, et constate que cette interprétation reflète l'intention du législateur lorsqu'il a rédigé la Convention (points 21 et 24 des motifs). Elle estime cependant que lorsqu'il s'agit d'appliquer la disposition, il y a lieu de prendre en considération d'autres aspects qui n'étaient pas connus du législateur (point 26 des motifs). Après avoir pesé les différents intérêts en jeu, elle conclut qu'une interprétation restrictive fondée sur l'exigence de diligence de la part de l'inventeur ne donne pas de résultats raisonnables (point 52 des motifs). La chambre considère que les éléments suivants sont apparus depuis la signature de la CBE :

### 2.5.1 Die Häufigkeit der Inanspruchnahme von Prioritäten in europäischen Patentanmeldungen

Die Vorlage T 377/95 (Gründe Nr. 27) beruft sich auf *Loth* (Münchener Gemeinschaftskommentar, Artikel 55 EPÜ, Rdn. 65), der unter Hinweis auf den hohen Prozentsatz europäischer Nachanmeldungen die Auffassung vertritt, die Nichtkumulierung der Sechsmonatsfrist mit dem Prioritätsjahr hätte die fast völlige Bedeutungslosigkeit des Artikel 55 EPÜ zur Folge und führe zu einer Aushöhlung des Prioritätsrechts.

Es mag zutreffen, daß der Gesetzgeber nicht vorausgesehen hat, in wievielen Fällen in europäischen Anmeldungen Prioritäten in Anspruch genommen werden. Jedenfalls war jedoch damit zu rechnen, daß zumindest Anmeldender aus Nicht-Vertragsstaaten regelmäßig die Priorität aus ihrem Heimatland in Anspruch nehmen. Damit war die Möglichkeit einer mißbräuchlichen Offenbarung vor dem Prioritätstag keineswegs ein Fall, der sich für den Gesetzgeber als eine ungewöhnliche Ausnahmesituation dargestellt hätte. Im übrigen ist es für die Bewertung des Interessenkonflikts zwischen dem von der mißbräuchlichen Offenbarung betroffenen Anmelder und der Öffentlichkeit, insbesondere den Wettbewerbern, nicht von entscheidender Bedeutung, wie häufig dieser Interessenkonflikt auftritt: Die abzuwägenden Interessen, vor allem Einzelfallgerechtigkeit und Rechtssicherheit, bleiben stets dieselben. Will man wegen einer Vielzahl von Fällen die Bewertung zugunsten des betroffenen Anmelders ändern, so ändert man sie auch notwendig in derselben Häufigkeit zu Lasten der Öffentlichkeit.

Was das Argument der Aushöhlung des Prioritätsrechts angeht, so ist festzustellen, daß das Prioritätsrecht unabhängig vom Bestehen einer Regelung über unschädliche Offenbarungen ist. Das Prioritätsrecht schützt davor, daß einer Anmeldung Tatsachen entgegengehalten werden, die im Prioritätsintervall eingetreten sind (Artikel 4B PVÜ). Dagegen betrifft das Prioritätsrecht nicht die Frage, welche Wirkungen vor dem Prioritätstag eingetretene Tatsachen auf die Nachanmeldung haben. Zwar verpflichtet Artikel 11 (1) PVÜ die Vertragsstaaten zur Gewährung von zeitweiligem Schutz für Erfindungen, die auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen zur Schau gestellt werden, den das EPÜ in Artikel 55 (1) b) EPÜ regelt. Hinsichtlich der Ausgestaltung dieses Schutzes verweist die Bestimmung aber auf das

### 2.5.1 The frequency with which priorities are claimed for European patent applications

The referral T 377/95 (Reasons point 27) cites *Loth* (Münchener Gemeinschaftskommentar, Article 55 EPC, point 65), who, referring to the high percentage of European applications claiming priority, takes the view that the non-cumulation of the six-month period with the priority year would make Article 55 EPC more or less meaningless and undermine the right of priority.

It may be true that the legislator did not foresee the scale on which European applications would claim priorities. It was certainly to be expected, however, that at least applicants from non-member States would generally claim priority from their own country. Thus, abusive disclosure arising before the priority date was not a possibility that the legislator would have seen as being in any way exceptional. Moreover, in assessing the conflict of interests between the applicant affected by the abusive disclosure and the public, especially competitors, the frequency with which this conflict arises is not a crucial factor: the interests to be balanced, in particular individual justice and legal certainty, are always the same. Changing this balance in the applicant's favour on account of a large number of cases necessarily means changing it just as frequently to the public's disadvantage.

As for the alleged undermining of the right of priority, it should be pointed out that this right is independent of the existence of rules governing non-prejudicial disclosures. The priority right protects a filing against being invalidated by acts accomplished in the priority interval (Article 4B PC). It does not however affect the issue of the effects that acts accomplished before the priority date have on the subsequent application. Admittedly, Article 11(1) PC obliges the countries of the Union to grant temporary protection to inventions exhibited at official or officially recognised exhibitions, an issue that the EPC deals with in Article 55(1)(b). However, as regards the form such protection should take, the provision refers to domestic legislation (for possible forms see *Bodenhausen*, Paris Convention for the Protection of

### 2.5.1 La fréquence à laquelle les demandes de brevet européen revendiquent des priorités

La décision de saisine T 377/95 (point 27 des motifs) cite *Loth* (Münchener Gemeinschaftskommentar, article 55 CBE, point 65), qui estime, eu égard au pourcentage élevé de demandes européennes revendiquant une priorité, que le non-cumul du délai de six mois et du délai de priorité priverait l'article 55 CBE de pratiquement toute signification et saperait les fondements du droit de priorité.

Il se peut effectivement que le législateur n'ait pas prévu la fréquence à laquelle les demandes européennes revendiqueraient des priorités. Mais il était en tout cas prévisible qu'au moins les demandeurs originaires des Etats non membres revendiqueraient en général la priorité d'une demande déposée dans leur pays. Par conséquent, l'éventualité d'une divulgation abusive avant la date de priorité n'a certainement pas été perçue par le législateur comme un cas exceptionnel. En outre, lorsqu'il s'agit d'apprécier le conflit d'intérêts entre, d'une part, le demandeur concerné par la divulgation abusive et, d'autre part, le public, notamment les concurrents, la fréquence d'un tel conflit n'est pas un facteur décisif. En effet, les intérêts à peser, en particulier la justice à rendre dans le cas d'espèce et la sécurité juridique, sont toujours les mêmes. Si l'on fait pencher la balance en faveur du demandeur, en raison du nombre élevé de cas, cela signifie forcément que l'on défavorisera le public dans les mêmes proportions.

S'agissant de l'argument selon lequel les fondements du droit de priorité seraient mis à mal, il convient de noter que ce droit est indépendant de l'existence de règles régissant les divulgations non opposables. Le droit de priorité a pour effet qu'un dépôt ne pourra pas être invalidé par des faits accomplis dans le délai de priorité (article 4B de la Convention de Paris), mais il ne concerne pas les effets que peuvent avoir sur la demande ultérieure des faits accomplis avant la date de priorité. L'article 11(1) de la Convention de Paris oblige certes les pays de l'Union à accorder une protection temporaire aux inventions figurant aux expositions officielles ou officiellement reconnues, question qui est régie dans la CBE à l'article 55(1)(b). Toutefois, en ce qui concerne l'aménagement d'une telle protection, la

nationale Recht (zu möglichen Formen dieses Schutzes siehe *Bodenhausen*, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Genf 1968, Artikel 11, Anm. c). Zum Verhältnis zwischen dem einstweiligen Schutz und dem Prioritätsrecht bestimmt Artikel 11 (2) PVÜ in Satz 1, daß der einstweilige Schutz die Prioritätsfrist nicht verlängert, während Satz 2 dem nationalen Recht die Möglichkeit offenläßt, die Frist vom Tag der Ausstellung an zu berechnen. Eine Verpflichtung der Vertragsstaaten, die Frist zum Schutz vor unschädlichen Offenbarungen mit der Prioritätsfrist zu kumulieren, enthält die PVÜ demgemäß nicht. Daraus ergibt sich zugleich, daß auch kein Verstoß gegen den Grundsatz der Inländerbehandlung vorliegt. Wer eine Erstanmeldung einreicht, befindet sich in einer anderen tatsächlichen Situation als der Einreicher einer späteren Anmeldung. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich wie bei der Unionspriorität um einen Sachverhalt mit Auslandsberührung handelt, oder wie bei der inneren Priorität um einen reinen Inlands-sachverhalt. Artikel 2 PVÜ richtet sich nicht dagegen, daß verschiedene Sachverhalte verschieden geregelt werden. Die negativen Folgen für eine spätere Anmeldung im Ausland sollen, allerdings in beschränktem Umfang, durch Gewährung des Prioritätsrechts nach Artikel 4 PVÜ kompensiert werden. Kein Staat ist aber durch die PVÜ verpflichtet, den Nachanmelder in jeder Hinsicht so zu behandeln, als habe er die Anmeldung bereits am Prioritätstag eingereicht.

### 2.5.2 Der Zeitfaktor

Die Vorlage T 377/95 führt hierzu aus (Gründe Nr. 28–30), vor Einführung des Einspruchsverfahrens nach Erteilung seien verlängerte Auseinandersetzungen (zu ergänzen: durch Berücksichtigung mißbräuchlicher Offenbarungen) vor dem Patentamt möglicherweise ein Grund zur Besorgnis gewesen. Da das im EPÜ vorgesehene Einspruchsverfahren nach Patenterteilung das Verfahren vor der Erteilungsbehörde ohnehin verlängert habe, scheine eine solche Besorgnis nicht mehr dasselbe Gewicht wie früher zu haben. In ähnlicher Weise vertritt die Kammer 3.3.4 in ihrer Vorlage die Meinung, Bedenken gegen Verzögerungen des Einspruchsverfahrens durch die Notwendigkeit von Beweisaufnahmen, insbesondere Zeugeneinvernahmen,

Industrial Property, Geneva 1968, Article 11, note (c)). Regarding the relation between temporary protection and priority right, Article 11(2) PC says in its first sentence that temporary protection shall not extend the priority period, while its second sentence gives domestic legislation the option of calculating the period from the date of introduction of the goods into the exhibition. Thus, the Paris Convention does not oblige the countries of the Union to cumulate the period for protection against non-prejudicial disclosures with the priority period. That also means that there is no contravention of the principle of national treatment. A first applicant is in a different situation to the person filing a subsequent application. This conclusion is independent of the fact whether there is a situation involving another country as in the case of a priority under the Paris Convention or a situation within one and the same country as in the case of an internal priority. Article 2 PC does not preclude different solutions for different circumstances. The granting of a priority right under Article 4 PC is intended to compensate, albeit to a limited extent, for the negative consequences affecting a subsequent application in another country. Yet the Paris Convention does not oblige any State to treat the subsequent applicant in all respects as if it had filed the application on the priority date itself.

### 2.5.2 The time factor

On this subject, the referral T 377/95 says (Reasons points 28 to 30) that prolonged litigation before the patent granting authority (ie, to take account of abusive disclosures) may have been a cause for concern before the introduction of opposition after grant. Since the EPC approach of opposition after grant of the patent had in any case prolonged the procedure before the patent granting authority, this concern no longer seemed to have the same weight. Similarly, Board 3.3.4 in its referral considered that there is now less significance in objections to delays in opposition proceedings because of the need to take evidence, and particularly to examine witnesses, since in proceedings before the EPO half of the patent's term may well have elapsed

disposition renvoie à la législation nationale (s'agissant des formes que peut revêtir cette protection, cf. *Bodenhausen*, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Genève 1968, article 11, note (c)). Quant à la relation entre la protection temporaire et le droit de priorité, l'article 11(2) de la Convention de Paris dispose dans sa première phrase que la protection temporaire ne doit pas prolonger le délai de priorité, tandis que sa deuxième phrase donne à la législation nationale la faculté de faire partir le délai de la date de l'introduction du produit dans l'exposition. La Convention de Paris n'oblige donc pas les pays de l'Union à cumuler le délai de protection contre les divulgations non opposables et le délai de priorité. Cela signifie également qu'il n'y a pas atteinte au principe du traitement national. Celui qui dépose une première demande se trouve dans une situation différente de celui qui dépose une demande ultérieure, et ce indépendamment du fait qu'un autre pays soit impliqué, comme dans le cas d'une priorité au titre de la Convention de Paris, ou qu'un seul et même pays soit concerné, comme dans le cas d'une priorité interne. L'article 2 de la Convention de Paris n'exclut pas que des situations différentes soient réglées de manière différente. L'octroi d'un droit de priorité conformément à l'article 4 de la Convention de Paris est destiné à compenser, quoique dans une mesure limitée, les conséquences négatives qui affectent une demande déposée ultérieurement dans un autre pays. Aucun Etat n'est cependant obligé par la Convention de Paris de traiter en tous points le déposant d'une demande ultérieure comme s'il avait déposé la demande à la date de priorité.

### 2.5.2 Le facteur temps

La décision de saisine T 377/95 (points 28 à 30 des motifs) précise à ce sujet que l'on a pu craindre, avant l'introduction de la procédure d'opposition à la suite de la délivrance, que les litiges ne se prolongent devant l'autorité chargée de la délivrance des brevets (afin par ex. de tenir compte des divulgations abusives). Etant donné que la procédure devant l'autorité chargée de la délivrance des brevets a de toute façon été prolongée avec l'introduction dans la CBE de la procédure d'opposition faisant suite à la délivrance du brevet, cette inquiétude ne semble plus avoir le même poids. De même, la chambre 3.3.4 estime dans sa décision que les objections élevées à l'encontre des retards subis dans la procédure d'opposition, en

hätten im Vergleich zu früher nicht mehr die gleiche Bedeutung, da im Verfahren vor dem EPA ohnehin die Hälfte der Laufzeit des Patents vor einer endgültigen Entscheidung vergangen sein könnte.

Die Vorlage enthält keinen Beleg dafür, daß sich der Gesetzgeber tatsächlich von solchen Überlegungen hat leiten lassen. Es ist auch nicht ersichtlich, daß Erteilungs- oder Einspruchsverfahren früher in den Vertragsstaaten generell wesentlich kürzer gewesen seien. Im Gegenteil ist daran zu erinnern, daß parallel zu den Vorarbeiten zum EPÜ in den Niederlanden und in Deutschland die aufgeschobene Prüfung eingeführt wurde, um den Rückstand der anhängigen Anmeldungen abzubauen und damit die überlange Bearbeitungsdauer vor den Ämtern dieser Länder zu verkürzen. Schließlich ist schwer nachzuvollziehen, warum keine Bedenken dagegen bestehen sollen, ein ohnehin zu langes Verfahren weiter zu verlängern.

### 2.5.3 Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention

Nach Artikel 6 (1) EMRK hat jedermann "Anspruch darauf, daß seine Sache in billiger Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, das über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen ... zu entscheiden hat". Unter Bezugnahme auf die Praxis zur EMRK legt die Vorlage T 377/95 dar (Gründe Nr. 33-35), daß aus der genannten Bestimmung zur Erfüllung des Gleichbehandlungsgebots das Recht hergeleitet wird, sich auf Beweismittel und Tatsachen zu beziehen, um sich gegen einen geltend gemachten Anspruch zu verteidigen.

Daraus folgert sie für die vorliegende Situation, daß es dem Patentinhaber möglich sein müsse, sich nach Artikel 55 (1) a) EPÜ auf einen Mißbrauch zu berufen, wenn der Gegner behauptet habe, dem Patent fehle wegen einer Offenbarung Neuheit oder erfinderische Tätigkeit (Gründe Nr. 35). Dabei wird außer acht gelassen, daß es sich bei dem Recht auf ein faires Verfahren im Sinne von Artikel 6 (1) EMRK um ein Verfahrensrecht zur Gewährleistung der Waffengleichheit der Parteien handelt. Eine Partei soll die Möglichkeit haben, Beweismittel der Gegenpartei durch geeignete eigene Beweismittel zu entkräften

anyway before a final decision is taken.

The referral provides no evidence that the legislator was actually influenced by any such considerations. Nor is it evident that grant or opposition proceedings used on the whole to be considerably shorter in the Contracting States. On the contrary, it should be borne in mind that, at the time of the preparatory work on the EPC, deferred examination was introduced in the Netherlands and Germany in order to reduce the backlog of pending applications and thereby cut the excessive processing times before these countries' authorities. Lastly, it is difficult to see why further prolonging a procedure which is already too long should not give rise to objections.

### 2.5.3 Article 6 of the European Convention on Human Rights (ECHR)

Article 6(1) ECHR reads in part: "In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law". Citing case law relating to the ECHR, the referral T 377/95 states (Reasons points 33 to 35) that this provision concerning the fulfilment of the requirement of equal treatment implies a party's right to refer to evidence and facts in order to defend itself against a claim.

The referral T 377/95 concludes, for the present situation, that the proprietor must be able to claim abuse under Article 55(1)(a) EPC where the opposing party has alleged that the patent lacks novelty or inventive step because of a disclosure (Reasons point 35). This overlooks the fact that the right to a fair hearing within the meaning of Article 6(1) ECHR is a procedural right designed to guarantee equal opportunities for both parties. Each party should have the opportunity to refute the other party's evidence with suitable evidence of its own (*Grottrian*, Article 6 of the European Convention on Human Rights –

raison de la nécessité de prendre des mesures d'instruction telles que notamment l'audition de témoins, sont désormais moins pertinentes, étant donné que dans la procédure devant l'OEB, la moitié de la durée du brevet peut s'être écoulée avant qu'une décision définitive ne soit prise.

La décision de saisine ne contient aucun élément tendant à prouver que de telles considérations ont effectivement influencé le législateur. Il n'apparaît pas non plus que la procédure de délivrance ou d'opposition ait été par le passé beaucoup plus brève dans les Etats contractants. Bien au contraire, il convient de rappeler que parallèlement aux travaux préparatoires relatifs à la CBE, les Pays-Bas et l'Allemagne ont introduit l'examen différé afin de diminuer l'arriéré des demandes en instance et réduire ainsi la durée excessive du traitement des demandes devant les administrations de ces pays. Enfin, on ne voit pas pourquoi une nouvelle prolongation d'une procédure, déjà trop longue en soi, ne devrait pas appeler d'objections.

### 2.5.3 Article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH)

L'article 6(1) CEDH est libellé comme suit (seul un extrait est cité) : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, ...". Citant la jurisprudence relative à la CEDH, la décision T 377/95 énonce (aux points 33, 34 et 35 des motifs) que cette disposition relative à l'exigence de l'égalité de traitement implique qu'une partie a le droit d'invoquer des faits et des preuves afin de se défendre.

La décision T 377/95 conclut à propos de la présente situation que le titulaire du brevet doit être en mesure d'invoquer un abus au titre de l'article 55(1)a) CBE, lorsque la partie adverse a allégué que le brevet est dénué de nouveauté et d'activité inventive suite à une divulgation (point 35 des motifs). C'est méconnaître le fait que le droit à une procédure équitable au sens de l'article 6(1) CEDH est un droit procédural destiné à garantir aux deux parties des chances égales. Chaque partie doit avoir la possibilité de réfuter les preuves de l'autre partie en produisant elle-même des preuves appro-

(*Grotian*, Article 6 of the European Convention on Human Rights – The right to a fair trial, Strasbourg 1996, Nr. 91, mit Rechtsprechungsnachweisen). Im vorliegenden Fall geht es jedoch nicht darum, daß es dem Patentinhaber verwehrt wäre, sich aus Verfahrensgründen gegen Behauptungen zur Wehr zu setzen, die seiner Meinung nach unrichtig sind. Es geht vielmehr um die Frage des materiellen Rechts, welche Sachverhalte bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu berücksichtigen sind. Die Ausgestaltung des materiellen Rechts ist aber nicht Gegenstand von Artikel 6 (1) EMRK; die Vorschrift enthält nur die verfahrensrechtliche Garantie eines fairen Verfahrens, in dem über die Ansprüche entschieden wird, wie immer sie der betreffende Staat nach seinem Ermessen vorsehen mag (*Harris/O'Boyle/Warbrick*, Law of the European Convention on Human Rights, London 1995, S. 186f., mit Rechtsprechungsnachweisen). Eines näheren Eingehens auf die sonstigen Voraussetzungen der Bestimmung bedarf es daher im vorliegenden Zusammenhang nicht.

#### 2.5.4 Folgen der Auslegung nach dem Wortlaut

Unter Hinweis auf die Entscheidung einer Einspruchsabteilung vom 8. Juli 1991 (EPOR 1992, 79 – PASSONI/Stand structure) meint die Kammer 3.3.4, es sei nicht vernünftig, das Schicksal einer Anmeldung davon abhängig zu machen, ob sie ursprünglich bei einem nationalen Amt oder beim EPA eingereicht worden ist. Auf diese Alternative kommt es jedoch für die Berechnung der Sechsmonatsfrist im Zusammenhang mit einer mißbräuchlichen Offenbarung nicht an. Unterstellt man vielmehr, daß für das jeweilige nationale Amt eine mit Artikel 55 EPÜ harmonisierte Regelung gilt, so kommt es allein darauf an, ob die zu beurteilende Anmeldung eine Erstanmeldung oder eine mehr als sechs Monate nach der Offenbarung eingereichte Nachanmeldung ist. Nur die Erstanmeldung genießt den Schutz gegen die mißbräuchliche Offenbarung, nicht dagegen die Nachanmeldung, mag sie beim EPA oder bei einem nationalen Amt eingereicht sein.

Die Kammer 3.3.4 hält es auch für unvernünftig, vom Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu verlangen, eine Nachanmeldung innerhalb von sechs Monaten nach einer mißbräuchlichen Offenbarung einzureichen, wenn er erst nachträglich von ihr erfahren habe. Dieses Argument

The right to a fair trial, Strasbourg 1996, point 91, with references to case law). In the present case, however, it is not a matter of a patent proprietor being denied the opportunity to defend itself on procedural grounds against claims it considers to be incorrect. What is actually at stake is the substantive law issue of which facts have to be taken into account when assessing novelty and inventive step. However, Article 6(1) ECHR does not govern the content of substantive law; it is only a guarantee of a fair procedure in which decisions are made in relation to claims on the basis of the substantive rights the State in its discretion provides (*Harris/O'Boyle/Warbrick*, Law of the European Convention on Human Rights, London 1995, p. 186 ff, with references to case law). Thus, in the present context, there is no need to examine the other requirements of the provision in more detail.

#### 2.5.4 Consequences of a literal interpretation

Referring to the decision of an Opposition Division dated 8 July 1991 (EPOR 1992, 79 – PASSONI/Stand structure), Board 3.3.4 found it unreasonable that the fate of an application should be conditional on whether it was originally filed with a national office or with the EPO. However, that condition is beside the point as far as calculating the six-month period in connection with an abusive disclosure is concerned. In fact, on the assumption that a provision in line with Article 55 EPC applies to the national office, all that matters is whether the application being assessed is a first filing or a subsequent application filed more than six months after the disclosure. Only the first filing enjoys protection against abusive disclosure, not the subsequent application, regardless of whether it is filed with the EPO or with a national office.

Board 3.3.4 also considers it unreasonable to expect the inventor or his successor in title to file a subsequent application within six months following an abusive disclosure which he did not find out about until later. This argument can of course be cited against any time limit within which

priées (*Grotian*, article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme – The Right to a fair trial, Strasbourg 1996, point 91, avec des références à la jurisprudence). Or, en l'espèce, le problème n'est pas que le titulaire du brevet est privé de toute possibilité de se défendre pour des motifs de procédure contre des allégations qu'il juge inexacts. La question qui se pose est au contraire une question de droit matériel, qui consiste à savoir quels sont les faits à prendre en considération pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive. Or, l'article 6(1) CEDH ne régit pas le contenu du droit matériel, mais garantit uniquement une procédure équitable, au cours de laquelle il est statué sur des prétentions sur la base des droits matériels prévus par l'Etat concerné à sa discrétion (*Harris/O'Boyle/Warbrick*, Law of the European Convention on Human Rights, Londres 1995, p. 186 s., avec des références à la jurisprudence). Aussi, dans le présent contexte, n'y-a-t-il pas lieu d'examiner plus en détail les autres exigences de la disposition.

#### 2.5.4 Conséquences d'une interprétation littérale

Se référant à la décision d'une division d'opposition en date du 8 juillet 1991 (EPOR 1992, 79 – PASSONI/Stand structure), la chambre 3.3.4 a estimé qu'il n'était pas raisonnable de faire dépendre le sort d'une demande de la question de savoir si elle avait été initialement déposée auprès d'un office national ou auprès de l'OEB. Or, cette question n'est pas pertinente pour le calcul du délai de six mois en liaison avec une divulgation abusive. En fait, même si l'on part de l'hypothèse qu'une disposition alignée sur l'article 55 CBE s'applique à l'office national, la seule question qui importe est de savoir si la demande à examiner est un premier dépôt ou une demande ultérieure déposée plus de six mois après la divulgation. Seule la première demande bénéficie d'une protection contre une divulgation abusive, et non la demande ultérieure, et ce qu'elle ait été déposée auprès de l'OEB ou auprès d'un office national.

La chambre 3.3.4 estime également qu'il n'est pas raisonnable d'exiger de l'inventeur ou de son ayant cause qu'il dépose une demande ultérieure dans les six mois suivant une divulgation abusive dont il ne découvre l'existence que bien plus tard. Un tel argument peut bien entendu être for-



läßt sich freilich jeder zeitlichen Grenze entgegenhalten, innerhalb der eine Anmeldung eingereicht werden muß, um Schutz gegen mißbräuchliche Offenbarung zu erhalten. Jedenfalls ist die Verletzung der Geheimhaltung durch die Offenbarung eher der Sphäre des Erfinders und späteren Anmelders zuzurechnen als der Sphäre der Allgemeinheit, insbesondere seiner Wettbewerber. Nur der Anmelder kann geeignete Maßnahmen treffen, die eine unbefugte Offenbarung verhindern sollen. Es ist daher nicht von vornherein unvernünftig oder unangemessen, den hier bestehenden Interessenkonflikt im Interesse der Rechtssicherheit zu Lasten des Anmelders zu lösen, und nicht im Interesse der Einzelfallgerechtigkeit zu Lasten der Allgemeinheit.

Im übrigen ist nicht ersichtlich, daß die genannten Wertungsgesichtspunkte dem Gesetzgeber unbekannt gewesen wären; vielmehr handelt es sich um Erwägungen, die jeder Diskussion einer Neuheitsschonfrist immanent sind. In dieser Hinsicht ist es der Rechtsanwendung verwehrt, ihre eigene Abwägung an die Stelle der Bewertung des Gesetzgebers zu setzen.

Nichts anderes kann aus dem Hinweis der Patentinhaberinnen auf die zwischenzeitliche Rechtsentwicklung insbesondere in Deutschland hergeleitet werden. Dort habe der Gesetzgeber im Bereich des Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterrechts die Neuheitsschonfrist an den für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag geknüpft, der auch der Prioritätstag sein kann (vgl. § 3 Satz 3 DE-GebrMG, § 7a DE-GeschmMG). Darin sei ein Zeichen dafür zu sehen, daß das Fehlen einer ausreichenden Neuheitsschonfrist zunehmend als unbefriedigend empfunden werde. Gerade diese gesetzgeberische Entwicklung in Deutschland zeigt aber, daß die rechtspolitische Entscheidung über eine Ausweitung des Anwendungsbereichs der Neuheitsschonfrist als Sache des Gesetzgebers behandelt worden ist. So hat der deutsche Gesetzgeber auch differenziert und den Unterschied in der Neuheitsschonfrist zwischen Gebrauchsmuster und Patent bewußt bestehen lassen. Dem lag die Erwägung zugrunde, daß Wünsche, die rigorose Einschränkung der Neuheitsschonfrist im Patentrecht zu revidieren, sinnvollerweise nur im Rahmen einer umfassenden internationalen

an application must be filed in order to obtain protection against abusive disclosure. In any case, breach of an obligation to maintain secrecy by disclosure relates more to the domain of the inventor and subsequent applicant than to that of the public in general and competitors in particular. Only the applicant can take suitable action to prevent unauthorised disclosure. Thus, it is not inherently unreasonable or inappropriate to resolve the prevailing conflict of interests to the applicant's disadvantage in the interests of legal certainty rather than to the public's disadvantage in the interests of individual justice.

Furthermore, it is not evident that the legislator was unaware of the above considerations; in fact, these arguments are inherent in any debate on a grace period. In this respect, any forum responsible for the application of legislation is debarred from substituting its own assessment for the judgment of the legislator.

No other conclusion can be drawn from the patent proprietors' reference to subsequent legislative developments, particularly in Germany where the legislator, so far as the law on utility models and designs is concerned, has associated the grace period with the date relevant for the state of the art relating to the application, which may also be the priority date (see Sec. 3, third sentence, German Utility Model Law and Sec. 7a German Designs Law). This was to be seen as a sign that the lack of an adequate grace period was increasingly being found unsatisfactory. However, this very legislative development in Germany shows that the legal policy decision to extend the scope of application of the grace period has been treated as a matter for the legislator. The German legislator has also made a distinction, deliberately maintaining the difference in terms of grace period between utility model and patent. This was based on the consideration that proposals to revise the rigorous limitation of the grace period in patent law are best dealt with as part of a comprehensive international agreement (see "Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes", Part B,

mulé à l'égard de tout délai dans lequel une demande doit être déposée afin d'obtenir une protection contre une divulgation abusive. En tout état de cause, la violation d'une obligation de secret par le biais d'une divulgation est davantage du domaine de l'inventeur et du déposant d'une demande ultérieure que du public en général et des concurrents en particulier. Seul le demandeur peut prendre des mesures appropriées pour empêcher une divulgation non autorisée. Il n'est donc pas déraisonnable ou inapproprié en soi de résoudre le conflit d'intérêts en question ici au détriment du demandeur dans l'intérêt de la sécurité juridique plutôt qu'au détriment du public dans l'intérêt de la justice à rendre dans le cas d'espèce.

Il n'apparaît pas non plus que le législateur n'ait pas eu connaissance des considérations ci-dessus. En effet, ces arguments sont inhérents à tout débat sur le délai de grâce. A cet égard, les instances chargées d'appliquer le droit ne peuvent en aucun cas substituer leur propre appréciation à celle du législateur.

On ne saurait tirer aucune autre conclusion de l'évolution législative ultérieure mentionnée par le titulaire du brevet, en particulier en Allemagne, où le législateur a rattaché le délai de grâce, pour ce qui concerne les dessins et modèles d'utilité, à la date déterminante pour l'état de la technique relatif à la demande, laquelle peut également être la date de priorité (cf. art. 3, troisième phrase de la loi allemande sur les modèles d'utilité et l'art. 7a de la loi allemande sur les dessins). Selon le titulaire du brevet, cela montre que l'absence de délai de grâce adéquat suscite un mécontentement croissant. Toutefois, ce développement législatif en Allemagne est bien le signe que l'extension du champ d'application du délai de grâce a été traitée comme une question relevant du législateur. Le législateur allemand a aussi maintenu délibérément la différence qui existe en matière de délai de grâce entre le modèle d'utilité et le brevet, considérant qu'il est préférable de traiter dans le cadre d'un accord international complet toute proposition visant à remanier la limitation rigoureuse du délai de grâce en droit des brevets (cf. "Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes",

Abstimmung erfüllt werden könnten (Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes, Teil B, Zu Nr. 2, Pkt. 2, Bl. f. PMZ, 1986, 320, 324).

Insgesamt ist nicht zu erkennen, daß sich seit der Unterzeichnung des Übereinkommens Gesichtspunkte ergeben hätten, die Grund zu der Annahme geben könnten, eine dem Wortlaut getreue Auslegung von Artikel 55 (1) a) EPÜ stehe in Widerspruch zu den vom Gesetzgeber verfolgten Zielen. Daher bedarf die zwischen den Parteien streitige Frage, unter welchen Voraussetzungen eine dynamische Auslegung zu einem vom Gesetzeswortlaut abweichenden Ergebnis führen kann, keiner weiteren Erörterung.

2.6 Das Ergebnis der vorstehenden Auslegung steht in Einklang mit den höchststrichterlichen Entscheidungen in der Schweiz und in Deutschland (s. o. Nr. 2.2). Besonders hinzuweisen ist auf die eingehend begründete schweizerische Entscheidung, weil der schweizerische Gesetzgeber für das nationale Recht eine andere Lösung gewählt hat, die ausdrücklich an den Prioritätstag anknüpft. Das Gericht hat eine inhaltliche Übereinstimmung der unterschiedlich formulierten Regelungen des nationalen und des europäischen Rechts verneint, obwohl die schweizerischen Materialien darauf hindeuteten, daß der nationale Gesetzgeber die Regelungen als gleichbedeutend angesehen hatte (a.a.O., Gründe Nr. 2a) und 2b)dd), letzter Abs.).

Zu einem anderen Ergebnis ist die höchststrichterliche Rechtsprechung in den Niederlanden gekommen. Die Entscheidung des Hoge Raad vom 23. Juni 1995 (ABI. EPA 1998, 278 – Follikelstimulationshormon II) ist im Verfahren der einstweiligen Verfügung ergangen und stellt in ihrer knappen Begründung auf den Schutzzweck von Artikel 55 EPÜ ab. Sie zeigt keine Gesichtspunkte auf, die das hier gewonnene Ergebnis in Frage stellen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wird wie folgt beantwortet:

re No. 2, point 2, in Bl. f. PMZ, 1986, 320, 324).

Overall it is not possible to identify any considerations that have arisen since the Convention was signed which might give grounds for assuming that a literal interpretation of the wording of Article 55(1)(a) EPC conflicts with the legislator's aims. Thus, there is no need for further discussion of the question at issue between the parties as to the conditions under which a dynamic interpretation might lead to a result which diverges from the wording of the law.

2.6 The result of the above interpretation is in keeping with the decisions of the national courts of last instance in Switzerland and Germany (see point 2.2 above). The thoroughly reasoned Swiss decision is particularly worthy of mention because the Swiss legislator chose a different solution for national law, explicitly taking the priority date as reference point. The court denied that the differently formulated provisions of national and European law were the same in substance, even though Swiss documentation suggested that the national legislator had considered the provisions synonymous (loc. cit., Reasons points 2(a) and 2(b)dd), last paragraph).

The supreme court in the Netherlands came to a different conclusion. The Hoge Raad decision of 23 June 1995 (OJ EPO 1998, 278 – Follicle stimulation hormone II), issued as a temporary injunction, based its succinct reasoning on the protective purpose of Article 55 EPC. It did not identify any considerations liable to challenge the conclusion reached here.

#### Order

**For these reasons it is decided that:**

The question of law referred to the Enlarged Board of Appeal is answered as follows:

partie B, ad. no 2, point 2, dans Bl. f. PMZ, 1986, 320, 324).

D'une manière générale, il n'est apparu aucun élément, depuis la signature de la Convention, qui serait susceptible de justifier l'hypothèse selon laquelle l'interprétation littérale de l'article 55(1)a) CBE est en contradiction avec les objectifs poursuivis par le législateur. Aussi est-il inutile de poursuivre l'examen de la question, en litige entre les parties, des conditions dans lesquelles une interprétation dynamique pourrait donner un résultat qui diverge du libellé des dispositions.

2.6 Le résultat de l'interprétation ci-dessus est conforme aux arrêts rendus par les juridictions nationales de dernière instance en Suisse et en Allemagne (cf. point 2.2 supra). A cet égard, la décision suisse, qui est motivée de façon très détaillée, mérite tout particulièrement d'être mentionnée, parce que le législateur suisse a choisi une solution différente pour le droit national, en prenant explicitement la date de priorité comme point de référence. La juridiction a déclaré que les dispositions du droit national et du droit européen, qui sont formulées différemment, ne concordent pas sur le fond, même si des documents suisses suggèrent que le législateur national a considéré ces dispositions comme ayant le même sens (loc. cit., points 2(a) et 2(b)dd) des motifs, dernier paragraphe).

La Cour suprême des Pays-Bas est quant à elle parvenue à un résultat différent. Dans son arrêt prononcé le 23 juin 1995 dans le cadre d'une procédure en référé (JO OEB 1998, 278 – Hormone folliculo-stimulante II), le Hoge Raad a fondé son raisonnement, par ailleurs succinct, sur l'objectif de l'article 55 CBE, qui est d'assurer une protection. Elle n'a mis en évidence aucune considération susceptible de remettre en cause la présente conclusion.

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

Il est répondu comme suit à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours :

Für die Berechnung der Frist von sechs Monaten nach Artikel 55 (1) EPÜ ist der Tag der tatsächlichen Einreichung der europäischen Patentanmeldung maßgebend; der Prioritätstag ist für die Berechnung dieser Frist nicht heranzuziehen.

---

For the calculation of the six-month period referred to in Article 55(1) EPC, the relevant date is the date of the actual filing of the European patent application; the date of priority is not to be taken account of in calculating this period.

---

La date déterminante pour le calcul du délai de six mois prévu à l'article 55(1) CBE est la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée ; la date de priorité ne doit pas être prise en considération pour le calcul de ce délai.

---

**Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
12. Juli 2000  
G 2/99  
(Verfahrenssprache)\***

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
Dewert Antriebs- und Systemtechnik  
GmbH & Co. KG**

**Stichwort: Sechsmonatsfrist/  
DEWERT**

**Artikel: 54 (2) (3), 55 (1) a), 56, 89,  
112 (1) a) EPÜ  
Regel: 23 EPÜ  
Artikel: 17 (2) VerFOBK  
Artikel: 2, 4 PVÜ  
Artikel: 4 SPÜ  
Artikel: 6 EMRK**

**Schlagwort: "Zulässigkeit der Vor-  
lage – Rechtsfrage im Beschwerde-  
verfahren von Bedeutung (ja)" –  
"Berechnung der Sechsmonatsfrist  
nach Artikel 55 – maßgebender  
Zeitpunkt: Tag der tatsächlichen Ein-  
reichung der Anmeldung"**

*Leitsatz*

*Für die Berechnung der Frist von  
sechs Monaten nach Artikel 55 (1)  
EPÜ ist der Tag der tatsächlichen  
Einreichung der europäischen Patent-  
anmeldung maßgebend; der Priori-  
tätstag ist für die Berechnung dieser  
Frist nicht heranzuziehen.*

**Decision of the Enlarged  
Board of Appeal dated  
12 July 2000  
G 2/99  
(Translation)\***

Composition of the Board:

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

**Patent proprietor/Appellant:  
Dewert Antriebs- und Systemtechnik  
GmbH & Co. KG**

**Headword: Six-month period/  
DEWERT**

**Article: 54(2) and (3), 55(1)(a), 56, 89  
and 112(1)(a) EPC  
Rule: 23 EPC  
Article: 17(2) RPBA  
Article: 2 and 4 Paris Convention  
Article: 4 SPC  
Article: 6 ECHR**

**Keyword: "Admissibility of referral –  
significance of the point of law in  
the appeal proceedings (yes)" –  
"Calculation of six-month period  
under Article 55 EPC – relevant  
date – date of actual filing of the  
application"**

*Headnote*

*For the calculation of the six-month  
period referred to in Article 55(1)  
EPC, the relevant date is the date of  
the actual filing of the European  
patent application; the date of  
priority is not to be taken account of  
in calculating this period.*

**Décision de la Grande  
Chambre de recours, en date  
du 12 juillet 2000  
G 2/99  
(Traduction)\***

Composition de la Chambre :

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

**Titulaire du brevet/Requérant :  
Dewert Antriebs- und Systemtechnik  
GmbH & Co. KG**

**Référence : Délai de six mois/  
DEWERT**

**Article : 54(2) (3), 55(1)a), 56, 89,  
112(1)a) CBE  
Règle : 23 CBE  
Article : 17(2) RPCR  
Article : 2, 4 Convention de Paris  
Article : 4 Convention de Strasbourg  
Article : 6 Convention européenne  
des Droits de l'Homme**

**Mot-clé : "Recevabilité de la saisine –  
importance de la question de droit  
dans la procédure de recours (oui)" –  
"Calcul du délai de six mois selon  
l'article 55 CBE – date déterminante –  
date à laquelle la demande a été  
effectivement déposée"**

*Sommaire*

*La date déterminante pour le calcul  
du délai de six mois prévu à l'article  
55(1) CBE est la date à laquelle la  
demande de brevet européen a été  
effectivement déposée ; la date de  
priorité ne doit pas être prise en con-  
sidération pour le calcul de ce délai.*

\* Die Verfahren G 3/98 und G 2/99 wurden verbunden. Verfahrenssprache in der Sache G 3/98 war Englisch. Verfahrenssprache in der Sache G 2/99 war Deutsch. Der Text beider Entscheidungen ist inhaltlich identisch. Es wurde daher darauf verzichtet, den Text der Entscheidung G 2/99 zu veröffentlichen.

\* Cases G 3/98 and G 2/99 were consolidated. The language of proceedings in G 3/98 was English. The language of proceedings in G 2/99 was German. The text of both decision is otherwise identical. The text of decision G 2/99 will therefore not be published.

\* Les procédures G 3/98 et G 2/99 ont été jointes. La langue de la procédure dans l'affaire G 3/98 était l'anglais. La langue de la procédure dans l'affaire G 2/99 était l'allemand. Le texte des deux décisions étant identique, le texte de la décision G 2/99 n'est donc pas publié.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.4  
vom 30. März 1999  
T 977/93 – 3.3.4  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey  
Mitglieder: R. E. Gramaglia  
C. Holtz

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
American Home Products  
Corporation  
Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Rhône Mérieux**

**Stichwort: Impfstoff gegen canine  
Coronaviren/AMERICAN HOME  
PRODUCTS CO.**

**Artikel: 123 (2), (3), 54, 56 EPÜ**

**Schlagwort: "Zugänglichkeit der  
intrinsischen und extrinsischen  
Merkmale eines Impfstoffs (ver-  
neint)" – "erfinderische Tätigkeit  
(bejaht)"**

*Leitsatz*

*Ein der Öffentlichkeit zugänglich  
gemachtes Erzeugnis ist nicht repro-  
duzierbar im Sinne der Stellung-  
nahme G 1/92 (Nr. 2.1 der Begrün-  
dung) und gehört folglich nicht zum  
Stand der Technik, wenn der Fach-  
mann nicht feststellen kann, ob das  
reproduzierte Erzeugnis mit dem  
Handelsprodukt identisch ist, weil die  
intrinsischen und extrinsischen Merk-  
male des Erzeugnisses nicht zugäng-  
lich sind und sich bei der Reproduk-  
tion mit hoher Wahrscheinlichkeit  
Abweichungen ergeben (s. Nrn. 11.1  
bis 11.3 und 12 der Entscheidungs-  
gründe).*

### Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 145 783 (Anmeldnr. 84 902 632.3) wurde auf der Grundlage von 28 Ansprüchen erteilt und ist auf einen inaktivierten Impfstoff gegen canine Coronaviren gerichtet.

II. Zwei Einsprechende (Einspre-  
chende I und Einsprechende II) legten  
Einspruch gegen dieses Patent ein  
und beantragten seinen Widerruf in  
vollem Umfang wegen mangelnder  
Neuheit und mangelnder erfinderischer  
Tätigkeit (Art. 54, 56 und 100 a)

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.4  
dated 30 March 1999  
T 977/93 – 3.3.4  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey  
Members: R. E. Gramaglia  
C. Holtz

**Patent proprietor/Appellant:  
American Home Products  
Corporation  
Opponent/Respondent:  
Rhône Mérieux**

**Headword: Canine coronavirus  
vaccine/AMERICAN HOME  
PRODUCTS CO.**

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

**Keyword: "Availability of the  
intrinsic and extrinsic features of a  
vaccine (no)" – "Inventive step (yes)"**

*Headnote*

*A product made available to the  
public is not reproducible within the  
meaning of decision G 1/92  
(point 2.1) and thus does not belong  
to the state of the art if the skilled  
person is not in a position to estab-  
lish identity of the reproduced  
product with the commercially avail-  
able product because the intrinsic and  
extrinsic features of the product are  
not accessible and there is a high  
probability of variation upon repro-  
duction. (See Reasons, points 11.1 to  
11.3 and 12)*

### Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 145 783 (application No. 84 902 632.3) was granted on the basis of 28 claims. The patent relates to an inactivated canine coronavirus vaccine.

II. Notices of opposition were filed by two opponents (opponent I and opponent II). Revocation of the patent in its entirety was requested on the grounds of lack of novelty and inventive step (Articles 54, 56 and 100(a) EPC). In particular opponent II argued

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre  
de recours technique 3.3.4,  
en date du 30 mars 1999  
T 977/93 – 3.3.4  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Présidente : U.M. Kinkeldey  
Membres : R.E. Gramaglia  
C. Holtz

**Titulaire du brevet/requérant :  
American Home Products  
Corporation  
Opposant/intimé : Rhône Mérieux**

**Référence : Vaccin contre le  
coronavirus canin/AMERICAN HOME  
PRODUCTS CO.**

**Article : 123(2), (3), 54, 56 CBE**

**Mot-clé : "Accessibilité des caracté-  
ristiques intrinsèques et extrin-  
sèques d'un vaccin (non)" – Activité  
inventive (oui)"**

*Sommaire*

*Un produit rendu accessible au  
public n'est pas reproductible au  
sens où l'entend l'avis G 1/92  
(point 2.1) et ne fait donc pas partie  
de l'état de la technique si l'homme  
du métier n'est pas en mesure d'éta-  
blir que le produit une fois reproduit  
est identique au produit disponible  
dans le commerce, parce que les  
caractéristiques intrinsèques et  
extrinsèques du produit existant dans  
le commerce ne peuvent être déter-  
minées et risquent fort de se modifier  
lors de la reproduction (cf. exposé  
des motifs, points 11.1, 11.2, 11.3  
et 12).*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 145 783 (demande n° 84 902 632.3), portant sur un vaccin inactivé contre le coronavirus canin, a été délivré sur la base de 28 revendications.

II. Deux opposants (opposant I et opposant II) ont fait opposition à ce brevet et demandé qu'il soit révoqué dans son intégralité pour absence de nouveauté et d'activité inventive (articles 54, 56 et 100 a) CBE). L'opposant II, notamment, a fait valoir que

EPÜ). Die Einsprechende II machte insbesondere geltend, daß zwei Impfstoffe (Duramune C® und Coronavac®), die unter den Anspruch 1 des Streitpatents fielen, der Öffentlichkeit vor dem frühesten Prioritätstag des Patents durch ein Verkaufsangebot bzw. durch Verkauf zugänglich gemacht worden seien.

III. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent. Ihrer Entscheidung lagen die Ansprüche in der erteilten Fassung zugrunde. Anspruch 1 der erteilten Fassung lautete für alle Vertragsstaaten mit Ausnahme von AT wie folgt:

"1. Impfbzusammensetzung mit dem avirulenten antigenen Produkt, gebildet entweder durch  
a) Abschwächen lebender caniner Coronaviren durch Passagen in Zellen feline Ursprungs, so daß die abgeschwächten lebenden Viren bei Verabreichung an einen Hund durch Injektion selektiv das Darmepithel infizieren, oder  
b) Inaktivieren caniner Coronaviren, die in feline oder caninen Zellen vermehrt wurden, wobei das avirulente antigene Produkt in einer Menge vorhanden ist, die einen Hund wirksam vor der Infektion durch virulente canine Coronaviren schützt, und einem nichttoxischen pharmazeutisch brauchbaren Träger."

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 10 waren auf besondere Ausführungsarten des Impfstoffs nach Anspruch 1 gerichtet. Die Ansprüche 11 bis 28 betrafen Verfahren zur Herstellung von Impfstoffen gegen canine Coronaviren (Ansprüche 11 bis 16), zur Vermehrung caniner Coronaviren (Ansprüche 17 bis 24) und zur Beurteilung der Wirksamkeit des Impfstoffs (Ansprüche 25 bis 28). Für AT waren die Ansprüche 1 bis 28 entsprechend als Herstellungs- bzw. Verfahrensansprüche abgefaßt.

IV. Die Einspruchsabteilung befand, daß Coronavac® unter den Anspruch 1 falle und öffentlich zugänglich gemacht worden sei, weil der Käufer dieses Impfstoffs, Herr Fazzi, die intrinsischen und extrinsischen Merkmale des Impfstoffs ermitteln und ihn habe reproduzieren können. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei demnach durch das Verkaufsangebot für Coronavac® vorweggenommen worden.

V. Nachdem sie bereits die Neuheit verneint hatte, ging die Einspruchsabteilung auf den anderen Ein-

that two vaccines (Duramune C® and Coronavac®) falling within the ambit of claim 1 of the patent in suit had been made available to the public before the earliest priority date of the patent by way of either an offer for sale or sale.

III. The Opposition Division revoked the patent. The decision was based on the claims as granted. Claim 1 as granted for all the contracting states except AT read as follows:

"1. A vaccine composition comprising the avirulent antigenic product produced by either  
(a) attenuating live canine coronavirus by passages through cells of feline origin such that when administered to a dog by injection the attenuated live virus selectively infects the intestinal epithelium, or  
(b) inactivating feline or canine cell propagated canine coronavirus, the avirulent antigenic product being present in an amount effective to protect a dog from infection by virulent canine coronavirus;

and a non-toxic pharmaceutically acceptable carrier."

Dependent claims 2 to 10 were directed to specific embodiments of the vaccine of claim 1. Claims 11 to 28 related to processes for making canine coronavirus vaccines (claims 11 to 16), for propagating the canine coronavirus (claims 17 to 24) and for evaluating the effectiveness of the vaccine (claims 25 to 28). Claims 1 to 28 for AT were formulated as corresponding process or method claims.

IV. The Opposition Division considered that Coronavac® fell within the scope of claim 1 and had been made publicly available because the purchaser of this vaccine, Mr Fazzi, was in a position to elucidate the intrinsic and extrinsic features of this vaccine and to reproduce it. Therefore the subject-matter of claim 1 of the patent was anticipated by the offer for sale of Coronavac®.

V. In view of the negative finding on the issue of novelty, the Opposition Division did not evaluate the other

deux vaccins (le Duramune C® et le Coronavac®) couverts par la revendication 1 du brevet contesté étaient accessibles au public avant la date de priorité la plus ancienne revendiquée pour ce brevet, soit parce qu'ils avaient été mis en vente, soit parce qu'ils avaient fait l'objet d'une offre de vente.

III. La division d'opposition a révoqué le brevet. Dans sa décision, elle s'est fondée sur les revendications du brevet tel que délivré. La revendication 1 du brevet délivré pour l'ensemble des Etats contractants hormis AT était libellée comme suit :

"1. Composition de vaccin comprenant le produit antigénique avirulent produit :  
a) en atténuant le coronavirus canin vivant par passage dans des cellules d'origine féline, de façon que, lorsqu'il est administré à un chien par injection, le virus vivant atténué infecte sélectivement l'épithélium intestinal, ou bien  
b) en inactivant le coronavirus canin propagé dans des cellules félines ou canines, le produit antigénique avirulent étant présent en une quantité efficace pour protéger un chien contre l'infection par le coronavirus canin virulent ;

et un excipient non toxique pharmaceutiquement acceptable."

Les revendications dépendantes 2 à 10 avaient trait à des modes de réalisation spécifiques du vaccin selon la revendication 1. Les revendications 11 à 28 avaient trait à des procédés pour la préparation de vaccins contre le coronavirus canin (revendications 11 à 16), pour la propagation du coronavirus canin (revendications 17 à 24), et pour l'évaluation de l'efficacité du vaccin (revendications 25 à 28). Les revendications 1 à 28 pour AT étaient rédigées sous forme de revendications portant sur des procédés ou des méthodes correspondant à ceux revendiqués pour les autres Etats contractants.

IV. La division d'opposition a considéré que le Coronavac® était couvert par la définition donnée dans la revendication 1, et qu'il avait été rendu accessible au public du fait que son acquéreur, M. Fazzi, pouvait en déterminer les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques et le reproduire. Le vaccin Coronavac® ayant été offert à la vente, l'objet de la revendication 1 du brevet était dépourvu de nouveauté.

V. Ayant statué négativement au sujet de la nouveauté, la division d'opposition n'a pas jugé utile d'examiner le

spruchsgrund – mangelnde erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) – nicht weiter ein.

VI. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, entrichtete die Beschwerdegebühr und reichte eine Beschwerdebegründung ein. Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) brachten Gegenargumente vor.

VII. Mit Schreiben vom 10. März 1998 nahm die Einsprechende I ihren Einspruch zurück.

VIII. Am 3. November 1998 reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1 und 2 ein.

IX. Am 30. März 1999 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die Beschwerdeführerin anstelle aller früheren Anträge einen einzigen Hauptantrag vorlegte.

Anspruch 1 dieses Hauptantrags lautet für alle Vertragsstaaten mit Ausnahme von AT wie folgt (die Ergänzungen gegenüber Anspruch 1 in der erteilten Fassung sind durch Fettdruck gekennzeichnet):

"1. Impfzusammensetzung mit dem avirulenten antigenen Produkt, gebildet entweder durch  
a) Abschwächen lebender caniner Coronaviren durch **mindestens acht Passagen** in Zellen felines Ursprungs **bei einem niedrigen Viren-Zellen-Verhältnis von etwa 1:1000 bis 1:10000, gemessen nach dem TCID<sub>50</sub>-Verfahren**, so daß die abgeschwächten lebenden Viren bei Verabreichung an einen Hund durch Injektion selektiv das Darmepithel infizieren, oder

b) Inaktivieren caniner Coronaviren, die in felines oder caninen Zellen vermehrt wurden, wobei das avirulente antigene Produkt in einer Menge vorhanden ist, die einen Hund **bei parenteraler Verabreichung** wirksam vor der Infektion durch virulente canine Coronaviren schützt, und einem nichttoxischen pharmazeutisch brauchbaren Träger."

Die Ansprüche 2 bis 28 waren mit den Ansprüchen 2 bis 28 der erteilten Fassung identisch; es wurde lediglich in Anspruch 11 ein Verweis auf Anspruch 1 sowie der Begriff "inaktivierten" zwischen "Verfahren zur

ground for opposition, namely the lack of inventive step (Article 56 EPC).

VI. The appellant (patentee) lodged an appeal against this decision, paid the fee and filed a statement of Grounds of Appeal. The respondents (opponents) filed counter-arguments.

VII. In a letter dated 10 March 1998, opponent I withdrew the opposition.

VIII. With the submission of 3 November 1998, the appellant filed a new main request, auxiliary request 1 and auxiliary request 2.

IX. Oral proceedings were held on 30 March 1999, during which the appellant filed a sole main request replacing any preceding requests.

Claim 1 of the main request for all the contracting states except AT reads as follows (the addition vis-à-vis the granted claim 1 is shown in bold):

"1. A vaccine composition comprising the avirulent antigenic product produced by either  
(a) attenuating live canine coronavirus by **at least eight passages at a low virus to cell ratio of about 1:1000 to 1:10000, as measured by the TCID<sub>50</sub> method**, through cells of feline origin such that when administered to a dog by injection the attenuated live virus selectively infects the intestinal epithelium, or

(b) inactivating feline or canine cell propagated canine coronavirus, the avirulent antigenic product being present in an amount effective to protect a dog **by parenteral administration** from infection by virulent canine coronavirus;

and a non-toxic pharmaceutically acceptable carrier."

Claims 2 to 28 were identical to claims 2 to 28 as granted, except for the introduction into claim 11 of a reference to claim 1 and of the wording "an inactivated" between the words: "A process of making" and

bien-fondé de l'autre motif d'opposition, relatif à l'absence d'activité inventive (article 56 CBE).

VI. Le requérant (titulaire du brevet) a formé recours contre cette décision, a acquitté la taxe prescrite et déposé un mémoire exposant les motifs de son recours. L'intimé (opposant) a répondu à ce mémoire en présentant toute une série de contre-arguments.

VII. Par lettre en date du 10 mars 1998, l'opposant I a fait savoir qu'il retirait son opposition.

VIII. Le 3 novembre 1998, le requérant a déposé une nouvelle requête principale, ainsi qu'une requête subsidiaire 1 et une requête subsidiaire 2.

IX. Au cours de la procédure orale tenue le 30 mars 1999, le requérant a déposé une requête principale unique, remplaçant toutes ses requêtes précédentes.

La revendication 1 selon la requête principale, valable pour l'ensemble des Etats contractants hormis AT, est libellée comme suit (les passages ajoutés par rapport à la revendication 1 du brevet tel que délivré sont indiqués en caractères gras) :

"1. Composition de vaccin comprenant le produit antigénique avirulent produit :  
a) en atténuant le coronavirus canin vivant **par au moins huit passages** dans des cellules d'origine féline, **avec un rapport entre les particules de virus et les cellules peu élevé, compris entre environ 1:1000 et 1:10000, les particules de virus étant mesurées par le procédé TCID<sub>50</sub>** de façon que, lorsqu'il est administré à un chien par injection, le virus vivant atténué infecte sélectivement l'épithélium intestinal, ou bien

b) en inactivant le coronavirus canin propagé dans des cellules félines ou canines, le produit antigénique avirulent étant présent en une quantité efficace pour protéger un chien **par administration par voie parentérale** contre l'infection par le coronavirus canin virulent ;

et un excipient non toxique pharmaceutiquement acceptable."

Abstraction faite de l'introduction dans la revendication 11 d'une référence à la revendication 1 et de l'adjectif "inactivé" à la suite de "coronavirus canin", ainsi que d'une référence à la revendication 1a) dans

Herstellung eines" und "Impfstoffs gegen canine Coronaviren" und in Anspruch 17 ein Verweis auf Anspruch 1 a) aufgenommen.	"canine coronavirus" and of a reference to claim 1(a) in claim 17.	la revendication 17, les revendications 2 à 28 étaient identiques aux revendications 2 à 28 du brevet tel que délivré.
X. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende Dokumente eingegangen:	X. The following documents are cited in the present decision:	X. Les documents cités dans la présente décision sont les suivants :
(3) US-A-3 704 203	(3) US-A-3,704,203	(3) US-A-3, 704,203
(7) <i>Horzinek M. C. et al.</i> , Infection and Immunity, Band 37, Nr. 3, Seiten 1148 – 1155 (1982)	(7) <i>Horzinek M. C. et al.</i> , Infection and Immunity, Vol. 37, No. 3, pages 1148–1155 (1982)	(7) <i>Horzinek M. C. et al.</i> , Infection and Immunity, vol. 37, n° 3, pages 1148 à 1155 (1982)
(8) <i>Woods R. D.</i> , Veterinary Microbiology, Band 7, Seiten 427 – 435 (1982)	(8) <i>Woods R. D.</i> , Veterinary Microbiology, Vol. 7, pages 427–435 (1982)	(8) <i>Woods R. D.</i> , Veterinary Microbiology, vol. 7, pages 427 à 435 (1982)
(10) <i>Appel M. et al.</i> , Canine Practice-Medicine, Band 7, Seiten 25 – 29 und 32 – 35 (1980)	(10) <i>Appel M. et al.</i> , Canine Practice-Medicine, Vol. 7, pages 25–29 and 32–35 (1980)	(10) <i>Appel M. et al.</i> , Canine Practice-Medicine, vol. 7, pages 25 à 29 et 32 à 35 (1980)
(15) <i>Pollock R. et al.</i> , Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, Band 13, Nr. 3, Seiten 551 – 566 (August 1983)	(15) <i>Pollock R. et al.</i> , Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, Vol. 13, No. 3, pages 551–566 (August 1983).	(15) <i>Pollock R. et al.</i> , Veterinary Clinics of North America : Small Animal Practice, vol. 13, n° 3, pages 551 à 566 (août 1983)
(21) Vaccines Inc., Outline of production, Canine corona virus vaccine, Modified live virus, Cell line origin US. Veterinärlicenz Nr. 227 (22. Juli 1981)	(21) Vaccines Inc., Outline of production, Canine corona virus vaccine, Modified live virus, Cell line origin US. Veterinary licence No. 227 (22 July 1981)	(21) Vaccines Inc., Outline of production, Canine corona virus vaccine, Modified live virus, Cell line origin US. Veterinary licence n° 227 (22 juillet 1981)
(25) Erklärung von Dr. R. Wichmann vor dem US-Bezirksgericht für Kalifornien vom 24. April 1991	(25) Declaration of Dr R. Wichmann before the US District Court of California dated 24 April 1991	(25) Déclaration du Dr. R. Wichmann devant la Cour fédérale de Californie, en date du 24 avril 1991
(26) Erklärung von Dr. C. J. York vor dem US-Bezirksgericht für Kalifornien vom 19. April 1991	(26) Declaration of Dr C. J. York before the US District Court of California dated 19 April 1991	(26) Déclaration du Dr. C. J. York devant la Cour fédérale de Californie, en date du 19 avril 1991
(27) Zeugenaussage von Dr. C. J. York vor dem US-Bezirksgericht für Kalifornien vom 6. Februar 1991	(27) Deposition of Dr C. J. York before the US District Court of California dated 6 February 1991	(27) Déposition du Dr. C. J. York devant la Cour fédérale de Californie, en date du 6 février 1991
(46) <i>Schultz R. H. et al.</i> , Canadian Veterinary Journal, Band 31, Seiten 617 – 620 (1990)	(46) <i>Schultz R. H. et al.</i> , Can. Vet. J., Vol. 31, pages 617–620 (1990)	(46) <i>Schultz R. H. et al.</i> , Can. Vet. J., vol. 31, pages 617 à 620 (1990)
(47) Erklärung von Dr. Acree vor dem USPTO vom 20. September 1984	(47) Declaration of Dr Acree before the USPTO dated 20 September 1984	(47) Déclaration du Dr. Acree devant l'USPTO, en date du 20 septembre 1984
(49) Schreiben von Prof. L. Carmichael an Dr. G. Chappuis vom 27. Mai 1994	(49) Letter from Prof. L. Carmichael to Dr G. Chappuis dated 27 May 1994	(49) Lettre du Prof. L. Carmichael au Dr. G. Chappuis, en date du 27 mai 1994
(62) Unterlagen zum Seminar "Canine Virus Disease" der Fort Dodge Laboratories am 7. April 1983	(62) Proceedings of the "Canine Virus Disease Seminar" held by Fort Dodge Laboratories on 7 April 1983	(62) Compte rendu du séminaire du 7 avril 1983 sur les maladies virales du chien ("Canine Virus Disease Seminar"), organisé par les Fort Dodge Laboratories
(63) <i>Horst Glathe</i> , Virusimpfstoffe, Akademie Verlag GmbH, Berlin, Seiten 32, 41 und 65 (1991)	(63) <i>Horst Glathe</i> , Virusimpfstoffe, Akademie Verlag GmbH, Berlin, pages 32, 41 and 65 (1991)	(63) <i>Horst Glathe</i> , Virusimpfstoffe, Akademie Verlag GmbH, Berlin, pages 32, 41 et 65 (1991)
(64) Erklärung von Prof. L. Carmichael vom 28. Oktober 1998	(64) Declaration of Prof. L. Carmichael dated 28 October 1998	(64) Déclaration du Prof. L. Carmichael en date du 28 octobre 1998
(66) Encyclopaedia of Virology, Band 1, Academic Press, Seiten 255 – 260 (1994)	(66) Encyclopaedia of Virology, Vol. 1, Academic Press, pages 255–260 (1994)	(66) Encyclopaedia of Virology, vol. 1, Academic Press, pages 255 à 260 (1994)



XI. Zur Stützung ihres Antrags brachte die Beschwerdeführerin in ihren Schriftsätzen und in der mündlichen Verhandlung folgende Argumente vor:

#### *Neuheit*

– Duramune C<sup>®</sup> sei Gegenstand von Vertraulichkeitsvereinbarungen zwischen der Patentinhaberin und Vaccine Inc. und könne daher nicht öffentlich zugänglich gewesen sein.

– Der beanspruchte CCV-Impfstoff sei durch folgende drei Merkmale gekennzeichnet:

(1) Der Impfstoff enthalte CCV, die durch mindestens acht Passagen in feline Zellen bei einem niedrigen Viren-Zellen-Verhältnis von etwa 1:1000 bis 1:10000 – gemessen nach dem TCID<sub>50</sub>-Verfahren – abgeschwächt worden seien.

(2) Bei parenteraler Injektion infizierten die abgeschwächten Viren selektiv das Darmepithel.

(3) Der Impfstoff schütze Hunde vor einer CCV-Infektion.

– Die Beschwerdegegnerinnen hätten nicht nachgewiesen, daß die Zusammensetzung Coronavac<sup>®</sup> unter den Anspruch 1 des Streitpatents falle. Es sei nicht belegt worden, daß Coronavac<sup>®</sup> die genannten drei Merkmale 1, 2 und 3 aufweise.

– Die Vorbenutzung eines abgeschwächten CCV-Impfstoffs gemäß Anspruch 1 des Streitpatents sei nicht erwiesen.

– Selbst wenn der Fachmann tatsächlich vor dem Prioritätstag des Streitpatents im Besitz von Coronavac<sup>®</sup> und Duramune C<sup>®</sup> gewesen wäre, wären ihm ihre intrinsischen und extrinsischen Merkmale dadurch noch nicht zugänglich gewesen. Die drei Merkmale 1, 2 und 3 hätten nicht abgeleitet werden können, sondern wären nur dann öffentlich zugänglich gewesen, wenn der Fachmann in der Lage gewesen wäre, das Erzeugnis ohne unzumutbaren Aufwand zu analysieren und zu reproduzieren (Stellungnahme G 1/92, ABI. EPA 1993, 277). Es lasse sich aber nicht feststellen, wie die Viren abgeschwächt worden seien und wie viele Passagen sie durchlaufen hätten (Merkmal 1). Auch die Merkmale 2 und 3 hätten sich dem Fachmann nicht erschlossen, weil die Immunreaktion auf CCV

XI. In support of this request, the appellant submitted in writing and at the oral proceedings the following arguments:

#### *Novelty*

– Duramune C<sup>®</sup> was covered by confidentiality agreements between the patentee and Vaccine Inc. and thus it could not have been publicly available.

– The claimed CCV vaccine was characterised by the following three features:

(1) the vaccine contained CCV attenuated by at least eight passages through feline cells at a low virus to cell ratio of about 1:1000 to 1:10000, as measured by the TCID<sub>50</sub> method;

(2) upon parenteral injection, the attenuated virus selectively infected the intestinal epithelium and

(3) the vaccine protected dogs from infection by CCV.

– No evidence had been provided by the respondents that the composition Coronavac<sup>®</sup> fell within the scope of claim 1 of the patent in suit. It had not been demonstrated that Coronavac<sup>®</sup> possessed the three features (1), (2) and (3) above.

– The prior use of an attenuated CCV vaccine according to claim 1 of the patent in suit had not been proved.

– Even by assuming that the skilled person actually had Coronavac<sup>®</sup> and Duramune C<sup>®</sup> in his/her hands before the priority date of the patent in suit, this would not have been tantamount to having had access to the intrinsic and extrinsic features thereof. The three features (1), (2) and (3) above could not have been derived. In order for these features to have been publicly available, the skilled person had to be in a position to analyse the product and to reproduce it without undue burden (decision G 1/92, OJ EPO 1993, 277). However, it was not possible to establish how the virus had been attenuated and how many passages it had undergone (feature (1)). Features (2) and (3) were also concealed from the skilled person because the immune response to CCV was poorly understood and no

XI. Les arguments que le requérant a présentés par écrit et lors de la procédure orale afin d'appuyer sa requête étaient les suivants :

#### *Nouveauté*

– Le vaccin Duramune C<sup>®</sup> étant couvert par des accords de confidentialité entre le titulaire du brevet et la société Vaccine Inc., il ne pouvait avoir été accessible au public.

– Le vaccin contre le coronavirus canin (CVC) tel que revendiqué comportait les trois caractéristiques suivantes :

(1) il comprenait le CVC, atténué par au moins huit passages dans des cellules d'origine féline, avec un rapport entre les particules de virus et les cellules peu élevé, compris entre environ 1 :1000 et 1 :10000, les particules de virus étant mesurées par le procédé TCID<sub>50</sub> ;

(2) injecté par voie parentérale, le virus atténué infectait sélectivement l'épithélium intestinal ;

(3) le vaccin protégeait les chiens de l'infection par le CVC.

– Il n'avait pas été prouvé par l'intimé que la composition Coronavac<sup>®</sup> était couverte par la revendication 1 du brevet en litige. Il n'avait pas été démontré non plus que le Coronavac<sup>®</sup> présentait les caractéristiques 1), 2), et 3) mentionnées ci-dessus.

– Il n'avait pas été prouvé qu'il y avait eu antérieurement utilisation d'un vaccin à base de CVC atténué préparé selon la revendication 1 du brevet en litige.

– Même à supposer que l'homme du métier ait effectivement eu entre les mains le Coronavac<sup>®</sup> et le Duramune C<sup>®</sup> avant la date de priorité revendiquée pour le brevet en litige, cela ne signifiait pas pour autant que les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques de ces deux produits lui étaient accessibles. Il n'aurait pas pu parvenir par déduction aux trois caractéristiques (1), (2) et (3) mentionnées ci-dessus. Pour que l'on puisse considérer que ces caractéristiques étaient accessibles au public, il aurait fallu que l'homme du métier puisse analyser le produit et le reproduire sans difficulté excessive (cf. avis G 1/92, JO OEB 1993, 277). Or il n'était pas possible de déterminer de quelle manière le virus avait été atténué ni à combien de passages il avait été soumis (caracté-

kaum erforscht sei und kein Versuchsmodell existiere. Außerdem könnten die Viren nicht reproduziert werden, weil kein "Mutterkulturvirus" ("working stock") zugänglich sei. Die Reproduktion eines abgeschwächten CCV-Impfstoffs durch die weitere Vermehrung von Coronavac® sei nicht möglich, da nicht beliebig viele Passagen durchgeführt werden könnten, wenn man unerwünschte Mutationen vermeiden wolle (Druckschriften 63 und 66).

#### *Erfinderische Tätigkeit*

– Der nächstliegende Stand der Technik sei die Druckschrift 10. Darin heiße es, daß es keinen Impfstoff gegen CCV gebe und die parenterale Impfung mit abgeschwächten CCV nur begrenzten Schutz biete. In der späteren Druckschrift 15 werde dies bestätigt. Das Streitpatent löse die Aufgabe, Mittel und Wege zur Herstellung eines CCV-Impfstoffs bereitzustellen.

– In der Druckschrift 62 werde lediglich berichtet, daß ein parenteral verabreichter CCV-Impfstoff den Darmtrakt zu 95 % schütze. Es sei aber nicht angegeben, ob es sich beim betreffenden Impfstoff um einen abgeschwächten Lebendimpfstoff oder um einen inaktivierten Impfstoff handle. Außerdem bedeute "Schutz des Darmtraktes" nicht automatisch, daß "das Darmepithel selektiv infiziert" werde.

– Weder die angeblich vor dem Prioritätstag des Streitpatents öffentlich zugänglichen Impfstoffe Duramune C® und Coronavac® noch die Druckschrift 62 bzw. 10 oder eine Kombination daraus gäben Auskunft darüber, wie zum beanspruchten Impfstoff zu gelangen sei.

– Das abgeschwächte Virus der transmissiblen Gastroenteritis (TGEV) aus der Druckschrift 3 sei mit den caninen Coronaviridae nicht verwandt, sondern nur serologisch kreuzreaktiv und schütze Hunde nicht vor CCV (Druckschrift 10, S. 28, rechte Spalte). Die Lehre der Druckschriften 3, 7 und 8 umfasse nicht die in Anspruch 1 genannten Merkmale.

challenge model existed. Further, it was not possible to reproduce the virus because no "master seed virus" ("working stock") was available. Reproduction of an attenuated CCV vaccine by further propagation of Coronavac® was impossible because only limited passages could be made to prevent undesirable mutations (documents (63) and (66)).

#### *Inventive step*

– The closest prior art was represented by document (10). It was stated in this document that a vaccine for protection against CCV was not available and that parenteral inoculation of attenuated CCV provided only limited protection. Later document (15) confirmed this. The problem solved by the patent in suit was to provide the means for arriving at a CCV vaccine.

– Document (62) merely reported that a CCV vaccine administered parenterally elicited 95% intestinal protection. It did not specify whether the vaccine was a live attenuated vaccine or inactivated one. Further, "intestinal protection" did not imply the feature "selectively infects the intestinal epithelium".

– Neither the availability to the public before the priority date of the patent in suit of Duramune C® and Coronavac®, nor document (62) or (10) or the combination thereof provided any guideline for arriving at the claimed vaccine.

– The attenuated transmissible gastroenteritis virus (TGEV) of document (3) was not akin to dogs' coronaviridae but was only serologically cross-reactive with CCV and did not protect dogs from CCV (document (10), page 28, right-hand column). Documents (3), (7) and (8) did not teach the features recited in claim 1.

ristique (1)). Les caractéristiques (2) et (3) n'étaient pas connues elles non plus de l'homme du métier, parce que l'on savait mal comment le système immunitaire réagissait au CVC, et parce qu'il n'existait pas de modèle expérimental permettant d'évaluer l'efficacité du vaccin à l'aide d'une infection provoquée. En outre, il n'était pas possible de reproduire le virus parce qu'il n'existait pas de "master seed virus" ("working stock"). Il était impossible de reproduire un vaccin à base de CVC atténué en propageant à nouveau le Coronavac®, car pour éviter des mutations indésirables, l'on était obligé de limiter le nombre de passages (documents (63) et (66)).

#### *Activité inventive*

– L'état de la technique le plus proche était constitué par le document (10), dans lequel il était indiqué qu'il n'existait pas de vaccin contre le CVC, et que l'inoculation par voie parentérale du CVC atténué ne conférerait qu'une protection limitée. Cette indication a été confirmée par le document (15), publié ultérieurement. Le problème résolu par le brevet en litige consistait à fournir les moyens de parvenir à un vaccin contre le CVC.

– Dans le document (62), il était simplement indiqué qu'un vaccin à base de CVC administré par voie parentérale conférerait une protection à 95% de l'intestin. Il n'était cependant pas précisé si le virus contenu dans le vaccin en question était un virus vivant atténué ou un virus inactivé. Par ailleurs, la caractéristique "infecte sélectivement l'épithélium intestinal" n'était pas suggérée par l'expression "protection de l'intestin".

– Ni les vaccins Duramune C® et Coronavac® accessibles au public avant la date de priorité du brevet en litige, ni les documents (62) et (10), considérés séparément ou en combinaison, ne pouvaient suggérer un moyen d'obtenir le vaccin revendiqué.

– Le virus atténué de la gastroentérite transmissible (VGET) selon le document (3) n'était analogue à aucune des variantes du coronavirus du chien, et ne faisait que susciter une réaction sérologique similaire à celle observée en cas d'infection par le CVC ; il ne protégeait pas les chiens contre le CVC (document 10, page 28, col. de d.). Les documents (3), (7) et (8) ne divulguaient pas les caractéristiques mentionnées dans la revendication 1.

– Die Fachwelt habe nicht erwartet, daß ein inaktivierter CCV-Impfstoff – überdies bei parenteraler Verabreichung – Schutz verleihe, weil die Überzeugung geherrscht habe, daß nur ein oral verabreichter abgeschwächter CCV-Lebendimpfstoff eine ausreichende Immunreaktion auslösen könne.

– Die Auswirkungen des Inaktivierungsvorgangs auf die für die Schutzwirkung erforderlichen Epitope seien nicht vorhersehbar.

XII. Die Beschwerdegegnerinnen brachten in ihren Schriftsätzen und in der mündlichen Verhandlung im wesentlichen folgende Argumente vor:

#### *Neuheit*

– Zwei Impfstoffe (Duramune C<sup>®</sup> und Coronavac<sup>®</sup>), die unter den Anspruch 1 des Streitpatents fielen, seien der Öffentlichkeit vor dem frühesten Prioritätstag des Patents durch ein Verkaufsangebot bzw. einen tatsächlich vollzogenen Verkauf zugänglich gemacht worden. Coronavac<sup>®</sup> werde aus dem in felinen Zellen abgeschwächten CCV-Stamm CCV(K-378)-51 (s. Dokumente 25, 26, 27 und 49), Duramune C<sup>®</sup> aus dem durch 12 Passagen in felinen Zellen abgeschwächten CCV-Stamm TN-449 hergestellt (s. Druckschrift 21).

– Durch die Vorbenutzung dieser Impfstoffe seien die in der Stellungnahme G 1/92 (s. o.) aufgestellten Erfordernisse der Analysierbarkeit und der Reproduzierbarkeit erfüllt. Die Vorbenutzung eines Erzeugnisses umfasse dabei alle schriftlichen und mündlichen Informationen, die eindeutig mit ihr einhergingen. Der Fachmann habe gewußt, daß diese Impfstoffe aus abgeschwächten CCV hergestellt worden seien und parenteral injiziert werden müßten. Demjenigen, der sich an diese Angaben halte, stünden zwangsläufig alle extrinsischen und intrinsischen Merkmale zu Gebote ("Inhärenzdoktrin"). Da Coronavac<sup>®</sup> und Duramune C<sup>®</sup> eine Schutzwirkung hätten und ein solcher Schutz mit der Infektion des Darmepithels verbunden sei, müßten Coronavac<sup>®</sup> und Duramune C<sup>®</sup> implizit die Merkmale 2 und 3 aufweisen, die auch allen CCV-Stämmen eigen seien (s. Dokument 47, Nrn. 6 und 9).

– The scientific community did not expect an inactivated CCV vaccine to confer protection, let alone if parenterally administered, because there was the conviction that only attenuated live CCV vaccine administered orally could have elicited a sufficient immunological response.

– The influence of the inactivation procedure on the epitopes required for conferring protection was unpredictable.

XII. The respondents essentially submitted the following arguments in writing and at the oral proceedings:

#### *Novelty*

– Two vaccines (Duramune C<sup>®</sup> and Coronavac<sup>®</sup>) falling within the ambit of claim 1 of the patent in suit had been made available to the public before the earliest priority date of the patent by way of an offer for sale or actual sale. Coronavac<sup>®</sup> was made from the CCV strain CCV(K-378)-51 attenuated through feline cells (see documents (25), (26), (27) and (49)). Duramune C<sup>®</sup> was made from the CCV strain TN-449 attenuated through 12 passages in feline cells (see document (21)).

– The prior use of these vaccines satisfied the requirements of decision G 1/92 (supra) of analysability and reproducibility. A prior use of a product encompassed all written and oral information which unambiguously accompanied this use. The skilled person was aware that these vaccines were made from attenuated CCV and that they had to be injected parenterally. By following these instructions all the extrinsic and intrinsic features had necessarily to be present ("doctrine of inherency"). Further, since Coronavac<sup>®</sup> and Duramune C<sup>®</sup> were protective and since protection was linked to infection of the intestinal epithelium, Coronavac<sup>®</sup> and Duramune C<sup>®</sup> implicitly had to exhibit features (2) and (3), also inherent to all CCV strains (see document (47), points 6 and 9).

– Dans la communauté scientifique, on ne s'attendait pas à ce qu'un vaccin à base de CVC inactivé puisse conférer une protection, surtout si ce vaccin était administré par voie parentérale, car l'on était convaincu que seul un vaccin atténué à base de CVC vivant administré oralement aurait pu susciter une réponse suffisante du système immunitaire.

– L'influence de la procédure d'inactivation sur les déterminants antigéniques nécessaires pour conférer une protection était impossible à prévoir.

XII. L'argumentation développée par l'intimé, aussi bien par écrit qu'au cours de la procédure orale, a été essentiellement la suivante :

#### *Nouveauté*

– Deux vaccins (Duramune C<sup>®</sup> et Coronavac<sup>®</sup>), couverts par la revendication 1 du brevet en litige, avaient été rendus accessibles au public avant la date de priorité la plus ancienne revendiquée pour ce brevet, du fait qu'ils avaient fait l'objet d'une offre de vente, ou avaient été effectivement mis en vente. Le Coronavac<sup>®</sup> avait été préparé à partir d'une souche de CVC (K-378)-51 atténuée par des passages à travers des cellules félines (cf. documents (25), (26), (27) et (49)). Le Duramune C<sup>®</sup> avait été préparé à partir de la souche de CVC TN-449 atténuée par 12 passages à travers des cellules félines (cf. document (21)).

– L'utilisation antérieure qui avait été faite de ces vaccins avait permis de les analyser et de les reproduire comme la Grande Chambre de recours l'avait exigé dans son avis G 1/92 (cf. supra). Le concept d'utilisation antérieure d'un produit englobe toutes les informations écrites et orales qui accompagnent de toute évidence cette utilisation. L'homme du métier savait que les vaccins en question avaient été préparés à partir de CVC atténué, et qu'ils devaient être injectés par voie parentérale. Pour que ces instructions puissent être suivies, il fallait nécessairement que toutes les caractéristiques extrinsèques et intrinsèques soient présentes ("doctrine du "contenu intrinsèque"). En outre, comme le Coronavac<sup>®</sup> et le Duramune C<sup>®</sup> conféraient une protection, et que cette protection était liée à l'infection de l'épithélium intestinal, ils devaient l'un et l'autre comporter implicitement les caractéristiques (2) et (3), lesquelles sont également inhérentes à n'importe quelle souche de CVC (cf. document (47), points 6 et 9).

– Das Merkmal 2 sei auch von Dr. Acree auf dem Seminar "Canine Virus Disease" am 7. April 1983, d. h. vor dem frühesten Prioritätstag des Streitpatents, offenbart worden (s. Druckschrift 62).

– Das Neuheitsschädliche Ereignis sei die Vorbenutzung selbst gewesen und nicht die Analyse des Erzeugnisses.

– Was die Reproduzierbarkeit angehe, so sei es bei kleinen Unternehmen in den USA gang und gäbe, Impfstoffe aus im Handel erhältlichen Impfstoffampullen herzustellen. Somit sei es möglich gewesen, den beanspruchten Impfstoff anhand einer einzigen Ampulle, beispielsweise von Coronavac<sup>®</sup>, zu reproduzieren, deren Inhalt als Mutterkultur verwendet und einer begrenzten Zahl von Passagen in caninen Zellen unterzogen worden wäre.

#### *Erfinderische Tätigkeit*

– Den nächstliegenden Stand der Technik bildeten die Druckschrift 62 und die auf dem Markt erhältlichen Impfstoffe Coronavac<sup>®</sup> und Duramune C<sup>®</sup>. Zum einen habe die Öffentlichkeit den Seiten 9 und 10 der Druckschrift 62 entnehmen können, daß abgeschwächte Lebend-CCV bei parenteraler Injektion den Darmtrakt schützten. Zum anderen seien bereits zwei Impfstoffe auf der Grundlage abgeschwächter CCV zur parenteralen Verabreichung auf dem Markt gewesen. Daher habe es nahegelegen, CCV abzuschwächen und zu testen, ob sie den Darmtrakt – wie in Druckschrift 62 dargestellt – infizierten, um mit guten Erfolgsaussichten zum beanspruchten Impfstoff zu gelangen.

– Die Druckschrift 3 offenbare die Herstellung eines abgeschwächten TGEV-Lebendimpfstoffs, der bei parenteraler Verabreichung eine Schutzwirkung entfalte. TGEV und CCV seien sich in immunologischer Hinsicht sehr ähnlich (s. Druckschriften 7 und 8). Daher hätten sehr gute Erfolgsaussichten bestanden, durch Abschwächung von CCV zum beanspruchten Impfstoff zu gelangen.

– Bezüglich des Impfstoffs mit inaktivierten CCV belege die Druckschrift 3, daß auch ein inaktivierter TGEV-Impfstoff bei parenteraler Verabreichung Schutz verleihe. Dies zeige, daß die Epitope beim Inaktivierungsvorgang erhalten blieben und nicht zerstört würden.

– Feature (2) had also been disclosed by Dr Acree at the "Canine Virus Disease Seminar" held on 7 April 1983 (see document (62)), ie before the earliest priority date of the patent in suit.

– The very act constituting the novelty-destroying event was the prior use itself, not the fact of analysing the product.

– As to reproducibility, it was current practice in the USA for small firms to make vaccines from commercially available vaccine vials. It was therefore possible to reproduce the claimed vaccine by departing from a single vial of eg Coronavac<sup>®</sup> used as a master seed stock and subjecting it to a limited series of passages in canine cells.

#### *Inventive step*

– The closest prior art was represented by document (62) and by Coronavac<sup>®</sup> and Duramune C<sup>®</sup> available on the market. On the one hand, pages 9 and 10 of document (62) informed the public that live attenuated CCV conferred protection on the intestinal tract upon parenteral injection. On the other hand, two vaccines based on attenuated CCV for parenteral administration were already on the market. It was therefore obvious to attenuate CCV and to check whether it infected the intestinal tract as shown in document (62) and to arrive with a high probability of success at the claimed vaccine.

– Document (3) disclosed the manufacture of an attenuated TGEV live vaccine which conferred protection upon parenteral administration. TGEV was immunologically very similar to CCV (see documents (7) and (8)). Therefore, there was a very high probability of success that attenuating CCV would have led to the claimed vaccine.

– As to the vaccine comprising inactivated CCV, document (3) showed that a TGEV inactivated vaccine also conferred protection upon parenteral administration. This showed that the inactivation process preserved the epitopes rather than destroyed them.

– La caractéristique (2) avait également été divulguée par le Dr. Acree lors du "Séminaire sur les maladies virales des chiens", tenu le 7 avril 1983 (cf. document (62)), avant donc la date de priorité la plus ancienne revendiquée pour le brevet en litige.

– L'absence de nouveauté venait en fait de ce qu'il y avait eu utilisation antérieure, et non pas de ce que le produit avait été analysé.

– Pour ce qui est de la reproductibilité, il était de pratique courante aux Etats-Unis que de petites entreprises préparent des vaccins à partir de flacons de vaccin disponibles dans le commerce. Il était donc parfaitement possible de reproduire le vaccin revendiqué à partir par exemple du contenu d'un seul flacon de Coronavac<sup>®</sup>, utilisé comme "master seed stock" et soumis à un nombre limité de passages dans ces cellules canines.

#### *Activité inventive*

– L'état de la technique la plus proche était constitué par le document (62), ainsi que par les produits Coronavac<sup>®</sup> et Duramune C<sup>®</sup>, disponibles sur le marché. D'une part, les pages 9 et 10 du document (62) enseignaient au public que l'injection par voie parentérale de CVC vivant atténué conférait une protection au tractus intestinal. D'autre part, il existait déjà sur le marché deux vaccins à base de virus CVC atténué, devant être administrés par voie parentérale. Il était donc évident qu'en atténuant le CVC et en contrôlant s'il infectait le tractus intestinal comme indiqué dans le document (62), l'on avait de grandes chances de parvenir au vaccin revendiqué.

– Le document (3) divulguait la préparation d'un vaccin à base de VGET vivant atténué conférant une protection lorsqu'il était administré par voie parentérale. Le VGET et le CVC étant immunologiquement très proches (cf. documents (7) et (8)), l'on avait de grandes chances de parvenir au vaccin revendiqué en atténuant le virus CVC.

– Quant au vaccin comprenant le virus CVC inactivé, il ressortait du document (3) qu'un vaccin à base de VGET inactivé administré par voie parentérale conférait lui aussi une protection. Il était donc clair que les déterminants antigéniques n'étaient pas détruits par l'inactivation, mais qu'ils étaient préservés.

XIII. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hauptantrags.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende II) beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

*Artikel 123 (2) und (3) EPÜ*

2. Der in Anspruch 1 eingefügte Passus "mindestens acht Passagen bei einem niedrigen Viren-Zellen-Verhältnis von etwa 1:1000 bis 1:10000, gemessen nach dem TCID<sub>50</sub>-Verfahren" wird durch die Zeilen 10 bis 15 auf Seite 7 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ebenso gestützt wie der Ausdruck "bei parenteraler Verabreichung" in Anspruch 1 durch Zeile 19 auf Seite 5 der ursprünglichen Anmeldung. Diese hinzugefügten Merkmale stellen eine Einschränkung dar. Die Änderungen der Ansprüche 11 und 17 (s. Nr. IX) machen lediglich deutlich, daß der CCV-Impfstoff inaktiviert werden muß (s. Anspruch 1 b) bzw. das beanspruchte Verfahren auf einen Impfstoff gemäß Anspruch 1 a) gerichtet ist. Somit sind die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) erfüllt.

#### Vorbenutzung

3. Nach der Stellungnahme G 1/92, Nummer 1.4 (s. o.) besteht ein wesentlicher Zweck jeder technischen Lehre darin, daß der Fachmann in die Lage versetzt werden soll, ein bestimmtes Erzeugnis durch Anwendung dieser Lehre herzustellen oder zu benutzen. Ergibt sich eine solche Lehre aus einem Erzeugnis, das auf den Markt gebracht wird, so muß der Fachmann auf sein allgemeines Fachwissen zurückgreifen, um Aufschluß über alle zur Herstellung dieses Erzeugnisses benötigten Informationen zu gewinnen. Wenn der Fachmann die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses erschließen und dieses reproduzieren kann, gehören sowohl das Erzeugnis als auch seine Zusammensetzung oder innere Struktur zum Stand der Technik. Nach dem Grundgedanken dieser Stellungnahme gelten die Eigenschaften eines Erzeugnisses somit **nicht** als im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ der Öffentlichkeit

XIII. The appellant (patentee) requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained on the basis of the main request as filed in the oral proceedings.

The respondent (opponent II) requested that the appeal be dismissed.

#### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

*Article 123(2) and (3) EPC*

2. The passage in claim 1 "at least eight passages at a low virus to cell ratio of about 1:1000 to 1:10000, as measured by the TCID<sub>50</sub> method" finds a basis on page 7, lines 10 to 15, of the application as filed. The wording in claim 1 "by parenteral administration" finds a basis on page 5, line 19, of the application as filed. These added features are restrictive in nature. The amendments in claims 11 and 17 (see section IX above) merely make it clear that the canine coronavirus vaccine has to be inactivated (see claim 1b) and that the claimed method relates to a vaccine according to claim 1a respectively. Consequently, the requirements of Article 123(2) and (3) are fulfilled.

#### Prior use

3. According to decision G 1/92, point 1.4 (supra), an essential purpose of a technical teaching is to enable the person skilled in the art to manufacture or use a given product by applying such teaching. Where such teaching results from a product put on the market, the person skilled in the art will have to rely on his general technical knowledge to gather all the information enabling him to prepare the said product. Where it is possible for the skilled person to discover the composition or the internal structure of the product and to reproduce it, then both the product and its composition or internal structure become part of the state of the art. The rationale emerging from this decision is that the properties of a product are considered **not** to have been made available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC if the skilled person had no means of establishing the composition or the internal structure of the

XIII. Le requérant (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sur la base de la requête principale présentée lors de la procédure orale.

L'intimé (opposant II) a demandé que le recours soit rejeté.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

*Articles 123(2) et (3) CBE*

2. Le passage suivant de la revendication 1 "par au moins huit passages dans des cellules d'origine féline, avec un rapport entre les particules de virus et les cellules peu élevé, compris entre environ 1:1000 et 1:10000, les particules de virus étant mesurées par le procédé TCID<sub>50</sub>", se fonde sur le passage figurant à la page 7, lignes 10 à 15 de la demande telle que déposée. L'expression "par administration par voie parentérale", figurant dans la revendication 1, se fonde sur le passage figurant à la page 5, ligne 19 de la demande telle que déposée. Ces caractéristiques qui ont été ajoutées ont un caractère restrictif. Les modifications apportées aux revendications 11 et 17 (voir point IX supra) visent simplement à préciser que le coronavirus canin doit être inactivé (cf. revendication 1b)), et que la méthode revendiquée a trait à un vaccin selon la revendication 1a. Il est satisfait par conséquent aux conditions requises à l'article 123(2) et (3) CBE.

#### Utilisation antérieure

3. Aux termes de l'avis G 1/92, point 1.4 (cf. supra), "tout enseignement technique a essentiellement pour objet de permettre à l'homme du métier de fabriquer ou d'utiliser un produit donné en appliquant cet enseignement. Lorsque celui-ci découle d'un produit mis sur le marché, l'homme du métier doit compter sur ses connaissances techniques générales pour réunir toutes les informations lui permettant de préparer ledit produit. Si l'homme du métier parvient à découvrir la composition ou la structure interne du produit et à la reproduire, alors le produit et sa composition ou sa structure interne sont compris dans l'état de la technique". L'idée générale qui se dégage de cet avis est qu'il doit être considéré que les propriétés d'un produit n'ont **pas** été rendues accessibles au public au sens de l'article 54(2) CBE si l'homme du métier n'avait aucun moyen de déterminer la composition ou la structure interne du produit et

zugänglich gemacht, wenn es dem Fachmann nicht möglich war, die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses zu erschließen und es zu reproduzieren, obwohl es der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag des Patents zur Verfügung stand.

4. Die Beschwerdegegnerinnen haben eine Vielzahl von Entgegenhaltungen vorgelegt, die die Vorbenutzung der Erfindung durch die öffentliche Zugänglichkeit von Duramune C<sup>®</sup> und Coronavac<sup>®</sup> belegen sollen. Die Kammer wird zunächst klären, ob die von den Beschwerdegegnerinnen geltend gemachte Vorbenutzung den in der Stellungnahme G 1/92 (s. o.) aufgestellten Erfordernissen der Analysierbarkeit und Reproduzierbarkeit genügt. Sollte dies nicht der Fall sein, so würde sich die Prüfung der Frage erübrigen, ob Duramune C<sup>®</sup> und Coronavac<sup>®</sup> tatsächlich vor dem Prioritätstag des Streitpatents einem Mitglied der Öffentlichkeit zur Verfügung standen und unter den strittigen Anspruch 1 fallen.

5. Es muß festgestellt werden, ob der Fachmann, dem Duramune C<sup>®</sup> oder Coronavac<sup>®</sup> zur Verfügung stand, daraus die folgenden drei im strittigen Anspruch 1 angegebenen Merkmale 1 bis 3 ableiten konnte:

(1) Der Impfstoff enthält CCV, die durch mindestens acht Passagen in feline Zellen bei einem niedrigen Viren-Zellen-Verhältnis von etwa 1:1000 bis 1:10000 – gemessen nach dem TCID<sub>50</sub>-Verfahren – abgeschwächt worden sind (Anspruch 1 a)).

(2) Bei Verabreichung an einen Hund durch Injektion infizieren die abgeschwächten Viren selektiv das Darmepithel (Anspruch 1 a)).

(3) Bei parenteraler Verabreichung schützt das avirulente antigene Erzeugnis Hunde vor einer Infektion durch virulente CCV (Ansprüche 1 a) und 1 b)).

6. Zu Merkmal 1 ist anzumerken, daß es zum allgemeinen Fachwissen gehört, daß die Abschwächung eines Virus an lebendem Material (z. B. an tierischen Zellen) vorgenommen wird, um bestimmte genetische Veränderungen (Mutationen, Deletionen usw.) hervorzurufen, die die Virulenz des Virus unter Wahrung seiner Immunogenität verringern. Mit jeder zusätzlichen Passage in der Wirtszelle treten weitere genetische Veränderungen auf, die die Immunogenität und/oder Infektiosität des Virus

product and was not able to reproduce it, in spite of the product's being in the public's hands before the priority date of the patent.

4. The respondents have provided a great many documents to substantiate the prior use of the invention by the public availability of Duramune C<sup>®</sup> and Coronavac<sup>®</sup>. The board will deal first with the question of whether or not the prior use argued by the respondents satisfies the requirements of analysability and reproducibility prescribed by decision G 1/92 (supra). If it transpires that the prior use does not satisfy these requirements, then the task of establishing whether Duramune C<sup>®</sup> and Coronavac<sup>®</sup> were actually in the hands of a member of the public before the priority date of the patent in suit and fell within the scope of claim 1 at issue, becomes superfluous.

5. It should be established whether or not the skilled person having Coronavac<sup>®</sup> or Duramune C<sup>®</sup> in his/her hands could have derived therefrom any of the three features (1) to (3) indicated in claim 1 at issue (see paragraph IX supra), namely that:

(1) the vaccine contained CCV attenuated by at least eight passages through feline cells at a low virus to cell ratio of about 1:1000 to 1:10000, as measured by the TCID<sub>50</sub> method (claim 1a), that

(2) the attenuated virus when administered to a dog by injection selectively infected the intestinal epithelium (claim 1a), and that

(3) upon parenteral administration, the avirulent antigenic product protected dogs from infection by virulent CCV (claim 1a and 1b)).

6. As regards feature (1), it is common general knowledge that attenuation of a virus is performed in living material (eg animal cells) in order to induce specific genetic changes (mutations, deletions, etc.) reducing virulence of the virus while maintaining its immunogenicity. By each additional passage through the host cell, further genetic modifications occur influencing immunogenicity and/or infectivity of the virus. These changes depend upon the host cell in which attenuation is performed and on

n'était pas capable de la reproduire, bien que le produit ait été accessible au public avant la date de priorité du brevet.

4. L'intimé a produit un grand nombre de documents pour étayer sa thèse selon laquelle, puisque le Duramune C<sup>®</sup> et le Coronavac<sup>®</sup> étaient accessibles au public, il y avait eu divulgation de l'invention par usage antérieur. La Chambre va d'abord examiner la question de savoir s'il était possible d'analyser et de reproduire l'invention, ainsi qu'il était exigé dans l'avis G 1/92 cité supra pour qu'il y ait utilisation antérieure, comme le prétendait l'intimé. S'il s'avère que ce n'était pas le cas, il n'est plus utile d'examiner si le Duramune C<sup>®</sup> et le Coronavac<sup>®</sup> étaient effectivement à la disposition d'une personne du public avant la date de priorité du brevet en litige et s'ils étaient couverts par la revendication 1.

5. Il conviendrait d'examiner si l'homme du métier qui aurait eu entre les mains le Coronavac<sup>®</sup> ou le Duramune C<sup>®</sup> aurait pu ou non en déduire l'une ou l'autre des trois caractéristiques (1), (2) et (3) énoncées dans la revendication 1 en litige (cf. point IX supra), à savoir :

(1) que le vaccin contenait le virus CVC atténué par au moins huit passages dans des cellules d'origine féline, avec un rapport entre les particules de virus et les cellules peu élevé, compris entre environ 1:1000 et 1:10000, les particules de virus étant mesurées par le procédé TCID<sub>50</sub> (revendication 1a))

(2) que le virus atténué, administré à un chien par injection, infectait sélectivement l'épithélium intestinal (revendication 1a)), et que

(3) lorsqu'il était administré par voie parentérale, le produit antigénique avirulent protégeait les chiens contre l'infection par le CVC virulent (revendication 1a) et 1b)).

6. Pour ce qui est de la caractéristique (1), l'homme du métier sait de manière générale que pour atténuer un virus, on le fait passer dans de la matière vivante (p. ex. des cellules animales) de manière à provoquer des changements génétiques spécifiques (mutations, délétions, etc.) qui réduisent la virulence du virus tout en maintenant son immunogénicité. A chaque nouveau passage du virus dans la cellule hôte se produisent de nouvelles modifications génétiques qui influent sur son immunogénicité

beeinflussen. Diese Veränderungen sind von der Wirtszelle, in der die Abschwächung vorgenommen wird, und von den jeweiligen Bedingungen (u. a. der Zahl der Passagen und dem Viren-Zellen-Verhältnis) abhängig. Was die Frage angeht, ob ein Fachmann, der vor dem Prioritätstag des Streitpatents im Besitz von Coronavac® oder Duramune C® war, diese Bedingungen und die Wirtszelle ermitteln kann, in der die Viren abgeschwächt wurden, so ist die Kammer davon überzeugt, daß dies, wie unter Nummer 6 des Dokuments 64 festgestellt, unmöglich ist. Ein wesentliches Hindernis dafür besteht ganz offensichtlich darin, daß sich keine Korrelation zwischen den genetischen Veränderungen einerseits und der Zahl der Passagen, der Beschaffenheit der Wirtszelle oder dem Viren-Zellen-Verhältnis andererseits herstellen läßt.

7. Bezüglich des Merkmals 2, d. h. der selektiven Infektion des Darmepithels eines Hundes bei parenteraler Verabreichung des beanspruchten abgeschwächten Impfstoffs, pflichtet die Kammer den Beschwerdegegnerinnen darin bei, daß dieses Merkmal in der Interaktion des abgeschwächten CCV-Lebendimpfstoffs mit dem Hund inhärent enthalten ist (vgl. "Inhärenzdoctrin"). Dies entbindet die Kammer aber nicht von der Klärung der Frage, ob dieses Merkmal "verborgen" oder dem Fachmann vor dem Prioritätstag des Streitpatents zugänglich war. Dies ergibt sich aus der Begründung der Entscheidung G 2/88 (ABl. EPA 1990, 93, Nr. 10.1), wonach "es im Zusammenhang mit Artikel 54 (2) EPÜ darum geht zu entscheiden, was der Öffentlichkeit 'zugänglich gemacht' worden ist, und nicht darum, was in dem (z. B. durch eine frühere schriftliche Beschreibung oder eine frühere Benutzung (Vorbenutzung)) zugänglich Gemachten 'inhärent' enthalten gewesen sein mag".

8. Nach Auffassung der Kammer konnte das Merkmal 2 dem Fachmann nur dann zugänglich sein, wenn ihm der genaue Schutzmechanismus von Coronavac® oder Duramune C® bei Hunden bekannt war. Vor dem Prioritätstag des Streitpatents war aber noch nicht einmal etwas über den Immunitätsmechanismus gegenüber CCV bekannt, was durch die spätere Druckschrift 15, die im August 1983 veröffentlicht und jetzt als Gutachten angezogen wurde, auch belegt wird (s. S. 558, letzter vollständiger Absatz: "Noch weniger weiß man über die Immunität gegenüber dem caninen Coronavirus.").

the conditions (inter alia the number of passages and the virus/cell ratio) applied. As to the possibility by a skilled person in possession of Coronavac® or Duramune C® before the priority date of the patent in suit of determining the conditions and the host cell in which the virus was attenuated, the board is convinced by the statement in paragraph 6 of document (64) that achieving this task was impossible. One major obstacle was obviously represented by the impossibility of correlating the genetic modifications to the number of passages, to the nature of the host cell or to the virus/cell ratio.

7. As for feature (2), namely the selective infection of the dog's intestinal epithelium upon parenteral administration of the claimed attenuated vaccine, the board agrees with the respondents that this feature is inherent (cf. "the doctrine of inherency") in the interaction of the attenuated live CCV vaccine with the dog. Yet, this does not mean that the board is exempted from evaluating whether this feature was a "hidden" one or was accessible to the skilled person before the priority date of the patent in suit. This follows from the rationale emerging from decision G 2/88, OJ EPO 1990, 93, see point 10.1), which states: "Under Article 54(2) EPC the question to be decided is what has been "made available" to the public: the question is not what may have been "inherent" in what was made available (by a prior written description, or in what has previously been used (prior use), for example)".

8. The board notes that a prerequisite for feature (2) to have become accessible to the skilled person is that the exact mechanism through which Coronavac® or Duramune C® conferred protection on dogs had to be known to him/her. However, before the priority date of the patent in suit, nothing was even known about the immunity mechanism to the CCV and later document (15), published in August 1983, taken as an expert's opinion, shows this (see page 558, last full paragraph: "Still less is known about immunity to canine coronavirus"). What was known before the priority date was that

et/ou son infectivité. Ces modifications dépendent de la cellule hôte dans laquelle l'atténuation est effectuée et des conditions appliquées (notamment, nombre de passages et ratio particules de virus/cellules). Par ailleurs, au point 6 du document (64), il était déclaré qu'il était impossible pour l'homme du métier qui aurait eu du Coronavac® ou du Duramune C® entre les mains avant la date de priorité du brevet en litige de déterminer dans quelles conditions et à l'intérieur de quelle cellule hôte le virus était atténué, et pour la Chambre, cette déclaration est convaincante. L'un des obstacles majeurs à cet égard tenait manifestement au fait qu'il était impossible d'établir un lien entre les modifications génétiques et le nombre de passages, la nature de la cellule hôte ou le rapport existant entre les particules de virus et les cellules.

7. Quant à la caractéristique (2), à savoir l'infection sélective de l'épithélium intestinal du chien par administration parentérale du vaccin atténué qui était revendiqué, la Chambre estime comme l'intimé qu'il s'agit là d'une caractéristique inhérente à l'interaction du vaccin à base de CVC vivant atténué avec le chien (doctrine du "contenu intrinsèque"), mais cela ne signifie pas pour autant que la Chambre n'a pas à examiner s'il s'agissait d'une caractéristique existant à l'état "latent" ou d'une caractéristique qui était déjà accessible à l'homme du métier avant la date de priorité revendiquée pour le brevet en litige. Ceci correspond à l'idée générale qui se dégage de la décision G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 10.1, dans laquelle il est déclaré: "en vertu de l'article 54(2) CBE, la question est de savoir ce qui a été "rendu accessible" au public, et non pas ce qui pouvait être "contenu intrinsèquement" dans ce qui a été rendu accessible (par une description écrite antérieure, ou dans l'utilisation antérieure, par exemple)".

8. La Chambre note que pour que la caractéristique (2) ait été accessible à l'homme du métier, il aurait fallu que ce dernier sache précisément par quel mécanisme le Coronavac® ou le Duramune® protégeait les chiens. Or, avant la date de priorité du brevet en litige, le mécanisme de l'immunité au coronavirus canin n'était pas connu, ainsi qu'en témoigne le document (15), plus récent puisque publié en août 1983, cité comme représentant un avis d'expert (cf. page 558, dernier paragraphe: "Still less is known about immunity to canine coronavirus" "On en sait encore moins sur l'immunité au coronavirus"). Ce que

Vor dem Prioritätstag war lediglich bekannt, daß **virulente** CCV bei oraler Aufnahme den Darmtrakt eines Hundes infizierten (s. Druckschrift 10, S. 26, "Infektionsweg"), die parenterale Verabreichung der Viren aber nicht zu einer Darminfektion führte (a. a. O., S. 28, linke Spalte). Dies bedeutete für den Fachmann aber nicht, daß es sich bei **abgeschwächten** CCV genauso verhalten mußte. Gerade bei parenteraler Verabreichung des abgeschwächten Virus bestand keine Gewähr für die Erhaltung der charakteristischen Virusaktivität. Somit gab es nach Ansicht der Kammer keine Möglichkeit, dieses Merkmal zu ermitteln.

9. Die Beschwerdegegnerinnen bringen vor, daß das Merkmal 2 und ein entsprechendes Testverfahren auf dem Seminar von Dr. Acree offenbart worden seien (s. Druckschrift 62, S. 24/51, Nr. IV.5.a und S. 25/51, Nr. E.1). In der Druckschrift 62 wird aber lediglich berichtet, daß ein **nicht näher bestimmter** parenteral verabreichter CCV-Impfstoff zu 95 % einen Schutz des Darmtraktes bewirkt, wobei nicht angegeben ist, ob dieser Impfstoff Coronavac® oder Duramune C® ist bzw. ob es sich um einen abgeschwächten Lebendimpfstoff, einen inaktivierten Impfstoff oder etwas anderes handelt. Darüber hinaus steht dieser "Schutz des Darmtraktes" nicht unbedingt in Verbindung mit dem Merkmal 2 ("infiziert selektiv das Darmepithel"), weil er auch auf lokale Antikörper zurückgehen kann und nicht auf eine Infektion durch das Virus. Ferner wird in der Druckschrift 62 (s. S. 9/51, Nr. 3) zwar ein Verfahren offenbart, das auf der "Markierung von Darmpräparaten mit fluoreszierenden Antikörpern" basiert. Dieses Verfahren wird aber in Zusammenhang mit der Diagnose von caninem Coronavirus genannt (s. Überschrift auf S. 9/51) und nicht in Zusammenhang mit der Beurteilung des "Schutzes des Darmtraktes" durch den angeführten nicht näher bestimmten CCV-Impfstoff. Selbst wenn also davon ausgegangen würde, daß die Kombination der Druckschrift 62 mit der Vorbenutzung von Coronavac® oder Duramune C® bei der Entscheidung der Neuheitsfrage zulässig wäre, wäre das Merkmal 2 dem Fachmann vor dem Prioritätstag des Streitpatents verborgen geblieben.

10. Bezüglich des Merkmals 3, wonach das avirulente antigene Erzeugnis, das entweder aus den

**virulent** CCV infected the dog's intestine via the oral route (see document (10), page 26, under the heading "Route of infection") but that parenteral administration of the virus did not result in intestinal infection (ibid., page 28, left-hand column). This did not mean to the skilled person that an **attenuated** CCV had to behave in the same way. Especially where the attenuated virus was administered via the parenteral route, there was no certainty that this characteristic would remain active. Therefore it is the board's view that there was no means available by which this feature could have been established.

9. The respondents argue that feature (2) and a method for testing it had been revealed during Dr Acree's conference (see document (62), page 24/51, section IV.5.a, and page 25/51, section E.1). However, the board observes that document (62) merely reports that an **undefined** CCV vaccine administered parenterally elicits 95% intestinal protection. The document does not specify whether the vaccine is Coronavac® or Duramune C® or whether it is a live attenuated vaccine, an inactivated one or something else. Furthermore, "intestinal protection" is not necessarily linked to feature (2), namely "selectively infects the intestinal epithelium" since intestinal protection may be due to local antibodies and not to infection by the virus. It is also true that document (62) (see page 9/51, section 3) discloses a technique based on "fluorescent antibody staining of intestinal material". However, this technique is cited in the context of the diagnosis of canine coronavirus (see heading on page 9/51), not in the context of evaluating "intestinal protection" of the undefined CCV vaccine referred to therein. Thus, in conclusion, even assuming that combining document (62) with the prior use of Coronavac® or Duramune C® were permissible in a novelty issue, feature (2) remained concealed from the skilled person before the priority date of the patent in suit.

10. As regards feature (3), namely that the avirulent antigenic product emerging either from the live canine

l'on savait en revanche avant la date de priorité, c'était que le CVC **virulent** infectait l'intestin des chiens par voie orale (cf. document (10), page 26, sous le titre "Route of infection"), mais qu'en revanche l'administration de ce même virus par voie parentérale ne provoquait pas d'infection intestinale (ibid. page 28, col. de g.). Pour l'homme du métier, cela ne signifiait pas qu'un coronavirus **atténué** devait se comporter de la même façon. Il n'était en particulier pas certain que cette caractéristique reste active dans le cas où le virus atténué est administré par voie parentérale. La Chambre estime par conséquent qu'il n'existait aucun moyen de parvenir à cette caractéristique.

9. Les intimées font valoir que cette caractéristique (2), ainsi qu'une méthode pour la tester, avaient été divulguées pendant la conférence du Dr. Acree (cf. document (62), page 24/51, point IV.5.a, et page 25/51, point E.1). La Chambre signale toutefois que dans le document (62), il est simplement mentionné que l'administration par voie parentérale d'un vaccin CVC **non défini** assure une protection à 95% de l'intestin. Il n'est toutefois pas précisé dans ce document si le vaccin en question est du Coronavac® ou du Duramune C®, ni s'il s'agit d'un virus vivant atténué, d'un virus inactivé ou d'un virus se présentant sous une autre forme. De plus, la "protection de l'intestin" n'est pas nécessairement liée à la caractéristique (2), à savoir "infecte sélectivement l'épithélium intestinal", car il se peut que la protection intestinale soit due à la présence d'anticorps locaux, et non pas à l'infection par le virus. Il est exact par ailleurs que le document (62) (cf. page 9/51, point 3) divulgue une technique basée sur "la coloration de matière intestinale par des anticorps fluorescents". Toutefois, cette technique est citée à propos du diagnostic du coronavirus du chien (voir titre page 9/51), et non pas à propos de l'évaluation de la "protection intestinale" conférée par le vaccin CVC indéfini auquel il est fait référence dans le document. Donc, à supposer même qu'il était autorisé aux fins de l'examen de la nouveauté de combiner les informations figurant dans le document (62) avec l'enseignement retiré de l'utilisation antérieure du Coronavac® ou du Duramune C®, il n'en demeurerait pas moins que la caractéristique (2) n'était pas connue de l'homme du métier avant la date de priorité du brevet en litige.

10. En ce qui concerne la caractéristique (3), à savoir le fait que le produit antigénique avirulent provenant soit



gemäß Anspruch 1 a) abgeschwächten lebenden caninen Coronaviren oder aus den inaktivierten, in felines oder caninen Zellen vermehrten caninen Coronaviren (Anspruch 1 b)) gewonnen wird, Hunde bei parenteraler Verabreichung vor der Infektion durch CCV schützt, merkt die Kammer an, daß es vor dem Prioritätstag des Streitpatents nicht möglich war, eine CCV-Infektion ausschließlich anhand der klinischen Symptome zu diagnostizieren. Dies wird in der späteren Druckschrift 15 (veröffentlicht im August 1983), die als Gutachten angezogen wurde, auf Seite 551 unter der Überschrift "Klinische Diagnose" bestätigt. Auch in der Druckschrift 62 heißt es auf Seite 9/51 (Nr. 2), daß "die Diagnose einer CCV-Gastroenteritis anhand der Symptome irreführend sein kann". Somit standen Feldversuche nicht in Korrelation zum Immunschutz und konnten daher nichts über ihn aussagen. Eine entsprechende Korrelation fehlte auch bei serologischen Untersuchungen, weil humorale Antikörper noch keinen Schutz bedeuteten (s. Druckschrift 10, S. 28, linke Spalte, "Immunität"). Um dieses Hindernis auszuräumen, mußte der Fachmann also anhand eines zuverlässigen Versuchsmodells prüfen, ob ein bestimmter Impfstoff tatsächlich Schutz verlieh. Dieses Versuchsmodell stand dem Fachmann vor dem Prioritätstag des Streitpatents aber nicht zur Verfügung und wurde auch im Seminar von Dr. Acree nicht offengelegt (s. Druckschrift 62, S. 25/51, Nr. E.1: "Auf das genaue Verfahren zur Beurteilung der Wirksamkeit eines Impfstoffs kann nicht eingegangen werden."). Das Versuchsmodell basierte auf den Erkenntnissen in Anspruch 25 des Streitpatents, wonach Proben aus dem Darmtrakt des geimpften Hundes und des Kontrollhundes nach CCV-Exposition der Hunde untersucht wurden, um den Replikationsgrad des Virus zu bestimmen. Da der Fachmann vor dem Prioritätstag des Streitpatents also nicht zuverlässig beurteilen konnte, ob ein bestimmter CCV-Impfstoff das Merkmal 3 aufwies oder nicht, blieb ihm auch das Merkmal 3 verborgen.

coronavirus attenuated according to claim 1a or from inactivated feline or canine cell propagated canine coronavirus (claim 1b) protected dogs by parenteral administration from infection by CCV, the board observes that before the priority date of the patent in suit diagnosis of CCV infection based only on the clinical signs was impossible. In fact, later document (15) (published August 1983), taken as an expert's opinion, confirms this on page 551 under the heading "Clinical Diagnosis". Document (62) also states on page 9/51 (point 2) that "a diagnosis of CCV gastroenteritis based on the symptoms can be misleading". Thus, field efficacy trials did not correlate with and thus could not be predictive of immunoprotection. This lack of correlation also applied to serological studies since humoral antibodies did not imply protection (see document (10), page 28, left-hand column, under "Immunity"). Thus, in order to overcome this obstacle, the skilled person had to turn to a reliable experimental challenge model for evaluating whether a given vaccine actually conferred protection. However, this experimental challenge model was not available to the skilled person before the priority date of the patent in suit. It was also kept secret during Dr Acree's conference (see document 62, page 25/51, section E.1: "The specific procedure used to evaluate the efficacy of a vaccine cannot be discussed"). This experimental challenge model was based on the finding of claim 25 of the patent in suit which consists in examining intestinal tract samples of the vaccinated dog and control dog both challenged with the CCV to determine the degree of replication of the challenge virus. Consequently, since the skilled person could not reliably evaluate before the priority date of the patent in suit whether or not feature (3) was shared by a given CCV vaccine, it must be concluded that feature (3) was also concealed from the skilled person.

du coronavirus canin vivant atténué selon la revendication 1a), soit du coronavirus canin inactivé propagé dans des cellules félines ou canines selon la revendication 1b) protégeait de l'infection par le CVC les chiens auxquels il avait été administré par voie parentérale, la Chambre fait observer qu'avant la date de la priorité du brevet en litige, ainsi que le confirme le passage intitulé "Clinical diagnosis" figurant à la page 551 du document ultérieur (15) (publié en août 1983), qui était cité comme avis d'expert, il était impossible de diagnostiquer une infection par le CVC sur la seule base des signes cliniques. Il est également indiqué à la page 9/51 (point 2) du document (62) que "a diagnosis of CVC gastroenteritis based on the symptoms can be misleading" (l'on risque d'être induit en erreur si l'on se fonde uniquement sur les symptômes pour diagnostiquer une gastro-entérite provoquée par une infection par le CVC). Par conséquent, les tests d'efficacité effectués dans la pratique ne permettaient pas de tirer des conclusions ni donc de faire des prévisions concernant l'immunoprotection. Il n'était pas possible non plus de tirer des conclusions dans le cas des examens sérologiques puisque la présence d'anticorps humoraux ne signifiait pas qu'il y avait protection (cf. document (10), page 28, col. de g., sous "Immunity"). Aussi l'homme du métier devait-il, pour triompher de cet obstacle, recourir à un modèle expérimental fiable d'infection provoquée pour évaluer si un vaccin donné conférait effectivement une protection. Or, avant la date de priorité du brevet en litige, ce modèle expérimental n'était pas connu de l'homme du métier. Il n'avait pas non plus été divulgué lors de la conférence du Dr. Acree (cf. document 62, page 25/51, point E.1 : "The specific procedure used to evaluate the efficacy of a vaccine cannot be discussed" (il ne peut être discuté de la procédure spécifique mise en oeuvre pour évaluer l'efficacité d'un vaccin). Ce modèle expérimental était fondé sur le procédé selon la revendication 25 du brevet en litige, consistant à examiner des échantillons du tractus intestinal d'un chien vacciné et d'un chien témoin non vacciné, infectés tous les deux par le virus CVC, ceci afin de déterminer le degré de répllication du virus infectant. Par conséquent, étant donné qu'avant la date de priorité du brevet en litige, l'homme du métier ne disposait d'aucun moyen fiable pour évaluer si un vaccin CVC donné présentait ou non la caractéristique (3), force est de conclure que l'homme du métier ignorait également l'existence de cette caractéristique (3).

*Reproduzierbarkeit*

11.1 Die Beschwerdegegnerinnen argumentieren, einer der vorbenutzten Impfstoffe wäre zugänglich gewesen, wenn der Impfstoff auf der Grundlage einer einzigen Ampulle, beispielsweise von Coronavac<sup>®</sup>, reproduziert worden wäre, die als Mutterkultur verwendet und einer begrenzten Zahl von Passagen in caninen Zellen unterzogen worden wäre. Dagegen sprechen nach Auffassung der Kammer aber zwei wichtige Gründe.

11.2 Zum einen heißt es unter Nummer 1.4 der Stellungnahme G 1/92 (s. Nr. 3), daß ein wesentlicher Zweck jeder technischen Lehre darin besteht, daß der Fachmann in die Lage versetzt werden soll, ein bestimmtes Erzeugnis durch Anwendung dieser Lehre herzustellen oder zu benutzen. Die Herstellung oder Benutzung eines bestimmten Erzeugnisses setzt demnach in logischer Konsequenz auch voraus, daß sich ihm dessen Zusammensetzung oder innere Struktur erschließt. Somit hängt die Reproduzierbarkeit eines Erzeugnisses davon ab, daß der Fachmann vor und nach der Reproduktion weiß, **was** er in Händen hat, während eine "blinde" Reproduktion zu einem unkontrollierbaren Ergebnis führen würde. Im vorliegenden Fall konnte der Fachmann aber nicht wissen, ob die Merkmale 1 bis 3 im handelsüblichen Impfstoff oder in einem reproduzierten Impfstoff vorhanden waren (s. Nrn. 6 bis 10). Daher konnte er auch nicht feststellen, ob der reproduzierte Impfstoff mit dem Ausgangsimpfstoff identisch war.

11.3 Zum anderen war die Wahrscheinlichkeit einer genetischen Veränderung des Genoms der Viren im Zuge der Vermehrung in einer lebenden Wirtszelle sehr hoch. An jedem Virus können bei seiner Vermehrung genetische Änderungen auftreten, die beispielsweise den Gewebetropismus, die Virulenz, das Attenuierungsverhalten oder die Wärmebeständigkeit verändern könnten. Dies steht in Einklang mit der Druckschrift 46, wonach bei der Vermehrung eines Lebendvirusimpfstoffs nur eine begrenzte Zahl von Passagen vorgenommen werden dürfen, um unerwünschte Mutationen zu vermeiden (s. S. 618, linke Spalte, zweiter Absatz). Spätere Druckschriften belegen sogar, daß Viren mit einzelsträngiger RNA wie CCV für solche Mutationen besonders anfällig sind (s. Druckschrift 66, Absatz auf S. 257 unten und S. 258 oben, sowie Druck-

*Reproducibility*

11.1 The respondents argue that availability of one of the prior use vaccines was possible by reproduction of the vaccine by departing from a single vial of eg Coronavac<sup>®</sup> used as a master seed stock and subjecting it to a limited series of passages in canine cells. However, in the board's view, two important reasons exist against the respondents' line of argument.

11.2 Firstly, point 1.4 of decision G 1/92 (see point 3 supra) states that an essential purpose of a technical teaching is to enable the person skilled in the art to manufacture or use a given product by applying such teaching. Thus, as a corollary, the manufacture or use of a given product requires that one has to understand the composition or the internal structure of the product. Hence reproducibility of a product requires that one has to understand before and after reproduction **what** one has in one's hands, otherwise "blindfold" reproduction will lead to something uncontrollable. But in the particular situation at issue, the skilled person did not and could not know whether features (1) to (3) above were present in the vaccine commercially available or in a reproduced vaccine (see points 6 to 10 supra). Therefore it was impossible to establish the identity of the reproduced vaccine with the starting vaccine.

11.3 Secondly, the probability of a genetic change in the virus' genome upon propagation in a living host cell was very high. Any virus when propagated may undergo genetic changes susceptible of altering eg the tissue tropism, the virulence, the attenuation markers or the thermal stability. This is in line with document (46), according to which, when propagating a live virus vaccine, only a limited number of passages have to be made to prevent undesirable mutations (see page 618, left-hand column, second paragraph). But later documents show that single-stranded RNA viruses such as CCV are particularly predisposed to said mutations (see document (66), paragraph bridging pages 257 and 258 and document (63), bottom of page 65). As already pointed out under point 6 supra, these genetic alterations depend upon the host cell in which

*Reproductibilité*

11.1 L'intimé fait valoir qu'il était possible de parvenir à l'un des vaccins utilisés antérieurement, le Coronavac<sup>®</sup> par exemple, en le reproduisant à partir du contenu d'un seul flacon de Coronavac<sup>®</sup>, utilisé comme "master seed stock" et soumis à un nombre limité de passages dans des cellules canines. Or la Chambre estime que cet argument n'est pas valable, ceci pour deux raisons essentielles.

11.2 Premièrement, comme la Chambre l'a rappelé au point 3 supra, la Grande Chambre a déclaré au point 1.4 de l'avis G 1/92 : "tout enseignement technique a essentiellement pour objet de permettre à l'homme du métier de fabriquer ou d'utiliser un produit donné en appliquant cet enseignement". Il en résulte que pour pouvoir fabriquer ou utiliser un produit donné, il est nécessaire de savoir quelle est la composition du produit ou sa structure interne. Par conséquent, pour pouvoir reproduire un produit, l'on doit pouvoir comprendre **quel produit** on a entre les mains, avant et après la reproduction de ce produit, sinon, en cas de reproduction "à l'aveugle", l'on risque d'aboutir à quelque chose d'incontrôlable. Toutefois, dans la présente affaire, l'homme du métier ne savait pas et ne pouvait pas savoir si le vaccin existant dans le commerce ou si un vaccin reproduit (cf. points 6 à 10 supra) présentaient les caractéristiques (1), (2) et (3) mentionnées plus haut, si bien qu'il ne pouvait déterminer si le vaccin reproduit était identique au vaccin de départ.

11.3 Deuxièmement, il était fort probable qu'un changement génétique se produise dans le génome du virus lors de la propagation dans une cellule hôte vivante. Tout virus peut, lorsqu'il est propagé, subir des modifications génétiques susceptibles d'entraîner des altérations au niveau notamment du tropisme cellulaire, de la virulence, des marqueurs d'atténuation ou de la stabilité thermique. Cela correspond du reste tout à fait à ce qui est indiqué dans le document (46), dans lequel il est expliqué que lors de la propagation d'un vaccin obtenu à partir d'un virus vivant, il convient de limiter le nombre de passages afin d'éviter que des mutations indésirables ne se produisent (cf. page 618, col. de g., deuxième paragraphe). Il ressort toutefois de documents ultérieurs que les virus ARN simple brin tels que le CVC sont particulièrement prédisposés à subir

schrift 63, S. 65 unten). Wie bereits unter Nummer 6 angeführt, sind diese genetischen Veränderungen von der Wirtszelle, in der die Vermehrung vorgenommen wird, und von den jeweiligen Bedingungen (u. a. der Zahl der Passagen und dem Viren-Zellen-Verhältnis) abhängig.

12. Vor dem Prioritätstag des Streitpatents führten diese beiden Sachverhalte (d. h. fehlendes Wissen des Fachmanns um die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses **und** hohe Wahrscheinlichkeit einer genetischen Veränderung des Genoms der Viren bei Vermehrung in einer lebenden Wirtszelle) in Verbindung miteinander zu einer unkontrollierbaren Situation, wenn versucht wurde, eine im Handel erhältliche Ampulle eines CCV-Impfstoffs zu vermehren. Da der Fachmann beispielsweise die genaue Beschaffenheit des Ampulleninhalts nicht ergründen konnte, sondern nur wußte, daß "der Impfstoff aus modifizierten CCV-Lebendviren bestand und mittels spezieller Gewebekulturverfahren entwickelt wurde" (s. Dokument 25, S. 72, d. h. Beipackzettel der Ampulle), hatte er auch keinen Anhaltspunkt für die möglichen Verfahren zur Vermehrung der CCV und hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit riskiert, daß die Viren im Falle ihrer Vermehrung wieder virulent geworden wären (s. Streitpatent, S. 5, Z. 25 bis 29). Daß man die CCV-Viren vermehren konnte, indem man eine einzige Ampulle mit beispielsweise Coronavac<sup>®</sup> als "Mutterkultur" einer begrenzten Reihe von Passagen unterzog, ist unstrittig; nach Ansicht der Kammer können diese vermehrten CCV-Viren aber nicht als der "beanspruchte Impfstoff" bezeichnet werden, solange kein entsprechender Nachweis möglich ist. Somit besteht ein enger Zusammenhang zwischen den in der Stellungnahme G 1/92 (s. o.) aufgestellten Erfordernissen, daß ein öffentlich zugängliches Erzeugnis herstellbar und benutzbar sein muß, und seiner Analysierbarkeit.

13. Selbst wenn also davon ausgegangen würde, daß Duramune C<sup>®</sup> und Coronavac<sup>®</sup> vor dem Prioritätstag des Streitpatents der Öffentlichkeit zur Verfügung standen, wären

propagation is performed and on the conditions (inter alia the number of passages and the virus/cell ratio) applied.

12. Before the priority date of the patent in suit, the two facts mentioned above (ie the lack of understanding of the composition or the internal structure of the product by the skilled person **and** the high probability of a genetic change in the virus' genome upon propagation in a living host cell) thus combined to induce an uncontrollable situation, if an attempt was made to expand a commercially available CCV vaccine vial. For instance, since it was not possible to understand the true nature of the vial's content, other than that it was "a modified live CCV vaccine modified by special tissue procedures" (see page 72 of document (25), ie the leaflet accompanying the vial), there was also a lack of guidance as to the measures to be taken to propagate the CCV and the probability was high that the virus would have reverted to the virulent stage (see patent in suit, page 5, lines 25 to 29) if the skilled person did that. In conclusion, while it is not in dispute that it was possible to amplify the CCV virus by departing from a single vial of, for example, Coronavac<sup>®</sup> used as a "master seed stock" and subjecting it to a limited series of passages, the board cannot accept that this amplified CCV virus be qualified as the "claimed vaccine", in the absence of means to make sure that it is. Thus, there is a close connection between the requirements stated in decision G 1/92 (supra) that a product belonging to the public domain can be made and used and its analysability.

13. Thus, even presuming that Duramune C<sup>®</sup> and Coronavac<sup>®</sup> were in the hands of the public before the priority date of the patent in suit, features (1) to (3) referred to in the

de telles mutations (cf. le document 66, paragraphe commençant à la fin de la page 257 et se terminant à la page 258, ainsi que le document (63), au bas de la page 65). Comme la Chambre l'a déjà souligné plus haut au point 6, ces altérations génétiques sont fonction de la cellule hôte dans laquelle la propagation est effectuée, et des conditions dans lesquelles cette propagation s'effectue (et notamment du nombre de passages et du rapport existant entre les particules de virus et les cellules).

12. Avant la date de priorité du brevet en litige, du fait des effets conjugués des deux éléments qui viennent d'être mentionnés (le fait que l'homme du métier ignorait la composition ou la structure interne du produit **et** le fait qu'il était très probable qu'un changement génétique se produise dans le génome du virus lors de sa propagation dans une cellule hôte vivante), l'on aurait pu aboutir à une situation incontrôlable si l'on avait essayé de préparer un vaccin CVC à partir d'un flacon de vaccin dans le commerce. Par exemple, puisqu'il n'était pas possible de comprendre quelle était la véritable nature du contenu du flacon, et que l'on savait simplement qu'il s'agissait d'un vaccin à base de CVC vivant atténué du fait qu'il avait été modifié par des procédures cellulaires spécifiques" (cf. page 72 du document (25), c'est-à-dire de la notice accompagnant le flacon), on ne disposait d'aucune indication sur les mesures à prendre pour propager le CVC ; il était donc très probable que si l'homme du métier avait essayé de propager le virus, le virus serait redevenu virulent (cf. le brevet en litige, page 5, lignes 25 à 29). En conclusion, tout en reconnaissant qu'il était possible d'amplifier le virus CVC en partant d'un seul flacon, par exemple de Coronavac<sup>®</sup> utilisé comme "master seed stock" et soumis à un nombre limité de passages, la Chambre refuse d'admettre que le virus CVC ainsi amplifié soit considéré comme étant le "vaccin revendiqué", puisqu'il n'existe aucun moyen de vérifier que tel est bien le cas. Les deux conditions requises dans l'avis G 1/92 (cf. supra) pour qu'un produit puisse être considéré comme appartenant au domaine public, à savoir qu'il doit d'une part pouvoir être fabriqué et utilisé et, d'autre part, pouvoir être analysé, sont donc des conditions étroitement liées.

13. Dès lors, même si l'on admet que le Duramune C<sup>®</sup> et le Coronavac<sup>®</sup> étaient accessibles au public avant la date de priorité du brevet en litige, les caractéristiques (1), (2) et (3) men-

die im Anspruch angeführten Merkmale 1 bis 3 der Öffentlichkeit **nicht** im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zugänglich gemacht worden, weil der Fachmann diese Merkmale nicht feststellen und die Reproduktion auch nicht so überwachen konnte, daß die Erhaltung der Merkmale der "Mutterkultur" gesichert war. Der Gegenstand der strittigen Ansprüche wird daher durch die bloße öffentliche Verfügbarkeit von Duramune C<sup>®</sup> und/oder Coronavac<sup>®</sup> nicht beeinträchtigt.

Die Kammer kann auch keine weiteren Entgegenhaltungen ausmachen, die den beanspruchten Gegenstand offenbaren würden. Damit genügen die Ansprüche des einzigen Antrags den Erfordernissen des Artikels 54 EPÜ.

#### *Erfinderische Tätigkeit*

Nächstliegender Stand der Technik

14. Für die Beschwerdegegnerinnen sind die mündliche Offenbarung von Dr. Acree (Druckschrift 62) und die auf dem Markt erhältlichen Produkte Coronavac<sup>®</sup> und Duramune C<sup>®</sup> der nächstliegende Stand der Technik; für die Beschwerdeführerin ist dies die Druckschrift 10, ergänzt durch die spätere Druckschrift 15, die als Gutachten angezogen wurde. Die nachveröffentlichte Druckschrift 15 kann allerdings nicht zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden. Auch die Impfstoffe Coronavac<sup>®</sup> und/oder Duramune C<sup>®</sup> wird die Kammer für diese Zwecke nicht berücksichtigen, weil sie dem Fachmann, wie bereits ausgeführt, keinen Aufschluß über die intrinsischen oder extrinsischen Merkmale des Impfstoffs gegeben haben und damit nicht hergestellt und benutzt werden konnten.

Nach Auffassung der Kammer ist die Druckschrift 10 der nächstliegende Stand der Technik, weil darin die CCV-Enteritis bei Hunden und die Immunität gegenüber CCV behandelt wird. Dort heißt es, daß bei früheren Versuchen mit der parenteralen Verabreichung von CCV-Präparaten in abgeschwächter oder unveränderter Form kein umfassender Schutz erzielt werden können und ein Impfstoff gegen CCV nicht erhältlich sei. In der Druckschrift wird ferner festgestellt, daß lokale Immunität im Darmtrakt von wesentlicher Bedeutung für den Schutz vor einer CCV-Infektion sei.

claim would **not** have been made available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC since the skilled person had no means of establishing these features and was also not able to monitor reproduction so as to ensure that features of the "master feed stock" were maintained. The subject-matter of the claims at issue is therefore not affected by the mere existence in the public domain of Duramune C<sup>®</sup> and/or Coronavac<sup>®</sup>.

The board is also not in a position to identify further prior art disclosing the claimed subject-matter. It must be concluded that the claims of the sole request satisfy the requirements of Article 54 EPC.

#### *Inventive step*

Closest prior art

14. The respondents maintain that the closest prior art is represented by Dr Acree's oral disclosure (document (62)) and by Coronavac<sup>®</sup>s and Duramune C<sup>®</sup>s being available on the market, while the appellant views document (10) supplemented by later document (15), taken as an expert's opinion, as the closest prior art. Yet post-published document (15) cannot be taken into consideration for evaluating the inventive step. The board will also disregard in this context the vaccines Coronavac<sup>®</sup> and/or Duramune C<sup>®</sup> since, as stated above, the latter failed to reveal any intrinsic or extrinsic feature of the vaccine to the skilled person, and therefore it was not possible to produce and use them.

Document (10) is considered by the board as the closest prior art since it is concerned with CCV enteritis in dogs and immunity to CCV. It states that in previous experiments including parenteral administration of CCV preparations, whether attenuated or not, no full protection could be obtained and that a vaccine for protection against CCV was not available. It also states that local immunity in the intestine is essential for protection against CCV infection.

tionnées dans la revendication **ne** pouvaient **pas** en revanche avoir été rendues accessibles au public au sens où l'entend l'article 54(2) CBE, puisque l'homme du métier n'avait aucun moyen de les identifier et ne pouvait pas non plus contrôler le processus de reproduction pour veiller à ce que les caractéristiques du "master seed stock" soient préservées. Le simple fait que le Duramune C<sup>®</sup> et/ou le Coronavac<sup>®</sup> faisaient partie du domaine public ne saurait donc avoir d'incidence sur la nouveauté de l'objet des revendications en cause.

La Chambre n'a pu non plus découvrir d'autre antériorité divulguant l'objet revendiqué. Force est donc de conclure que les revendications selon la requête unique du requérant satisfont aux conditions requises à l'article 54 CBE.

#### *Activité inventive*

Etat de la technique le plus proche

14. L'intimé soutient que la divulgation orale faite par le Dr. Acree (document (62)), ainsi que le Coronavac<sup>®</sup> et le Duramune C<sup>®</sup> existant sur le marché constituent l'état de la technique le plus proche ; le requérant quant à lui déclare que le document (10), complété par le document (15) publié ultérieurement, qui est cité comme avis d'expert, constitue l'état de la technique le plus proche. Or, le document (15) publié ultérieurement ne saurait être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. La Chambre ne tiendra pas compte non plus dans ce contexte des vaccins Coronavac<sup>®</sup> et/ou Duramune C<sup>®</sup> puisque, comme elle l'a expliqué plus haut, l'homme du métier ne pouvait pas déceler dans ces derniers la moindre caractéristique intrinsèque ou extrinsèque du vaccin, si bien qu'il lui était impossible de les reproduire et de les utiliser.

La Chambre considère que le document (10) constitue l'état de la technique le plus proche car il porte sur l'entérite du chien causée par le CVC et sur l'immunité à ce virus. Dans ce document, il est indiqué que lors d'expériences antérieures, faisant notamment intervenir l'administration par voie parentérale de préparations à base de CVC, atténué ou non, il n'avait pu être obtenu de protection totale, si bien qu'il n'existait pas de vaccin contre le coronavirus canin. Il est également indiqué dans ce document (10) qu'une immunité locale au niveau de l'intestin est essentielle pour assurer une protection contre l'infection par le CVC.

In der Druckschrift 62 wird berichtet, daß ein nicht näher bestimmter parenteral verabreichter CCV-Impfstoff zu 95 % einen Schutz des Darmtraktes bewirkt, wobei nicht genau angegeben wird, ob es sich um einen abgeschwächten Lebendimpfstoff, einen inaktivierten Impfstoff oder etwas anderes handelt und wie dieser Impfstoff gewonnen wird. Somit enthält diese Druckschrift keine über die Lehre der Druckschrift 10 hinausgehende technische Lehre, sondern bestätigt lediglich, was bereits aus der Druckschrift 10 bekannt ist, nämlich daß lokale Immunität im Darmtrakt von wesentlicher Bedeutung für den Schutz vor einer CCV-Infektion ist.

#### Aufgabe und Lösung

15. Ausgehend von der Druckschrift 10 ist die technische Aufgabe, die das Streitpatent lösen soll, der wirksame Schutz von Hunden vor einer CCV-Infektion und die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Gewinnung eines wirksamen Impfstoffs. Die Kammer ist davon überzeugt, daß die Impfstoffe gemäß den Ansprüchen 1 bis 10, die Herstellungsverfahren gemäß den Ansprüchen 11 bis 16 und die Verfahren gemäß den Ansprüchen 17 bis 28 diese Aufgabe angesichts der unter anderem in den Beispielen 5 und 15 angeführten Immunisierungsergebnisse lösen.

16. Somit muß festgestellt werden, ob sich die Lösung dieser Aufgabe in naheliegender Weise aus der Druckschrift 10 ergeben hat. Nach Auffassung der Kammer enthielt die Druckschrift 10 abgesehen von der Lehre, daß ein wirksamer Impfstoff lokale Immunität im Darmtrakt herstellen muß, keinen Anhaltspunkt für die Gewinnung der beanspruchten Impfstoffe. Außerdem hätte die Aussage der Druckschrift 10 (s. S. 28, rechte Spalte), wonach bei parenteraler Verabreichung abgeschwächter oder nicht abgeschwächter CCV-Präparate kein umfassender Schutz erzielt werde, den Fachmann davon abgehalten, sich auf die Entwicklung eines parenteral verabreichten Impfstoffs zu verlegen. Er hätte vielmehr an die Entwicklung eines oral verabreichten Impfstoffs gedacht, weil es in der Druckschrift 10 auf Seite 28, linke Spalte heißt, daß "auf oralem Wege infizierte Hunde immun werden".

17. Bezüglich des inaktivierten CCV-Impfstoffs (Anspruch 1 b)) ist anzumerken, daß die Herstellung eines solchen Impfstoffs im Stand der Technik nirgends vorgeschlagen

Document (62) reports that an undefined CCV vaccine administered parenterally elicits 95% intestinal protection, without specifying whether the vaccine is a live attenuated vaccine, an inactivated one or something else, and without teaching how the said vaccine is arrived at. Thus, in conclusion, this document does not provide any further technical teaching in comparison with document (10) but merely confirms what was already known from document (10), namely that local immunity at the intestinal level is essential for protection against CCV infection.

#### Problem to be solved and its solution

15. Departing from document (10), the technical problem to be solved by the patent in suit can be seen in the provision of effective protection for dogs from CCV infection and means for arriving at an effective vaccine. The board is satisfied that said problem has been solved by the vaccines according to claims 1 to 10, the process according to claims 11 to 16 and the methods according to claims 17 to 28, in view of the immunisation results referred to in eg Examples 5 and 15.

16. It has to be established whether or not the solution to the above problem followed in an obvious manner from document (10). In the board's opinion, document (10) provided no guidelines for arriving at the claimed vaccines other than the teaching that an effective vaccine had to confer local immunity at the intestinal level. Moreover, the statement made in document (10) (see page 28, right-hand column), according to which parenteral administration of CCV preparations, whether or not attenuated, did not achieve full protection, would have discouraged the skilled person from embarking upon the development of a vaccine to be administered parenterally. Rather, the skilled person would have thought of developing an oral vaccine because it is stated on page 28, left-hand column of document (10), that "dogs infected orally become immune".

17. As regards the inactivated CCV vaccine (claim 1b), not only did no prior art document suggest making an inactivated CCV vaccine, but, in the board's judgment, nor did the

Dans le document (62), il est expliqué qu'un vaccin non défini contre le CVC, administré par voie parentérale, assure une protection de l'intestin à 95% ; toutefois, ce document ne précise pas si le vaccin en question est un vaccin vivant atténué, un vaccin inactivé ou quelque autre forme de vaccin ; il n'explique pas non plus comment ce vaccin est obtenu. Donc, en conclusion, ce document ne fournit pas d'enseignement technique supplémentaire par rapport à celui fourni dans le document (10) ; il ne fait que confirmer ce qui était déjà connu de par le document (10), à savoir qu'une immunité locale au niveau de l'intestin est essentielle pour assurer une protection contre l'infection par le CVC.

#### Le problème à résoudre et sa solution

15. Partant du document (10), on peut considérer que le problème technique à résoudre par le brevet en litige était de fournir un moyen de protéger efficacement les chiens contre l'infection par le CVC, ainsi qu'un moyen de parvenir à un vaccin efficace. Eu égard aux résultats de l'immunisation présentés entre autres dans les exemples 5 et 15, la Chambre a acquis la conviction que ce problème a été résolu grâce aux vaccins selon les revendications 1 à 10, grâce au procédé selon les revendications 11 à 16 et grâce aux méthodes selon les revendications 17 à 28.

16. Il convient d'examiner si la solution de ce problème découlait ou non à l'évidence du document (10). La Chambre estime que le document (10), qui indiquait simplement qu'un vaccin efficace doit conférer une immunité locale au niveau de l'intestin, ne suggérait nullement comment obtenir les vaccins revendiqués. Qui plus est, il était indiqué dans le document (10) (page 28, col. de d.) que l'administration par voie parentérale de préparations à base de CVC, atténué ou non, ne permettait pas d'assurer une protection totale, ce qui était de nature à dissuader l'homme du métier d'essayer de mettre au point un vaccin destiné à être administré par voie parentérale. L'homme du métier aurait été plutôt amené à mettre au point un vaccin à administrer par voie orale, car il était indiqué à la page 28, col. de g. du document (10), que "les chiens infectés par voie orale acquéraient une immunité".

17. En ce qui concerne le vaccin à base de CVC inactivé (revendication 1b)), non seulement aucun document antérieur n'en suggérait la préparation, mais, de l'avis de la Chambre, la

wurde und sich auch die Fachwelt nach Auffassung der Kammer von einem inaktivierten CCV-Impfstoff – überdies bei parenteraler Verabreichung – keinen Schutz des Darmtraktes versprach, weil die Überzeugung herrschte, daß nur ein oral verabreichter abgeschwächter CCV-Lebendimpfstoff eine ausreichende Immunreaktion hervorrufen könnte (s. Nr. 16). Außerdem waren die Auswirkungen des Inaktivierungsverfahrens auf die für die Schutzwirkung erforderlichen Epitope nicht vorhersehbar.

18. Zudem stellt die Kammer fest, daß man nicht ohne weiteres zu den beanspruchten Impfstoffen gelangte, weil es das unter Nummer 9 angesprochene schwerwiegende Hindernis zu überwinden galt, daß dem Fachmann vor dem Prioritätstag des Streitpatents kein Versuchsmodell zur Verfügung stand. Der Stand der Technik enthielt keinen Anhaltspunkt für das Verfahren zur Beurteilung der Wirksamkeit eines CCV-Impfstoffs gemäß Anspruch 25 des Streitpatents, wonach Proben aus dem Darmtrakt des geimpften Hundes und eines Kontrollhundes nach der CCV-Exposition der Hunde untersucht wurden, um den Replikationsgrad des Virus zu ermitteln. Ebensowenig fanden sich im Stand der Technik die weiteren technischen Angaben zur Gewinnung der beanspruchten Impfstoffe, nämlich daß die Abschwächung der CCV entsprechend dem strittigen unabhängigen Verfahrensanspruch 23, d. h. durch 8 bis 60 Passagen von CCV in feline Zellen bei einem sehr niedrigen Viren-Zellen-Verhältnis (zwischen 1:1000 und 1:10000), erfolgen muß.

19. Auch das Argument der Beschwerdegegnerinnen, das sich auf die Druckschrift 62 und darauf stützt, daß die Impfstoffe Coronavac® und/oder Duramune C® auf dem Markt erhältlich gewesen seien, überzeugt nicht. Zum einen ist nämlich in der Druckschrift 62 nicht angegeben, ob es sich um einen abgeschwächten Lebendimpfstoff, einen inaktivierten Impfstoff oder etwas anderes handelt, und vor allem nicht dargelegt, wie dieser Impfstoff gewonnen wird, und zum anderen hätten Coronavac® und/oder Duramune C® nicht weitergeholfen, selbst wenn sie öffentlich zugänglich gewesen wären (s. Nrn. 9 und 10).

20. Die Beschwerdegegnerinnen haben auch noch vorgebracht, daß angesichts der Druckschrift 3, in der

scientific community expect an inactivated CCV vaccine, let alone a parenterally administered one, to confer intestinal protection since there was a conviction within that community that only attenuated live CCV vaccine administered orally could have elicited a sufficient immunological response (see point 16 supra). Further, the influence of the inactivation procedure on the epitopes required for conferring protection was unpredictable.

18. The board also observes that arriving at the claimed vaccines was not straightforward because the important blockage emphasised in point 9 supra (an experimental challenge model was not available to the skilled person before the priority date of the patent in suit) had to be overcome. No prior art document pointed to the method for evaluating the effectiveness of a CCV vaccine according to claim 25 of the patent in suit which consisted in examining intestinal tract samples of the vaccinated dog and control dog both challenged with the CCV to determine the degree of replication of the challenge virus. Nor was the further technical information for arriving at the claimed vaccines suggested by any prior art document, namely that attenuation of the CCV had to be made according to independent method claim 23 at issue, ie by passaging CCV between 8 to 60 times in feline cells at a very low virus to cell ratio (between 1:1000 to 10000).

19. The respondents' argument based on document (62) and the availability on the market of the two vaccines Coronavac® and/or Duramune C® is also not convincing. This is because, on the one hand, document (62) did not specify whether the vaccine was a live attenuated vaccine, an inactivated one or something else, and more importantly it did not teach how the said vaccine was arrived at, and on the other hand, Coronavac® and/or Duramune C®, even if they were available to the public, would have been of no help (see points 9 to 10 supra).

20. The respondents further argued that there was a very high expectation of success that attenuating CCV

communauté scientifique ne s'attendait guère à ce qu'un tel vaccin puisse conférer une protection intestinale, et encore moins s'il était administré par voie parentérale, puisqu'elle était convaincue que seul un vaccin à base de CVC vivant atténué administré par voie orale pouvait déclencher une réponse suffisante du système immunitaire (cf. point 16 supra). De plus, il était impossible de prévoir l'influence que la procédure d'inactivation aurait sur les déterminants antigéniques nécessaires pour assurer la protection.

18. La Chambre fait également observer qu'il n'était pas évident d'arriver aux vaccins revendiqués dans la mesure où il fallait triompher de l'obstacle important mentionné au point 9 supra (le fait qu'avant la date de priorité du brevet en litige, l'homme du métier ne pouvait recourir à un modèle expérimental permettant de tester l'efficacité du vaccin). Nulle part dans les antériorités il n'était indiqué de méthode d'évaluation de l'efficacité d'un vaccin contre le CCV correspondant à celle divulguée dans la revendication 25 du brevet en litige, qui consistait à examiner des échantillons du tractus intestinal d'un chien vacciné et d'un chien témoin non vacciné, l'un et l'autre infectés avec le coronavirus canin, ceci en vue de déterminer le degré de réplication du virus infectant. En outre, l'on ne pouvait trouver dans aucun des documents antérieurs l'autre information technique nécessaire pour parvenir aux vaccins revendiqués, à savoir que l'atténuation du CVC devait s'effectuer comme indiqué dans la revendication indépendante de procédé 23, c'est-à-dire en faisant passer de 8 à 60 fois le virus dans des cellules félines, avec un rapport très bas entre les particules de virus et les cellules (entre 1:1000 et 1:10000).

19. La Chambre juge également non convaincante l'argumentation développée par l'intimé sur la base du document (62) et de l'existence sur le marché des deux vaccins Coronavac® et Duramune C®. En effet, il n'était pas précisé dans le document (62) si le vaccin en question était un vaccin vivant atténué, un vaccin inactivé ou une autre forme de vaccin et, qui plus est, il n'était pas expliqué comment parvenir audit vaccin ; par ailleurs, le Coronavac® et le Duramune C®, bien qu'accessibles au public, n'auraient été d'aucune utilité (cf. points 9 et 10 supra).

20. L'intimé fait également valoir que l'atténuation du CVC paraissait avoir toutes chances de conduire à un vac-

die Herstellung eines abgeschwächten TGEV-Lebendimpfstoffs und eines inaktivierten Impfstoffs offenbart war, die beide bei parenteraler Verabreichung Schutz verliehen, sehr hohe Erfolgsaussichten bestanden hätten, durch Abschwächung von CCV zu einem wirksamen Impfstoff zu gelangen. Die Kammer stellt jedoch fest, daß TGEV mit den caninen Coronaviridae nicht verwandt, sondern nur serologisch kreuzreaktiv ist und Hunde nicht vor einer CCV-Infektion schützt (Druckschrift 10, S. 28, rechte Spalte). Da der letztlich näherliegende Stand der Technik zu CCV (Druckschriften 10 und 62) keinerlei Hinweis darauf enthielt, daß bei parenteraler Verabreichung eines abgeschwächten CCV-Impfstoffs mit einer Schutzwirkung zu rechnen wäre, ist die Kammer der Auffassung, daß die mit TGEV erzielten Ergebnisse nicht auf CCV übertragbar sind. In jedem Falle werden die in Anspruch 1 angegebenen Merkmale in der Entgegenhaltung 3 nicht als Lehre offenbart oder nahegelegt.

21. Vor diesem Hintergrund gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 und der abhängigen Ansprüche 2 bis 22 den Erfordernissen des Artikels 56 EPÜ genügt. Dieser Schluß erstreckt sich auch auf den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 23 und 25, weil diese Ansprüche, wie bereits unter Nummer 18 angesprochen, auf ein Verfahren zur Abschwächung von CCV bzw. auf ein Verfahren zur Beurteilung der Wirksamkeit eines CCV-Impfstoffs gerichtet sind, die keine der vorliegenden Entgegenhaltungen nahelegt. Damit eröffnen sie und auch die von ihnen abhängigen Ansprüche 24 sowie 26 bis 28 einen nicht naheliegenden Weg zur Gewinnung der beanspruchten Impfstoffe.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hauptantrags aufrechtzuerhalten.

would have led to an effective vaccine in view of document (3), which disclosed the manufacture of an attenuated TGEV live vaccine and an inactivated vaccine both conferring protection when administered parenterally. Yet the board observes that TGEV is not akin to dogs' coronaviridae but only serologically cross-reactive with CCV and the virus does not protect dogs from CCV infection (document (10), page 28, right-hand column). In the light of the fact that the even closer prior art relating to CCV (documents 10 and 62) did not provide any hint that protection upon parenteral administration of an attenuated CCV vaccine would be envisaged, the board does not consider the results obtained with TGEV to be transferable to CCV. In any case, document (3) does not teach or suggest the features indicated in claim 1.

21. In view of the above findings, the board concludes that the subject-matter of claim 1 and dependent claims 2 to 22 satisfy the requirements of Article 56 EPC. This conclusion also extends to the subject-matter of independent claims 23 and 25 because, as already discussed in point 18 supra, these claims are directed to a CCV attenuation method and a method for evaluating the effectiveness of a CCV vaccine respectively, not suggested by any prior art document on file. These are thus non-obvious means of arriving at the claimed vaccines, and also at claims 24 and 26 to 28 dependent thereupon.

#### Order

**For these reasons it is decided that:**

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance with the order to maintain the patent on the basis of the main request as filed in the oral proceedings.

cin efficace, puisque le document (3) avait divulgué la préparation d'un vaccin à base de VGET vivant atténué et d'un vaccin inactivé conférant tous les deux une protection lorsqu'ils étaient administrés par voie parentérale. La Chambre fait cependant observer que le VGET n'est pas analogue au CVC, qu'il ne fait que susciter des réactions sérologiques croisées avec celles observées en cas d'infection par le CVC, et qu'il ne protège pas les chiens d'une infection par le coronavirus canin (document 10, page 28, col. de d.). Etant donné que les documents 10 et 62, qui constituent même un état de la technique encore plus proche pour ce qui est du CVC, ne peuvent suggérer à l'homme du métier qu'une protection pourrait être obtenue par administration par voie parentérale d'un vaccin CVC atténué, la Chambre considère qu'il n'est pas possible d'obtenir avec le CVC les mêmes résultats que ceux qui avaient été obtenus avec le VGET. En tout état de cause, les caractéristiques énoncées dans la revendication 1 n'ont été ni divulguées, ni suggérées dans le document (3).

21. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre conclut que l'objet de la revendication 1 et l'objet des revendications dépendantes 2 à 22 satisfont aux conditions requises à l'article 56 CBE. Cette conclusion vaut aussi pour l'objet des revendications indépendantes 23 et 25 car, comme la Chambre l'a déjà expliqué plus haut au point 18, ces revendications portent respectivement sur un procédé d'atténuation du coronavirus canin et sur un procédé pour l'évaluation de l'efficacité d'un vaccin contre le coronavirus canin, procédés qui n'étaient suggérés dans aucun des documents antérieurs figurant au dossier. Ces procédés constituent donc des moyens non évidents de parvenir aux vaccins revendiqués, de même qu'à l'objet des revendications dépendantes (24, 26, 27 et 28).

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sur la base de la requête principale déposée au cours de la procédure orale.

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.2  
vom 14. Juni 2000  
T 241/95 – 3.3.2  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon  
Mitglieder: C. Germinario  
R. E. Teschemacher

**Anmelder: ELI LILLY AND COMPANY**

**Stichwort: Serotoninrezeptor/ELI  
LILLY**

**Artikel: 54, 84 und 111 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Hauptantrag: Deutlich-  
keit der funktionellen Definition (ver-  
neint)" – "Erster Hilfsantrag: Neuheit  
(verneint); therapeutische Wirkung  
bei Tieren bereits beschrieben" –  
"Zweiter Hilfsantrag: bestimmte, von  
der Prüfungsabteilung nicht geprüfte  
Krankheiten – Zurückverweisung an  
die erste Instanz"**

*Leitsätze*

*I. Die selektive Belegung eines Rezep-  
tors als solche kann nicht als thera-  
peutische Anwendung angesehen  
werden; die Entdeckung, daß ein  
Stoff selektiv an einen Rezeptor bin-  
det, stellt zwar einen wichtigen Bei-  
trag zum wissenschaftlichen Kennt-  
nisstand dar, muß jedoch in Form  
einer **definierten, tatsächlichen**  
Behandlung eines pathologischen  
Leidens zur praktischen Anwendung  
kommen, um als technischer Beitrag  
zum Stand der Technik und damit als  
patentfähige Erfindung zu gelten  
(s. Nr. 3.1.2 der Entscheidungs-  
gründe).*

*II. Ist ein Anspruch auf eine weitere  
therapeutische Anwendung eines  
Arzneimittels gerichtet und ist das zu  
behandelnde Leiden funktionell defi-  
niert, z. B. als Leiden, das durch die  
selektive Belegung eines bestimmten  
Rezeptors gemildert oder dem  
dadurch vorgebeugt werden kann, so  
kann der Anspruch nur dann als deut-  
lich gelten, wenn aus den Patent-  
dokumenten oder dem allgemeinen  
Fachwissen eine technische Lehre in  
Form experimenteller Untersuchun-  
gen oder sonstiger in Versuchen  
überprüfbarer Kriterien zu entneh-  
men ist, anhand deren der Fachmann  
beurteilen kann, welche Leiden durch  
die funktionelle Definition erfaßt wer-*

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.2  
dated 14 June 2000  
T 241/95 – 3.3.2  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: P. A. M. Lançon  
Members: C. Germinario  
R. E. Teschemacher

**Applicant: ELI LILLY AND COMPANY**

**Headword: Serotonin receptor/ELI  
LILLY**

**Article: 54, 84, 111(1) EPC**

**Keyword: "Main request: clarity of  
the functional definition (no)" –  
"First auxiliary request: novelty (no) ;  
therapeutic effect already described  
in animals" – "Second auxiliary  
request: specific diseases never con-  
sidered by the examining division –  
remittal to the department of first  
instance"**

*Headnote*

*I. The selective occupation of a recep-  
tor cannot be considered in itself as a  
therapeutic application; the discovery  
that a substance selectively binds a  
receptor, even if representing an  
important piece of scientific knowl-  
edge, still needs to find a practical  
application in the form of a **defined,  
real** treatment of any pathological  
condition in order to make a technical  
contribution to the art and to be  
considered as an invention eligible  
for patent protection (see reasons,  
point 3.1.2).*

*II. When a claim is directed to a  
further therapeutic application of a  
medicament and the condition to be  
treated is defined in functional terms,  
eg any condition susceptible of  
being improved or prevented by  
selective occupation of a specific  
receptor, the claim can be regarded  
as clear only if instructions, in the  
form of experimental tests or any  
testable criteria, are available from  
the patent documents or from the  
common general knowledge allowing  
the skilled person to recognise which  
conditions fall within the functional  
definition and accordingly within  
the scope of the claim (see reasons,  
point 3.1.1) (following T 68/85,*

**Décision de la Chambre  
de recours technique 3.3.2,  
en date du 14 juin 2000  
T 241/95 – 3.3.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon  
Membres : C. Germinario  
R. E. Teschemacher

**Demandeur : ELI LILLY AND  
COMPANY**

**Référence : Récepteur de la séro-  
tonine/ELI LILLY**

**Article : 54, 84, 111(1) CBE**

**Mot-clé : "Requête principale : clarté  
de la définition fonctionnelle (non)" –  
"Première requête subsidiaire : nou-  
veauté (non) ; effet thérapeutique  
déjà décrit chez les animaux" –  
"Deuxième requête subsidiaire :  
maladies précises n'ayant jamais été  
prises en considération par la divi-  
sion d'examen – renvoi à la première  
instance"**

*Sommaire*

*I. L'occupation sélective d'un récep-  
teur ne peut à elle seule être consi-  
dérée comme une application théra-  
peutique ; tant qu'elle n'a pas trouvé  
d'application pratique sous la forme  
d'un traitement **défini et réel** d'une  
pathologie, la découverte selon  
laquelle une substance se lie de  
façon sélective à un récepteur, même  
si elle constitue un apport important  
sur le plan scientifique, ne constitue  
pas une contribution d'ordre techni-  
que par rapport à l'état de la techni-  
que qui permet de considérer que  
l'on a affaire à une invention pouvant  
bénéficier d'une protection par brevet  
(cf. point 3.1.2 des motifs).*

*II. Si une revendication porte sur une  
autre application thérapeutique d'un  
médicament et que la pathologie à  
traiter est définie en termes fonction-  
nels, p. ex. en tant que pathologie qui  
peut être améliorée ou évitée grâce à  
l'occupation sélective d'un récepteur  
particulier, cette revendication ne  
peut être jugée suffisamment claire  
que si l'homme du métier est en  
mesure de déterminer les patholo-  
gies qui sont couvertes par la défi-  
nition fonctionnelle et sont donc  
comprises dans le champ de la  
revendication, grâce aux indications  
sous forme de tests expérimentaux  
ou de critères pouvant être testés  
qu'il peut trouver dans des docu-*



den und damit in den Schutzbereich des Anspruchs fallen (s. Nr. 3.1.1 der Entscheidungsgründe) (in Anlehnung an T 68/85, Synergistische Herbizide/ CIBA-GEIGY, ABl. EPA 1987, 228).

*Synergistic herbicides/ CIBA-GEIGY, OJ EPO 1987, 228).*

*ments de brevets ou en faisant appel à ses connaissances générales (cf. point 3.1.1 des motifs). (Décision en accord avec la décision T 68/85, Herbicides à effet synergique/CIBA-GEIGY, JO OEB 1987, 228).*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 91 302 599.5 (Veröffentlichungsnr. 0 449 562) wurde von der Prüfungsabteilung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ aufgrund mangelnder Deutlichkeit und fehlender erfinderischer Tätigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 zurückgewiesen. Der Entscheidung lag ein einziger mit Schreiben vom 4. August 1994 eingereichter Anspruch 1 zugrunde, der wie folgt lautete:

“Verwendung von (R)-Fluoxetin, das im wesentlichen frei von (S)-Fluoxetin ist, oder eines seiner pharmazeutisch brauchbaren Salze oder Solvate zur Herstellung eines Arzneimittels für die Behandlung eines Säugers, der an einem Leiden erkrankt ist oder für ein solches anfällig ist, das durch selektive Belegung des 5-HT<sub>1C</sub>-Rezeptors gemildert oder dem dadurch vorgebeugt werden kann.”

II. Das Prüfungsverfahren stützte sich unter anderem auf folgende Druckschriften:

(1) Journal of Medical Chemistry, Bd. 31, Nr. 7, 1998, S. 1412 – 1417 (D. W. Robertson et al.);

(3) Psychopharmacology, Bd. 99, 1989, S. 196 – 201 (J. C. Neill et al.)

Im europäischen Recherchenbericht wurde darüber hinaus eine weitere Druckschrift aufgeführt, die zwar nicht zum Stand der Technik gehört, aber zum Verständnis der Erfindung beiträgt:

(4) Neuropsychopharmacology, Bd. 5, Nr. 1, August 1991, S. 43 – 47 (D. T. Wong, P. G. Threlkeld, D. W. Robertson).

III. Die Prüfungsabteilung war der Meinung, daß der fragliche Anspruch 1 nicht deutlich sei, da der Gegenstand, für den Patentschutz beantragt wurde, durch eine funktionelle Definition beschrieben sei, die Anmeldung aber für den Fachmann nicht die erforderliche Lehre enthalte, anhand derer er einschätzen könne, welche Gegenstände eigentlich unter diese Definition fallen. Zwar werde der Schutzbereich des Anspruchs nicht auf die in der Beschreibung offenbarten konkreten Beispiele für “Leiden” beschränkt, doch lasse sich aus der

### Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 91 302 599.5 (publication No. 0 449 562) was refused by the examining division under Article 97(1) EPC on the grounds of lack of clarity and lack of inventive step of the subject-matter of claim 1. The decision was taken on the basis of a single claim 1 filed with a letter dated 4 August 1994 and reading as follows:

“The use of (R)-fluoxetine, that is (R)-fluoxetine substantially free of (S)-fluoxetine, or a pharmaceutically acceptable salt or solvate thereof, for the preparation of a medicament for treating a mammal suffering from or susceptible to a condition which can be improved or prevented by selective occupation of the 5-HT<sub>1C</sub> receptor.”

II. The following documents were considered inter alia during the examination proceedings:

(1) Journal of Medical Chemistry, Vol. 31, No. 7, 1998, pages 1412–1417 (D. W. Robertson et al.);

(3) Psychopharmacology, Vol. 99, 1989, pages 196–201 (J. C. Neill et al.);

A further document, not belonging to the state of the art, was also cited in the European search report as being a document useful for understanding the invention:

(4) Neuropsychopharmacology, Vol. 5, No. 1, August 1991, pages 43–47 (D. T. Wong, P. G. Threlkeld, D. W. Robertson).

III. The examining division held that claim 1 under consideration was unclear because it characterised the matter for which protection was sought by way of a functional definition, but the application did not provide the skilled person with the necessary teaching for assessing what subject-matter was actually comprised in this definition. In fact, although the scope of the claim was not limited to the specific examples of “conditions” disclosed in the description, no test or other indication could be derived from the

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 91 302 599.5 (n° de publication 0 449 562) a été rejetée par la division d'examen sur le fondement de l'article 97(1) CBE, pour défaut de clarté et absence d'activité inventive par rapport à l'objet de la revendication 1. Cette décision de rejet avait été prise sur la base d'une seule revendication, la revendication 1 déposée par lettre en date du 4 août 1994, qui s'énonçait comme suit :

“Utilisation de la R-fluoxétine, à savoir la R-fluoxétine pratiquement exempte de S-fluoxétine, ou d'un sel ou solvate pharmaceutiquement acceptable de ladite substance, pour préparer un médicament destiné au traitement de mammifères souffrant ou susceptibles de souffrir d'une pathologie pouvant être améliorée ou évitée grâce à l'occupation sélective du récepteur 5-HT<sub>1C</sub>.”

II. Au cours de l'examen, il a été tenu compte, entre autres, des documents suivants :

(1) Journal of Medical Chemistry, Vol. 31, N° 7, 1988, pages 1412–1417 (D. W. Robertson et al.);

(3) Psychopharmacology, Vol. 99, 1989, pages 196–201 (J. C. Neill et al.);

Un autre document ne faisant pas partie de l'état de la technique avait également été cité dans le rapport de recherche européenne comme étant utile pour la compréhension de l'invention :

(4) Neuropsychopharmacology, Vol. 5, N° 1, août 1991, pages 43 à 47 (D. T. Wong, P. G. Threlkeld, D. W. Robertson).

III. La division d'examen a estimé que la revendication 1 en cause manquait de clarté car en dépit de la définition fonctionnelle utilisée dans cette revendication pour caractériser l'objet pour lequel la protection était demandée, la demande ne fournissait pas à l'homme du métier les indications dont il avait besoin pour pouvoir déterminer ce que recouvrait en réalité cette définition. En fait, bien que la portée de la revendication ne fût pas limitée aux exemples spécifiques de “pathologies” divulgués dans la description, l'homme du

strittigen Anmeldung oder dem allgemeinen Fachwissen weder ein Versuch noch eine sonstige Indikation ableiten, der bzw. die es gestatten würde, alle übrigen Leiden zu bestimmen, die durch die selektive Belegung des 5-HT<sub>1C</sub>-Rezeptors gemildert werden können oder denen dadurch vorgebeugt werden kann und die damit in den Schutzbereich des Anspruchs fallen.

Aus diesem Grund erfülle der Anspruch nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.

Ferner vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, daß der beanspruchte Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Ihrer Ansicht nach werde bereits in der Druckschrift (1) auf die Verwendung von Fluoxetin in racemischer Form zur Behandlung von Leiden, die auch in der strittigen Anmeldung aufgeführt sind, eingegangen. Die Verwendung des (R)-Isomers von Fluoxetin zur Behandlung ähnlicher Leiden sei daher naheliegend. Ebenso wenig könne die offenbarte Spezifität des (R)-Isomers für den 5-HT<sub>1C</sub>-Rezeptor dem beanspruchten Gegenstand erfinderischen Charakter verleihen, da diese Eigenschaft nach Meinung der Prüfungsabteilung bereits aus der Lehre der Druckschrift (3) hervorgehe.

IV. Die Beschwerdeführerin legte Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und reichte am 24. Februar 1995 einen Hauptantrag mit 4 Ansprüchen, darunter der von der Prüfungsabteilung bereits behandelte Anspruch 1, und weitere Hilfsanträge ein.

V. Mit einem am 14. Juni 1999 ergangenen Bescheid führte die Kammer das folgende neue Dokument des Stands der Technik in das Verfahren ein:

(5) *Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences*, Bd. 1, Nr. 3, Sommer 1989, S. 253 – 262  
(S. J. Peroutka et al.)

VI. In Beantwortung des amtlichen Bescheids legte die Beschwerdeführerin zusätzliche Druckschriften und Versuchsergebnisse vor, insbesondere zu Untersuchungen, die zum einen die unterschiedliche Spezifität des Racemats, des (R)-Isomers und des (S)-Isomers von Fluoxetin für den 5-HT<sub>1C</sub>-Rezeptor und zum anderen die

application in suit or the common general knowledge to recognise all other conditions improved or prevented by the selective occupation of the 5-HT<sub>1C</sub> receptor and, accordingly, comprised in the scope of the claim.

For this reason the claim was not considered to meet the requirements of Article 84 EPC.

In addition, the examining division also held that the claimed subject-matter did not involve an inventive step.

In the examining division's opinion, document (1) already suggested the use of fluoxetine in racemic form in the treatment of conditions also cited in the application in suit. Therefore the use of the (R)-isomer of fluoxetine for the treatment of similar conditions was regarded as obvious. Nor could the disclosed specificity of the (R)-isomer for the 5-HT<sub>1C</sub> receptor endow the claimed subject-matter with an inventive step, since, according to the examining division, this property was derivable from the teaching of document (3).

IV. The appellant lodged an appeal against this decision and filed as main request a set of 4 claims having the same claim 1 as that considered by the examining division and further auxiliary requests on 24 February 1995.

V. With a communication issued on 14 June 1999, the following new prior-art document was introduced by the Board into the proceedings:

(5) *The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences*, Vol. 1, No. 3, summer 1989, pages 253–262  
(S. J. Peroutka et al.)

VI. In reply to the official communication, the appellant produced additional documents and experimental results, namely tests showing the different specificity of fluoxetine racemate, (R)-isomer and (S)-isomer on the 5-HT<sub>1C</sub> receptor, and tests showing the pharmacological effect on animal models of (R)-fluoxetine in

métier ne pouvait trouver dans la demande attaquée ni découvrir grâce à ses connaissances générales des tests ou autres indications lui permettant de déterminer toutes les autres pathologies qui peuvent être améliorées ou évitées grâce à l'occupation sélective du récepteur 5-HT<sub>1C</sub> et qui sont par conséquent couvertes par la revendication.

La division d'examen avait conclu par conséquent que la revendication ne satisfaisait pas aux conditions requises par l'article 84 CBE.

En outre, elle avait estimé que l'objet revendiqué n'impliquait pas d'activité inventive.

Selon la division d'examen, le document (1) suggérait déjà l'utilisation de la fluoxétine sous forme racémique dans le traitement de pathologies également citées dans la demande en litige, si bien que l'utilisation de l'isomère R de la fluoxétine pour le traitement de ces pathologies devait être considérée comme évidente. De même, telle qu'elle avait été divulguée, la sélectivité de l'isomère R pour le récepteur 5-HT<sub>1C</sub> ne constituait pas une preuve de l'activité inventive impliquée par l'objet revendiqué puisque, toujours d'après la division d'examen, cette propriété pouvait être déduite de l'enseignement du document (3).

IV. Le demandeur a formé un recours contre cette décision et déposé, le 24 février 1995, à titre de requête principale, un jeu de quatre revendications dans lequel la revendication 1 était la même que celle qui avait été examinée par la division d'examen, ainsi que d'autres requêtes présentées à titre subsidiaire.

V. Par notification en date du 14 juin 1999, la Chambre a annoncé qu'elle avait décidé de prendre en compte dans la procédure un nouveau document appartenant à l'état de la technique, à savoir :

(5) *The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences*, Vol. 1, N° 3, summer 1989, pages 253–262  
(S. J. Peroutka et al.)

VI. En réponse à cette notification de l'Office, le requérant a produit d'autres documents et résultats d'expériences, à savoir des tests montrant que la sélectivité manifestée pour le récepteur 5-HT<sub>1C</sub> par le racémate de la fluoxétine différait de celle manifestée par les isomères R et S, ainsi que des tests montrant l'effet

pharmakologische Wirkung von (R)-Fluoxetin bei Migräne, obsessiv-kompulsiven Störungen (OCD = obsessive-compulsive disorder) und Schmerz im Tiermodell belegen.

VII. In der mündlichen Verhandlung, die am 14. Juni 2000 stattfand, hielt die Beschwerdeführerin den Hauptantrag unverändert aufrecht, legte aber einen neuen ersten, zweiten, dritten und vierten Hilfsantrag vor.

Anspruch 1 des Hauptantrags stimmt mit dem Anspruch überein, um den es in der angefochtenen Entscheidung ging. Die beiden Ansprüche 1 des ersten und zweiten Hilfsantrags lauten wie folgt:

Erster Hilfsantrag:

"Verwendung von (R)-Fluoxetin, das im wesentlichen frei von (S)-Fluoxetin ist, oder eines seiner pharmazeutisch brauchbaren Salze oder Solvate zur Herstellung eines Arzneimittels für die Behandlung eines Säugers, der an Fettsucht, Bulimie, Alkoholismus, Schmerz, Schlafapnoe, obsessiv-kompulsiven Störungen, Mißbrauch oder Migräne leidet oder dafür anfällig ist."

Zweiter Hilfsantrag:

"Verwendung von (R)-Fluoxetin, das im wesentlichen frei von (S)-Fluoxetin ist, oder eines seiner pharmazeutisch brauchbaren Salze oder Solvate zur Herstellung eines Arzneimittels für die Behandlung eines Säugers, der an Schlafapnoe, Mißbrauch oder Migräne leidet oder dafür anfällig ist."

Die jeweiligen Ansprüche 1 des dritten und vierten Hilfsantrags bezogen sich auf Schlafapnoe bzw. Migräne.

VIII. Die Beschwerdeführerin machte in ihren Schreiben und in der mündlichen Verhandlung geltend, daß die Erfindung auf der Entdeckung beruhe, daß das (R)-Isomer von Fluoxetin eine unerwartet hohe Selektivität für den 5-HT<sub>1C</sub>-Rezeptor aufweise. Diese Eigenschaft biete den Vorteil, daß (R)-Fluoxetin bei entsprechender Dosierung aufgrund der unspezifischen Bindung an andere Rezeptoren potentiell nebenwirkungsfrei sei.

Hinsichtlich des von der Prüfungsabteilung erhobenen Einwands, daß der Fachmann nur mit unzumutbarem

migraine, obsessive compulsive disorder (OCD) and pain.

VII. At the oral proceedings, which were held on 14 June 2000, the appellant maintained an unchanged main request, but filed new first, second, third and fourth auxiliary requests.

Claim 1 of the main request is the same as that considered in the decision under appeal. The two claims 1 according to the first and second auxiliary requests read as follows:

First auxiliary request

"The use of (R)-fluoxetine, that is (R)-fluoxetine substantially free of (S)-fluoxetine, or a pharmaceutically acceptable salt or solvate thereof, for the preparation of a medicament for treating a mammal suffering from or susceptible to obesity, bulimia, alcoholism, pain, sleep apnea, obsessive-compulsive disorders, substance abuse or migraine."

Second auxiliary request

"The use of (R)-fluoxetine, that is (R)-fluoxetine substantially free of (S)-fluoxetine, or a pharmaceutically acceptable salt or solvate thereof, for the preparation of a medicament for treating a mammal suffering from or susceptible to sleep apnea, substance abuse or migraine".

Claims 1 of the third and fourth auxiliary requests related to sleep apnea and to migraine respectively.

VIII. The appellant argued in writing and during the oral proceedings that the invention was based on the discovery that the (R)-isomer of fluoxetine showed an unexpectedly high selectivity for the 5-HT<sub>1C</sub> receptor. This property offered the advantage that, at a given dosage level, (R)-fluoxetine was potentially free of side effects due to unspecific binding at other receptors.

With regard to the objection raised by the examining division that there was an undue burden in identifying

pharmacologique produit par la fluoxétine R sur des modèles animaux atteints de migraines, de troubles obsessionnels ou de douleurs.

VII. Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 14 juin 2000, le requérant a maintenu telle quelle sa requête principale, mais a déposé un nouveau texte de sa première, deuxième, troisième et quatrième requêtes subsidiaires.

La revendication 1 selon la requête principale est identique à celle qui avait été examinée dans la décision attaquée. Les deux revendications 1 selon la première et selon la deuxième requêtes subsidiaires s'énoncent comme suit :

Première requête subsidiaire :

"Utilisation de la R-fluoxétine, à savoir la R-fluoxétine pratiquement exempte de S-fluoxétine, ou d'un sel ou solvate pharmaceutiquement acceptable de ladite substance, pour préparer un médicament destiné au traitement de mammifères souffrant ou susceptibles de souffrir d'une des pathologies suivantes : obésité, boulimie, alcoolisme, douleur, apnée du sommeil, troubles obsessionnels, toxicomanie ou migraine".

Deuxième requête subsidiaire :

"Utilisation de la R-fluoxétine, à savoir la R-fluoxétine pratiquement exempte de S-fluoxétine, ou d'un sel ou solvate pharmaceutiquement acceptable de ladite substance, pour préparer un médicament destiné au traitement de mammifères souffrant ou susceptibles de souffrir d'apnée du sommeil, de toxicomanie ou de migraine".

Les revendications 1 selon la troisième et la quatrième requêtes subsidiaires portent respectivement sur l'apnée du sommeil et sur la migraine.

VIII. Le requérant a fait valoir, par écrit et pendant la procédure orale, que l'invention reposait sur la découverte selon laquelle l'isomère R de la fluoxétine manifeste une sélectivité étonnamment élevée pour le récepteur 5-HT<sub>1C</sub>, ce qui a pour avantage que, à dose égale, la R-fluoxétine ne devrait produire aucun des effets secondaires que provoque une liaison non sélective à d'autres récepteurs.

En ce qui concerne la critique émise par la division d'examen, qui avait objecté que l'identification de toutes

Aufwand alle unter Anspruch 1 (geltender Hauptantrag) fallenden Leiden bestimmen könne, brachte die Beschwerdeführerin vor, daß allein die selektive Bindung an den 5-HT<sub>1C</sub>-Rezeptor bereits darauf hindeute, daß es sich um Leiden im Zusammenhang mit Funktionsstörungen des Zentralnervensystems (ZNS) handle, und zahlreiche Tiermodelle zur Verfügung ständen, um den Verlauf solcher Störungen zu beurteilen. Zum anderen enthalte die Beschreibung eine Liste solcher Leiden; diese müsse nicht erschöpfend sein, sondern lediglich Hinweise enthalten.

Die Wirksamkeit von (R)-Fluoxetin bei der Behandlung von Migräne, Schmerz und obsessiv-kompulsiven Störungen werde ferner durch die in Anlage Z dargestellten experimentellen Untersuchungen belegt. Während der Erörterung dieser Untersuchungen räumte die Beschwerdeführerin allerdings ein, daß es keine schlüssigen Beweise oder Demonstrationmöglichkeiten dafür gebe, daß die beobachtete therapeutische Wirkung tatsächlich auf die spezifische Belegung des 5-HT<sub>1C</sub>-Rezeptors zurückzuführen sei und nicht auf die damit einhergehende Hemmung der Serotoninaufnahme an den Synapsen, auf der die eigentliche pharmakologische Wirkung von Fluoxetin überwiegend beruhe.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsabteilung und die Erteilung des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags oder hilfsweise auf der Grundlage eines der vier in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträge.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Artikel 123 (2) EPÜ

In allen Anträgen heißt es in Anspruch 1: "(R)-Fluoxetin, das im wesentlichen frei von (S)-Fluoxetin ist". In der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung war diese Formulierung noch nicht enthalten. Aus der ursprünglichen Beschreibung läßt sich sofort ersehen, daß die Erfindung ausschließlich auf die Verwendung des (R)-Isomers gerichtet ist, das auf Seite 1, dritter und vierter Absatz als die erfindungsgemäße Form der ebenfalls bekannten racemischen Form gegenübergestellt wird. In der Beschreibung werden ferner mehrere bekannte Standardmethoden für die Auflösung des Racemats in (R)- und (S)-Isomere bzw. für die Aufbereitung

all the conditions embraced by claim 1 (present main request), the appellant argued that the selective binding to the 5-HT<sub>1C</sub> receptor already in itself pointed to conditions in relation to CNS disorders and that many animal models were available for assessing the development of such disorders. On the other hand, a list of such conditions was given in the description which did not need to be exhaustive but simply indicative.

Moreover, the efficacy of (R)-fluoxetine in treating migraine, pain and OCD was shown with the experimental tests produced in Annex Z. However, during the discussion of these tests, the appellant admitted that there was no conclusive evidence or demonstration showing that the observed therapeutic effects were due to the specific 5-HT<sub>1C</sub> receptor occupation rather than to the concomitant inhibition of the serotonin synaptic uptake, which was indeed the predominant fluoxetine pharmacological effect.

IX. The appellant requested that the decision of the examining division be set aside and the patent be granted on the basis of the main request; alternatively on the basis of one of the four auxiliary requests, all as submitted during the oral proceedings.

#### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. Article 123(2) EPC

Claim 1 according to all the requests includes the passage "that is (R)-fluoxetine substantially free of (S)-fluoxetine" which was not present in the text of the filed application. From a reading of the original description, it is immediately understood that the invention is directed to the use of the sole (R)-isomer, which is cited in the third and fourth paragraphs of page 1 as the form according to the invention as opposed to the known racemic form. The description also cites several known standard methods for resolving the racemate into the (R) and (S) isomers and for preparing the pure (R)-form (see lines 12 to 24 on page 3). Therefore, the Board can conclude that the

les pathologies couvertes par la revendication 1 (requête principale actuelle) exigerait un effort déraisonnable de la part de l'homme du métier, le requérant a rétorqué que la liaison sélective au récepteur 5-HT<sub>1C</sub> conduit déjà en soi à envisager des pathologies associées aux troubles du système nerveux central et qu'il existe de nombreux modèles animaux pour l'étude de l'évolution de ces troubles. D'autre part, l'on trouve dans la description une liste de ces pathologies, liste qui n'a qu'une valeur indicative et qui ne doit pas nécessairement être exhaustive.

En outre, l'efficacité de la R-fluoxétine dans le traitement de la migraine, de la douleur et des troubles obsessionnels a été démontrée par les tests expérimentaux dont le compte rendu figure à l'annexe Z. Toutefois, au cours de la discussion de ces tests, le requérant a admis qu'il n'était pas possible de prouver de manière concluante ni de démontrer que les effets thérapeutiques observés étaient dus à l'occupation sélective du récepteur 5-HT<sub>1C</sub> plutôt qu'à l'inhibition concomitante de la fixation synaptique de la sérotonine, laquelle constitue effectivement le principal effet pharmacologique de la fluoxétine.

IX. Le requérant a demandé que la décision de la division d'examen soit annulée et que le brevet soit délivré sur la base de la requête principale ou, à défaut, de l'une des quatre requêtes subsidiaires, telles qu'elles ont été présentées lors de la procédure orale.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Article 123(2) CBE

Dans toutes les requêtes, la revendication 1 comprend le passage suivant : "à savoir de la R-fluoxétine pratiquement exempte de S-fluoxétine", précision qui ne figurait pas dans le texte de la demande telle que déposée. Toutefois, en lisant la description initiale, on comprend immédiatement que l'invention porte sur l'utilisation du seul isomère R, dont il est dit aux troisième et quatrième paragraphes de la page 1 qu'il correspond à la forme sous laquelle se présente la fluoxétine selon l'invention, par opposition à la forme racémique connue. La description mentionne également plusieurs méthodes classiques pour la résolution du racémate en ses deux isomères R et S, et

reinen (R)-Fluoxetins genannt (Seite 3, Zeilen 12 – 24). Die Kammer gelangt daher zu dem Schluß, daß die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die Verwendung von (S)-Isomer-freiem (R)-Fluoxetin bereits implizit offenbarte.

Mit Bezug auf die Streichung der Passage: "Leiden ..., das durch selektive Belegung des 5-HT<sub>1c</sub>-Rezeptors gemildert oder dem dadurch vorgebeugt werden kann" im Wortlaut des Anspruchs 1 aller Hilfsanträge stellt die Kammer fest, daß dieses Merkmal des ursprünglich beanspruchten Gegenstands durch die Nennung bestimmter Leiden ersetzt wurde, die in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung als Beispiele für ein solches "Leiden" aufgeführt waren. Da die Kammer keine Handhabe und keinen Grund hat, die Stichhaltigkeit der in der Beschreibung enthaltenen Aussage zu widerlegen, daß diese bestimmten Leiden durch die selektive Belegung des 5-HT<sub>1c</sub>-Rezeptors gemildert werden oder ihnen dadurch vorgebeugt wird, geht diese Änderung ihrer Auffassung nach nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Die Kammer ist daher der Auffassung, daß die geänderten Ansprüche aller Anträge den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entsprechen.

### 3. Hauptantrag

#### 3.1 Artikel 84 EPÜ

3.1.1 Anspruch 1 definiert die mit (R)-Fluoxetin zu behandelnde Krankheit oder gesundheitliche Störung als ein Leiden, das durch die selektive Belegung des 5-HT<sub>1c</sub>-Rezeptors gemildert oder dem dadurch vorgebeugt werden kann. Eine funktionelle Definition der zu behandelnden Leiden ist zulässig, solange der Anspruch nach wie vor die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllt. Gemäß der von der Beschwerdeführerin angeführten Entscheidung T 68/85 (ABl. EPA 1987, 228) gehört es zu der erforderlichen Deutlichkeit, daß der Fachmann die Aussage des Anspruchs nicht nur verstehen, sondern auch in die Praxis umsetzen kann (s. T 68/85, Nr. 8.4.3 der Entscheidungsgründe). Mit anderen Worten, das funktionelle Merkmal muß durch technische Anweisungen verdeutlicht werden, die ausreichend klar sind, um dem Fachmann die Nacharbeitung zu ermöglichen. Diese Umsetzung der Erfindung in die Praxis beinhaltet, daß die Anmeldung

application as filed implicitly disclosed the use of the (R)-fluoxetine free of the (S)-isomer.

As regards the deletion of the passage "a condition which can be improved or prevented by selective occupation of the 5HT<sub>1c</sub> receptor", from the text of claim 1 according to all the auxiliary requests the Board notes that this feature of the originally claimed subject-matter has been replaced by specific diseases cited in the original application as examples of such a "condition". Since the Board has no means or reason to confute the validity of the statement in the description that these specific conditions are improved or prevented by the selective occupation of the 5HT<sub>1c</sub> receptor, the amendment is held not to extend the content of the application as filed.

Therefore, the Board considers that the amended claims according to all the requests comply with the requirements of Article 123(2) EPC.

### 3. Main request

#### 3.1 Article 84 EPC

3.1.1 Claim 1 defines the disease or disorder to be treated with (R)-fluoxetine as a condition which is capable of being improved or prevented by selective occupation of the 5-HT<sub>1c</sub> receptor. The functional terms used to define the condition to be treated are acceptable as long as the claim still meets the requirements of Article 84 EPC. According to decision T 68/85 (OJ EPO 1987, 228), cited by the appellant, the requirement of clarity demands not only that the skilled person be able to understand the wording of the claim but also that he be able to implement it (see T 68/85, point 8.4.3). In other words, the functional feature must be accompanied by instructions which are sufficiently clear for the expert to reduce them to practice. This implementation of the invention implies that means must be available to the skilled person, either from the patent application or from the common general knowledge at the relevant date of the application,

pour l'obtention de la forme R pure (cf. page 3, lignes 12 à 24). Par conséquent, la Chambre peut conclure que la demande telle que déposée divulguait implicitement l'utilisation de la R-fluoxétine ne comportant pas l'isomère S.

En ce qui concerne la suppression dans la revendication 1 selon chacune des requêtes subsidiaires du passage "une pathologie pouvant être améliorée ou évitée grâce à l'occupation sélective du récepteur 5-HT<sub>1c</sub>", la Chambre a noté que cette caractéristique de l'objet revendiqué initialement a été remplacée par une énumération de maladies précises qui dans la demande initiale étaient citées comme exemples de ladite "pathologie". La Chambre n'étant pas en mesure et n'ayant aucune raison de réfuter les affirmations du demandeur qui avait déclaré dans la description que ces pathologies précises sont améliorées ou évitées grâce à l'occupation sélective du récepteur 5-HT<sub>1c</sub>, elle considère que la modification apportée n'a pas pour effet d'étendre le contenu de la demande telle que déposée.

Par conséquent, elle estime que les revendications modifiées selon chacune des requêtes satisfont aux conditions requises à l'article 123(2) CBE.

### 3. Requête principale

#### 3.1 Article 84 CBE

3.1.1 La revendication 1 définit la maladie ou le trouble à traiter par la R-fluoxétine comme étant une pathologie susceptible d'être améliorée ou évitée grâce à l'occupation sélective du récepteur 5-HT<sub>1c</sub>. Les termes fonctionnels utilisés pour définir la pathologie à traiter peuvent être acceptés dans la mesure où la revendication continue de satisfaire aux conditions requises à l'article 84 CBE. D'après la décision T 68/85 (JO OEB 1987, 228) citée par le requérant, pour qu'une revendication puisse être considérée comme claire, il faut non seulement que l'homme du métier puisse en comprendre le contenu, mais encore qu'il puisse le mettre en pratique (cf. T 68/85, point 8.4.3). Autrement dit, la caractéristique fonctionnelle doit s'accompagner d'un enseignement technique suffisamment clair pour que l'homme du métier puisse le mettre en oeuvre. Cette mise en oeuvre de l'invention suppose que l'homme du métier soit en mesure,

oder das allgemeine Fachwissen zum Zeitpunkt der Anmeldung es dem Fachmann ermöglichen müssen, die technische Wirkung der funktionalen Definition zu erkennen und zu beurteilen.

Wenn der wie üblich formulierte Anspruch auf eine weitere therapeutische Anwendung eines Arzneimittels gerichtet und das zu behandelnde Leiden (wie im vorliegenden Anspruch) funktionell definiert ist, müssen dem Fachmann Hinweise in Form experimenteller Untersuchungen oder sonstiger in Versuchen überprüfbarer Kriterien gegeben werden, anhand deren er erkennen kann, welche Leiden durch die funktionelle Definition erfaßt werden und ob die therapeutische Indikation, die den Kern der Erfindung darstellt, in den Schutzbereich des Anspruchs fällt.

3.1.2 Im vorliegenden Fall stützt sich die Erfindung auf die Entdeckung, daß das (R)-Isomer von Fluoxetin eine hohe Spezifität für den Serotonin-5-HT<sub>1C</sub>-Rezeptor aufweist. Die beanspruchte therapeutische Indikation des (R)-Fluoxetins besteht demnach in der Behandlung jedes Leidens, das durch die selektive Belegung ebendieses Rezeptors gemildert oder dem dadurch vorgebeugt werden kann. Die Kammer möchte hervorheben, daß die "selektive Belegung" eines Rezeptors zwar unbestreitbar eine pharmakologische Wirkung ist, für sich genommen aber nicht als therapeutische Anwendung angesehen werden kann. Die der Erfindung zugrunde liegende Entdeckung – auch wenn sie einen wichtigen Beitrag zum wissenschaftlichen Kenntnisstand darstellt – muß in Form einer **definierten, tatsächlichen** Behandlung eines pathologischen Leidens zur praktischen Anwendung kommen, um als technischer Beitrag zum Stand der Technik und damit als patentfähige Erfindung zu gelten.

Aus ebendiesem Grund sind in der Beschreibung Beispiele solcher Leiden aufgelistet, nämlich Fettsucht, Bulimie, Alkoholismus, Schmerz, Schlafapnoe, obsessiv-kompulsive Störungen, Mißbrauch von Substanzen und Migräne, die dank der vorliegenden Erfindung behandelt werden könnten.

Da der beanspruchte Gegenstand funktionell definiert ist, beschränkt sich der Schutzbereich von Anspruch 1 jedoch nicht auf die Behandlung

to recognise and evaluate the technical effect of the functional definition.

When the claim is directed, according to the usual wording, to a further therapeutic application of a medication and the condition to be treated is defined in functional terms, such as those in the claim under consideration, the skilled person must be given instructions, in the form of experimental tests or any testable criteria, allowing him to recognise which conditions fall within the functional definition and accordingly whether or not the therapeutic indication representing the heart of the invention falls within the scope of the claim.

3.1.2 In the present case, the invention is based on the discovery that the (R)-isomer of fluoxetine shows a high specificity for the serotonin 5-HT<sub>1C</sub> receptor. Accordingly, the claimed therapeutic indication of (R)-fluoxetine is the treatment of any condition susceptible of being improved or prevented by selective occupation of this specific receptor. The Board wishes to stress that the "selective occupation" of a receptor, although being indisputably a pharmacological effect, cannot in itself be considered a therapeutic application. The discovery on which the invention is based, even if representing an important piece of scientific knowledge, still needs to find a practical application in the form of a **defined, real** treatment of any pathological condition in order to make a technical contribution to the art and be considered an invention eligible for patent protection.

Specifically for this purpose, the description cites a list of examples of such conditions, namely obesity, bulimia, alcoholism, pain, sleep apnea, obsessive-compulsive disorders, substance abuse and migraine, intended to be treated according to the present invention.

Yet, due to the functional definition of the claimed subject-matter, the scope of claim 1 is not limited to the treatment of said specified conditions but,

en lisant la demande de brevet, ou en faisant appel aux connaissances générales de l'homme du métier à la date du dépôt de la demande, de reconnaître et d'évaluer l'effet technique obtenu selon la définition fonctionnelle.

Lorsque la revendication porte, à en juger par le libellé classique qui a été adopté, sur une indication thérapeutique supplémentaire d'un médicament et que la pathologie à traiter est définie en termes fonctionnels, comme c'est le cas dans la revendication en cause, l'homme du métier doit trouver dans la demande un enseignement technique, se présentant sous la forme de résultats d'expériences ou de critères pouvant être testés, qui lui permettra de déterminer les pathologies relevant de cette définition fonctionnelle, et de savoir par conséquent si l'indication thérapeutique qui est au centre de l'invention est ou non couverte par la revendication.

3.1.2 Dans la présente espèce, l'invention repose sur la découverte selon laquelle l'isomère R de la fluoxétine fait preuve d'une sélectivité élevée pour le récepteur 5-HT<sub>1C</sub> de la sérotonine, si bien que l'indication thérapeutique revendiquée pour la R-fluoxétine est le traitement de n'importe quelle pathologie susceptible d'être améliorée ou évitée par "l'occupation sélective" de ce récepteur bien précis. La Chambre tient à souligner que "l'occupation sélective" d'un récepteur constitue indubitablement un effet pharmacologique, mais qu'elle ne peut à elle seule être considérée comme une application thérapeutique. La découverte sur laquelle repose l'invention constitue, certes, un apport important sur le plan scientifique, mais elle n'en nécessite pas moins l'existence d'une application pratique, sous la forme d'un traitement **défini, réel** d'une pathologie quelconque, pour qu'il puisse être considéré qu'elle apporte une contribution d'ordre technique par rapport à l'état de la technique et qu'il s'agit d'une invention pouvant bénéficier d'une protection par brevet.

A cet effet justement, la description énumère des exemples de telles pathologies, à savoir l'obésité, la boulimie, l'alcoolisme, la douleur, l'apnée du sommeil, les troubles obsessionnels, la toxicomanie et la migraine, qui devraient pouvoir être traitées selon la présente invention.

Toutefois, en raison de la définition fonctionnelle donnée de l'objet revendiqué, la portée de la revendication 1 n'est pas limitée au traitement

der aufgezählten Leiden, sondern schließt im Gegenteil auch eine unbestimmte Zahl weiterer Leiden ein, die alle durch die selektive Belegung des 5-HT<sub>1C</sub>-Rezeptors gemildert werden könnten oder denen dadurch vorgebeugt werden könnte. Unter diesen Umständen kann der unabhängige Anspruch nur dann als deutlich angesehen werden, wenn es dem Fachmann möglich ist zu beurteilen, ob ein weiteres, in der Anmeldung nicht ausdrücklich erwähntes Leiden, das gleichfalls durch die Verabreichung von (R)-Fluoxetin beeinflussbar ist, in den Schutzbereich des Anspruchs 1 fällt.

3.1.3 Die Beschwerdeführerin behauptet, daß die Erfindung diese Bedingung sehr wohl erfülle, da dem Fachmann die zahlreichen Tiermodelle bekannt seien, die für die verschiedenen ZNS-Funktionsstörungen existierten und anhand derer sich die lindernde oder vorbeugende Wirkung von (R)-Fluoxetin a posteriori beurteilen lasse. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin sei der Fachmann also durchaus in der Lage zu entscheiden, ob ein solches Leiden in den Schutzbereich des Anspruchs falle oder nicht.

Um diese Argumente zu stützen, verwies die Beschwerdeführerin auf drei experimentelle Untersuchungen, die die Wirkung von (R)-Fluoxetin bei Migräne, obsessiv-kompulsiven Störungen und Schmerzen im Tiermodell zeigen (Anlage Z vom 14. Februar 2000).

3.1.4 Die Kammer kann sich der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht anschließen.

Die selektive Belegung des 5-HT<sub>1C</sub>-Rezeptors ist nur eine der pharmakologischen Eigenschaften des Fluoxetins, und zwar sowohl des (R)-Isomers als auch des Racemats. Wie in der Druckschrift (5), Seiten 258 und 259 sowie Tabelle 4, beschrieben, wirkt Fluoxetin darüber hinaus auch als Serotoninaufnahmehemmer an den Synapsen, worin offensichtlich seine wichtigste pharmakologische Eigenschaft zu sehen ist. Die in der vorliegenden Anmeldung genannten Erfinder, D. W. Robertson und D. T. Wong, bestätigen in der nachveröffentlichten Druckschrift (4) selbst die Lehre der Druckschrift (5); auch sie gehen davon aus, daß die verbesserte 5-HT-Transmission sowie andere pharmakologische Reaktio-

by contrast, embraces an undefined number of other conditions all allegedly capable of being improved or prevented by the selective occupation of the 5HT<sub>1C</sub> receptor. Under these circumstances, the independent claim can only be regarded as clear if means are available to the skilled person for assessing whether or not an additional condition, not expressly cited in the application, but nevertheless affected by the administration of (R)-fluoxetine is comprised in the scope of claim 1.

3.1.3 The appellant contends that this condition is indeed met by the invention since the skilled person is aware of the many animal models known for the different CNS disorders and useful for assessing a posteriori the improvement or prevention caused by (R)-fluoxetine. Therefore, in the applicant's opinion, the skilled person is indeed able to establish whether or not such a condition falls within the scope of the claim.

To corroborate these arguments, the appellant relied on the three experimental tests showing the effect on animal models of (R)-fluoxetine on migraine, OCD and pain (Annex Z of 14 February 2000).

3.1.4 The Board cannot concur with the appellant's opinion.

The selective occupation of the 5-HT<sub>1C</sub> receptor is only one of the pharmacological activities of fluoxetine, either as (R)-isomer or racemate. In fact, as described in document (5), pages 258 and 259 and table 4, fluoxetine additionally shows a serotonin-uptake inhibiting activity in the synapses and this activity would appear to amount to its main pharmacological effect. The teaching of document (5) is even confirmed by D. W. Robertson and D. T. Wong, the inventors mentioned in the present application, who suggested in the late-published document (4) that the inhibition of 5-HT uptake accounts for most of the enhancement of 5-HT transmission and other pharmacological responses in animals treated with fluoxetine or

desdites pathologies, mais englobe au contraire un nombre indéterminé d'autres pathologies, qui théoriquement pourraient toutes être améliorées ou évitées grâce à l'occupation sélective du récepteur 5-HT<sub>1C</sub>. Dans ces conditions, la revendication indépendante ne peut être considérée comme claire que si l'homme du métier est en mesure de déterminer si une autre pathologie qui n'a pas été explicitement mentionnée dans la demande, mais qui réagit néanmoins elle aussi à l'administration de R-fluoxétine, est ou non couverte par la revendication 1.

3.1.3 Le requérant maintient que l'invention satisfait à cette condition puisque l'homme du métier connaît l'existence de nombreux modèles animaux pour l'étude des différents troubles du système nerveux central, qui sont utilisés pour évaluer a posteriori l'amélioration ou la prévention obtenue à l'aide de la R-fluoxétine. Par conséquent, le demandeur estime que l'homme du métier est bel et bien en mesure d'établir si une telle pathologie est ou non couverte par la revendication.

A l'appui de ces arguments, le requérant a fait valoir trois tests expérimentaux montrant l'effet exercé par la R-fluoxétine sur des modèles animaux atteints de migraine, de troubles obsessionnels ou de douleurs (annexe Z du 14 février 2000).

3.1.4 La Chambre ne peut néanmoins se rallier à l'opinion du requérant.

L'occupation sélective du récepteur 5-HT<sub>1C</sub> n'est qu'une des activités pharmacologiques de la fluoxétine, qu'elle se présente sous forme d'isomère R ou sous forme racémique. En fait, telle qu'elle est décrite dans le document (5), pages 258 et 259, et tableau 4, la fluoxétine fait preuve en outre d'une activité inhibitrice de la fixation de la sérotonine dans les synapses, et cette activité semblerait constituer son principal effet pharmacologique. L'enseignement du document (5) se voit même confirmé par les travaux de D. W. Robertson et D. T. Wong, inventeurs cités dans la présente demande, qui ont suggéré dans le document (4) publié plus tard que l'inhibition de la fixation de la 5-hydroxy-tryptamine est le principal

nen, die bei den mit Fluoxetin oder seinen Analoga behandelten Tieren beobachtet wurden, überwiegend auf die Hemmung der 5-HT-Aufnahme zurückzuführen seien (s. Seite 43, Zusammenfassung und Seite 46, "Discussion").

Die von der Beschwerdeführerin in Anlage Z vorgelegten experimentellen Untersuchungen sind daher im Licht dieser – zumindest – zweifachen Wirkungsweise von Fluoxetin zu betrachten. Sie belegen zwar, daß Migräne, obsessiv-kompulsive Störungen und Schmerzen mit (R)-Fluoxetin wirksam therapiert werden können, lassen jedoch – wie aus ihrer Beschreibung hervorgeht – nicht den zugrundeliegenden Wirkmechanismus erkennen, da sie auf die bloße Erfassung eines endgültigen, hauptsächlich an Verhaltensänderungen ablesbaren Endergebnisses ausgerichtet sind. Die therapeutische Wirksamkeit von (R)-Fluoxetin wird dadurch zwar nachgewiesen, es bleibt aber ungeklärt, ob diese Therapieeffekte durch die Belegung des 5-HT<sub>1C</sub>-Rezeptors oder die begleitende Hemmung der Serotoninaufnahme an den Synapsen oder durch einen anderen – vielleicht sogar bislang unbekannt – Wirkmechanismus von Fluoxetin hervorgerufen werden.

Die Ansicht, daß die Wirkmechanismen von (R)-Fluoxetin weder durch die beschriebenen Versuche noch durch irgendwelche anderen üblicherweise zur Untersuchung von ZNS-Funktionsstörungen angewandten Tests aufgeklärt werden können, wurde in der mündlichen Verhandlung von der Beschwerdeführerin selbst bestätigt. Sie räumte ein, daß nicht zweifelsfrei nachgewiesen worden sei, daß die beschriebene therapeutische Wirkung durch die selektive Belegung des 5-HT<sub>1C</sub>-Rezeptors und nicht durch die Hemmung der 5-HT-Aufnahme verursacht werde.

Unter diesen Umständen ist die Kammer der Auffassung, daß zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung dem Fachmann keine Hilfsmittel einschließlich überprüfbarer Kriterien zur Verfügung standen, anhand derer er hätte beurteilen können, ob ein durch (R)-Fluoxetin gemildertes oder vermeidbares "Leiden" durch die funktionelle Definition des beanspruchten Gegenstands erfaßt wird.

Die Kammer ist daher zu dem Schluß gelangt, daß Anspruch 1 die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nicht erfüllt.

its congeners (see page 43, abstract, and page 46, "Discussion").

Accordingly, the experimental tests produced by the appellant in Annex Z have to be considered in the light of this, at least, double activity of fluoxetine. The tests demonstrate the therapeutic efficacy of (R)-fluoxetine in the treatment of migraine, OCD and pain, but, as is evident from the reading of their description, they fail to elucidate any mechanism leading to such an effect since they are devised simply to monitor a final, mainly behavioural, result. Therefore, these tests, while proving indeed a therapeutic activity of (R)-fluoxetine, do not solve the question of whether such therapeutic effects are caused by the occupation of the 5-HT<sub>1C</sub> receptor or by the concomitant 5-HT uptake inhibition or even by any other, so far unknown, effect of fluoxetine.

The view that neither the cited tests nor any other known test normally used to study CNS disorders are effective in elucidating the mechanism of action of (R)-fluoxetine was also confirmed at the oral proceedings by the appellant himself, who admitted that it had not been conclusively demonstrated that the reported therapeutic activity resulted from the selective occupation of the 5-HT<sub>1C</sub> receptor rather than from the 5-HT uptake inhibition.

Under these circumstances, the Board is of the opinion that at the filing date of the application no means involving testable criteria existed to assist the skilled person in assessing whether or not a "condition" improved or prevented by (R)-fluoxetine was comprised in the functional definition of the claimed subject-matter.

For these reasons, the Board holds that claim 1 does not meet the requirements of Article 84 EPC.

facteur responsable de l'augmentation de la transmission sérotoninergique et d'autres réactions pharmacologiques chez les animaux traités à la fluoxétine ou par des molécules apparentées (cf. page 43, abrégé, et page 46, "Discussion").

Par conséquent, il convient pour l'appréciation des tests expérimentaux présentés par le requérant à l'annexe Z de tenir compte de cette activité, au moins double, de la fluoxétine. Les tests effectués montrent l'efficacité thérapeutique de la R-fluoxétine dans le traitement de la migraine, des troubles obsessionnels et de la douleur, mais il ressort à l'évidence de leur description qu'ils ne permettent nullement d'éclaircir le mécanisme qui conduit à l'effet en question, car ils ne sont conçus que pour vérifier l'obtention d'un résultat final, se situant essentiellement au niveau du comportement. Dès lors, ces tests, bien que prouvant effectivement l'activité thérapeutique de la R-fluoxétine, ne permettent pas de savoir si ces effets thérapeutiques sont dus à l'occupation du récepteur 5-HT<sub>1C</sub> ou à l'inhibition concomitante de la fixation de la 5-hydroxytryptamine, ou même à un autre effet, jusqu'ici inconnu, de la fluoxétine.

Le requérant, qui a concédé qu'il n'avait pas été démontré de façon concluante que l'activité thérapeutique qui avait été signalée était due à l'occupation sélective du récepteur 5-HT<sub>1C</sub>, plutôt qu'à l'inhibition de la fixation de la 5-hydroxytryptamine, a lui-même confirmé lors de la procédure orale que ni les tests qui avaient été invoqués, ni les autres tests connus habituellement utilisés pour étudier les troubles du système nerveux central, ne permettent d'éclaircir effectivement le mode d'action de la R-fluoxétine.

Dans ces conditions, la Chambre estime qu'à la date du dépôt de la demande, l'homme du métier ne disposait d'aucun moyen et ne pouvait notamment faire appel à des critères pouvant être testés pour déterminer si une "pathologie" ayant pu être améliorée ou évitée par la R-fluoxétine était ou non couverte par la définition fonctionnelle de l'objet revendiqué.

Par conséquent, la Chambre estime pour toutes ces raisons que la revendication 1 ne satisfait pas aux conditions requises à l'article 84 CBE.



#### 4. Erster Hilfsantrag

Die Formulierung "Leiden ..., das durch selektive Belegung des 5-HT<sub>1C</sub>-Rezeptors gemildert oder dem dadurch vorgebeugt werden kann" wurde aus dem Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags gestrichen; dieser beschränkt sich nun auf die Herstellung eines Arzneimittels für die Behandlung bestimmter Leiden, nämlich Fettsucht, Bulimie, Alkoholismus, Schmerz, Schlafapnoe, obsessiv-kompulsive Störungen, Mißbrauch und Migräne. In dieser Fassung ist Anspruch 1 deutlich.

##### 4.1 Artikel 54 EPÜ

4.1.1 Durch die Änderungen in der Definition des beanspruchten Gegenstands wurde das Wesen der Erfindung grundlegend verändert. Die Kammer erachtet es daher für erforderlich zu überprüfen, inwieweit der beanspruchte Gegenstand gegenüber den zitierten Dokumenten des Stands der Technik und insbesondere der Druckschrift (1) neu ist, auch wenn dies nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung war.

Druckschrift (1) offenbart die absolute Konfiguration und die pharmakologischen Eigenschaften des (R)- und des (S)-Isomere von Fluoxetin. Es sind drei In-vivo-Studien zur Wirkungsweise der einzelnen Isomere beschrieben: a) endogene Schmerzunterdrückung und Opiat-induzierte Antinozizeption, b) Hemmung der induzierten Serotonindepletion im Mäusehirn und c) Unterdrückung geschmacksinduzierter Ingestion (Trinken). In allen Tiermodellen erwiesen sich beide Isomere – abgesehen von kleinen Enantiomer-spezifischen Unterschieden – als wirksam. Genauer gesagt zeigte sich in den Versuchen zur endogenen Schmerzunterdrückung, daß sowohl (R)- als auch (S)-Fluoxetin, allein oder zusammen mit einer subanalgetischen Dosis Morphin injiziert, eine mittels Ethansäure induzierte Abdominalkonstriktion antagonisieren und zu einer dosisabhängigen Blockade der Konstriktion führen, wobei das (R)-Isomer etwas wirksamer war als das (S)-Isomer (s. unter "Pharmacology" auf den Seiten 1414 und 1415). Nach Auffassung der Kammer ist daher die Offenbarung in Druckschrift (1), wonach endogener Schmerz durch (R)-Fluoxetin unterdrückt werden kann, neuheitsschädlich für den Anspruch 1, der sich ebenfalls mit der Behandlung eines schmerzleidenden oder schmerzanfälligen Säugers befaßt.

#### 4. First auxiliary request

The expression "a condition which can be improved or prevented by selective occupation of the 5HT<sub>1C</sub> receptor" has been dropped from the text of claim 1 of the first auxiliary request, which is limited to the preparation of a medicament for the treatment of defined conditions, namely obesity, bulimia, alcoholism, pain, sleep apnea, obsessive-compulsive disorders, substance abuse or migraine. The claim as presently worded is regarded as clear.

##### 4.1 Article 54 EPC

4.1.1 The amendments introduced in the definition of the claimed subject-matter have drastically changed the essence of the invention. For this reason, the Board considers that novelty of the claimed subject-matter, although not a point at issue in the decision under appeal, is now to be evaluated in the light of the cited prior documents, specifically document (1).

This document discloses the absolute configuration and the pharmacological activities of the (R)- and (S)-isomers of fluoxetine. Three in vivo studies are reported to show the effects of the separate isomers in (a) endogenous pain control and opiate-induced antinociception, (b) inhibition of the induced mouse brain serotonin depletion and (c) depression of palatability-induced ingestion (drinking). In all animal models the two isomers proved to be active with little enantiospecific differences. More specifically, in the endogenous pain control test, both (R) and (S) fluoxetine, when injected alone or in combination with a sub-analgesic dose of morphine, antagonised acetic acid-induced abdominal constriction, blocking writhing in a dose-dependent fashion, the (R) isomer being slightly more effective than the (S) isomer (see the heading "Pharmacology" on pages 1414 and 1415). The Board considers that the disclosure in document (1) of the ability of (R)-fluoxetine to control endogenous pain is prejudicial to the novelty of claim 1, which also envisages the treatment of a mammal suffering from or susceptible to pain.

#### 4. Première requête subsidiaire

L'expression "pathologie pouvant être améliorée ou évitée grâce à l'occupation sélective du récepteur 5-HT<sub>1C</sub>" ne figure plus dans le texte de la revendication 1 selon la première requête subsidiaire, laquelle est limitée désormais à la préparation d'un médicament destiné à traiter des pathologies bien précises, à savoir l'obésité, la boulimie, l'alcoolisme, la douleur, l'apnée du sommeil, les troubles obsessionnels, la toxicomanie ou la migraine. La Chambre estime que la formulation actuelle de la revendication est claire.

##### 4.1 Article 54 CBE

4.1.1 Les modifications apportées à la définition de l'objet revendiqué ayant changé du tout au tout l'essence de l'invention, la Chambre considère que bien que la nouveauté de l'objet revendiqué ne soit pas contestée dans la décision attaquée, il convient désormais de l'apprécier à la lumière des antériorités qui ont été citées, et notamment du document (1).

Ce document divulgue la configuration absolue et les activités pharmacologiques des isomères R et S de la fluoxétine. Il rend compte de trois études in vivo montrant les effets de chacun des isomères pour ce qui est (a) du contrôle de la douleur endogène et de l'antinociception induite par les opiacés, (b) de l'inhibition de l'épuisement des réserves de sérotonine induit dans le cerveau de la souris et (c) de la réduction de l'ingestion (de liquide) provoquée par la palatabilité. Dans tous les modèles animaux, ces deux isomères se sont révélés actifs, avec peu de différences énantiométriques. Plus précisément, dans le test de contrôle de la douleur endogène, les fluoxétines R et S, injectées isolément ou en combinaison avec une dose sous-analgesique de morphine, ont produit un effet antagoniste sur la constriction abdominale induite par l'acide acétique, bloquant les convulsions en fonction de la dose utilisée, avec une efficacité légèrement supérieure de l'isomère R par rapport à l'isomère S (cf. le passage intitulé "Pharmacology", pages 1414 et 1415). La Chambre estime que la divulgation dans le document (1) du contrôle de la douleur endogène que permet la R-fluoxétine porte atteinte à la nouveauté de la revendication 1, dans laquelle il est également question du traitement de mammifères souffrant ou susceptibles de souffrir de douleurs.

4.1.2 In der mündlichen Verhandlung machte die Beschwerdeführerin geltend, daß Druckschrift (1) nicht die Herstellung eines Arzneimittels im Sinne der vorliegenden Anmeldung bzw. des Anspruchs 1 offenbare. Die Versuche seien an Tieren vorgenommen worden und hätten nicht dem Ziel gedient, eine therapeutische Wirkung zu erzielen, wie es für eine konkrete therapeutische Behandlung üblicherweise kennzeichnend sei.

Die Kammer möchte zunächst betonen, daß die (R)-Fluoxetin-Lösung, die den Tieren in den in Druckschrift (1) beschriebenen Versuchen injiziert wurde, sehr wohl als "Arzneimittel" anzusehen ist, da sie einen therapeutischen Wirkstoff enthält und sich – zumindest bei Tieren – für die Verwendung als Arzneimittel eignet.

Ferner hat Anspruch 1 kein Erzeugnis, sondern die Verwendung eines – an sich bekannten – Stoffs für die Herstellung eines – an sich ebenfalls bekannten – Arzneimittels für eine bestimmte therapeutische Anwendung zum Gegenstand. Die Neuheit dieses Anspruchs, sofern sie ihm überhaupt zukommt, kann sich daher lediglich auf ebendiese therapeutische Anwendung gründen.

Bei der Beurteilung der Patentfähigkeit der medizinischen Verwendung eines Stoffs gilt der bewährte und anerkannte Grundsatz, daß eine pharmakologische oder sonstige Wirkung (z. B. eine in In-vitro-Versuchen oder im Tiermodell beobachtete an Verhaltensänderungen erkennbare Wirkung) nur dann als ausreichender Nachweis einer therapeutischen Anwendung gewertet wird, wenn diese beobachtete Wirkung für den Fachmann unmittelbar und zweifelsfrei von einer therapeutischen Anwendung ausgeht. Dieser Grundsatz wurde in der Entscheidung T 158/96 vom 28. Oktober 1998 ((1999) E.P.O.R., S. 285) mit Bezug auf eine angebliche therapeutische Anwendung formuliert, bei der – anders als im vorliegenden Fall – eine entsprechende Wirkung noch nicht glaubhaft nachgewiesen worden war. Im Gegensatz dazu stützt sich eine der in Anspruch 1 beanspruchten therapeutischen Anwendungen – nämlich die Behandlung von Schmerz – unmittelbar und zweifelsfrei auf die Wirksamkeit von (R)-Fluoxetin bei der Unterdrückung der Ethansäure-induzierten Abdominalkonstriktion (Zusammenziehen) und der Verstärkung der Morphinduzierten Antinozizeption bei Mäusen, die bereits in Druckschrift (1) offenbart ist.

4.1.2 During the oral proceedings, the appellant argued that document (1) does not actually disclose the preparation of a medicament within the meaning given in the present application or in claim 1. In fact, the experimentation was carried out on animals and without the intention of achieving a therapeutic effect, typically characterising a real therapeutic treatment.

The Board wishes, first of all, to stress that the (R)-fluoxetine solution injected into animals in the different test described in (1) is indeed to be considered as a "medicament", since it comprises a therapeutically active agent and it is suitable for use as a medicament, at least in animals.

Furthermore, the subject-matter of claim 1 is not a product but the use of a substance, known in itself, for the preparation of a medicament, also known in itself, for a specific therapeutic application, and that the novelty of this claim, if any, can only derive from the novelty of said therapeutic use.

It is a well-established and accepted principle that, for the purpose of patent protection of a medical application of a substance, a pharmacological effect or any other effect such as a behavioural effect observed either in vitro or on animal models is accepted as sufficient evidence of a therapeutic application if for the skilled person this observed effect directly and unambiguously reflects such a therapeutic application. This principle was laid down in decision T 158/96 dated 28 October 1998 ((1999) E.P.O.R., page 285) relating to an alleged therapeutic application, which, unlike the present one, was not made plausible by any such preliminary effect. On the contrary, the efficacy of (R)-fluoxetine in controlling acetic acid-induced abdominal constriction (writhing) and potentiating morphine-induced antinociception in mice, as shown in document (1), directly and unambiguously reflects one of the therapeutic applications cited in claim 1, namely the treatment of pain.

4.1.2 Au cours de la procédure orale, le requérant a fait valoir que le document (1) ne divulgue pas réellement la préparation d'un médicament au sens où l'entend la demande actuelle ou la revendication 1. En fait, l'expérimentation avait été effectuée sur des animaux, sans que l'on se propose d'obtenir un effet thérapeutique, intention qui est la caractéristique typique d'un traitement thérapeutique réel.

La Chambre tient à souligner tout d'abord que la solution de R-fluoxétine injectée aux animaux dans les différents tests décrits dans le document (1) doit effectivement être considérée comme un "médicament" puisqu'elle comporte un principe thérapeutique actif et se prête à l'utilisation comme médicament, tout au moins chez l'animal.

En outre, l'objet de la revendication 1 n'est pas un produit, mais l'utilisation d'une substance connue en tant que telle pour la préparation d'un médicament, lui aussi connu en tant que tel, en vue d'une application thérapeutique spécifique, et la nouveauté de cette revendication, si nouveau il y a, ne peut venir que de la nouveauté de cette utilisation thérapeutique.

Il est constant et largement admis que pour la protection par brevet de l'application médicale d'une substance, l'on considère que l'existence d'un effet pharmacologique ou de tout autre effet tel qu'un effet au niveau comportemental observé in vitro ou sur des modèles animaux constitue une preuve suffisante de l'existence d'une application thérapeutique si, pour l'homme du métier, l'existence de l'effet en question témoigne directement et sans ambiguïté de l'existence d'une telle application thérapeutique. Ce principe a été posé dans la décision T 158/96 en date du 28 octobre 1998 ((1999) EPOR, page 285), qui avait trait à l'existence alléguée d'une application thérapeutique laquelle, à la différence de celle dont il s'agit dans la présente espèce, n'avait pas été rendue plausible par l'existence d'un tel effet préliminaire. Au contraire, l'efficacité de la R-fluoxétine pour ce qui est du contrôle de la constriction abdominale provoquée par l'acide acétique (convulsions) et de la potentialisation de l'antinociception induite par la morphine chez la souris, comme le montre le document (1), témoigne directement et sans équivoque de l'existence de l'une des applications thérapeutiques mentionnées dans la revendication 1, à savoir le traitement de la douleur.

Die Kammer vertritt daher die Auffassung, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der Lehre der Druckschrift (1) nicht neu ist.

#### 5. Zweiter Hilfsantrag

Die obigen Gründe lassen sich für den zweiten Hilfsantrag nicht aufrechterhalten.

Der Anspruch 1 dieses Antrags beschränkt sich auf drei bestimmte Leiden, nämlich Schlafapnoe, Mißbrauch und Migräne.

Mehr noch als im Falle des ersten Hilfsantrags gilt hier, daß die im Wortlaut des Anspruchs 1 vorgenommenen Änderungen nicht bloß den Schutzbereich einschränken, sondern das Wesen der Erfindung grundlegend verändern. Während sich die Erfindung in der ursprünglich eingereichten und später im Prüfungsverfahren geänderten Fassung auf alle Leiden bezog, die durch die selektive Belegung des 5-HT<sub>1C</sub>-Rezeptors gemildert werden können oder denen dadurch vorgebeugt werden kann, bezieht sie sich nach der Änderung nur noch auf drei bestimmte Erkrankungen, die im kennzeichnenden Teil eines der Prüfungsabteilung vorgelegten Anspruchs bis dahin nicht erwähnt waren.

In Anbetracht dieser Tatsachen verweist die Kammer die Angelegenheit in Ausübung des ihr in Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumten Ermessens zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurück.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des zweiten Hilfsantrags, wie er in der mündlichen Verhandlung vorgelegt wurde, an die erste Instanz zurückverwiesen.

For this reason, the Board holds that the subject-matter of claim 1 is not novel in relation to the teaching in document (1).

#### 5. Second auxiliary request

The above reasons cannot be maintained for the second auxiliary request.

Claim 1 according to this request is limited to three specified conditions, which are sleep apnea, substance abuse or migraine.

Even more so than in the case of the first auxiliary request, the amendments introduced in the text of claim 1 do not represent a simple limitation of the scope of the claim, but rather a radical change to the heart of the invention. Whereas the invention as filed or amended during the examination proceedings related to any condition susceptible of being improved or prevented by the selective occupation of the 5-HT<sub>1C</sub> receptor, after amendment it relates to three specific diseases, which were never cited as a characterising feature of a claim submitted to the examining division.

Under these circumstances, the Board avails itself of the discretionary power conferred by Article 111(1) EPC and remits the case to the examining division for further prosecution.

#### Order

**For these reasons it is decided that:**

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance for further prosecution on the basis of the second auxiliary request as submitted during the oral proceedings.

La Chambre estime par conséquent que l'objet de la revendication 1 est dénué de nouveauté par rapport à l'enseignement du document (1).

#### 5. Deuxième requête subsidiaire

Les motifs exposés ci-dessus ne valent pas pour la deuxième requête subsidiaire.

La revendication 1 selon cette requête est limitée à trois pathologies bien précises : l'apnée du sommeil, la toxicomanie ou la migraine.

Plus encore que ce n'était le cas pour la première requête subsidiaire, les modifications apportées au texte de la revendication 1 ne constituent pas une simple limitation de l'étendue de la revendication, mais plutôt un changement radical de ce qui est au coeur de l'invention. Alors que l'objet de la demande telle que déposée ou telle que modifiée pendant la procédure d'examen portait sur une pathologie susceptible d'être améliorée ou évitée grâce à l'occupation sélective du récepteur 5-HT<sub>1C</sub>, elle porte désormais, après cette modification, sur trois maladies bien précises qui n'ont jamais été citées comme constituant une caractéristique d'une revendication soumise à la division d'examen.

Dans ces conditions, la Chambre, usant du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111(1) CBE, renvoie l'affaire à la division d'examen pour poursuite de la procédure relative à la demande.

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure sur la base de la deuxième requête subsidiaire telle que déposée au cours de la procédure orale.

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 21. Dezember 2000 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 21. Dezember 2000 sind die Richtlinien für die Prüfung gemäß Artikel 10 (2) EPÜ geändert worden<sup>1</sup>. Die Änderungen werden in Form von Austauschblättern<sup>2</sup> veröffentlicht und sind nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO) vorgenommen worden.

Mit diesen Änderungen werden die Richtlinien an die geltenden Artikel und Regeln des EPÜ im Bereich biotechnologischer Erfindungen angepasst, um den Prüfern klare Anweisungen für die Prüfung einschlägiger Erfindungen, einschließlich etwaiger ethischer Aspekte, an die Hand zu geben.

Diese Änderungen tragen insbesondere den folgenden früheren Entwicklungen des europäischen Patentrechts im Bereich biotechnologischer Erfindungen Rechnung:

- Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen,
- Beschluß des Verwaltungsrats der EPO vom 16. Juni 1999 zur Umsetzung der Grundsätze der Richtlinie 98/44/EG in das EPÜ durch Aufnahme eines neuen Kapitels VI ("Biotechnologische Erfindungen", Regeln 23b bis 23e) in den Zweiten Teil der Ausführungsordnung zum EPÜ und Änderung der Regel 28 (6) EPÜ,
- Entscheidung G 1/98 der Großen Beschwerdekammer vom 20. Dezember 1999 (ABI. EPA 2000, 111).

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice from the European Patent Office dated 21 December 2000 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

By decision of the President of the EPO dated 21 December 2000, the Guidelines for Examination<sup>1</sup> have been amended pursuant to Article 10(2) EPC. The amendments are being published in the form of replacement sheets<sup>2</sup> and have been made after consulting the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO).

The purpose of the present amendments is to bring the Guidelines into line with the current articles and rules of the EPC relating to biotechnological inventions, in order to give examiners clear guidance as to the examination of such inventions, including any possible ethical aspects thereof.

The amendments take into account in particular the following earlier developments in European patent law relating to biotechnological inventions:

- European Union Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection of Biotechnological Inventions;
- Decision of the Administrative Council of the EPO of 16 June 1999 to implement the principles of European Union Directive 98/44/EC in the EPC by inserting into Part II of the EPC Implementing Regulations a new Chapter VI ("Biotechnological inventions", Rules 23b to 23e) and by amending Rule 28(6); and
- Enlarged Board of Appeal decision G 1/98 of 20 December 1999 (OJ EPO 2000, 111).

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 21 décembre 2000, concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Par décision du Président de l'OEB en date du 21 décembre 2000, les Directives relatives à l'examen<sup>1</sup> ont été modifiées en vertu de l'article 10(2) CBE. Les modifications, qui sont publiées sous la forme de feuilles de remplacement<sup>2</sup>, ont été effectuées après consultation du Conseil consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO).

Elles visent à harmoniser les Directives avec les articles et les règles de la CBE actuellement en vigueur quant aux inventions biotechnologiques, afin de donner aux examinateurs des indications claires pour l'examen de ces inventions, y compris en ce qui concerne d'éventuels aspects éthiques.

Elles tiennent tout particulièrement compte de l'évolution antérieure du droit européen des brevets dans le domaine des inventions biotechnologiques :

- directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques ;
- décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets du 16 juin 1999 relative à la transposition des principes de la directive 98/44/CE dans la CBE par l'insertion d'un nouveau chapitre VI ("Inventions biotechnologiques", règles 23ter à 23quinquies) dans la deuxième partie du règlement d'exécution de la CBE, ainsi que par la modification de la règle 28(6) ; et
- décision G1/98 du 20 décembre 1999 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 2000, 111).

<sup>1</sup> Letzte Aktualisierung siehe ABI. EPA 2000, 228.

<sup>2</sup> Einzelheiten zur Anforderung der Austauschblätter sind S. 116 dieses Amtsblatts zu entnehmen.

<sup>1</sup> For last update, see OJ EPO 2000, 228.

<sup>2</sup> For details of how to obtain the replacement sheets, see page 116 of this Official Journal.

<sup>1</sup> Pour la dernière mise à jour, voir JO OEB 2000, 228.

<sup>2</sup> Pour les modalités d'obtention des feuilles de remplacement, voir page 116 du présent numéro du Journal officiel.

Außerdem hat das EPA diese Gelegenheit genutzt, um einige redaktionelle und sprachliche Unstimmigkeiten zu beseitigen.

Neu hinzugekommen sind die beiden Abschnitte C-IV, 2a ("Biotechnologische Erfindungen") und C-IV, 4.6. Änderungen wurden in folgenden Teilen vorgenommen:

- A-IV, 4.1,
- C-II, 4.12,
- C-II, 6.1 bis 6.3,
- C-IV, 2.3 ("Entdeckungen"),
- C-IV, 3.1 bis 3.6 (mit den neuen Abschnitten 3.3a, 3.3b, 3.4.1 und 3.4.2).

Die Inhaltsverzeichnisse zu den Teilen A und C wurden entsprechend aktualisiert.

Die jetzigen Änderungen betreffen lediglich biotechnologische Erfindungen und **nicht** die Patentierbarkeit von Computerprogrammen, zu der in ABI. EPA 1999, 609 (s. Hinweis des Herausgebers) Änderungen angekündigt worden waren.

The opportunity has also been taken to remove some editorial and linguistic inconsistencies.

Two new sections – C-IV, 2a ("Biotechnological inventions") and C-IV, 4.6 – have been added, and the following parts have been amended:

- A-IV, 4.1;
- C-II, 4.12;
- C-II, 6.1 to 6.3;
- C-IV, 2.3 ("Discoveries"); and
- C-IV, 3.1 to 3.6 (including new sections 3.3a, 3.3b, 3.4.1 and 3.4.2).

The Parts A and C lists of contents have been updated accordingly.

The present amendments only concern biotechnological inventions; they do **not** include any of those concerning patentability of computer programs which were announced in OJ EPO 1999, 609 (see editor's note).

Un certain nombre d'incohérences d'ordre rédactionnel et linguistique ont été éliminées à cette occasion.

Deux nouvelles sections – C-IV, 2a ("Inventions biotechnologiques") et C-IV, 4.6 – ont été ajoutées et les parties suivantes ont été modifiées :

- A-IV, 4.1 ;
- C-II, 4.12 ;
- C-II, 6.1 à 6.3 ;
- C-IV, 2.3 ("Découvertes") ; et
- C-IV, 3.1 à 3.6 (y compris les nouvelles sections 3.3a, 3.3b, 3.4.1 et 3.4.2).

Les sommaires des parties A et C ont été remaniés en conséquence.

Les présentes modifications ne concernent que les inventions biotechnologiques. Elles n'incluent **pas** celles qui concernent la brevetabilité des programmes d'ordinateurs, qui ont été annoncées au JO OEB 1999, 609 (voir note de l'éditeur).

---

### **Austauschblätter zu den Richtlinien für die Prüfung im EPA**

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 21.12.2000 sind die Richtlinien für die Prüfung geändert worden.

Die entsprechenden Austauschblätter sind gegen Zahlung von 13,20 EUR pro Sprache beim Europäischen Patentamt erhältlich. Wir bitten Sie, diesen Betrag nach Erhalt der Rechnung zu begleichen.

Ihre Anforderung richten Sie bitte an:

Europäisches Patentamt  
Dienststelle Wien  
z. Hd. Frau Herta Lindmayr  
Rennweg 12  
Postfach 90  
1031 Wien, Österreich  
Fax: (+43-1) 52126-2495  
E-Mail: hlindmayr@epo.org

---

### **Replacement sheets for the Guidelines for Examination in the EPO**

By decision of the President of the EPO dated 21 December 2000, the Guidelines for Examination have been amended.

Replacement sheets for the old pages can be ordered from the EPO. The cost is EUR 13.20 for each language, payable on receipt of the invoice.

To order, please contact:

European Patent Office  
Vienna sub-office  
Attn: Ms Herta Lindmayr  
Rennweg 12  
Postfach 90  
1031 Vienna, Austria  
Fax: (+43-1) 52126-2495  
e-mail: hlindmayr@epo.org

---

### **Feuilles de remplacement pour les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB**

Par décision du Président de l'OEB en date du 21 décembre 2000, les Directives relatives à l'examen ont été modifiées.

Les feuilles de remplacement peuvent être commandées auprès de l'Office européen des brevets pour le prix de 13,20 EUR par langue, à acquitter à la réception de la facture.

Pour toute commande, veuillez vous adresser à :

Office européen des brevets  
Agence de Vienne  
A l'att. de Mme Herta Lindmayr  
Rennweg 12  
Postfach 90  
1031 Vienne, Autriche  
Fax : (+43-1) 52126-2495  
e-mail : hlindmayr@epo.org

---

## Information zur Veröffentlichung europäischer Patentdokumente

### Neues Veröffentlichungssystem für Korrekturen zu A- und B-Schriften

Das Europäische Patentamt führt Anfang 2001 sein neues Veröffentlichungssystem für Korrekturen zu Patentanmeldungen (A-Schriften) und Patentschriften (B-Schriften) in vollem Umfang ein. Das System orientiert sich am WIPO-Standard ST.50.

Damit werden ggf. anfallende **Korrekturen zu A- und B-Schriften auf sämtlichen Publikationsmedien** des Europäischen Patentamts und für alle damit zusammenhängenden Publikationsprodukte **zugänglich** gemacht. Dies umfaßt neben den Korrekturen der auf Papier gedruckten Schriften in Zukunft auch:

– die vom Amt auf Magnetband versandten Text- und Bilddaten der Volldokumente und Zusammenfassungen in den Formaten WIPO-Standard ST.35 (mixed mode) und ST.32 (nur Text).

Damit können auch weitere Patentinformationsanbieter, die ihre Daten vom Amt beziehen, die Korrekturen in ihren Datenbanken verfügbar machen.

– *esp@cenet*<sup>®</sup>

– die CD-ROM-Serien ESPACE EP-A und EP-B sowie ACCESS-A und ACCESS-B.

Die Korrekturen der A- und B-Schriften werden künftig entsprechend WIPO-Standard ST.50 mit eigenen **Dokumentenart-Codes** bezeichnet:

- **A8 für die korrigierte Titelseite einer A-Schrift**
- **A9 für eine vollständige korrigierte A-Schrift**
- **B8 für die korrigierte Titelseite einer B-Schrift**
- **B9 für eine vollständige korrigierte B-Schrift**

**Auf der Titelseite** der korrigierten A- und B-Schriften werden künftig zwei neue Rubriken aufgeführt:

– **„Korrekturinformation“ (INID-Code 15)**

## Information regarding the publication of European patent documents

### New publication system for corrections to A and B documents

The European Patent Office will introduce its new publication system for corrections to patent applications (A documents) and patent specifications (B documents) in its entirety at the beginning of 2001. The system is based on WIPO Standard ST.50.

Thereby all **corrections to A and B documents will be made available on all the publication media** of the European Patent Office and on all associated publication products. This also includes, apart from corrections to documents in paper form, the following:

– text and image data of the complete documents and abstracts distributed by the EPO on data carrier in formats WIPO Standard ST.35 (mixed mode) and ST.32 (text only).

This means that further patent information providers, who receive their data from the EPO, can also make corrections available via their databases.

– *esp@cenet*<sup>®</sup>

– the CD-ROM series ESPACE EP-A and EP-B as well as ACCESS-A and ACCESS-B.

In future, corrections to A and B documents will be marked with an **individual Kind-of-Document code**, as follows:

- **A8 for the corrected title page of an A document**
- **A9 for the complete reprint of an A document**
- **B8 for the corrected title page of a B document**
- **B9 for the complete reprint of a B document.**

Two new items will be introduced on the **title pages** of A and B documents:

– **„Correction information“ (INID code 15)**

## Information relative à la publication des documents européens de brevet

### Nouveau système de publication des corrections apportées aux documents A et B

L'Office européen des brevets mettra pleinement en oeuvre son nouveau système de publication des corrections apportées aux demandes de brevet (documents A) et aux fascicules de brevet (documents B) au début 2001. Ce système est basé sur la norme ST.50 de l'OMPI.

Les **corrections éventuelles des documents A et B** seront dès lors rendues **accessibles sur tous les supports de publication** de l'Office européen des brevets et sur tous les produits publiés qui y sont liés. Sont désormais également inclus, outre les corrections des documents imprimés sur papier :

– les données texte et images des documents intégraux et des abrégés envoyées par l'Office sur bande magnétique dans les formats correspondant aux normes ST.35 (mode mixte) et ST.32 (texte uniquement) de l'OMPI.

Les autres fournisseurs d'information brevets recevant leurs données de l'Office pourront ainsi eux aussi rendre ces corrections accessibles dans leurs banques de données.

– *esp@cenet*<sup>®</sup>

– les séries de CD-ROM ESPACE EP-A et EP-B ainsi que ACCESS-A et ACCESS-B.

Les corrections apportées aux documents A et B seront à l'avenir signalées par des **codes de type de document** qui leurs seront propres, selon la norme ST.50 de l'OMPI :

- **A8 pour la page de titre corrigée d'un document A**
- **A9 pour la réimpression complète d'un document A**
- **B8 pour la page de titre corrigée d'un document B**
- **B9 pour la réimpression complète d'un document B.**

Deux nouvelles rubriques figureront désormais **sur les pages de titre** des documents A et B corrigés :

– **„Informations sur la correction“ (code INID (15))**

<p>Beispiel: (15) Korrekturinformation: <b>Korrigierte Fassung Nr. 2 (W2A1)</b> <b>Korrekturen siehe Seite(n) 1, 12–15</b> <b>INID-Code(s) 30</b></p>	<p>Example: (15) Correction information: <b>Corrected version No. 2 (W2A1)</b> <b>Corrections, see page(s) 1, 12–15</b> <b>INID code(s) 30</b></p>	<p>Exemple : (15) "Information sur la correction" : <b>Versión corrigée n° 2 (W2A1)</b> <b>Corrections, voir page(s) 1, 12 à 15</b> <b>Code(s) INID 30</b></p>
<p>Hier werden angegeben:</p>	<p>This indicates:</p>	<p>Il est indiqué ici :</p>
<p>– die Versionsnummer der Korrektur, d. h. die Angabe, ob es sich um die erste, zweite (im Beispiel) etc. Korrekturfassung derselben Originalschrift handelt</p>	<p>– the version of the correction, ie whether it is the first, second (as in this example), etc. corrected version of the same original document,</p>	<p>– le numéro de la version de la correction, c.-à-d. s'il s'agit de la première, de la deuxième (cas de l'exemple), etc. version corrigée du même document initial</p>
<p>– der "ergänzende Korrektur-Code" (im Beispiel "W2") gefolgt vom Dokumentenart-Code der ursprünglichen (fehlerhaften) Schrift (im Beispiel "A1").</p>	<p>– the "supplementary correction code" (here, "W2"), followed by the Kind-of-Documents code of the original (erroneous) document (in this example, "A1").</p>	<p>– le "code de correction supplémentaire" (dans l'exemple, "W2"), suivi du code de type de document du document initial (erroné) (dans l'exemple, "A1").</p>
<p>Der ergänzende Korrektur-Code sagt aus, welche Publikationsmedien/Produkte von der jeweiligen Korrektur betroffen sind, und wo infolgedessen Korrekturen zu erwarten sind. "W" weist auf Korrekturen hin, die sämtliche Medien und Produkte betreffen. Die anschließende Ziffer (im Beispiel "2") gibt die Versionsnummer der Korrektur an.</p>	<p>The supplementary correction code conveys which publication media and/or products are affected by the respective correction and where consequently corrections are to be expected. "W" indicates corrections which affect all types of media and products. The number which follows (in this example, "2") is the version number of the correction.</p>	<p>Le code de correction supplémentaire indique les supports de publication/ produits qui sont concernés par la correction en question et, par conséquent, où il faut s'attendre à trouver des corrections. "W" fait référence à des corrections concernant l'ensemble des supports et des produits. Le chiffre qui suit (dans l'exemple, "2") indique le numéro de la version corrigée.</p>
<p>Auf Titelseiten der korrigierten A- und B-Schriften finden sich bis auf weiteres nur die W-Codes. Die Bedeutung der ergänzenden Korrektur-Codes liegt in ihrer Verwendung in elektronischen Systemen zur Recherche und Dokumentenidentifikation. Fachleute für Recherchen und weitere Aufbereitung der Dokumentendaten werden auf den WIPO-Standard ST.50 verwiesen, der genaue Erläuterungen zu den Codes enthält.</p>	<p>Until further notice only the W codes will appear on the title pages of the corrected A and B documents. The meaning of the supplementary correction codes applies to their use in electronic systems for search and document identification. Experts in search and the further processing of document data are referred to WIPO Standard ST.50, which gives a more detailed explanation of these codes.</p>	<p>Sur les premières pages des documents A et B corrigés, on ne trouvera pour l'instant que les codes W. L'importance des codes de correction supplémentaires réside dans leur utilisation dans des systèmes électroniques de recherche et d'identification de documentation. Les spécialistes de la recherche et du traitement des données documentaires se reporteront à la norme ST.50 de l'OMPI, qui contient des précisions sur les codes.</p>
<p>– nähere Informationen zu den korrigierten Textstellen. Im Beispiel wird neben den Seitenzahlangaben auch auf betroffene bibliographische Daten, in diesem Fall Prioritätsangaben (INID-Code 30), hingewiesen.</p>	<p>– further information on the corrected parts of text. In the above example, further to the page indications, it is also pointed out whether bibliographic data are affected, in this case priority details (INID code 30).</p>	<p>– des informations plus précises sur les passages corrigés. Dans l'exemple ci-dessus, il est fait référence non seulement aux numéros de pages, mais aussi aux données bibliographiques concernées, en l'occurrence les données relatives à la priorité (code INID 30).</p>
<p>– das Ausgabedatum der Korrektur (INID-Code 48).</p>	<p>– The date of issue of the correction (INID code 48).</p>	<p>– la date de publication de la correction (code INID 48).</p>
<p>Beispiel: (48) Korrigendum ausgegeben am: <b>14.03.2001 Bulletin 2001/11</b></p>	<p>Example: (48) Corrigendum issued on: <b>14.03.2001 Bulletin 2001/11</b></p>	<p>Exemple : (48) Corrigendum publié le : <b>14.3.2001 Bulletin 2001/11</b></p>
<p>Das Ausgabedatum fällt mit der Ankündigung der Korrektur im Europäischen Patentblatt zusammen.</p>	<p>The date of issue coincides with the notice of the correction in the European Patent Bulletin.</p>	<p>La date de publication coïncide avec celle de l'avis de correction contenu dans le Bulletin européen des brevets.</p>
<p>Im <b>Inhalt der A- und B-Schriften</b> werden Korrekturen an Text und Zeichnungen <b>wie bisher</b> markiert.</p>	<p>In the <b>body of the A and B documents</b> the corrections will continue to be marked <b>as before</b>.</p>	<p>Dans le <b>corps des documents A et B</b>, les corrections apportées aux textes et aux dessins sont marquées <b>comme auparavant</b>.</p>



Im **Europäischen Patentblatt** werden Ankündigungen zu Korrekturen von A- und B-Schriften wie bisher in Abschnitt III.3 "Neudrucke aufgrund von Korrekturen" abgedruckt.

Mit der Einführung des neuen Systems werden künftig auch hier die neuen Dokumentenart-Codes A8 – B9 verwendet. Hinzu kommt die Nennung des Ausgabedatums der Korrektur (INID-Code 48) und die Angabe des ergänzenden Korrektur-Codes gefolgt vom Dokumentenart-Code der ursprünglichen (fehlerhaften) Schrift sowie Angaben über die von den Korrekturen betroffenen Dokumententeile.

Hervorzuheben ist ein spezieller ergänzender Korrektur-Code, DL, der angewendet wird, falls irrtümlich in einem früheren Patentblatt eine Korrektur angekündigt worden war, deren Ankündigung nun zurückgenommen wird.

Beispiel:

(11) EP 0 823 987 (51) A01G 9/12  
(43) 18.02.1998 (13) A9  
(84) BE DE FR GB  
(15) DLA1  
14.03.2001  
Die für dieses Datum angekündigte Korrektur entfällt/The correction announced for this date is cancelled/La correction annoncée pour cette date est annulée

**Das neue System** für die Veröffentlichung der Korrekturen wird mit **Publikationswoche 11/2001 eingeführt**, d. h. die ersten derartigen Korrekturen von A- und/oder B-Schriften werden am 14. März 2001 veröffentlicht. Die entsprechenden Daten sind von diesem Zeitpunkt an auch auf den Magnetbändern und über *esp@cenet*<sup>®</sup> verfügbar.

Auf den **CD-ROM**-Serien werden die Korrekturen **ab Mitte 2001** enthalten sein.

Es wird im übrigen auf die Online-Verfügbarkeit der Korrekturen auf der Website des Europäischen Patentamts hingewiesen. Hier sind die jeweils aktuellen Korrekturen als PDF-Dateien zum Herunterladen bereitgestellt:

<http://www.european-patent-office.org/correct/index.htm>

In the **European Patent Bulletin** the notices of corrections to A and B documents will continue to be published in Section III.(3) "Reprints following Corrections".

With the introduction of the new system, the kind-of-document codes A8 – B9 will also be used here. In addition, details concerning the issue date of the correction (INID code 48) and the supplementary correction code, followed by the kind-of-document code of the original (erroneous) document as well as details as to the affected part of the document will also be given.

Of particular mention is a special supplementary correction code, DL, to be used where a correction has been mistakenly announced in an earlier Bulletin and the announcement is now being withdrawn.

Example:

(11) EP 0 823 987 (51) A01G 9/12  
(43) 18.02.1998 (13) A9  
(84) BE DE FR GB  
(15) DLA1  
14.03.2001  
Die für dieses Datum gemeldete Korrektur entfällt/The correction foreseen for this date is cancelled/La correction annoncée pour cette date est annulée

**The new system** for the publication of corrections **will be introduced in publication week 11/2001**, i.e. the first corrections of A and/or B documents of this kind will be published on 14 March 2001. From this date onwards all corresponding data will be available also on data carrier and via *esp@cenet*<sup>®</sup>.

The **CD-ROM** series will contain corrections **as of mid-2001**.

Moreover, it is pointed out that corrections will also be available online on the EPO's website. Here the affected pages of the respective current corrections are provided for downloading:

<http://www.european-patent-office.org/correct/index.htm>

Les avis de correction de documents A et B continuent d'être publiés à la section III.3 "Réimpressions en raison de corrections" du **Bulletin européen des brevets**.

Avec l'introduction du nouveau système, les nouveaux codes de type de document (A8 – B9) seront également utilisés ici à l'avenir. La date de publication de la correction (code INID 48) et le code de correction supplémentaire, suivi du code de type de document du document initial (erroné), ainsi que les parties du document qui ont été corrigées seront également indiqués.

Il convient de signaler qu'un code de correction supplémentaire spécial (DL) est utilisé lorsqu'une correction a été annoncée par erreur dans un numéro précédent du Bulletin des brevets, correction dont l'annonce a été retirée.

Exemple :

(11) EP 0 823 987 (51) A01G 9/12  
(43) 18.2.1998 (13) A9  
(84) BE DE FR GB  
(15) DLA1  
14.3.2001  
Die für dieses Datum angekündigte Korrektur entfällt/The correction announced for this date is cancelled/La correction annoncée pour cette date est annulée

**Le nouveau système** de publication des corrections **sera mis en place au cours de la semaine de publication 11/2001**, c'est-à-dire que les premières corrections de ce type apportées aux documents A et/ou B seront publiées le 14 mars 2001. A partir de cette date, les données correspondantes seront également disponibles sur les bandes magnétiques et via *esp@cenet*<sup>®</sup>.

Les corrections figureront sur les séries de **CD-ROM à partir de la mi-2001**.

Nous attirons en outre votre attention sur le fait que les corrections sont accessibles en ligne sur le site web de l'Office européen des brevets. Les corrections y sont téléchargeables en format PDF :

<http://www.european-patent-office.org/correct/index.htm>

**VERTRETUNG****Europäische Eignungsprüfung****1. Ernennung von Mitgliedern der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse****Mitglieder der Prüfungskommission**

Die Amtszeit von E. Kossonakou (GR) endete am 14. Januar 2001.  
R. Cramer (NL) wurde durch den Präsidenten des Europäischen Patentamts zum Mitglied der Prüfungskommission berufen. Seine Amtszeit endet am 30. November 2004.

**Mitglieder der Prüfungsausschüsse**

Die Prüfungskommission hat folgende Mitglieder eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt: M. Villemin (FR) mit Wirkung vom 25. Januar 2001 sowie C. Doressamy (FR), F. Neumann (GB), S. Götsch (IT), N. Perakis (GR), F. Rousseau (FR), D. von Cunow (DE) mit Wirkung vom 1. Februar 2001. Ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 2002.

Folgende Mitglieder von Prüfungsausschüssen sind ausgeschieden: D. Tergau (DE) am 31. Oktober 2000, J. Tellefsen (DK) am 31. Dezember 2000, G. Pricolo (IT) am 31. Januar 2001. M. Ruggiu (IT) wird am 31. März 2001 den Ausschluß verlassen.

**REPRESENTATION****European qualifying examination****1. Appointment of members of the Examination Board and examination committees****Members of the Examination Board**

The term of office of E. Kossonakou (GR) expired on 14 January 2001. The President of the European Patent Office has appointed R. Cramer (NL) member of the Examination Board. His term of office will expire on 30 November 2004.

**Members of the examination committees**

The Examination Board appointed M. Villemin (FR) with effect from 25 January 2001, C. Doressamy (FR), F. Neumann (GB), S. Götsch (IT), N. Perakis (GR), F. Rousseau (FR) and D. von Cunow (DE) with effect from 1 February 2001 members of one of the three examination committees. Their term of office will expire on 31 October 2002.

Ceased to be members of an examination committee:  
D. Tergau (DE) on 31 October 2000, J. Tellefsen (DK) on 31 December 2000, and  
G. Pricolo (IT) on 31 January 2001. M. Ruggiu (IT) will cease to be a member as of 31 March 2001.

**REPRESENTATION****Examen européen de qualification****1. Nomination de membres du jury d'examen et des commissions d'examen****Membres du jury d'examen**

Le mandat de E. Kossonakou (GR) a expiré le 14 janvier 2001. Le Président de l'Office européen de brevets a nommé R. Cramer (NL) membre du jury d'examen à compter du 15 janvier 2001 ; son mandat prendra fin au 31 novembre 2004.

**Membres des commissions d'examen**

Le jury d'examen a nommé M. Villemin (FR) à compter du 25 janvier 2001, ainsi que C. Doressamy (FR), F. Neumann (GB), S. Götsch (IT), N. Perakis (GR), F. Rousseau (FR), D. von Cunow (DE) à compter du 1<sup>er</sup> février 2001 membres d'une des trois commissions d'examen. Leur mandat prendra fin au 31 octobre 2002.

Ne sont plus membres d'une commission d'examen :  
D. Tergau (DE) depuis le 31 octobre 2000,  
J. Tellefsen (DK) depuis le 31 décembre 2000, et  
G. Pricolo (IT) depuis le 31 janvier 2001.  
M. Ruggiu (IT) quittera ses fonctions le 31 mars 2001.

**VERTRETUNG****Europäische Eignungsprüfung****REPRESENTATION****European qualifying examination****REPRESENTATION****Examen européen de qualification****2. Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****Anweisungen an die Aufsichtspersonen**

Gestützt auf Artikel 9 (4) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der Fassung vom 9. Dezember 1993 (ABI. EPA 1994, 7) hat das Prüfungssekretariat mit Wirkung vom 1. Februar 2001 seine Anweisungen (ABI. EPA 1995, 153) wie folgt geändert:

**2. Examination Board for the European qualifying examination****Instructions to invigilators**

Having regard to Article 9(4) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) as worded in the text dated 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), the Examination Secretariat has amended its instructions (OJ EPO 1995, 153), with effect from 1 February 2001, to read as follows:

**2. Jury d'examen pour l'examen européen de qualification****Instructions aux surveillants**

Eu égard à l'article 9(4) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) dans sa version du 9 décembre 1993 (JO OEB 194,7), le secrétariat d'examen a modifié ses instructions (JO OEB 1995, 153) comme suit, avec effet du 1<sup>er</sup> février 2001 :

**8. Protokoll**

Die verantwortliche Aufsichtsperson ...  
Die Aufsichtsperson ist gehalten, alle Beweismittel, die die Feststellung einer Täuschung oder eines Täuschungsversuches während der Prüfung ermöglichen, sicherzustellen.

**8. Report**

The invigilator in charge shall draw up ...  
The invigilator shall collect all evidence available to establish any cheat or attempt to cheat arisen during the examination.

**8. Procès-verbal**

Le surveillant responsable est chargé ...  
Le surveillant est chargé de rassembler les éléments de preuve disponibles pour l'établissement d'une fraude ou d'une tentative de fraude intervenue au cours de l'examen.

**Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen**

DAS PRÜFUNGSSEKRETARIAT –

gestützt auf die Artikel 8 Buchstabe d und 9 Absatz 2 Buchstabe d der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) vom 9. Dezember 1993 (ABl. EPA 1994, 7) sowie auf die Regel 1 der Ausführungsbestimmungen zu den VEP vom 28. April 1998 (ABl. EPA 1998, 364) –

veröffentlicht hiermit das für die europäische Eignungsprüfung 2002 gültige Verzeichnis mit Verweisen auf wegweisende Entscheidungen der Rechtsprechung des EPA nach Artikel 12 VEP:

a) alle in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (in der am 31. Dezember 2001 gültigen Fassung) genannten Entscheidungen;

b) alle in dem vom EPA herausgegebenen Bericht "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts" genannten Entscheidungen, veröffentlicht 1999, 3. Auflage 1998;

c) alle von 1998 bis 2001 im Amtsblatt des EPA veröffentlichten sowie die in den Sonderausgaben zum Amtsblatt von 1998 bis 2001 über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA genannten Entscheidungen.

Die Veröffentlichung dieses Verzeichnisses bedeutet nicht, daß die Bewerber nicht auch zu weiteren für die Auslegung des in Artikel 12 Buchstabe a Ziffer i bis iii VEP genannten Rechts maßgebenden Entscheidungen befragt werden können.

**List of references to landmark decisions**

THE EXAMINATION SECRETARIAT,

Having regard to Articles 8(d) and 9, paragraph 2(d), of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) of 9 December 1993 (OJ EPO 1994, 7), and Rule 1 of the REE implementing provisions of 28 April 1998 (OJ EPO 1998, 364),

Hereby publishes the list of references to landmark decisions in EPO case law pursuant to Article 12 REE and applicable to the European qualifying examination 2002:

(a) All decisions mentioned in the Guidelines for Examination in the European Patent Office (version valid as at 31 December 2001);

(b) All decisions mentioned in the EPO publication "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office" published in 1999, 3rd edition 1998;

(c) All decisions published in the Official Journal of the EPO from 1998 to 2001 and those mentioned in the special editions on EPO Board of Appeal case law, from 1998 to 2001.

Publication of this list does not imply that candidates will not be tested on additional case law relevant to interpretation of the law referred to in Article 12(a)(i) to (iii) REE.

**Liste de références aux décisions importantes**

LE SECRETARIAT D'EXAMEN,

vu les articles 8, lettre d et 9, paragraphe 2, lettre d du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE) en date du 9 décembre 1993 (JO OEB 1994, 7) et la règle 1 des dispositions d'exécution du REE en date du 28 avril 1998 (JO OEB 1998, 364),

publie ci-après la liste de références aux décisions importantes dans la jurisprudence de l'OEB prévue à l'article 12 REE et applicable à l'examen européen de qualification de 2002 :

a) toutes les décisions mentionnées dans les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (version en vigueur au 31 décembre 2001),

b) toutes les décisions mentionnées dans la publication de l'OEB "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets" publiée en 1999, 3<sup>e</sup> édition 1998,

c) toutes les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB de 1998 à 2001 ainsi que celles mentionnées dans les numéros spéciaux de 1998 à 2001 relatifs à la jurisprudence des chambres de recours.

La publication de la présente liste ne signifie pas que les candidats ne seront pas interrogés sur d'autres décisions ayant trait à l'interprétation du droit visé à l'article 12a)i, ii) et iii) REE.

**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 (ABI. EPA 1978, 91 ff.) für einen Zeitraum von drei Jahren zum Mitglied des Disziplinarausschusses ernannt:

Herrn Eskil Waage mit Wirkung vom 1. Januar 2001.

2. Herr Gérard Weiss ist seit dem 1. Januar 2001 nicht mehr Mitglied des Disziplinarausschusses.

3. Mitglieder des Disziplinarausschusses sind somit 6 rechtskundige Mitglieder des Europäischen Patentamts, nämlich Frau Lise Dybdahl (Vorsitzende), die Herren Robert Cramer, Christoph Matthies, Eskil Waage, 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.

**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 for a three-year term:

Mr Eskil Waage, with effect from 1 January 2001.

2. Since 1 January 2001, Mr Gérard Weiss is no longer a member of the Disciplinary Board.

3. The Board thus comprises six legally qualified members of the European Patent Office, namely Mrs Lise Dybdahl (Chairman), Messrs Robert Cramer, Christoph Matthies, Eskil Waage, 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.

**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, le membre juriste de l'Office européen des brevets dont le nom suit:

M. Eskil Waage, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

2. M. Gérard Weiss n'est plus membre du conseil de discipline depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2001.

3. 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, Eskil Waage, 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.

**VERTRETUNG**

**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter\***

**REPRESENTATION**

**List of  
professional  
representatives before the  
European Patent Office\***

**REPRESENTATION**

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

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

Simmons, John Murray (GB)  
Novartis Pharma AG  
Patent & Trademark Department CH  
Lichtstrasse 35  
CH-4002 Basel

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Alder, Ulrich (CH)  
Patentanwalt & Mediator  
Hofackerstrasse 32  
CH-8032 Zürich

Dancaux, Xenia-Tamara (DE)  
Holeestrasse 149  
CH-4054 Basel

Riederer, Conrad A. (CH)  
Riederer Hasler & Partner  
Patentanwälte AG  
Elestastrasse 8  
Postfach  
CH-7310 Bad Ragaz

Rutz, Peter (CH)  
Rutz & Partner  
Patente und Marken  
Rebbergstrasse 3a  
CH-8915 Hausen am Albis

Schreiber, Wolfgang (AT)  
Riederer Hasler & Partner  
Patentanwälte AG  
Elestastrasse 8  
Postfach  
CH-7310 Bad Ragaz

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Jansen, Götz (DE) - cf. DE  
Imfeldstrasse 47  
CH-8037 Zürich

Ryffel, Rolf (CH) - R. 102(1)  
Hepp, Wenger & Ryffel AG  
Friedtalweg 5  
CH-9500 Wil

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

Aleandri-Hachgenei, Lorraine E. (US)  
3M Deutschland GmbH  
Office of Intellectual  
Property Counsel (OIPC)  
Carl-Schurz-Straße 1  
D-41453 Neuss

Heistracher, Elisabeth (DE)  
BASF Aktiengesellschaft  
Patente, Marken und Lizenzen  
D-67056 Ludwigshafen

Jansen, Götz (DE)  
Kettengasse 13  
D-69117 Heidelberg

Knapp, Thomas (DE)  
Dreiss, Fuhlendorf,  
Steimle & Becker  
Gerokstraße 6  
D-70188 Stuttgart

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Berg, Dirk (DE)  
Veba Oil Refining & Petrochemicals  
Gewerbliche Schutzrechte  
Alexander-von-Humboldt-Straße  
D-45896 Gelsenkirchen

Brisch, Georg (DE)  
Gleiss & Große  
Patentanwälte  
Maybachstraße 6 A  
D-70469 Stuttgart

Brose, Gerhard (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department,  
Stuttgart  
D-70430 Stuttgart

\* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (*epi*).  
Anschrift:  
*epi*-Sekretariat  
Im Tal 29  
D-80331 München  
Tel.: (+49-89)2017080  
FAX: (+49-89)2021548  
e-mail: info@patentepi.com

\* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (*epi*).  
Address:  
*epi* Secretariat  
Im Tal 29  
D-80331 Munich  
Tel.: (+49-89)2017080  
FAX: (+49-89)2021548  
e-mail: info@patentepi.com

\* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (*epi*).  
Adresse :  
Secrétariat *epi*  
Im Tal 29  
D-80331 Munich  
Tél.: (+49-89)2017080  
FAX: (+49-89)2021548  
e-mail: info@patentepi.com

Giebel-Roder, Marion (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department,  
Stuttgart  
D-70430 Stuttgart

Knecht, Ulrich Karl (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department,  
Stuttgart  
D-70430 Stuttgart

Kugler, Hermann (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department,  
Stuttgart  
D-70430 Stuttgart

Menziotti, Domenico (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department,  
Stuttgart  
D-70430 Stuttgart

Müller, Joachim (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department,  
Stuttgart  
D-70430 Stuttgart

Quermann, Helmut (DE)  
Quermann & Richardt  
Patentanwälte  
Unter den Eichen 7  
D-65195 Wiesbaden

Rausch, Gabriele (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department,  
Stuttgart  
D-70430 Stuttgart

Richardt, Markus Albert (DE)  
Quermann & Richardt  
Patentanwälte  
Unter den Eichen 7  
D-65195 Wiesbaden

Schätzle, Albin (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department,  
Stuttgart  
D-70430 Stuttgart

Schlimme, Wolfram (DE)  
Dr.-Ing. Wolfram Schlimme  
Rosenheimer Landstraße 115  
D-85521 Ottobrunn

Schmidt, Werner Karl (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department,  
Stuttgart  
D-70430 Stuttgart

Stilkenböhmer, Uwe Michael (DE)  
Eisenführ, Speiser & Partner  
Martinistraße 24  
D-28195 Bremen

Urlichs, Stefan (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department,  
Stuttgart  
D-70430 Stuttgart

van Bommel, Jan Peter (NL)  
Alcatel  
Intellectual Property Department,  
Stuttgart  
D-70430 Stuttgart

Villinger, Bernhard (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department,  
Stuttgart  
D-70430 Stuttgart

Wasiljeff, Johannes M.B. (DE)  
Eisenführ, Speiser & Partner  
Martinistraße 24  
D-28195 Bremen

Zinsinger, Norbert (DE)  
Alcatel  
Intellectual Property Department,  
Stuttgart  
D-70430 Stuttgart

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Adacker, Jürgen (DE) - R. 102(1)  
DST Dräxlmaier Systemtechnik GmbH  
Patentwesen  
Landshuter Straße 100  
D-84137 Vilsbiburg

Große, Dietrich (DE) - R. 102(1)  
Patentanwälte  
Hemmerich-Müller-Große-  
Pollmeier-Valentin-Gihske  
Hammerstraße 2  
D-57072 Siegen

Neubauer, Hans-Joachim (DE) - R. 102(1)  
Im Lindegewann 15  
D-65191 Wiesbaden

Trappenberg, Hans (DE) - R. 102(1)  
Trappenberg und Dimmerling  
Postfach 21 13 75  
D-76163 Karlsruhe

**DK Dänemark / Denmark / Danemark****Änderungen / Amendments / Modifications**

Lindgaard, Harry (DK)  
Bueparken 96  
DK-2750 Ballerup

Ryberg, Lise Abildgaard (DK)  
Maxygen ApS  
Agern Allé 1  
DK-2970 Horsholm

Salka, Jeffrey (US)  
Maxygen ApS  
Agern Allé 1  
DK-2970 Hoersholm

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Andersen, Hans Holger (DK) - R. 102(1)  
Rønnebaervej 45  
DK-2840 Holte

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

Chajmowicz, Marion (FR)  
Cabinet Lavoix  
2, place d'Estienne d'Orves  
F-75441 Paris Cedex 09

Domenego, Bertrand (FR)  
Cabinet Lavoix  
2, place d'Estienne d'Orves  
F-75441 Paris Cedex 09

Laurent, Claire (FR)  
Aventis Pharma S.A.  
LE1/144  
20, avenue Raymond Aron  
F-92165 Antony

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Doussaint, Jean-Marie (FR) - R. 102(1)  
Route de la Gondonnière  
Trignac  
F-17120 Semussac

Tubiana, Max (FR) - R. 102(1)  
10, Avenue du Bois de Cythère  
F-06000 Nice

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

Booth, Andrew Steven (GB)  
Mathys & Squire  
100 Gray's Inn Road  
GB-London WC1X 8AL

Church, Simon John (GB)  
Lewis & Taylor  
144 New Walk  
GB-Leicester LE1 7JA

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Audhlam-Gardiner, Louise Claire (GB)  
Lysaght & Co.  
P.O. Box 49  
39 La Motte Street  
St Helier  
GB-Jersey, Channel Islands

Cowan, David Robert (GB)  
Withers & Rogers  
Goldings House  
2 Hays Lane  
GB-London SE1 2HW

Ellis, Kate (GB)  
Harrison Goddard Foote  
Fountain Precinct  
Leopold Street  
GB-Sheffield S1 2QD

Hall, Robert Leonard (GB)  
Harrison Goddard Foote  
Fountain Precinct  
Leopold Street  
GB-Sheffield S1 2QD

Hutchinson, Glenn Stanley (GB)  
Harrison Goddard Foote  
Fountain Precinct  
Leopold Street  
GB-Sheffield S1 2QD

Lunt, Mark George Francis (GB)  
Harrison Goddard Foote  
Fountain Precinct  
Leopold Street  
GB-Sheffield S1 2QD

Milhench, Mark Lorne (GB)  
R.G.C. Jenkins & Co  
26 Caxton Street  
GB-London SW1H 0RJ

Openshaw, Paul Malcolm (GB)  
4 Bridgefield  
GB-Farnham, Surrey GU9 8AN

Potter, Vanessa Juliet (GB)  
Harrison Goddard Foote  
Fountain Precinct  
Leopold Street  
GB-Sheffield S1 2QD



Sanderson, Nigel Paul (GB)  
Harrison Goddard Foote  
Fountain Precinct  
Leopold Street  
GB-Sheffield S1 2QD

Tinsley, Rachel Maria (GB)  
Martin A. Hay & Co.  
13 Queen Victoria Street  
GB-Macclesfield, Cheshire SK11 6LP

Tunstall, Christopher Stephen (GB)  
Harrison Goddard Foote  
Fountain Precinct  
Leopold Street  
GB-Sheffield S1 2QD

Waldren, Robin Michael (GB)  
Lloyd Wise, Tregear & Co.  
Commonwealth House  
1-19 New Oxford Street  
GB-London WC1A 1LW

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Pike, Harold John (GB) - R. 102(2)a)  
6 Tooke Close  
Hatch End  
GB-Pinner, Middlesex HA5 4TJ

Watkins, Arnold Jack (GB) - R. 102(1)  
Frank B. Dehn & Co.  
179 Queen Victoria Street  
GB-London EC4V 4EL

### **IT Italien / Italy / Italie**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Longoni, Alessandra (IT)  
Pharmacia & Upjohn S.p.A.  
Viale Pasteur 10  
I-20014 Nerviano (Milano)

Maccalli, Marco (IT)  
Maccalli & Pezzoli S.r.l.  
Via Settembrini 40  
I-20124 Milano

Pezzoli, Ennio (IT)  
Maccalli & Pezzoli S.r.l.  
Via Settembrini 40  
I-20124 Milano

### **NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Spierenburg, Jan (NL)  
Hazenboslaan 7  
NL-2341 SE Oegstgeest

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Cuppens, Hubertus Martinus Maria (NL) - R. 102(1)  
Internationaal Octrooibureau B.V.  
Prof. Holstlaan 6  
NL-5656 AA Eindhoven

### **SE Schweden / Sweden / Suède**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Alfredson, Stig (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Berg, Sven Anders (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Bergstrand, Mikael Gudmundsson (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Ekelöf, Carl Herman (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Fagerlin, Heléne (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Forssell, Gunilla Angelica (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Grennberg, Erik Bertil (SE)  
Hjalmar Brantingsgatan 17  
S-75327 Uppsala

Gripberger, Göran (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Hagen, Sigurd Normann (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Hammar, Ernst A (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Hellbom, Lars Olof (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Hellborg, Karl Torild (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Hyltner, Jan-Olof (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Kierkegaard, Lars-Olov (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Lagman, Sven V (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Larsson, Karin (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Lettström, Richard Wilhelm (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Olivecrona, Birgitta (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Platt, Timothy Nathaniel (US)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Stein, Jan Anders Lennart (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

Winblad, Hans Peter (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Rost, Björn (SE)  
Albihns Stockholm AB  
P.O. Box 5581  
S-114 85 Stockholm

  
**INTERNATIONALE VERTRÄGE****PCT****Beitritt der Republik  
Kolumbien (CO)**

Inkrafttreten: 28. Februar 2001

  
**INTERNATIONAL TREATIES****PCT****Accession by the Republic of  
Colombia (CO)**

Entry into force: 28 February 2001

  
**TRAITES INTERNATIONAUX****PCT****Adhésion de la République de  
Colombie (CO)**

Entrée en vigueur : 28 février 2001

**GEBÜHREN****Wichtiger Hinweis**

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die Gegenwerte aller Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in Pfund Sterling (GBP), Griechischen Drachmen (GRD) und Schwedische Kronen (SEK) mit Wirkung vom 6. März 2001 neu festgesetzt.

Das ab 6. März 2001 geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA Nr. 2/2001.

---

**FEES****Important notice**

With effect from 6 March 2001 the President of the European Patent Office has revised the equivalents of all the fees, costs and prices in Pounds sterling (GBP), Greek drachmae (GRD) and Swedish Krona (SEK).

The schedule of fees, costs and prices of the EPO effective as from 6 March 2001 is set out in the Supplement to OJ EPO No. 2/2001.

---

**TAXES****Avis important**

Avec effet au 6 mars 2001, le Président de l'Office européen des brevets a révisé les contre-valeurs de la totalité des taxes, frais et tarifs de vente en livres sterling (GBP), en drachmes grecques (GRD) et en couronnes suédoises (SEK).

Le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 6 mars 2001 est celui qui figure dans le supplément au JO OEB n° 2/2001.

---

---

### **Wichtiger Gebührenhinweis**

Patentanmelder und deren Vertreter werden dringend gebeten, bei Zahlungen von Gebühren zu europäischen, internationalen und Euro-PCT-Anmeldungen die Mitteilung über die Gebührensenkung 1999 (ABl. EPA 1999, 405 ff.) zu beachten. Für Anmeldungen, die bis zum 30. Juni 1999 eingereicht wurden, können für eine längere Übergangszeit noch die vor dem 1. Juli 1999 geltenden Gebührensätze anwendbar sein.

---

### **Important notice concerning fees**

Patent applicants and their representatives are urgently requested to adhere to the notice concerning the 1999 fee reduction (OJ EPO 1999, 405 ff) when paying fees for European, international and Euro-PCT applications. For a lengthy transitional period, the fees in force prior to 1 July 1999 may apply for applications filed up to 30 June 1999.

---

### **Avis important concernant les taxes**

Les demandeurs de brevet et les mandataires sont instamment priés de se conformer à l'avis relatif à la réduction des taxes 1999 (JO OEB 1999, 405 s.) lors du paiement de taxes pour des demandes européennes, internationales et euro-PCT. Pour les demandes déposées jusqu'au 30 juin 1999, le barème des taxes en vigueur avant le 1<sup>er</sup> juillet 1999 peut encore être applicable pendant une période transitoire prolongée.

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<b>EPO / EPA</b>	<b>EPO</b>	<b>OEB</b>
8.3.2001	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
14.–15.3.2001	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
20.–22.3.2001	Arbeitsgruppe "Technische Information" Den Haag	Working Party on Technical Information The Hague	Groupe de travail "Information technique" La Haye
28.–30.3.2001	Europäische Eignungsprüfung München	European qualifying examination Munich	Examen européen de qualification Munich
24.4.2001	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
2.5.2001	Bauausschuß Den Haag	Building Committee The Hague	Commission du bâtiment La Haye
2.–3.5.2001	Ausschuß "Patentrecht" München	Committee on Patent Law Munich	Comité "Droit des brevets" Munich
7.–10.5.2001	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
10.–11.5.2001	EUROTAB Madrid	EUROTAB Madrid	EUROTAB Madrid
23.–25.5.2001	PATLIB 2001 Dublin	PATLIB 2001 Dublin	PATLIB 2001 Dublin
7.–8.6.2001	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
26.–29.6.2001	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
17.–19.9.2001	Arbeitsgruppe "Technische Information" Genf	Working Party on Technical Information Geneva	Groupe de travail "Information technique" Genève
18.–19.9.2001	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
27.–28.9.2001	Bauausschuß München	Building Committee Munich	Commission du bâtiment Munich
15.–17.10.2001	EPIDOS Cardiff	EPIDOS Cardiff	EPIDOS Cardiff
17.–18.10.2001	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
22.–26.10.2001	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
11.–14.12.2001	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<b><i>epi</i></b>	<b><i>epi</i></b>	<b><i>epi</i></b>
7.–8.5.2001	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Madrid	Council of the Institute of Professional Representatives Madrid	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Madrid
22.–23.10.2001	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Lugano	Council of the Institute of Professional Representatives Lugano	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Lugano
27.–28.5.2002	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Stockholm	Council of the Institute of Professional Representatives Stockholm	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Stockholm
	<b>Internationale Tagungen und Veranstaltungen</b>	<b>International meetings and events</b>	<b>Réunions et manifestations internationales</b>
	<b>WIPO</b>	<b>WIPO</b>	<b>OMPI</b>
14.–19.5.2001	Ständiger Ausschuß "Patentrecht" Genf	Standing Committee on the Law of Patents Geneva	Comité permanent du droit des brevets Genève
24.9.–3.10.2001	Versammlung der Vertragsstaaten der WIPO Genf	Assemblies of the Member States of WIPO Geneva	Assemblées des Etats membres de l'OMPI Genève
	<b>Sonstige Veranstaltungen</b>	<b>Other events</b>	<b>Autres manifestations</b>
	<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 solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.</i>	<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>	<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>
	<b>DE:</b>		
5.–6.3.2001	FORUM <sup>1</sup> Entscheidungspraxis EPA Seminar 1: Grundsatzentscheidungen der Beschwerdekammern des EPA Seminar-Nr. 01 03 102		
7.–8.3.2001	Seminar 2: Schwerpunkte neuester Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA Seminar-Nr. 01 03 103 Monika Aúz Castro, Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich München		

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
--	----------------	-----------------------	------------

15.–16.3.2001	FORUM <sup>1</sup> Patentschutz von Software und Geschäftsmethoden Seminar-Nr. 01 03 113 Dipl.-Phys. Markus Hössle, Dipl.-Phys. Fritz Teufel München		
	<b>GB:</b>		
15.–16.3.2001	Management Forum <sup>2</sup> European claim drafting – Practical course Conference No. E3-3301 Brian Cronin London		
19.–20.3.2001	Management Forum <sup>2</sup> Guide to the formal requirements of the European patent system for administrators and legal assistants Conference No. E3-3401 Petra Schmitz (EPO), Brian Cronin London		
	<b>FR:</b>		
20.3.2001	FNDE <sup>3</sup> Actualisation PCT Isabelle Boutillon (OMPI) Paris		
	<b>DE:</b>		
20.–21.3.2001	FORUM <sup>1</sup> Die Praxis der Recherche Seminar-Nr. 01 03 109 Dipl.-Ing. Helge B. Cohausz, Dr.-Ing. Edelbert Häfele, Dipl.-Ing. Eberhard Kübel, Dipl.-Ing. Bernd Tödte, Dipl.-Phys. Alexander J. Wurzer München		
	<b>IT:</b>		
21.–22.3.2001	Ordine Consulenti Proprietà Industriale <sup>4</sup> PCT seminar Milano		
	<b>DE:</b>		
26.3.2001	FORUM <sup>1</sup> Das europäische Einspruchsverfahren Seminar-Nr. 01 03 110 Dr. rer. nat. Bernd Fabry, Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich München		
	<b>FR:</b>		
28.–29.3.2001	Centre Paul Roubier <sup>5</sup> Séminaire sur le PCT (pour mandataires) Isabelle Boutillon (OMPI) Ecully (Lyon)		
	<b>GB:</b>		
2.–3.4.2001	Management Forum <sup>2</sup> Advanced PCT course for administrators and legal assistants Conference No. E4-3301 Marie Eriksson, Yolande Coeckelbergs (WIPO) London		



	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
4.-5.4.2001	Management Forum <sup>2</sup> Working with the PCT for administrators and legal assistants Conference No. E4-3101 Marie Eriksson, Yolande Coeckelbergs (WIPO) London		
5.4. 2001	Management Forum <sup>2</sup> Analysis of recent revisions of the European Patent Convention Conference No. E4-3401 Gerald Paterson with speakers from the EPO, industry and private practice London		
	<b>BE:</b>		
4.-5.4.2001	Technologisch Instituut <sup>6</sup> Oral Proceedings Antwerpen		
	<b>FR:</b>		
5.-6.4.2001	CEIPI <sup>7</sup> "La révision de la Convention de Munich sur le brevet européen : ses résultats et ses lendemains" organised together with the EPO and <i>epi</i> in English and French, with simultaneous translation Strasbourg		
	<b>GB:</b>		
6.4.2001	Management Forum <sup>2</sup> PCT-EASY practical course for administrators and legal assistants Conference No. E4-3201 London		
	<b>DE:</b>		
24.4.2001	Patentanwaltskammer <sup>8</sup> 75. Versammlung der Kammer Leipzig		
24.-25.4.2001	REBEL Intensivseminar Teil 1 <sup>9</sup> Anmeldungen von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts München		
	<b>GB:</b>		
25.-27.4.2001	Management Forum <sup>2</sup> The European patent system Conference No. E4-3001 London		
	<b>DE:</b>		
25.-27.4.2001	FORUM <sup>1</sup> EPA-Schulungskurs <i>Pro-Seminar</i> Seminar-Nr. 01 04 107 <i>Haupt-Seminar</i> Seminar-Nr. 01 04 108 Wolfgang Staab, Kurt Naumann (EPA) München		

Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
----------------	-----------------------	------------

**NO:**

26.–27.4.2001

Norwegian Patent Office<sup>10</sup>  
Basic PCT Seminar for attorneys and patent administrators  
Marie Eriksson, Yolande Coeckelbergs (WIPO)  
Oslo

**DE:**

26.–27.4.2001

FORUM<sup>1</sup>  
Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz  
Seminar-Nr. 01 04 617  
Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaues  
Bonn

26.–27.4.2001

FORUM<sup>1</sup>  
Jahrestagung für Patentreferenten  
Seminar-Nr. 01 04 100  
München

7.5.2001

FORUM<sup>1</sup>  
Einführung in das Patentwesen I  
*Basis-Seminar*

8.–9.5.2001

Seminar-Nr. 01 05 103  
*Haupt-Seminar*  
Seminar-Nr. 01 05 104  
Prof. Dr. Klaus P. Höller, Dr.-Ing. Dr. jur. Uwe Fitzner, Dipl.-Ing. Bernhard Geyer,  
Dipl.-Ing. Berndt Tödtle  
München

8.5.2001

FORUM<sup>1</sup>  
Die Einreichung von internationalen PCT-Anmeldungen  
Seminar-Nr. 01 05 109  
Yolande Coeckelbergs, Matthias Reischle (WIPO)  
München

9.–10.5.2001

FORUM<sup>1</sup>  
PCT-Schulungskurs  
Seminar-Nr. 01 05 110  
Yolande Coeckelbergs, Matthias Reischle (WIPO)  
München

10.–11.5.2001

4. FORUM-Fachkonferenz<sup>1</sup>  
Patentrecht im Bereich der Biotechnologie  
Seminar-Nr. 01 05 100  
Prof. Dr. Joseph Straus (MPI), Prof. Dr. Dietmar Mieth (Universität Tübingen)  
München

11.5.2001

FORUM<sup>1</sup>  
PCT-EASY-Schulungskurs  
Seminar-Nr. 01 05 111  
München

11.5.2001

FORUM<sup>1</sup>  
Das Patentverletzungsverfahren  
Seminar-Nr. 01 05 112N  
Dr. Thomas Kühnen, Max von Rospatt  
Düsseldorf

**CH:**

14.5.2001

FORUM<sup>1</sup>  
Das Europäische Einspruchsverfahren  
Seminar-Nr. 01 05 150  
Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich  
Zürich

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<b>GB:</b>		
14.–15.5.2001	Management Forum <sup>2</sup> The practice of oral proceedings at the EPO Conference No. E5-3001 London		
	<b>DE:</b>		
15.5.2001	REBEL Intensivseminar Teil 2 <sup>9</sup> Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte München		
	<b>FR:</b>		
16.–17.5.2001	INPI <sup>11</sup> Les procédures administratives selon le Traité de coopération en matière de brevets Paris		
	<b>GB:</b>		
18.5.2001	Management Forum <sup>2</sup> The protection of computer programs in Europe Conference No. E5-3301 London		
	<b>DE:</b>		
18.5.2001	FORUM <sup>1</sup> Gestaltung und Verteidigung von Schutzansprüchen für ein europäisches Patent Seminar-Nr. 01 05 113 Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich Frankfurt-Niederrad		
28.5.2001	FORUM <sup>1</sup> Patentschutz für die Automobilindustrie Seminar-Nr. 01 05 101 Dr.-Ing. Heinz Joachim Reich, Dr. Wulf Höflich München		
21.–22.6.2001	FORUM <sup>1</sup> Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz Seminar-Nr. 01 06 617 Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaues Heidelberg		
	<b>GB:</b>		
12.7.2001	Management Forum <sup>2</sup> Opposition and appeals procedures in the European Patent Office Conference No. E7-3001 London		
13.7.2001	Management Forum <sup>2</sup> Substantive patent law of the boards of appeal of the European Patent Office Conference No. E7-3101 London		
	<b>DE:</b>		
13.–14.9.2001	FORUM <sup>1</sup> Einstieg in den gewerblichen Rechtsschutz Seminar-Nr. 01 09 617 Monika Huppertz, Dr. Karl-Ulrich Braun-Dullaues Hamburg		

## Terminkalender

Calendar  
of events

## Calendrier

- 9.–10.10.2001 REBEL Intensivseminar Teil 1<sup>9</sup>  
Anmeldungen von nationalen und internationalen Patenten, Gebrauchsmustern,  
Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie Grundlagen des  
Arbeitnehmererfindungsrechts  
München
- GB:**
- 18.–19.10.2001 Management Forum<sup>2</sup>  
The corporate patent department 2001  
Conference No. E10-3001  
London
- DE:**
- 13.11.2001 REBEL Intensivseminar Teil 2<sup>9</sup>  
Strategien zur optimalen Anmeldung und Nutzung nationaler und internationaler  
gewerblicher Schutzrechte  
München

<sup>1</sup> FORUM Institut für Management GmbH  
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg  
Tel.: (+49-6221) 500-500; Fax: (+49-6221) 500-505, E-Mail: Management@Forum-Institut.de

<sup>2</sup> 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: info@management-forum.co.uk

<sup>3</sup> Association française des spécialistes en propriété industrielle de l'industrie A.S. Fondation nationale pour le  
droit d'entreprise (FNDE)  
Tél.: (+33-1) 42 66 18 19; Fax: (+33-1) 42 66 17 37

<sup>4</sup> Ordine Consulenti Proprietà Industriale  
Via Donizetti 1A, I-20122 Milano  
Tel./Fax: (+39-2) 55 18 51 44

<sup>5</sup> Centre Paul Roubier, 23, avenue Guy-de-Collongue, F-69130 Ecully  
Tél.: (+33-04) 78 33 07 08; Fax: (+33-04) 78 33 58 96

<sup>6</sup> Technologisch Instituut vzw  
Ingenieurshuis – K VIV, Desguinlei 214, B-2018 Antwerpen  
Tel.: (+32-3) 216 09 96; Fax: (+32-3) 216 06 89; E-Mail: christine.mortelmans@ti.kviv.be

<sup>7</sup> CEIPI, Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle  
Rosemarie Blott, CEIPI Section Internationale,  
BP 68, F-67046 Strasbourg cedex  
Tél.: (+33-388) 14 45 92; Fax: (+33-388) 14 45 94; e-mail: Rosemarie.Blott@urs.strasbg.fr

<sup>8</sup> Patentanwaltskammer, Geschäftsstelle Tal 29, D-80331 München  
Tel.: (+49-89) 242278-0; Fax: (+49-89) 24 22 78-24

<sup>9</sup> 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

<sup>10</sup> The Norwegian Patent Office  
Københavngt. 10, NO-0033 Oslo  
Tel.: (+47-22) 38 74 94; Fax: (+47-22) 38 73 01

<sup>11</sup> Institut national de la propriété Industrielle (INPI)  
Tél.: (+33-1) 53 04 52 70; Fax: (+33-1) 42 93 63 52