

Entscheidungen der Beschwerdekammern

Entscheidung der Technischen Beschwerde- kammer 3.3.04 vom 17. Juni 2004

T 15/01 – 3.3.04

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey

Mitglieder: R. E. Gramaglia
R. Moufang

**Patentinhaber/Beschwerdeführer I:
Stichting Dienst Landbouwkundig
Onderzoek**

**Einsprechender 1/Beschwerdeführer II:
Cyanamid Iberica**
**Einsprechender 2/Beschwerdegegner:
Akzo Nobel N.V.**

**Stichwort: Seuchenhafter Spätabort
der Schweine/SDLO**

**Artikel: 54, 56, 76 (1), 83, 87 (1), 88,
100, 107, 112, 123 (2) und (3), 139 (2),
167 (2) und (5) EPÜ**
**Regel: 20, 57a, 61, 64 a), 65 (2), 87, 88,
90 (1) und 101 (7) EPÜ**
Artikel: 8 (2) PCT
**Artikel: 4F und 4G Pariser Verbands-
übereinkunft**

**Schlagwort: "Zulässigkeit der
Beschwerde (bejaht) – Beteiligten-
stellung des Gesamtrechtsnachfol-
gers des ursprünglichen Patentinha-
bers (bejaht) – Korrektur einer
falschen Benennung des Beschwer-
deführers (gestattet)" – "Gewähr-
barkeit von Änderungen: neuer
Anspruchssatz für ES/GR (bejaht)" –
"Erweiterung des Schutzbereichs
(verneint)" – "Priorität (bejaht) –
Doktrin der Erschöpfung von Priori-
tätsrechten (verneint)" – "Neuheit
und erfinderische Tätigkeit (bejaht)"**

Leitsätze

*I. Ein und dasselbe Prioritätsrecht kann
in mehr als einer europäischen Patent-
anmeldung wirksam beansprucht
werden; eine Erschöpfung von Priori-
tätsrechten gibt es nicht (siehe Nrn. 25
bis 41 der Entscheidungsgründe).*

Decisions of the boards of appeal

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.04 dated 17 June 2004

T 15/01 – 3.3.04

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey

Members: R. E. Gramaglia
R. Moufang

**Patent proprietor/Appellant I:
Stichting Dienst Landbouwkundig
Onderzoek**

**Opponent 01/Appellant II:
Cyanamid Iberica**
**Opponent 02/Respondent:
Akzo Novel N.V.**

**Headword: Mystery Swine Disease/
SDLO**

**Article: 54, 56, 76(1), 83, 87(1), 88,
100, 107, 112, 123(2), (3), 139(2),
167(2), (5) EPC**
**Rule: 20, 57a, 61, 64(a), 65(2), 87, 88,
90(1), 101(7) EPC**
Article: 8(2) PCT
Paris Convention Articles 4F, 4G

**Keyword: "Admissibility of appeal
(yes) – party status of universal
successor of original patentee (yes) –
correction of wrong designation of
appellant (allowed)" – "Allowability
of amendments: new set of claims
for ES/GR (yes)" – "Broadening of
scope of protection (no)" – "Priority
(yes) – doctrine of exhaustion
of priority (no)" – "Novelty and
inventive step (yes)"**

Headnote

*I. The same priority right may be validly
claimed in more than one European
patent application; there is no exhaus-
tion of priority rights (see points 25 to 41
of the reasons).*

Décisions des chambres de recours

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.04 du 17 juin 2004

T 15/01 – 3.3.04

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : U. M. Kinkeldey

Membres : R. E. Gramaglia
R. Moufang

**Titulaire du brevet/Requérant I :
Stichting Dienst Landbouwkundig
Onderzoek**

**Opposant 01/Requérant II :
Cyanamid Iberica**
**Opposant 02/ Intimé :
Akzo Nobel N.V.**

**Référence : Maladie mystérieuse du
porc/SDLO**

**Article : 54, 56, 76(1), 83, 87(1), 88,
100, 107, 112, 123(2), (3), 139(2),
167(2), (5) CBE**
**Règle : 20, 57bis, 61, 64(a), 65(2), 87,
88, 90(1), 101(7) CBE**
Article : 8(2) PCT
Article : 4F, 4G Convention de Paris

**Mot-clé : "Recevabilité du recours
(oui) – qualité de partie de l'ayant
droit à titre universel du titulaire
initial (oui) – correction de la dési-
gnation incorrecte du requérant
(acceptée)" – "Admissibilité de modi-
fications : nouveau jeu de revendica-
tions pour ES/GR (oui)" – "Elargisse-
ment de l'étendue de la protection
(non)" – "Priorité (oui) – doctrine de
l'épuisement de la priorité (non)" –
"Nouveauté et activité inventive
(oui)"**

Sommaire

*I. Le même droit de priorité peut être
valablement revendiqué dans plusieurs
demandes de brevet européen ; il n'y a
pas d'épuisement des droits de priorité
(voir points 25 à 41 des motifs).*

II. Regel 20 (3) EPÜ findet bei Gesamtrechtsnachfolgen keine Anwendung. Der Gesamtrechtsnachfolger eines Patentanmelders oder -inhabers erwirbt automatisch die Beteiligtenstellung in vor dem Europäischen Patentamt anhängigen Verfahren (siehe Nm. 4 bis 12 der Entscheidungsgründe).

III. Ein Patentinhaber verstößt weder gegen Regel 57a noch gegen Artikel 123 (3) EPÜ lediglich deshalb, weil er im Einspruchsverfahren einen gesonderten Anspruchssatz für einen bestimmten Vertragsstaat einreicht, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass dort Erzeugnisansprüche in der erteilten Fassung auf Grund eines Vorbehalts nach Artikel 167 (2) a) EPÜ als ungültig gelten würden (siehe Nm. 17 bis 21 der Entscheidungsgründe).

II. Rule 20(3) EPC does not apply in the context of universal successions in law. The universal successor of a patent applicant or patentee automatically acquires party status in proceedings pending before the European Patent Office (see points 4 to 12 of the reasons).

III. Neither Rule 57a nor Article 123(3) EPC is infringed for the sole reason that a patent proprietor files a separate set of claims for a specific contracting state in opposition proceedings in order to take into account that, due to a reservation made under Article 167(2)(a) EPC, product claims as granted would be considered invalid in this state (see points 17 to 21 of the reasons).

II. La règle 20(3) CBE ne s'applique pas dans le contexte de successions universelles. L'ayant droit à titre universel d'un demandeur ou d'un titulaire acquiert automatiquement la qualité de partie dans la procédure devant l'Office européen des brevets (voir points 4 à 12 des motifs).

III. Il n'est pas contrevenu aux dispositions de la règle 57bis, ni à celles de l'article 123(3) CBE pour la seule raison qu'un titulaire de brevet dépose un jeu distinct de revendications, pour un Etat contractant donné, lors d'une procédure d'opposition, afin de tenir compte du fait qu'en raison d'une réserve faite en vertu de l'article 167(2)a) CBE, des revendications de produit du brevet tel que délivré seraient considérées comme non valables dans cet Etat (voir points 17 à 21 des motifs).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0587780 geht zurück auf die am 5. Juni 1992 im Namen des Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut eingereichte Euro-PCT-Anmeldung PCT/NL92/00096 (europäische Anmeldung Nr. 92913710.7). Darin wird die Priorität von EP 91201398 vom 6. Juni 1991 (Druckschrift (D47)) und EP 92200781 vom 18. März 1992 (Druckschrift (D48)) beansprucht. Das Patent betrifft den Lelystad-Erreger, den Verursacher des Seuchenhaften Spätaborts der Schweine (SSS), und wurde auf der Grundlage von 26 Ansprüchen für die Vertragsstaaten AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, MC, NL und SE erteilt, wobei die Ansprüche 1, 2, 6, 10, 14, 15, 23 und 26 wie folgt lauten:

"1. Stoffzusammensetzung mit isoliertem Lelystad-Erreger, dem Verursacher des Seuchenhaften Spätaborts der Schweine, wobei der Lelystad-Erreger im Wesentlichen dem isolierten Lelystad-Erreger (CDI-NL-2.91) entspricht, der am 5. Juni 1991 im Institut Pasteur, Paris, Frankreich, unter der Nummer I-1102 hinterlegt wurde.

2. Stoffzusammensetzung nach Anspruch 1, die einen abgetöteten isolierten Lelystad-Erreger umfasst.

6. Stoffzusammensetzung mit einem isolierten oder synthetischen Protein oder (Poly-)Peptid oder einer isolierten oder synthetischen Nucleinsäure, das bzw. die von dem Lelystad-Erreger gemäß Anspruch 1 abgeleitet ist.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0587780 is derived from Euro-PCT application PCT/NL92/00096 (European application No. 92913710.7) filed on 5 June 1992 in the name of Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut. It claims priorities from EP 91201398 of 6 June 1991 (document (D47)) and EP 92200781 of 18 March 1992 (document (D48)). The patent relates to the Lelystad Agent causative of the Mystery Swine Disease (MSD) and was granted on the basis of 26 claims for contracting states AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, MC, NL and SE, of which claims 1, 2, 6, 10, 14, 15, 23 and 26 read as follows:

"1. Composition of matter comprising isolated Lelystad Agent which is the causative agent of Mystery Swine Disease, said Lelystad Agent essentially corresponding to the isolate Lelystad Agent (CDI-NL-2.91) deposited 5 June 1991 with the Institut Pasteur, Paris, France, deposit number I-1102.

2. Composition of matter according to claim 1 which comprises killed isolated Lelystad Agent.

6. Composition of matter comprising isolated or synthetic protein, (poly)peptide, or nucleic acid derived from Lelystad Agent as defined in claim 1.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0587780 est issu de la demande euro-PCT PCT/NL92/00096 (demande de brevet européen n° 92913710.7) déposée le 5 juin 1992 au nom de Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut. Il revendique les priorités des brevets EP 91201398 du 6 juin 1991 (document (D47)) et EP 92200781 du 18 mars 1992 (document (D48)). Le brevet, qui concerne l'agent de Lelystad causant la maladie mystérieuse du porc (MMP), a été délivré sur la base de 26 revendications, dans les Etats contractants suivants : AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, MC, NL et SE, et les revendications 1, 2, 6, 10, 14, 15, 23 et 26 sont ainsi rédigées :

"1. Composition de matière comprenant l'agent de Lelystad isolé qui est l'agent causal de la maladie mystérieuse du porc, ledit agent de Lelystad correspondant essentiellement à l'agent de Lelystad isolé (CDI-NL-2.91) déposé le 5 juin 1991 auprès de l'Institut Pasteur, Paris, France, numéro de dépôt I-1102.

2. Composition de matière selon la revendication 1, qui comprend de l'agent de Lelystad isolé tué.

6. Composition de matière comprenant une protéine synthétique ou isolée, un (poly)peptide, ou un acide nucléique, dérivé de l'agent de Lelystad comme défini dans la revendication 1.

10. Stoffzusammensetzung, die ein (Poly-)Peptid mit einer von einem Protein des Lelystad-Erregers gemäß Anspruch 1 abgeleiteten Aminosäuresequenz umfasst, wobei das (Poly-)Peptid durch eine Zelle hergestellt worden ist, die in der Lage ist, es durch gentechnische Behandlung mit geeigneter rekombinanter DNA zu produzieren.

14. Impfstoffzusammensetzung zur Impfung von Tieren, insbesondere Säugetieren und speziell Schweinen, um sie gegen den Seuchenhaften Spätabort der Schweine zu schützen, die den Lelystad-Erreger gemäß Anspruch 1 und einen geeigneten Träger oder ein geeignetes Adjuvans umfasst.

15. Impfstoffzusammensetzung nach Anspruch 14, die einen abgetöteten Lelystad-Erreger umfasst.

23. Diagnosekit zum Nachweis eines Antikörpers, der den Lelystad-Erreger gemäß Anspruch 1 in einer Probe spezifisch erkennt, insbesondere einer biologischen Probe wie Blut oder Blutserum, Auswurf, Speichel oder Gewebe, die von einem Tier, insbesondere einem Säugetier und speziell einem Schwein stammt, wobei das Kit einen Antigenteil oder eine Antigenkomponente des Lelystad-Erregers und geeignete Nachweismittel eines Antikörper-Assays enthält.

26. Verfahren zum Diagnostizieren, ob ein Tier, insbesondere ein Säugetier und speziell ein Schwein, mit dem Erreger des Seuchenhaften Spätaborts der Schweine infiziert ist, wobei das Verfahren die Aufbereitung einer Probe, insbesondere einer biologischen Probe, wie Blut oder Blutserum, Auswurf, Speichel oder Gewebe des Tieres, und ihre Untersuchung darauf umfasst, ob sie Nucleinsäure des Lelystad-Erregers, Antigen des Lelystad-Erregers oder den Lelystad-Erreger spezifisch erkennende Antikörper enthält, wobei der Lelystad-Erreger wie in Anspruch 1 definiert ist."

II. Die Einsprechenden 1 und 2 legten Einspruch gegen dieses Patent ein und beantragten seinen Widerruf aus den in Artikel 100 a) und b) EPÜ genannten Gründen. Mit Zwischenentscheidung vom 16. Oktober 2000 hielt die Einspruchsabteilung das Patent auf der

10. Composition of matter comprising a (poly)peptide having an amino acid sequence derived from a protein of Lelystad Agent as defined in claim 1, the (poly)peptide being produced by a cell capable of producing it due to genetic engineering with appropriate recombinant DNA.

14. Vaccine composition for vaccinating animals, in particular mammals, more in particular pigs or swines, to protect them against Mystery Swine Disease, comprising Lelystad Agent as defined in claim 1, and a suitable carrier or adjuvant.

15. Vaccine composition according to claim 14 which comprises killed Lelystad Agent.

23. Diagnostic kit for detecting an antibody which specifically recognizes Lelystad Agent as defined in claim 1 in a sample, in particular a biological sample such as blood or blood serum, sputum, saliva, or tissue, derived from an animal, in particular a mammal, more in particular a pig or swine, comprising an antigenic part or component of Lelystad Agent, and suitable detection means of an antibody detection assay.

26. A process for diagnosing whether an animal, in particular a mammal, more in particular a pig or swine, is contaminated with the causative agent of Mystery Swine Disease, comprising preparing a sample, in particular a biological sample such as blood or blood serum, sputum, saliva, or tissue, derived from the animal, and examining whether it contains Lelystad Agent nucleic acid, Lelystad Agent antigen, or antibody specifically recognizing Lelystad Agent, said Lelystad Agent being as defined in claim 1."

II. Notices of opposition were filed by opponents 01 and 02, both requesting the revocation of the European patent on the grounds of Article 100(a) and (b) EPC. In its interlocutory decision posted on 16 October 2000, the opposition division maintained the patent on the basis

10. Composition de matière comprenant un (poly)peptide ayant une séquence d'acides aminés dérivée d'une protéine de l'agent de Lelystad comme défini dans la revendication 1, le (poly)peptide étant produit par une cellule capable de le produire par génie génétique avec de l'ADN recombinant approprié.

14. Composition de vaccin pour vacciner des animaux, en particulier des mammifères, plus particulièrement des porcs, pour les protéger contre la maladie mystérieuse du porc, comprenant l'agent de Lelystad comme défini dans la revendication 1, et un support ou adjuvant approprié.

15. Composition de vaccin selon la revendication 14, qui comprend de l'agent de Lelystad tué.

23. Kit de diagnostic pour détecter un anticorps qui reconnaît spécifiquement l'agent de Lelystad comme défini dans la revendication 1 dans un échantillon, en particulier un échantillon biologique, tel que du sang ou du sérum sanguin, une expectoration, de la salive ou un tissu, dérivé d'un animal, en particulier un mammifère, plus particulièrement un porc, comprenant un composant ou une partie antigénique de l'agent de Lelystad, et des moyens de détection appropriés d'un test de détection d'anticorps.

26. Procédé pour diagnostiquer si un animal, en particulier un mammifère, plus particulièrement un porc, est contaminé par l'agent causal de la maladie mystérieuse du porc, comprenant la préparation d'un échantillon, en particulier un échantillon biologique, tel que du sang ou du sérum sanguin, une expectoration, de la salive ou un tissu, dérivé de l'animal, et son examen pour savoir s'il contient l'acide nucléique de l'agent de Lelystad, l'antigène de l'agent de Lelystad, ou un anticorps reconnaissant spécifiquement l'agent de Lelystad, ledit agent de Lelystad étant comme défini dans la revendication 1."

II. Des actes d'opposition ont été déposés par les opposants 01 et 02, demandant tous deux la révocation du brevet européen en vertu de l'article 100a) et b) CBE. Dans sa décision intermédiaire postée le 16 octobre 2000, la division d'opposition a maintenu

Grundlage des einzigen Anspruchs des damaligen Hilfsantrags aufrecht:

"1. Stoffzusammensetzung mit isoliertem Lelystad-Erreger, dem Verursacher des Seuchenhaften Spätaborts der Schweine, wobei der Lelystad-Erreger im Wesentlichen dem isolierten Lelystad-Erreger (CDI NL-2.91) entspricht, der am 5. Juni 1991 im Institut Pasteur, Paris, Frankreich, unter der Nummer I-1102 hinterlegt wurde."

Die Patentinhaberin, die ihren Namen bereits 1994 in "Stichting Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid" und 1995 in "Stichting Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid" geändert hatte, ging 1998 während des Einspruchsverfahrens in Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek auf. Das EPA wurde über keine dieser Änderungen unterrichtet.

III. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung wurden zwei Beschwerden eingelegt, die erste den Angaben nach von Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut, die zweite von der Einsprechenden 1 (Beschwerdeführerin II). In einem am 15. Juni 2004 eingegangenen Fax beantragte die Patentinhaberin, ihre Umwandlung in Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Beschwerdeführerin I) einzutragen, entrichtete die Gebühr für die Eintragung des Rechtsübergangs und legte als Beweis für die oben erwähnte Fusion eine vom 11. Juni 2004 datierte Erklärung von Freerk Volders vor, einem Notarvertreter in Rotterdam.

IV. Am 17. Juni 2004 fand eine mündliche Verhandlung statt, an der beide Beschwerdeführerinnen teilnahmen. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende 2) blieb der Verhandlung, wie angekündigt, fern. Die Beschwerdeführerin I reichte in der mündlichen Verhandlung einen neuen Hauptantrag ein und beantragte ferner, den Namen der beschwerdeführenden Partei in der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebegründung in "Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek" zu berichtigen.

Die Ansprüche 1 bis 6 des neuen Hauptantrags für die Vertragsstaaten AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, LU, MC, NL und SE lauten wie folgt:

"1. Stoffzusammensetzung mit isoliertem Lelystad-Erreger, dem Verursacher

of the sole claim of the auxiliary request then on file:

"1. Composition of matter comprising isolated Lelystad Agent which is the causative agent of Mystery Swine Disease, said Lelystad Agent essentially corresponding to the isolate Lelystad Agent (CDI-NL-2.91) deposited 5 June 1991 with the Institut Pasteur, Paris, France, deposit number I-1102."

During the opposition proceedings, the patentee, which had already changed its name in 1994 to "Stichting Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid" and in 1995 to "Stichting Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid", was merged in 1998 into Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek. The EPO was not informed of any of these changes.

III. Two appeals were filed against the decision of the opposition division. The first was said to be filed on behalf of Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut, the second was filed by opponent 01 (appellant II). By fax received on 15 June 2004, the patentee requested that its change into Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (appellant I) be recorded, paid the registration fee and submitted a statement from Freerk Volders, deputy civil-law notary in Rotterdam, of 11 June 2004 as evidence of the above-mentioned merger.

IV. Oral proceedings were held on 17 June 2004 and were attended by both appellants. The respondent (opponent 02) was absent as previously announced. During the oral proceedings appellant I filed a new main request. Appellant I furthermore requested that the name of the appealing party in the notice of appeal and the statement setting out the grounds of appeal be corrected to "Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek".

Claims 1 to 6 of the new main request for contracting states AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, LU, MC, NL and SE read as follows:

"1. Composition of matter comprising isolated Lelystad Agent which is the

le brevet sur la base de la revendication unique de la requête subsidiaire qui était alors au dossier :

"1. Composition de matière comprenant l'agent de Lelystad isolé qui est l'agent causal de la maladie mystérieuse du porc, ledit agent de Lelystad correspondant essentiellement à l'agent de Lelystad isolé (CDI-NL-2.91) déposé le 5 juin 1991 auprès de l'Institut Pasteur, Paris, France, numéro de dépôt I-1102."

Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire qui avait déjà changé de raison sociale en 1994 pour devenir "Stichting Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid" et en 1995 pour devenir "Stichting Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid", a été absorbé en 1998 par la société Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek. L'OEB n'a été tenu au courant d'aucun de ces changements.

III. Deux recours ont été formés contre la décision de la division d'opposition. Le premier était censé avoir été formé au nom de Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut, le deuxième a été formé par l'opposant 01 (requérant II). Par télécopie reçue le 15 juin 2004, le titulaire a sollicité l'inscription de son changement de raison sociale en Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (requérant I), a payé la taxe d'enregistrement et a produit une déclaration de Maître Freerk Volders, notaire adjoint à Rotterdam, en date du 11 juin 2004 comme preuve de la fusion ci-dessus.

IV. Une procédure orale s'est tenue le 17 juin 2004 en présence des deux requérants. L'intimé (opposant 02) était absent, comme précédemment annoncé. Au cours de la procédure orale, le requérant I a déposé une nouvelle requête principale. Le requérant I a demandé, en outre, que le nom de la partie requérante, dans l'acte de recours et dans le mémoire exposant les motifs du recours, soit corrigé en "Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek".

Les revendications 1 à 6 de la nouvelle requête principale, pour les Etats contractants AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, LU, MC, NL et SE sont ainsi rédigées :

"1. Composition de matière comprenant l'agent de Lelystad isolé qui est l'agent

des Seuchenhaften Spätaborts der Schweine, wobei der Lelystad-Erreger im Wesentlichen dem isolierten Lelystad-Erreger (CDI-NL-2.91) entspricht, der am 5. Juni 1991 im Institut Pasteur, Paris, Frankreich, unter der Nummer I-1102 hinterlegt wurde.

2. Stoffzusammensetzung nach Anspruch 1, die einen abgetöteten isolierten Lelystad-Erreger umfasst.

3. Stoffzusammensetzung mit einer isolierten Komponente des Lelystad-Erregers gemäß Anspruch 1, wobei diese isolierte Komponente ein für den Lelystad-Erreger spezifisches Protein, Polypeptid oder Peptid ist.

4. Impfstoffzusammensetzung zur Impfung von Tieren, insbesondere Säugetieren und speziell Schweinen, um sie gegen den Seuchenhaften Spätabort der Schweine zu schützen, mit dem Lelystad-Erreger gemäß Anspruch 1 und einem geeigneten Träger oder Adjuvans, die den abgetöteten Lelystad-Erreger umfasst.

5. Diagnosekit zum Nachweis eines Antikörpers, der den Lelystad-Erreger gemäß Anspruch 1 in einer Probe spezifisch erkennt, insbesondere einer biologischen Probe wie Blut oder Blutserum, Auswurf, Speichel oder Gewebe, die von einem Tier, insbesondere einem Säugetier und speziell einem Schwein stammt, wobei das Kit eine Antigenkomponente des Lelystad-Erregers und geeignete Nachweismittel eines Antikörper-Assays enthält.

6. Verfahren zum Diagnostizieren, ob ein Tier, insbesondere ein Säugetier und speziell ein Schwein, mit dem Erreger des Seuchenhaften Spätaborts der Schweine kontaminiert ist, wobei das Verfahren die Aufbereitung einer Probe, insbesondere einer biologischen Probe, wie Blut oder Blutserum, Auswurf, Speichel oder Gewebe des Tieres, und ihre Untersuchung darauf umfasst, ob sie Nucleinsäure des Lelystad-Erregers, Antigen des Lelystad-Erregers oder den Lelystad-Erreger spezifisch erkennende Antikörper enthält, wobei der Lelystad-Erreger wie in Anspruch 1 definiert ist."

Die Ansprüche 1 bis 6 für die Vertragsstaaten ES und GR lauteten wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer Stoffzusammensetzung mit isoliertem

causative agent of Mystery Swine Disease, said Lelystad Agent essentially corresponding to the isolate Lelystad Agent (CDI-NL-2.91) deposited 5 June 1991 with the Institut Pasteur, Paris, France, deposit number I-1102.

2. Composition of matter according to claim 1, which comprises killed isolated Lelystad Agent.

3. Composition of matter comprising an isolated component of Lelystad Agent as defined in claim 1, wherein said isolated component is a Lelystad Agent-specific protein, polypeptide or peptide.

4. Vaccine composition for vaccinating animals, in particular mammals, more in particular pigs or swines, to protect them against Mystery Swine Disease, comprising Lelystad Agent as defined in claim 1 and a suitable carrier or adjuvant, which comprises killed Lelystad Agent.

5. Diagnostic kit for detecting an antibody, which specifically recognizes Lelystad Agent as defined in claim 1 in a sample, in particular a biological sample such as blood or blood serum, sputum, saliva, or tissue, derived from an animal, in particular a mammal, more in particular a pig or swine, comprising an antigenic component of Lelystad Agent, and suitable detection means of an antibody detection assay.

6. A process for diagnosing whether an animal, in particular a mammal, more in particular a pig or swine, is contaminated with the causative agent of Mystery Swine Disease, comprising preparing a sample, in particular a biological sample such as blood or blood serum, sputum, saliva, or tissue, derived from the animal, and examining whether it contains Lelystad Agent nucleic acid, Lelystad Agent antigen, or antibody specifically recognizing Lelystad Agent, said Lelystad Agent being as defined in claim 1."

Claims 1 to 6 for contracting states ES and GR read as follows:

"1. A method for producing a composition of matter comprising isolated

causal de la maladie mystérieuse du porc, ledit agent de Lelystad correspondant essentiellement à l'agent de Lelystad isolé (CDI-NL-2.91) déposé le 5 juin 1991 auprès de l'Institut Pasteur, Paris, France, numéro de dépôt I-1102.

2. Composition de matière selon la revendication 1, qui comprend de l'agent de Lelystad isolé tué.

3. Composition de matière comprenant un composant isolé de l'agent de Lelystad selon la revendication 1, dans lequel ledit composant isolé est une protéine, un polypeptide ou un peptide spécifique de l'agent de Lelystad.

4. Composition de vaccin pour vacciner des animaux, en particulier des mammifères, plus particulièrement des porcs, pour les protéger contre la maladie mystérieuse du porc, comprenant l'agent de Lelystad comme défini dans la revendication 1, et un support ou adjuvant approprié comprenant de l'agent de Lelystad tué.

5. Kit de diagnostic pour détecter un anticorps qui reconnaît spécifiquement l'agent de Lelystad comme défini dans la revendication 1 dans un échantillon, en particulier un échantillon biologique, tel que du sang ou du sérum sanguin, une expectoration, de la salive ou un tissu, dérivé d'un animal, en particulier un mammifère, plus particulièrement un porc, comprenant un composant antigénique de l'agent de Lelystad, et des moyens de détection appropriés d'un test de détection d'anticorps.

6. Procédé pour diagnostiquer si un animal, en particulier un mammifère, plus particulièrement un porc, est contaminé par l'agent causal de la maladie mystérieuse du porc, comprenant la préparation d'un échantillon, en particulier un échantillon biologique, tel que du sang ou du sérum sanguin, une expectoration, de la salive ou un tissu, dérivé de l'animal, et son examen pour savoir s'il contient l'acide nucléique de l'agent de Lelystad, l'antigène de l'agent de Lelystad, ou un anticorps reconnaissant spécifiquement l'agent de Lelystad, ledit agent de Lelystad étant comme défini dans la revendication 1.

Les revendications 1 à 6, pour les Etats contractants ES et GR, sont ainsi rédigées :

"1. Procédé de préparation d'une composition de matière comprenant

Lelystad-Erreger, dem Verursacher des Seuchenhaften Spätaborts der Schweine, wobei der Lelystad-Erreger im Wesentlichen dem isolierten Lelystad-Erreger (CDI-NL-2.91) entspricht, der am 5. Juni 1991 im Institut Pasteur, Paris, Frankreich, unter der Nummer I-1102 hinterlegt wurde, und das Verfahren die Isolierung dieses Lelystad-Erregers aus einer infizierten Ferkeln, infizierten Säuen oder experimentell infizierten SPF-Schweinen entnommenen Probe oder aus mit dieser Probe infizierten Zellen umfasst.

2. Verfahren nach Anspruch 1, das außerdem die Abtötung dieses Lelystad-Erregers umfasst.

3. Verfahren zur Herstellung einer Stoffzusammensetzung mit einer isolierten Komponente des Lelystad-Erregers gemäß Anspruch 1, wobei die isolierte Komponente ein für den Lelystad-Erreger spezifisches Protein, Polypeptid oder Peptid ist und das Verfahren die Herstellung dieses Proteins mittels rekombinanter DNA-Technik oder die Herstellung dieses Peptids durch Peptid-syntheseverfahren umfasst.

4. Verfahren zur Herstellung einer Impfstoffzusammensetzung zur Impfung von Tieren, insbesondere Säugetieren und speziell Schweinen, um sie gegen den Seuchenhaften Spätabort der Schweine zu schützen, umfassend die Bereitstellung des Lelystad-Erregers, der den Seuchenhaften Spätabort der Schweine verursacht und im Wesentlichen dem isolierten Lelystad-Erreger (CDI-NL-2.91) entspricht, der am 5. Juni 1991 im Institut Pasteur, Paris, Frankreich, unter der Nummer I-1102 hinterlegt wurde, sowie das Mischen dieses Lelystad-Erregers mit einem geeigneten Träger oder Adjuvans und als weiteren Schritt die Abtötung dieses Lelystad-Erregers.

5. Verfahren zur Herstellung eines Diagnosekits zur Feststellung eines Antikörpers, der den Lelystad-Erreger gemäß Anspruch 1 in einer Probe spezifisch erkennt, insbesondere einer biologischen Probe, wie Blut oder Blutserum, Auswurf, Speichel oder Gewebe, die von einem Tier, insbesondere einem Säugetier und speziell einem Schwein stammt, wobei das Verfahren die Bereitstellung einer Antigenkomponente des Lelystad-Erregers und ferner die Bereitstellung geeigneter Nachweismittel eines Antikörper-Assays umfasst.

Lelystad Agent which is the causative agent of Mystery Swine Disease, said Lelystad Agent essentially corresponding to the isolate Lelystad Agent (CDI-NL-2.91) deposited 5 June 1991 with the Institut Pasteur, Paris, France, deposit number I-1102, comprising isolating said Lelystad Agent from a sample taken from affected piglets or affected sows or experimentally infected SPF pigs, or from cells inoculated with said sample.

2. A method according to claim 1, further comprising killing said Lelystad Agent.

3. A method for producing a composition of matter comprising an isolated component of Lelystad Agent as defined in claim 1, wherein said isolated component is a Lelystad Agent-specific protein, polypeptide or peptide, comprising producing said protein by recombinant DNA techniques or producing said peptide by peptide synthesis techniques.

4. A method for producing a vaccine composition for vaccinating animals, in particular mammals, more in particular pigs or swines, to protect them against Mystery Swine Disease, comprising providing Lelystad Agent which is the causative agent of Mystery Swine Disease, said Lelystad Agent essentially corresponding to the isolate Lelystad Agent (CDI-NL-2.91) deposited 5 June 1991 with the Institut Pasteur, Paris, France, deposit number I-1102 and mixing said Lelystad Agent with a suitable carrier or adjuvant, further comprising the step of killing said Lelystad Agent.

5. A method for producing a diagnostic kit for detecting an antibody which specifically recognizes Lelystad Agent as defined in claim 1 in a sample, in particular a biological sample such as blood or blood serum, sputum, saliva, or tissue, derived from an animal, in particular a mammal, more in particular a pig or swine, comprising providing an antigenic component of Lelystad Agent, and further providing suitable detection means of an antibody detection assay.

l'agent de Lelystad isolé qui est l'agent causal de la maladie mystérieuse du porc, ledit agent de Lelystad correspondant essentiellement à l'agent de Lelystad isolé (CDI-NL-2.91) déposé le 5 juin 1991 auprès de l'Institut Pasteur, Paris, France, numéro de dépôt I-1102, comprenant l'isolement dudit agent de Lelystad à partir d'un échantillon prélevé sur des porcelets atteints ou sur des truies atteintes, ou des porcs EOPS infectés expérimentalement, ou à partir de cellules inoculées avec ledit échantillon.

2. Procédé selon la revendication 1, comprenant, en outre, le fait de tuer ledit agent de Lelystad.

3. Procédé de préparation d'une composition de matière comprenant un composant isolé de l'agent de Lelystad selon la revendication 1, dans lequel ledit composant isolé est une protéine, un polypeptide ou un peptide spécifique de l'agent de Lelystad, comprenant la préparation de la protéine par recombinaison génétique ou la préparation de peptides par synthèse peptidique.

4. Procédé de préparation d'une composition de vaccin pour vacciner des animaux, en particulier des mammifères, plus particulièrement des porcs, pour les protéger contre la maladie mystérieuse du porc, comprenant la mise à disposition de l'agent de Lelystad qui est l'agent causal de la maladie mystérieuse du porc, ledit agent de Lelystad correspondant essentiellement à l'agent de Lelystad isolé (CDI-NL-2.91) déposé le 5 juin 1991 auprès de l'Institut Pasteur, Paris, France, numéro de dépôt I-1102, et le mélange dudit agent de Lelystad avec un support ou un adjuvant approprié, comprenant en outre l'étape qui consiste à tuer l'agent de Lelystad.

5. Procédé de préparation d'un kit de diagnostic pour détecter un anticorps qui reconnaît spécifiquement l'agent de Lelystad comme défini dans la revendication 1 dans un échantillon, en particulier un échantillon biologique, tel que du sang ou du sérum sanguin, une expectoration, de la salive ou un tissu, dérivé d'un animal, en particulier un mammifère, plus particulièrement un porc ou cochon, comprenant la mise à disposition d'un composant antigénique de l'agent de Lelystad, et, en outre, de moyens de détection appropriés d'un test de détection d'anticorps.

6. Verfahren zum Diagnostizieren, ob ein Tier, insbesondere ein Säugetier und speziell ein Schwein, mit dem Erreger des Seuchenhaften Spätaborts der Schweine infiziert ist, wobei das Verfahren die Aufbereitung einer Probe, insbesondere einer biologischen Probe, wie Blut oder Blutserum, Auswurf, Speichel oder Gewebe des Tieres, und ihre Untersuchung darauf umfasst, ob sie Nucleinsäure des Lelystad-Erregers, Antigen des Lelystad-Erregers oder den Lelystad-Erreger spezifisch erkennende Antikörper enthält, wobei der Lelystad-Erreger wie in Anspruch 1 definiert ist."

6. A process for diagnosing whether an animal, in particular a mammal, more in particular a pig or swine, is contaminated with the causative agent of Mystery Swine Disease, comprising preparing a sample, in particular a biological sample such as blood or blood serum, sputum, saliva, or tissue, derived from the animal, and examining whether it contains Lelystad Agent nucleic acid, Lelystad Agent antigen, or antibody specifically recognizing Lelystad Agent, said Lelystad Agent being as defined in claim 1."

6. Procédé pour diagnostiquer si un animal, en particulier un mammifère, plus particulièrement un porc, est contaminé par l'agent causal de la maladie mystérieuse du porc, comprenant la préparation d'un échantillon, en particulier un échantillon biologique, tel que du sang ou du sérum sanguin, une expectoration, de la salive ou un tissu, dérivé de l'animal, et son examen pour savoir s'il contient l'acide nucléique de l'agent de Lelystad, l'antigène de l'agent de Lelystad, ou un anticorps reconnaissant spécifiquement l'agent de Lelystad, ledit agent de Lelystad étant comme défini dans la revendication 1."

V. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende Dokumente Bezug genommen:

V. The following documents are cited in the present decision:

V. Les documents suivants sont cités dans la présente décision :

(D1) Collins, J. E. et al., 71st Conf. Res. Workers in Anim. Dis., Chicago, IL, Zusammenfassung Nr. 2,

(D1) Collins J.E. et al., 71st Conf. Res. Workers in Anim. Dis., Chicago, IL, Abstract No. 2;

(D1) Collins J.E. et al., 71st Conf. Res. Workers in Anim. Dis., Chicago, IL, Abstract No. 2 ;

(D4) Iglesias, G. et al., Veterinary Bulletin, Bd. 60, Zusammenfassung 1541, S. 255 – 256 (1990),

(D4) Iglesias G. et al., Veterinary Bulletin, Vol. 60, Abstract 1541, pages 255-256 (1990);

(D4) Iglesias G. et al., Veterinary Bulletin, Vol. 60, Abstract 1541, pages 255-256 (1990) ;

(D6) Wensvoort, G. et al., Veterinary Quarterly, Bd. 1, S. 121 – 143 (Juli 1991),

(D6) Wensvoort G. et al., Veterinary Quarterly, Vol. 1, pages 121-143 (July 1991);

(D6) Wensvoort G. et al., Veterinary Quarterly, Vol. 1, pages 121-143 (Juillet 1991) ;

(D7) McCullough, S. J. et al. in "The new pig disease", Kap. 9 des Berichts über das Seminar/den Workshop in Brüssel vom 29. – 30. April 1991,

(D7) McCullough S.J. et al. in "The new pig disease", Chapter 9 of the Report on the Seminar/Workshop held in Brussels on 29-30 April 1991;

(D7) McCullough S.J. et al. in "The new pig disease", chapitre 9 du rapport sur le séminaire/atelier qui s'est tenu à Bruxelles les 29 et 30 avril 1991 ;

(D8) Ohlinger, V. F. et al., Tierärztl. Umschau, Bd. 46, S. 703 – 708 (1991),

(D8) Ohlinger V.F. et al., Tierärztl. Umschau, Vol. 46, page 703-708 (1991);

(D8) Ohlinger V.F. et al., Tierärztl. Umschau, Vol. 46, pages 703-708 (1991) ;

(D9) Wensvoort, G. et al., Vet. Microbiol., Bd. 33, S. 185 – 193 (1992),

(D9) Wensvoort G. et al., Vet. Microbiol., Vol. 33, pages 185-193 (1992);

(D9) Wensvoort G. et al., Vet. Microbiol., Vol. 33, pages 185-193 (1992) ;

(D22) GB-A-2 282 811,

(D22) GB-A-2 282 811;

(D22) GB-A-2 282 811 ;

(D23) EP-B-0610250,

(D23) EP-B-0610250;

(D23) EP-B-0610250 ;

(D24) Terpstra, C. et al. in "The new pig disease: A report", Seminar/Workshop in Brüssel vom 29. – 30. April 1991, S. 36 – 45,

(D24) Terpstra C. et al. in "The new pig disease: A report", Seminar/Workshop held in Brussels on 29-30 April 1991, pages 36-45;

(D24) Terpstra C. et al. in "The new pig disease : A report", séminaire/atelier qui s'est tenu à Bruxelles les 29 et 30 avril 1991, pages 36-45 ;

(D30) Murphy, B. R. et al. in "Fields Virology", 2. Aufl., Raven Press, New York, S. 469 – 502 (1990),

(D30) Murphy B.R. et al. in "Fields Virology", Second Edition, Raven Press, New York, pages 469-502 (1990);

(D30) Murphy B.R. et al. in "Fields Virology", deuxième édition, Raven Press, New York, pages 469-502 (1990) ;

(D36) WO-A-93/07898,

(D36) WO-A-93/07898;

(D36) WO-A-93/07898 ;

(D45) Rechtsgutachten von Klaas Bisschop vom 12. Mai 2004,

(D45) Legal opinion provided by Klaas Bisschop dated 12 May 2004;

(D45) Avis juridique de Klaas Bisschop en date du 12 mai 2004 ;

(D47) Prioritätsunterlagen EP 91201398 vom 6. Juni 1991,

(D47) Priority document EP 91201398 of 6 June 1991;

(D47) Document de priorité EP 91201398 du 6 juin 1991 ;

(D48) Prioritätsunterlage EP 92200781 vom 18. März 1992.

VI. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) lässt sich, soweit es für diese Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

Zulässigkeit der Beschwerde der Beschwerdeführerin I

– Die wichtigsten Voraussetzungen für das Einlegen einer Beschwerde seien, dass ein Verfahrensbeteiligter durch die angefochtene Entscheidung beschwert und dass er zweifelsfrei identifizierbar sei. Beide Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall erfüllt. Gemäß niederländischem Recht könne nach einer Fusion das übernehmende Unternehmen anhängige Verfahren fortsetzen und im Namen des übernommenen Unternehmens Beschwerde einlegen.

Regel 57a EPÜ

– Das Einreichen gesonderter Ansprüche für ES/GR sei dadurch gerechtfertigt, dass einige Ansprüche in der erteilten Fassung in Spanien und Griechenland unwirksam sein könnten, weil die Vorbehalte dieser beiden Vertragsstaaten nach Artikel 167 (2) a) EPÜ am Anmeldetag noch in Kraft gewesen seien.

– Das Wort "spezifisch" sei in den Anspruch 3 (einschließlich ES/GR) aufgenommen worden, um möglichen Problemen im Hinblick auf Artikel 54 EPÜ vorzubeugen.

Artikel 123 (3) EPÜ

– Die Umwandlung der Erzeugnisansprüche in Verfahrensansprüche für ES/GR erweitere nicht den Schutzbereich der Ansprüche in der erteilten Fassung.

Artikel 123 (2) EPÜ

– Die Formulierung "das Verfahren die Isolierung dieses Lelystad-Erregers aus einer infizierten Ferkeln, infizierten Säuen oder experimentell infizierten SPF-Schweinen entnommenen Probe oder aus mit dieser Probe infizierten Zellen umfasst" in Anspruch 1 des Anspruchssatzes für ES/GR werde durch die Passage auf Seite 24, Zeilen 7 bis 25 der PCT-Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt.

(D48) Priority document EP 92200781 of 18 March 1992.

VI. The submissions by appellant I (patentee), in so far as they are relevant to the present decision, can be summarised as follows:

Admissibility of the appeal by appellant I

– The main requirements for filing an appeal were that a party had to be adversely affected by the decision under appeal and to be unambiguously identifiable. Both requirements were fulfilled in the present case. Under Dutch law, after a merger, the acquiring entity may continue pending proceedings and file an appeal under the name of the merged entity.

Rule 57a EPC

– The filing of separate claims for ES/GR was justified on the grounds that a number of claims as granted might be ineffective in Spain and Greece since the reservations made by both contracting states under Article 167(2)(a) EPC were still in force on the date of filing the application.

– The term "specific" in claim 3 (including ES/GR) had been introduced to avoid possible problems under Article 54 EPC.

Article 123(3) EPC

– Amending the product-type claims to method-type claims for ES/GR did not extend the protection conferred by the granted claims.

Article 123(2) EPC

– The wording "comprising isolating said Lelystad Agent from a sample taken from affected piglets or affected sows or experimentally infected SPF pigs, or from cells inoculated with said sample" in claim 1 for ES/GR found a basis on page 24, lines 7 to 25, of the PCT application as filed.

(D48) Document de priorité EP 92200781 du 18 mars 1992.

VI. Les moyens invoqués par le requérant I (titulaire), dans la mesure où ils sont pertinents pour la présente décision, peuvent être résumés de la façon suivante :

Recevabilité du recours formé par le requérant I

– Les conditions principales pour former un recours sont qu'il n'ait pas été fait droit, dans la décision contre laquelle le recours est formé, aux prétentions d'une partie et que celle-ci doit être identifiable sans ambiguïté. Les deux conditions sont remplies dans la présente affaire. Selon la loi néerlandaise, à l'issue d'une fusion, l'acquéreur est en droit de poursuivre les procédures en cours et de former un recours au nom de l'entité absorbée.

Règle 57bis CBE

– Le dépôt de revendications distinctes pour ES/GR est justifié par le fait qu'un certain nombre de revendications du brevet tel que délivré risquent de ne pas être valables en Espagne et en Grèce du fait que les réserves faites par ces deux Etats contractants en vertu de l'article 167(2)a) CBE étaient toujours en vigueur à la date de dépôt de la demande.

– Le terme "spécifique", dans la revendication 3 (y compris pour ES/GR) a été introduit pour éviter d'éventuels problèmes liés à l'article 54 CBE.

Article 123(3) CBE

– Le fait de transformer les revendications de produit en revendications de procédé, pour ES/GR, n'a pas élargi la protection conférée par les revendications du brevet tel que délivré.

Article 123(2) CBE

– La formulation "comprenant l'isolement dudit agent de Lelystad à partir d'un échantillon prélevé sur des porcelets atteints ou sur des truies atteintes, ou des porcs EOPS infectés expérimentalement, ou à partir de cellules inoculées avec ledit échantillon", qui figure dans la revendication 1 pour ES/GR, est étayée par la page 24, lignes 7 à 25, de la demande PCT telle que déposée.

Artikel 83 EPÜ

– Das Streitpatent lehre, wie die Totimpfstoffe anhand herkömmlicher Techniken herzustellen seien (siehe Seite 6, Zeilen 28 – 33).

– Beispiel 3 der Druckschrift (D36), einer Anmeldung der Beschwerdeführerin II (siehe z. B. Seite 33, Zeile 1 bis Seite 35, Zeile 20), belege die Wirksamkeit von Totimpfstoffen, die nach dem im Streitpatent beschriebenen Verfahren hergestellt seien.

Artikel 87 (4) EPÜ (Priorität)

– Den Ansprüchen stehe der Anmeldetag der ersten Prioritätsunterlage (P1) (Dokument (D47)) zu. Die Doktrin der Erschöpfung von Prioritätsrechten sei nicht anzuwenden.

Neuheit

– Die in der Entgegenhaltung (D24) erwähnten "myxo-ähnlichen" Partikel könnten nicht mit dem hier beanspruchten Lelystad-Erreger gleichgesetzt werden, weil diese "myxo-ähnlichen" Partikel mit einer elektronenmikroskopisch bestimmten Größe von 130 – 200 nm (siehe Seite 41, Zeilen 14 – 16) nicht einmal entfernt dem Lelystad-Erreger ähnelten, der mit einer elektronenmikroskopisch bestimmten Größe von 45 – 55 nm mindestens dreimal kleiner sei (siehe Streitpatent, Seite 13, Zeilen 8 – 11). Dass Lungenmakrophagen durch andere Viren infiziert werden könnten, werde durch die Druckschrift (D4) belegt, in der es um den die Aujeszkysche Krankheit verursachenden Virus gehe.

– Was die Entgegenhaltung (D7) angehe, die auf der bereits in (D1) beschriebenen Arbeit basiere, so sei kein Mikroorganismus gefunden worden. Diese Entgegenhaltungen beträfen Homogenate, die eine Vielzahl von Viren und Bakterien enthielten. Offenbar hätten die Autoren von (D1) und (D7) keine weiteren wesentlichen Fortschritte erzielt, was ebenfalls belege, wie schwierig es sei, den SSS-Erreger zu finden. Die Entgegenhaltungen (D1) und (D7) enthielten also keine wie auch immer geartete Lehre, die für den Anspruch 1 neuheitsschädlich sei, da Homogenate von Viren nicht in den Bereich des vorliegenden Anspruchs 1 fielen (siehe das Merkmal "isoliert").

Article 83 EPC

– The patent in suit taught how to prepare the killed vaccines by conventional techniques (see page 6, lines 28-33).

– Example 3 of document (D36), which was appellant II's own application (see eg page 33, line 1, to page 35, line 20), showed the efficacy of killed vaccines obtained as suggested in the patent in suit.

Article 87(4) EPC (Priority)

– The claims were entitled to the filing date of the first priority document (P1) (= document (D47)). The doctrine of exhaustion of priority rights should not be applied.

Novelty

– The "myxo-like" particles of document (D24) could not be equated with the claimed Lelystad Agent since said "myxo-like particles", having a size of 130-200 nm as observed by EM (see page 41, lines 14-16), did not even remotely resemble the Lelystad Agent, said Agent being at least three times smaller, having a size of 45-55 nm as observed by EM (see patent in suit, page 13, lines 8-11). That other viruses could infect lung alveolar macrophages was shown by document (D4), relating to the Aujeszkys' disease virus.

– As for document (D7), which was based on the work already described in document (D1), no micro-organism was found. These documents related to homogenates containing a great many viruses and bacteria. Apparently, no substantial further progress was made by the authors of documents (D1) and (D7), again illustrating the difficulties in finding the causative agent of MSD. Consequently, there was no teaching whatsoever in documents (D1) and (D7) that was novelty-destroying to claim 1, as homogenates of viruses were not within the scope of present claim 1 (cf the feature "isolated").

Article 83 CBE

– Le brevet en cause enseigne comment préparer les vaccins tués par des techniques classiques (voir page 6, lignes 28-33).

– L'exemple 3 du document (D36), qui est la propre demande du requérant II (voir par exemple de la page 33, ligne 1 à la page 35, ligne 20) montre l'efficacité de vaccins tués obtenus de la façon suggérée dans le brevet en cause.

Article 87(4) CBE (priorité)

– Les revendications peuvent bénéficier de la date de dépôt du premier document de priorité (P1)(= document (D47)). La doctrine de l'épuisement des droits de priorité ne doit pas être appliquée.

Nouveauté

– Les particules "myxo-like" du document (D24) ne peuvent être assimilées à l'agent de Lelystad revendiqué, étant donné que ces particules "myxo-like", dont la taille est de 130-200 nm comme observé au microscope électronique (voir page 41, lignes 14-16), ne ressemblent pas, même vaguement, à l'agent de Lelystad, cet agent étant au moins trois fois plus petit, avec une taille de 45-55 nm, comme observé au microscope électronique (voir brevet en cause, page 13, lignes 8-11). Le fait que d'autres virus peuvent infecter les macrophages alvéolaires du poumon, est démontré par le document (D4), qui traite du virus de la maladie d'Aujeszkys.

– Quand au document (D7), qui est basé sur le travail déjà décrit dans le document (D1), aucun microorganisme n'a été trouvé. Ces documents traitent d'homogénats contenant un grand nombre de virus et de bactéries. Apparemment, les auteurs des documents (D1) et (D7) n'ont pas réalisé d'autre avancée marquante, ce qui illustre une fois de plus combien il est difficile de trouver l'agent causal de la MMP. Par conséquent, les documents (D1) et (D7) ne contiennent aucun enseignement détruisant la nouveauté de la revendication 1, étant donné que les homogénats de virus ne tombent pas sous le coup de la présente revendication 1 (voir la caractéristique "isolé").

– Die Druckschriften (D6), (D8) und (D9) gehörten nicht zum Stand der Technik, weil den Ansprüchen der Anmeldetag der ersten Prioritätsunterlage (P1) zustehe.

Erfinderische Tätigkeit

– Die Entgegenhaltung (D24) allein gebe dem Fachmann keinen Hinweis, wie er die Aufgabe, den SSS-Erreger zu finden, lösen könne. Sie lehre (siehe Seite 43, dritter Absatz, Zeilen 1 – 3), dass sich bei an SSS erkrankten Tieren eine Vielzahl verschiedener Mikroorganismen isolieren lasse, liefere aber keinen Anhaltspunkt dafür, dass einige davon **die** gesuchte Lösung sein könnten, und der Lelystad-Erreger sei nicht unter den identifizierten Erregern. Die Autoren dieses Dokuments räumten ein, dass ihre Ergebnisse "genauso unschlussig" seien wie die anderer Forscher (siehe Seite 44, zweiter Absatz).

– Aus einer Kombination der Entgegenhaltung (D24) mit dem allgemeinen Fachwissen oder mit der Entgegenhaltung (D1) hätten sich auch nicht mehr Hinweise ergeben als aus (D24) allein.

– Die wichtigste Lehre, die ein den SSS-Erreger suchender Fachmann der Entgegenhaltung (D7) entnehmen könne, sei, dass die Autoren dieses Dokuments ihre Homogenate vorzugsweise nicht filtriert hätten, um die klinischen Symptome von SSS reproduzieren zu können, denn nach der Filtrierung ließen sich die klinischen Symptome der Krankheit nicht mehr reproduzieren. Daher würde der Fachmann aus den Versuchsergebnissen von (D7) schließen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach Bakterien oder sogar größere Mikroorganismen aus dem unfiltrierten Homogenat notwendig seien, um bei experimentellen Infektionen die typischen klinischen Symptome von SSS zu reproduzieren. In dem Glauben, dass Bakterien eine maßgebliche Rolle spielten, hätte der Fachmann Techniken aus dem Bereich der Bakteriologie angewendet und den gesuchten Erreger nicht gefunden.

– Die Druckschriften (D6), (D8) und (D9) gehörten nicht zum Stand der Technik, weil den Ansprüchen der Anmeldetag der ersten Prioritätsunterlage (P1) zustehe.

– Documents (D6), (D8) and (D9) did not represent prior art because the claims were entitled to the filing date of the first priority document (P1).

Inventive step

– Document (D24) alone provided the skilled person with no guidance on how to solve the problem of finding the causative agent of MSD. It taught (see page 43, third paragraph, lines 1-3) that a wide variety of micro-organisms could be isolated from cases of MSD, without any pointer that some of them were **the** likely candidate and the Lelystad Agent was not among the ones identified. It was admitted by the authors of this document that the results "were just as inconclusive" as those of others (see page 44, second paragraph).

– Combining document (D24) with common general knowledge or with document (D1) would not have provided any more guidance than that given in document (D24) alone.

– The main teaching that a skilled person wishing to find the causative agent of MSD could learn from document (D7) was that the authors of this document preferred not to filter their homogenates to reproduce the clinical signs of MSD, as filtering abolished the possibility of reproducing the clinical signs of the disease. Consequently, the skilled person would conclude from the experimental results of document (D7) that most likely bacteria, or even larger micro-organisms, in the unfiltered homogenate were necessary for reproducing the prominent clinical signs of MSD in experimental infections. Thinking that bacteria were essential, the skilled person would have used technologies from bacteriology and would not have found the agent looked for.

– Documents (D6), (D8) and (D9) did not represent prior art because the claims were entitled to the filing date of the first priority document (P1).

– Les documents (D6), (D8) et (D9) ne représentent pas l'état de la technique, car les revendications peuvent bénéficier de la date de dépôt du premier document de priorité (P1).

Activité inventive

– Le document (D24) pris isolément n'indique pas à l'homme du métier comment résoudre le problème de l'identification de l'agent causal de la MMP. Il enseigne (voir page 43, troisième paragraphe, lignes 1-3) qu'une grande variété de microorganismes ont pu être isolés chez des sujets atteints de MMP, mais qu'on ne dispose d'aucun indicateur que certains d'entre eux sont **le** candidat probable, et l'agent de Lelystad ne figure pas parmi ceux qui ont été identifiés. Les auteurs de ce document admettent que les résultats "sont tout aussi peu concluants" que ceux d'autres chercheurs (voir page 44, deuxième paragraphe).

– La combinaison du document (D24) avec les connaissances générales ou avec le document (D1) n'aurait pas fourni plus d'indications que celles qui sont contenues dans (D24) pris isolément.

– Le principal enseignement qu'un homme du métier, souhaitant trouver l'agent causal de la MMP, peut tirer du document (D7), est que les auteurs de ce document préfèrent ne pas filtrer leurs homogénats pour reproduire les signes cliniques de la MMP, étant donné que la filtration supprime la possibilité de reproduire les signes cliniques de la maladie. Par conséquent, l'homme du métier conclurait, à partir des résultats expérimentaux du document (D7), qu'il faut très probablement disposer de bactéries, ou même de microorganismes plus gros, dans l'homogénat non filtré, pour reproduire les signes cliniques marquants de la MMP dans les infections expérimentales. Pensant que les bactéries sont essentielles, l'homme du métier aurait eu recours aux technologies utilisées en bactériologie, et n'aurait pas trouvé l'agent qu'il cherchait.

– Les documents (D6), (D8) et (D9) ne représentent pas l'état de la technique, car les revendications peuvent bénéficier de la date de dépôt du premier document de priorité (P1).

VII. Die schriftlich und in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Argumente der Beschwerdeführerin II (Einsprechende 1) lassen sich, soweit sie für die vorliegende Entscheidung relevant sind, wie folgt zusammenfassen:

Zulässigkeit der Beschwerde der Beschwerdeführerin I

- Die von der Beschwerdeführerin I eingelegte Beschwerde sei als unzulässig zu verwerfen.
- Die Beschwerde der Beschwerdeführerin I sei im Namen des Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut eingelegt worden. Seit September 1998 gebe es eine juristische Person mit dem Namen Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut nicht mehr. Eine nicht existierende juristische Person könne nicht wirksam Beschwerde einlegen. Nach niederländischem Recht dürfe ein Unternehmen, das infolge einer Fusion erloschen sei, nicht mehr in seinem Namen Beschwerde einlegen. Die Beschwerde erfülle also nicht die Erfordernisse des Artikels 108 und der Regel 64 EPÜ.
- Aus der Entscheidung T 656/98 (ABl. EPA 2003, 385) ergebe sich, dass die Identität eines Beschwerdeführers nicht rückwirkend geändert werden dürfe.

Regel 57a und Artikel 123 (3) EPÜ

- Das Einreichen eines gesonderten Anspruchssatzes für ES und GR sei weder nach Regel 57a EPÜ gerechtfertigt noch nach Artikel 123 (3) EPÜ zulässig, weil sie den durch die gewährten Ansprüche bestimmten Schutzbereich erweitere.

Artikel 123 (2) EPÜ

- Die Formulierung "das Verfahren die Isolierung dieses Lelystad-Erregers aus einer infizierten Ferkeln, infizierten Säuen oder experimentell infizierten SPF-Schweinen entnommenen Probe oder aus mit dieser Probe infizierten Zellen umfasst" in Anspruch 1 des Anspruchssatzes für ES/GR sei eine unzulässige Verallgemeinerung eines spezifischen Beispiels aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

VII. The submissions in writing and during oral proceedings by appellant II (opponent 01), in so far as they are relevant to the present decision, are summarised as follows:

Admissibility of the appeal by appellant I

- The appeal filed by appellant I had to be rejected as inadmissible.
- The notice of appeal of appellant I was filed on behalf of Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut. After September 1998, there was no longer a legal entity by the name of Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut. A non-existing legal entity could not validly file an appeal. Under Dutch law, an entity which had ceased to exist due to a merger was not allowed to file an appeal in its name. The appeal thus failed to comply with the requirements of Article 108 and Rule 64 EPC.
- It followed from decision T 656/98 (OJ EPO 2003, 385) that it was not allowed retroactively to change the identity of an appellant.

Rule 57a and Article 123(3) EPC

- The filing of a separate set of claims for ES and GR was neither justified under Rule 57a EPC nor acceptable under Article 123(3) EPC as it broadened the scope of protection conferred by the granted claims.

Article 123(2) EPC

- The wording "comprising isolating said Lelystad Agent from a sample taken from affected piglets or affected sows or experimentally infected SPF pigs, or from cells inoculated with said sample" in claim 1 for ES/GR represented an impermissible generalisation from a specific example in the application as filed.

VII. Les moyens invoqués par écrit et lors de la procédure orale par le requérant II (opposant 01), dans la mesure où ils sont en rapport avec la présente décision, peuvent être résumés de la façon suivante :

Recevabilité du recours formé par le requérant I

- Le recours formé par le requérant I doit être rejeté comme non recevable.
- L'acte de recours du requérant I a été déposé au nom de Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut. Après le mois de septembre 1998, il n'existait plus de personne morale du nom de Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut. Une personne morale inexistante ne peut valablement former de recours. Selon la loi néerlandaise, une entité ayant cessé d'exister en raison d'une fusion n'est pas autorisée à former un recours en son nom. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 108 et de la règle 64 CBE.
- Il découle de la décision T 656/98 (JO OEB 2002, 385) que le changement rétroactif de l'identité d'un requérant n'est pas autorisé.

Règle 57bis et article 123(3) CBE

- Le dépôt d'un jeu distinct de revendications pour ES et GR n'est pas justifié en vertu de la règle 57bis CBE et ne peut pas non plus être autorisé au sens de l'article 123(3) CBE, car il élargit l'étendue de la protection conférée par les revendications du brevet tel que délivré.

Article 123(2) CBE

- La formulation "comprenant l'isolement dudit agent de Lelystad à partir d'un échantillon prélevé sur des porcelets atteints ou sur des truies atteintes, ou des porcs EOPS infectés expérimentalement, ou à partir de cellules inoculées avec ledit échantillon", dans la revendication 1 pour ES/GR, constitue une généralisation inacceptable, à partir d'un exemple spécifique se trouvant dans la demande telle que déposée.

Artikel 83 EPÜ

– Die Herstellung eines Impfstoffs mit einem inaktivierten (abgetöteten) Lelystad-Erreger gemäß Anspruch 4 sei im Patent unzureichend offenbart, weil sich im Patent kein Beleg dafür finde, dass die zu schützenden Tiere erfolgreich immunisiert wurden.

Artikel 87 (4) EPÜ (Priorität)

– Die Priorität der früheren Prioritätsunterlage (D47) sei bereits in der späteren Prioritätsunterlage (D48) beansprucht worden. Nach der jüngsten Rechtsprechung zur Doktrin der Erschöpfung von Prioritätsrechten (s. T 998/99 vom 15. September 2003) stehe daher keinem der Ansprüche der Anmeldetag der ersten Prioritätsunterlage (P1) zu, was zur Folge habe, dass die zwischenveröffentlichten Entgegenhaltungen (D6), (D8) und (D9) zum Stand der Technik gehörten.

Artikel 54 EPÜ (Neuheit)

– Anspruch 1 erstreckte sich wegen der Formulierung "im Wesentlichen ... entspricht" nicht nur auf das von der Patentinhaberin konkret hinterlegte Isolat, sondern auch auf andere Isolate, die immunologisch kreuzreagierten oder eine mit dem hinterlegten Lelystad-Erreger hybridisierende DNA-Sequenz enthielten.

– Die Entgegenhaltungen (D1) und (D7) lehrten, dass sich nach einer Infizierung von Schweinen mit filtrierten Homogenaten die Symptome von SSS beobachten ließen. Diese Filtrate enthielten zwangsläufig das beanspruchte Virus.

– Anspruch 1 sei nicht neu gegenüber dem "myxo-ähnlichen" Virus, dessen Isolierung aus Lungenmakrophagen von mit SSS infizierten Schweinen in der Entgegenhaltung (D24) beschrieben sei. Nicht nur werde im Streitpatent und in der Entgegenhaltung (D24) genau dasselbe Verfahren zur Isolierung des SSS-Erregers verwendet (man vergleiche in (D24) den zweiten Absatz unter "Methods" auf Seite 38 und den Abschnitt "Virus and mycoplasma isolation" auf Seite 41 mit dem im Streitpatent beschriebenen Verfahren zur Isolierung des Lelystad-Erregers auf Seite 11, Zeilen 44 – 47 und Zeilen 55 – 58, Seite 12, Zeilen 16 – 20 sowie Seiten 14 und 15 der Prioritätsunterlage (D47)),

Article 83 EPC

– The disclosure of the patent was insufficient for obtaining an inactivated (killed) Lelystad Agent vaccine according to claim 4, as there was no evidence in the patent of successful immunisation of the subject to be protected.

Article 87(4) EPC (Priority)

– The priority of the earlier priority document (D47) was already claimed in the later priority document (D48). Therefore, according to the most recent case law embracing the doctrine of exhaustion of priority (see decision T 998/99 of 15 September 2003), none of the claims was entitled to the filing date of the first priority document (P1), with the consequence that intermediate documents (D6), (D8) and (D9) were prior art.

Article 54 EPC (Novelty)

– Owing to the wording "essentially corresponding to", claim 1 covered not only the isolate specifically deposited by the patentee but also any other isolates which were immunologically cross-reactive or which comprised a DNA sequence hybridising to the deposited Lelystad Agent.

– Documents (D1) and (D7) taught that the symptoms of MSD could be observed upon infecting pigs with filtered homogenates. These filtrates comprised, of necessity, the claimed virus.

– Claim 1 lacked novelty in view of the "myxo-like" virus isolated according to document (D24) from the lung macrophages of pigs infected with MSD. Not only did both the patent in suit and document (D24) use exactly the same method for isolation of the causative agent of MSD (compare section 2 of "Methods" on page 38 and the paragraph "Virus and mycoplasma isolation" on page 41 of document (D24) with the method described in the patent in suit for the isolation of the Lelystad Agent, see page 11, lines 44 to 47; page 11, lines 55 to 58; page 12, lines 16 to 20; see also pages 14 and 15 of priority document (D47)), but the Lelystad Agent also had the same characteristic

Article 83 CBE

– L'exposé du brevet ne suffit pas pour obtenir un vaccin comprenant de l'agent de Lelystad inactivé (tué) selon la revendication 4, car le brevet ne comporte aucune preuve d'immunisation réussie du sujet à protéger.

Article 87(4) CBE (priorité)

– La priorité du document de priorité antérieur (D47) est déjà revendiquée dans le document de priorité postérieur (D48). Par conséquent, selon la plus récente jurisprudence contenant la doctrine de l'épuisement de la priorité (voir décision T 998/99 du 15 septembre 2003), aucune des revendications ne peut bénéficier de la date de dépôt du premier document de priorité (P1), ce qui a pour conséquence que les documents intermédiaires (D6), (D8) et (D9) constituent l'état de la technique.

Article 54 CBE (nouveau)

– En raison de la formulation "correspondant essentiellement à", la revendication 1 couvre non seulement l'isolat spécifiquement déposé par le titulaire, mais également tout autre isolat présentant une réaction immunologique croisée, ou comprenant une séquence d'ADN s'hybridant à l'agent de Lelystad déposé.

– Les documents (D1) et (D7) enseignent que les symptômes de la MMP peuvent être observés lorsqu'on infecte des porcs avec des homogénats filtrés. Ces filtrats comprennent nécessairement le virus revendiqué.

– La revendication 1 présente un défaut de nouveauté au regard du virus "myxo-like" isolé conformément au document (D24) à partir des macrophages pulmonaires de porcs infectés par la MMP. Non seulement le brevet en cause et le document (D24) utilisent tous deux exactement le même procédé d'isolement de l'agent causal de la MMP (comparer la section 2 des "Procédés", page 38 et le paragraphe "Isolement du virus et du mycoplasme", page 41 du document (D24) avec le procédé décrit dans le brevet en cause pour isoler l'agent de Lelystad, voir page 11, lignes 44 à 47 ; page 11, lignes 55 à 58 ; page 12, lignes 16 à 20 ; voir également pages 14 et 15 du document de priorité

der Lelystad-Erreger habe auch noch dieselben Eigenschaften wie das in (D24) isolierte "myxo-ähnliche" Virus.

– Daher hätten das in der Entgegenhaltung (D24) und das im Streitpatent verwendete Verfahren zur Isolierung des SSS-Erregers nur zu ein und demselben Virus führen können, ganz gleich, ob man dieses nun als "myxo-ähnliches" Virus oder als Lelystad-Erreger bezeichne. Das werde durch die Druckschrift (D23) belegt, ein als Gutachten angezogenes nachveröffentlichtes Dokument, in dem andere mit Hilfe desselben Isolierungsverfahrens wie in (D24) dasselbe (als "PRRS-Virus" bezeichnete) Virus isoliert hätten.

– Anspruch 1 sei nicht neu gegenüber den Druckschriften (D6) und (D9), in denen die erfolgreiche Isolierung und Charakterisierung von LV beschrieben sei, sowie gegenüber der Druckschrift (D8), die eine Wiederholung derselben Versuche wie in (D6) offenbare.

Artikel 56 EPÜ (erfinderische Tätigkeit)

– Von keinem der in der Entgegenhaltung (D24) beschriebenen Isolate sei bekannt, dass es Symptome verursache, die sich auf SSS zurückführen ließen, nur bei dem "myxo-ähnlichen" Isolat sei ein zytopathischer Effekt in Lungenmakrophagen beobachtet worden, d. h. in Zellen, die bekanntermaßen durch die Krankheit angegriffen würden. Ausgehend von der Entgegenhaltung (D24) wäre der Fachmann also unweigerlich zu dem Schluss gekommen, dass das neue "myxo-ähnliche" Virus höchstwahrscheinlich der Erreger von SSS sei. Um diese Hypothese zu überprüfen, hätte man das neue "Myxovirus" in einem Verfahren zur experimentellen Infektion verwenden können, das seit Jahren zum allgemeinen Fachwissen gehöre (siehe z. B. Entgegenhaltung (D1)). Ein solcher Versuch hätte gezeigt, dass sich die klinischen Symptome der Krankheit durch eine experimentelle Infektion mit dem Isolat reproduzieren ließen.

– Andere Forschungsgruppen seien in der Lage gewesen, die Lehre der Entgegenhaltung (D24) nachzuarbeiten, und hätten problemlos das SSS verursachende Virus isoliert (siehe z. B. Druckschriften (D6) und (D8)).

of the "myxo-like" virus isolated according to document (D24).

– Therefore the method used for isolation of the causative agent of MSD in document (D24) and in the patent in suit could only yield the same virus, be it named "Lelystad Agent" or "myxo-like virus". This was shown by document (D23), a post-published document taken as expert opinion, wherein others isolated the same virus (named "PRRS virus") by applying the same isolation method of document (D24).

– Claim 1 lacked novelty in view of documents (D6) and (D9) describing the successful isolation and characterisation of LV, and of document (D8), disclosing a repetition of the same experiments as in document (D6).

Article 56 EPC (Inventive step)

– None of the isolates described in document (D24) was known to cause symptoms attributable to MSD except for the "myxo-like" isolate that was observed to cause cytopathic effects on lung macrophages, ie cells known to be affected by the disease. On the basis of document (D24), the person skilled in the art would have inevitably concluded that the new "myxo-like" virus was most likely the causative agent of MSD. To test this hypothesis, the new "myxo-virus" could have been used in the experimental infection method that had been part of the common general knowledge for years (see eg document (D1)). That test would have shown that the clinical signs of the disease could be reproduced upon experimental infection using the isolate.

– Other teams were able to reproduce the teaching of document (D24) and easily isolate the virus responsible for MSD (see eg documents (D6) and (D8)).

(D47)), mais l'agent de Lelystad présentait également la même caractéristique du virus "myxo-like" isolé selon le document (D24).

– Par conséquent, le procédé mis en œuvre pour isoler l'agent causal de la MMP dans le document (D24) et dans le brevet en cause ne peut que donner le même virus, qu'on l'appelle l'"agent de Lelystad" ou le virus "myxo-like". Ceci a été démontré par le document (D23), publié ultérieurement et invoqué à titre d'expertise, dans lequel d'autres chercheurs ont isolé le même virus (appelé le "virus SRRP") en appliquant le même procédé d'isolement que le document (D24).

– La revendication 1 présente un défaut de nouveauté au regard des documents (D6) et (D9) décrivant l'isolement réussi et la caractérisation du LV, et du document (D8) décrivant la répétition des mêmes expériences que dans le document (D6).

Article 56 CBE (activité inventive)

– Il n'est pas connu que l'un quelconque des isolats décrits dans le document (D24) déclenche des symptômes imputables à la MMP, à part l'isolat "myxo-like" dont on a observé qu'il avait des effets cytopathiques sur les macrophages pulmonaires, c'est-à-dire sur des cellules que l'on sait atteintes par la maladie. Sur la base du document (D24), l'homme du métier aurait inévitablement conclu que le nouveau virus "myxo-like" était très probablement l'agent causal de la MMP. Pour tester cette hypothèse, le nouveau "myxo-virus" aurait pu être utilisé dans le procédé d'infection expérimentale qui appartient au domaine des connaissances générales depuis des années (voir par exemple le document (D1)). Ce test aurait démontré que les signes cliniques de la maladie pouvaient être reproduits après infection expérimentale utilisant l'isolat.

– D'autres équipes ont été en mesure de reproduire l'enseignement du document (D24) et d'isoler facilement le virus responsable de la MMP (voir par exemple les documents (D6) et (D8)).

– Da den Ansprüchen nicht der Anmeldetag der ersten Prioritätsunterlage (D47) zustehe, gehörten die Druckschriften (D6), (D8) und (D9) zum Stand der Technik, weswegen der Gegenstand der Ansprüche nahe liegend sei.

VIII. Die Beschwerdeführerin I (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingereichten neuen Hauptantrags.

Die Beschwerdeführerin II (Einsprechende 1) beantragte, die Beschwerde der Beschwerdeführerin I als unzulässig zu verwerfen, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent Nr. 0587780 zu widerrufen.

Entscheidungsgründe

Beteiligtenstellung von Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (SDLO) und Zulässigkeit der Beschwerde der Beschwerdeführerin I

1. Die Zulässigkeit der Beschwerde der Beschwerdeführerin I wurde von der Beschwerdeführerin II mit dem Argument in Frage gestellt, dass die Beschwerde am 14. Dezember 2000 im Namen einer juristischen Person eingelegt worden sei, die auf Grund einer Fusion schon seit 1998 nicht mehr existierte. Da dieses Argument erst reichlich spät im Beschwerdeverfahren vorgebracht wurde, wandte sich die Beschwerdeführerin I gegen dessen Einführung in das Verfahren. Fragen der Zulässigkeit können und müssen jedoch in jedem Stadium des Beschwerdeverfahrens behandelt werden. Nach der ständigen Rechtsprechung ist die Zulässigkeit des Einspruchs in jedem Stadium des Einspruchs- und des anschließenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens von Amts wegen zu prüfen (T 522/94, ABI. EPA 1998, 421, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Dieselben Grundsätze gelten erst recht, wenn es um die Prüfung der Zulässigkeit einer Beschwerde geht. Der Verfahrenseinwand der Beschwerdeführerin I gegen die verspätete Einführung dieses Punkts greift somit nicht.

2. Nach Artikel 107 EPÜ kann eine Beschwerde nur von einem beschwerten Verfahrensbeteiligten eingelegt werden. Die Kammer hat somit erstens festzustellen, wer dieser

– Since the claims were not entitled to the filing date of the first priority document (D47), documents (D6), (D8) and (D9) were prior art and rendered the subject-matter of the claims obvious.

VIII. Appellant I (patentee) requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained on the basis of the new main request filed during oral proceedings.

Appellant II (opponent 01) requested that the appeal of appellant I be rejected as inadmissible, the decision under appeal be set aside and patent No. 0587780 be revoked.

Reasons for the decision

Party status of Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (SDLO) and admissibility of appeal by appellant I

1. The admissibility of the appeal of appellant I has been called into question by appellant II with the argument that the appeal was filed on 14 December 2000 on behalf of a legal entity which had already ceased to exist in 1998 due to a merger. Since this issue was raised only at a rather late stage of the appeal proceedings, appellant I objected to its introduction into the present proceedings. However, admissibility issues can and have to be examined at every stage of the appeal procedure. According to established case law, the admissibility of an opposition must be checked *ex officio* in every phase of the opposition and ensuing appeal proceedings (T 522/94, point 3, OJ EPO 1998, 421). The same principles apply *a fortiori* to the examination of the admissibility of an appeal. Appellant I's procedural objection against the late introduction of the issue cannot therefore succeed.

2. According to Article 107 EPC, an appeal may only be filed by an adversely affected party to the proceedings. The board thus has to determine, first, who the relevant party was when the appeal

– Etant donné que les revendications ne peuvent pas bénéficier de la date de dépôt du premier document de priorité (D47), les documents (D6), (D8) et (D9) représentent l'état de la technique et rendent l'objet des revendications évident.

VIII. Le requérant I (titulaire) a demandé que la décision faisant l'objet du recours soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base de la nouvelle requête principale déposée lors de la procédure orale.

Le requérant II (opposant 01) a demandé que le recours du requérant I soit rejeté comme irrecevable, que la décision faisant l'objet du recours soit annulée, et que le brevet n° 0587780 soit révoqué.

Motifs de la décision

Qualité de partie de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (SDLO) et recevabilité du recours formé par le requérant I

1. La recevabilité du recours formé par le requérant I a été mise en cause par le requérant II suivant l'argument que le recours a été formé le 14 décembre 2000 au nom d'une personne morale qui avait déjà cessé d'exister en 1998 en raison d'une fusion. Etant donné que cette question n'a été soulevée qu'à un stade relativement avancé de la procédure de recours, le requérant I a protesté contre son introduction dans la présente procédure. Cependant, les questions de recevabilité peuvent et doivent être examinées à tout stade de la procédure de recours. Selon la jurisprudence constante, la recevabilité d'une opposition doit être vérifiée d'office à tous les stades de la procédure d'opposition et de la procédure de recours qui lui fait suite (T 522/94, point 3, JO OEB 1998, 421). Les mêmes principes s'appliquent *a fortiori* à l'examen de la recevabilité d'un recours. L'objection de procédure soulevée par le requérant I, qui s'élève contre l'introduction tardive de la question, ne peut donc aboutir.

2. Selon l'article 107 CBE, un recours ne peut être formé que par une partie à la procédure aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit. La chambre doit donc déterminer, premièrement, qui

Beteiligte war, als die Beschwerde eingelegt wurde, und zweitens, ob die Beschwerde im Namen dieses Beteiligten eingelegt wurde.

3. Die dem Streitpatent zu Grunde liegende Anmeldung war von der niederländischen Stiftung Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut eingereicht worden. Wie die Erklärung des Notarvertreterers Volders vom 11. Juni 2004 hinreichend belegt, hat diese juristische Person 1994, also vor der Erteilung des Patents, ihren Namen zunächst in "Stichting Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid" und laut einer weiteren, am 19. September 1995 ausgestellten Änderungsurkunde in "Stichting Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid" (SIDD) geändert. Folglich war, als am 15. November 1995 die beiden Einsprüche eingelegt wurden und das Einspruchsverfahren begann, SIDD die Patentinhaberin und somit Verfahrensbeteiligte. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Patentinhaberin dem EPA oder den Einsprechenden nicht ihren neuen Namen mitgeteilt hat. Wie die Beschwerdekammern in mehreren früheren Entscheidungen festgestellt haben, ist – solange die Identität einer juristischen Person zweifelsfrei feststeht – die Verwendung eines früheren und damit falschen Namens zwar unglücklich, hat aber nicht zur Folge, dass dem Betreffenden die Beteiligtenstellung abzuerkennen oder die jeweilige Verfahrenshandlung als unwirksam anzusehen ist (siehe z. B. T 1/97 vom 30. März 1999, Nr. 1 der Entscheidungsgründe; T 461/97 vom 26. Oktober 1999, Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

4. Im September 1998, also während des Einspruchsverfahrens vor der ersten Instanz, fand eine Fusion zwischen SIDD und einer anderen niederländischen Stiftung, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (SDLO), statt. Wie durch die Erklärung des Notarvertreterers Volders belegt, war SDLO gemäß dem Übernahmevertrag die übernehmende Stiftung und SIDD die erlöschende Stiftung. Infolgedessen wurde SDLO mit Wirkung vom 4. September 1998 Gesamtrechtsnachfolgerin von SIDD und somit materiellrechtlich Inhaberin des Streitpatents. SDLO versäumte es jedoch mehr als fünf Jahre lang, dies dem EPA mitzuteilen. Erst als die Beschwerdeführerin II in ihrem Schreiben vom 12. Mai 2004 die Kammer auf diese Fusion aufmerksam machte, beantragte die Beschwerdeführerin I die Eintragung der Änderung,

was filed and, secondly, whether the appeal was filed on behalf of that party.

3. The application leading to the patent in suit was filed by the Dutch foundation Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut. As convincingly evidenced by the declaration of deputy civil-law notary Volders of 11 June 2004, this legal entity changed its name in 1994, ie before the grant of the patent, into "Stichting Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid" and, by a further deed of amendment executed on 19 September 1995, into "Stichting Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid" (SIDD). Thus, when on 15 November 1995 both notices of opposition were filed and the opposition proceedings started, SIDD was the proprietor of the patent and hence party to the proceedings. In this respect it does not matter that the proprietor did not inform the EPO or the opponents of its new name. Several earlier board of appeal decisions have held that, as long as the identity of a legal person is not at issue, the use of a previous and therefore incorrect name, although being unfortunate, does not have the consequence that the party status is to be denied or that the respective procedural acts have to be regarded as invalid (see eg T 1/97 of 30 March 1999, point 1; T 461/97 of 26 October 1999, point 1).

4. In September 1998, ie during the opposition proceedings before the first-instance department, a merger took place between SIDD and another Dutch foundation, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (SDLO). As evidenced by the declaration of deputy civil-law notary Volders, SDLO was the acquiring foundation and SIDD the disappearing foundation pursuant to the deed of merger. As a consequence, SDLO became, as of 4 September 1998, the successor in universal title of SIDD and thus, as a matter of substantive law, proprietor of the patent in suit. However, SDLO failed to inform the EPO of these circumstances for more than five years after they had happened. Only when appellant II, with its letter of 12 May 2004, drew the attention of the board to the merger, did appellant I request that the change be recorded,

était la partie concernée lorsque le recours a été formé et, deuxièmement, si le recours a été formé au nom de cette partie.

3. La demande dont est issu le brevet en cause a été déposée par la fondation néerlandaise Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut. Comme l'a démontré de façon convaincante la déclaration de Maître Volders, notaire adjoint, en date du 11 juin 2004, cette personne morale a changé de raison sociale en 1994, c'est-à-dire avant la délivrance du brevet, pour devenir "Stichting Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid" et, en vertu d'un autre acte modificatif signé le 19 septembre 1995, pour devenir "Stichting Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid" (SIDD). Ainsi, lorsque les deux actes d'opposition ont été déposés le 15 novembre 1995 et que la procédure d'opposition a débuté, SIDD était le titulaire du brevet et, par conséquent, partie à la procédure. A cet égard, il est sans importance que le titulaire n'ait pas informé l'OEB ou les opposants de son nouveau nom. Dans plusieurs décisions précédentes des chambres de recours, il a été jugé que tant que l'identité d'une personne morale n'est pas en cause, l'usage d'un nom antérieur, donc incorrect, bien qu'il soit regrettable, n'a pas pour conséquence que la qualité de partie doit être refusée ou que les actes de procédure respectifs doivent être considérés comme non valables (voir par exemple T 1/97 du 30 mars 1999, point 1 ; T 461/97 du 26 octobre 1999, point 1).

4. En septembre 1998, c'est-à-dire au cours de la procédure d'opposition devant l'instance du premier degré, une fusion est intervenue entre SIDD et une autre fondation néerlandaise, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (SDLO). Comme il ressort de la déclaration de Maître Volders, notaire adjoint, SDLO était l'acquéreur et SIDD la société qui disparaissait conformément à l'acte de fusion. SDLO est donc devenu, à compter du 4 septembre 1998, l'ayant droit à titre universel de SIDD et ainsi, en droit matériel, titulaire du brevet en cause. Cependant, SDLO a omis d'informer l'OEB de ces circonstances pendant plus de cinq ans après leur apparition. Ce n'est que lorsque le requérant II, dans sa lettre du 12 mai 2004, a attiré l'attention de la chambre sur la fusion, que le requérant I a sollicité l'inscription du changement, payé la

entrichtete die entsprechende Gebühr und legte mit Fax vom 15. Juni 2004 Beweisunterlagen vor. Es stellt sich daher die Frage, ob SDLO die Beteiligstellung der Patentinhaberin im vorliegenden Verfahren erst an dem Tag erworben hat, als sie die Eintragung der Änderung beantragte, oder "automatisch" bereits am Tag der Fusion.

5. Nach Regel 20 (1) EPÜ wird ein Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung auf Antrag eines Beteiligten in das europäische Patentregister eingetragen, wenn er dem Europäischen Patentamt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird. Nach Regel 20 (3) EPÜ wird ein Rechtsübergang dem EPA gegenüber erst und nur insoweit wirksam, als er ihm durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird. Regel 20 EPÜ ist auf einen Rechtsübergang des europäischen Patents während der Dauer des Einspruchsverfahrens entsprechend anzuwenden (siehe R. 61 EPÜ).

6. In der Sache T 656/98 (ABI. EPA 2003, 385) hat sich die hier entscheidende Kammer in anderer Zusammensetzung mit den Auswirkungen der Regel 20 (3) EPÜ auf die Beteiligstellung des Patentinhabers im Einspruchsverfahren befasst. Im damaligen Fall hatte die Patentinhaberin, ein Unternehmen, ihr Patent im Einspruchsverfahren einem anderen Unternehmen (Übertragungsempfängerin) übertragen. Die Übertragungsempfängerin hatte dann, ohne die Eintragung des Rechtsübergangs nach Regel 20 EPÜ beantragt zu haben, Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt. Die Kammer hielt die Beschwerde für unzulässig und vertrat die Auffassung, dass der Übertragungsempfänger eines Patents nur dann beschwerdeberechtigt sei, wenn vor Ablauf der Beschwerdefrist die Erfordernisse der Regel 20 EPÜ (Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs, Vorlage von Urkunden und Entrichtung der Verwaltungsgebühr) erfüllt seien. Der Begriff "Verfahrensbeteiligter" in Artikel 107 EPÜ sei so auszulegen, dass er sich auf Beteiligte und deren ordnungsgemäß eingetragene Rechtsnachfolger sowie die Personen beschränke, die alle notwendigen Formerfordernisse erfüllt hätten, um als Rechtsnachfolger anerkannt zu werden (siehe Nrn. 1.1 und 1.2 der Entscheidungsgründe). Aus Regel 20 (3) EPÜ gehe hervor, dass eine

pay the appropriate fee and produce documentary proof with its fax letter of 15 June 2004. Therefore, the question arises whether SDLO acquired the party status of proprietor in the present proceedings only at the date on which the request for recording the change was filed or already "automatically" at the date on which the merger took place.

5. According to Rule 20(1) EPC, the transfer of a European patent application is recorded in the Register of European Patents at the request of an interested party and on production of documents satisfying the EPO that the transfer has taken place. According to Rule 20(3) EPC, the transfer has effect vis-à-vis the EPO only when and to the extent that the necessary documents have been produced. Rule 20 EPC applies *mutatis mutandis* to any transfer of the European patent made during the opposition proceedings (see Rule 61 EPC).

6. In its decision T 656/98 (OJ EPO 2003, 385) the present board, in a different composition, dealt with the impact of Rule 20(3) EPC on the party status of proprietor in opposition proceedings. In that case the patentee, which was a company, had assigned its patent to another company (transferee) during opposition proceedings. Without requesting the assignment to be recorded under Rule 20 EPC, the transferee had then filed an appeal against the decision of the opposition division. The board considered the appeal inadmissible and held that, for a transferee of a patent to be entitled to appeal, the requirements of Rule 20 EPC (request for recording the transfer, filing of documentary evidence and payment of fee) had to be complied with before expiry of the period for appeal. The term "party" in Article 107 had to be interpreted as being confined to the parties of record and their duly recorded successors, including those who have completed all the formalities necessary to be recognised as the legal successors (see points 1.1 and 1.2). In view of Rule 20(3) EPC, later registration of the transfer was not considered to validate the appeal retroactively.

taxe correspondante et soumis des preuves écrites dans sa télécopie du 15 juin 2004. Par conséquent, il s'agit de savoir si SDLO a acquis la qualité de partie titulaire, dans la présente procédure, uniquement à la date à laquelle la demande d'inscription du changement a été déposée ou "automatiquement" à la date à laquelle la fusion a eu lieu.

5. Selon la règle 20(1) CBE, le transfert d'une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'OEB. En vertu de la règle 20(3) CBE, le transfert n'a d'effet à l'égard de l'OEB qu'à partir du moment et dans la mesure où les documents requis ont été fournis. La règle 20 CBE s'applique par analogie à n'importe quel transfert de brevet européen effectué au cours de la procédure d'opposition (voir règle 61 CBE).

6. Dans sa décision T 656/98 (JO OEB 2003, 385) la présente chambre, dans une composition différente, a traité de l'impact de la règle 20(3) CBE sur la qualité de partie du titulaire, dans une procédure d'opposition. Dans cette affaire, le titulaire, qui était une société, avait cédé son brevet à une autre société (cessionnaire) lors de la procédure d'opposition. Sans solliciter l'inscription de la cession au titre de la règle 20 CBE, le cessionnaire avait ensuite formé un recours contre la décision de la division d'opposition. La chambre a déclaré le recours irrecevable et a estimé que, pour que le cessionnaire d'un brevet soit habilité à former un recours, les conditions de la règle 20 CBE (requête d'inscription du transfert, production de preuves écrites et paiement de la taxe) devaient être remplies avant l'expiration du délai de recours. Le mot "partie" figurant à l'article 107, doit être interprété comme étant limité aux parties enregistrées et à leurs ayants cause dûment enregistrés, y compris les personnes qui ont accompli toutes les formalités nécessaires pour être reconnues en tant qu'ayant cause (voir points 1.1 et 1.2). Au regard de la règle 20(3) CBE, l'inscription tardive du transfert n'est pas considérée comme une validation rétroactive du recours.

spätere Eintragung des Rechtsübergangs die Beschwerde nicht rückwirkend zulässig mache.

7. Die Sachlage, mit der sich die Kammer in der Entscheidung T 656/98 zu befassen hatte, war nicht dieselbe wie im vorliegenden Fall. Damals hatte die Beschwerdeführerin geltend gemacht, das Patent im Wege einer rechtsgeschäftlichen Übertragung seitens der eingetragenen Patentinhaberin erworben zu haben. Im vorliegenden Fall ist SDLO durch eine Fusion zur Gesamtrechtsnachfolgerin der ursprünglichen Patentinhaberin geworden. Dieser Unterschied ist aus folgenden Gründen von Bedeutung:

8. Regel 20 EPÜ behandelt die Eintragung von Rechtsübergängen (in der englischen Fassung "transfer" und in der französischen "transferts") von Patentanmeldungen und – laut Regel 61 EPÜ – von Patenten. Ihr Wortlaut schließt, zumindest in der englischen und der französischen Fassung, nicht ausdrücklich Fälle ein, in denen die Patentanmeldung oder das Patent auf anderem Wege als durch eine Übertragung von Rechten (einen Transfer) auf den neuen Patentinhaber übergeht, d. h. insbesondere nicht Fälle, in denen der Wechsel des Patentinhabers durch eine Gesamtrechtsnachfolge bedingt ist. In der Sache T 656/89 (siehe Nr. 9 der Entscheidungsgründe) wurde implizit anerkannt, dass solche Fälle möglicherweise anders zu behandeln seien.

9. Wäre die Regel 20 (3) EPÜ bei Gesamtrechtsnachfolgen anzuwenden, so hätte dies verfahrensrechtlich unerwünschte Folgen. Zum einen würde der Rechtsnachfolger die Beteiligtenstellung erst erlangen, wenn er die Erfordernisse der Regel 20 (1) und (2) EPÜ erfüllt hat. Zum anderen würde der eingetragene Anmelder oder Patentinhaber, dessen Existenz erlischt, seine Beteiligtenstellung automatisch verlieren. Nach dem Verfahrensrecht des EPÜ kann eine Person, die nicht mehr existiert, auch nicht mehr am Verfahren beteiligt sein (siehe T 353/95 vom 25. Juli 2000, Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Beide Beteiligten haben sich zu der Frage geäußert, ob nach niederländischem Zivilprozessrecht im Namen einer Partei, die auf Grund einer Fusion erloschen ist, Beschwerde eingelegt werden kann. Dies ist jedoch nach Auffassung der Kammer nur von untergeordneter Bedeutung für das vorliegende Verfahren: Der Status einer juristischen

7. The factual situation before the board in decision T 656/98 and in the present case is not the same. In that decision, the appellant had claimed to have acquired the patent through an assignment by the patentee on record. Here, SDLO is, due to a merger, the universal successor in law of the original patentee. This difference is important for the following reasons:

8. Rule 20 EPC is concerned with the registering of transfers (in the French version: "transferts", in the German version: "Rechtsübergänge") of patent applications and, in view of Rule 61 EPC, of patents. Thus its wording, at least in the English and French versions, does not unambiguously embrace cases where the patent application or the patent becomes vested in the new proprietor other than by transfer, ie in particular where the change of proprietor status is caused by universal succession of law. Decision T 656/98 (see point 9) implicitly acknowledged that such latter cases might have to be treated in a different way.

9. If Rule 20(3) EPC were to be applied in the context of universal successions, procedurally undesirable consequences would ensue. On the one hand, the successor in law would acquire party status only after fulfilling the requirements set out in Rule 20(1) and (2) EPC. On the other hand, the applicant or proprietor on record who ceases to exist automatically loses party status. Under the procedural law of the EPC, a person who does not exist any more cannot remain party to the proceedings (see T 353/95 of 25 July 2000, point 2). Both parties have put forward arguments concerning the issue as to whether under Dutch civil procedural law an appeal may be filed on behalf of a party which had ceased to exist due to a merger. However, the board considers this issue to be only of limited relevance to the present proceedings: While it is true that the status of a legal person as such has to be determined by the applicable national law, the issue whether a

7. Les faits exposés devant la chambre, dans la décision T 656/98 et dans la présente affaire, ne sont pas les mêmes. Dans cette décision-là, le requérant a déclaré avoir acquis le brevet par une cession consentie par le titulaire enregistré. Dans le cas présent, SDLO, en raison d'une fusion, est l'ayant droit à titre universel du titulaire initial. Cette différence est importante pour les raisons suivantes :

8. La règle 20 CBE concerne l'inscription de transferts (dans la version anglaise : "transfers", dans la version allemande : "Rechtsübergänge") de demandes de brevets et, eu égard à la règle 61 CBE, de brevets. Par conséquent sa formulation, au moins dans les versions anglaise et française, n'englobe pas sans ambiguïté les cas où la demande de brevet ou le brevet est acquis au nouveau titulaire autrement que par transfert, c'est-à-dire en particulier lorsque le changement de qualité de titulaire est causé par une succession universelle. La décision T 656/98 (voir point 9) reconnaît implicitement que ces derniers cas pourraient être traités différemment.

9. Appliquer la règle 20(3) CBE dans le contexte de successions universelles entraînerait des conséquences indésirables sur le plan de la procédure. D'un côté, l'ayant droit n'acquerrait la qualité de partie qu'après avoir satisfait aux exigences de la règle 20(1) et (2) CBE. D'un autre côté, le demandeur ou titulaire enregistré cessant d'exister perd automatiquement sa qualité de partie. Selon le droit procédural de la CBE, une personne qui n'existe plus ne peut pas rester partie à la procédure (voir T 353/95 du 25 juillet 2000, point 2). Les deux parties ont avancé des arguments sur la question de savoir si, en droit procédural civil néerlandais, un recours pouvait être formé au nom d'une partie qui avait cessé d'exister en raison d'une fusion. Cependant, la chambre considère que cette question n'est que d'une pertinence limitée dans la présente procédure : certes, il est vrai que la qualité d'une personne morale, en tant que telle, doit être déterminée

Person als solcher ist zwar nach dem einschlägigen nationalen Recht zu bestimmen, die Frage aber, ob eine nicht mehr existierende Person am Verfahren vor dem EPA beteiligt bleiben kann, ist einzig und allein nach dem Verfahrensrecht des EPÜ zu beantworten.

10. Aus dem oben Gesagten folgt, dass die Anwendung der Regel 20 (3) EPÜ bei Gesamtrechtsnachfolgen vorübergehend zu einer verfahrensrechtlichen "Vakanz" in der Person des Anmelders bzw. Patentinhabers führen würde. Eine solche Vakanz würde an sich schon eine reichlich unglückliche Verfahrenssituation hervorrufen, wäre zudem aber nur schwer mit anderen Vorschriften des EPÜ vereinbar.

11. Nach Regel 90 (1) a) EPÜ wird das Verfahren vor dem EPA unter anderem im Fall des Todes des Anmelders oder Patentinhabers unterbrochen. Solange dies die Vertretungsbefugnis eines nach Artikel 134 EPÜ bestellten Vertreters nicht berührt, tritt eine Unterbrechung des Verfahrens jedoch nur auf Antrag dieses Vertreters ein. In diesem Zusammenhang sieht Regel 101 (7) EPÜ vor, dass die Vertretungsvollmacht, sofern darin nichts anderes bestimmt ist, gegenüber dem EPA nicht mit dem Tod des Vollmachtgebers erlischt.

Aus diesen Bestimmungen – die nach Ansicht der Kammer analog auf Situationen anzuwenden sind, in denen eine juristische Person auf Grund einer Fusion aufhört zu existieren – ist ersichtlich, dass der Gesetzgeber die verfahrenstechnischen Folgen einer Gesamtrechtsnachfolge für den Anmelder oder Patentinhaber im Erteilungs- oder Einspruchsverfahren in Betracht gezogen hat. Der in den Regeln 90 (1) a) und 101 (7) EPÜ verankerte Rechtsmechanismus erlaubt es, das Verfahren unter diesen Umständen ohne Unterbrechung fortzusetzen: Auch wenn der eingetragene Anmelder oder Patentinhaber aufhört zu existieren und infolgedessen seine Beteiligtenstellung verliert, erlischt nicht die Vollmacht des Vertreters, der somit unmittelbar den Rechtsnachfolger vertritt und im Verfahren rechtswirksam handeln kann. Dieser Mechanismus würde ernsthaft unterminiert, wenn Regel 20 (3) EPÜ auch bei Gesamtrechtsnachfolgen anzuwenden wäre.

non-existing person can remain a party to the proceedings before the EPO is to be determined autonomously by the procedural law of the EPC.

10. It follows from the above that the application of Rule 20(3) EPC in cases of universal succession would lead to a procedural "vacancy" with respect to the applicant or proprietor for a certain period of time. Such a vacancy would not only amount to a rather unfortunate procedural situation in itself, but would also be difficult to reconcile with other provisions of the EPC.

11. Pursuant to Rule 90(1)(a) EPC, proceedings before the EPO are interrupted, *inter alia*, in the event of the death of the patent applicant or proprietor. However, to the extent that these events do not affect the authorisation of a representative appointed under Article 134 EPC, proceedings are interrupted only on application by such representative. In this context, Rule 101(7) EPC provides that, subject to any provisions to the contrary contained therein, an authorisation does not terminate vis-à-vis the EPO upon the death of the person who gave it.

It follows from these provisions – which, in the view of the board, are applicable by analogy to situations where a legal person ceases to exist due to a merger – that the legislator has contemplated the procedural consequences of universal succession in law for the applicant or proprietor during patent grant or opposition proceedings. The legislative mechanism provided by Rules 90(1)(a) and 101(7) EPC makes it possible that under these circumstances the proceedings can continue without interruption: although the applicant or patentee on record ceases to exist and thereby loses his party status, the authorisation of the representative does not terminate so that the latter now immediately represents the successor in law and can validly act in the proceedings. This legislative mechanism would be seriously undermined if Rule 20(3) EPC were to be applied in the context of universal successions.

par le droit national applicable, mais la question de savoir si une personne non-existante peut rester partie à la procédure devant l'OEB doit être déterminée, de façon autonome, par le droit procédural de la CBE.

10. Il s'ensuit que l'application de la règle 20(3) CBE aux cas de succession universelle entraînerait un "vide" procédural relativement au demandeur ou au titulaire, pendant un certain laps de temps. Un tel vide équivaudrait non seulement à une situation procédurale assez fâcheuse en soi, mais il serait également difficile à concilier avec d'autres dispositions de la CBE.

11. La règle 90(1)a) CBE dispose que la procédure devant l'OEB est interrompue, entre autres, en cas de décès du demandeur ou du titulaire d'un brevet. Cependant, dans la mesure où ces événements n'affectent pas le pouvoir d'un mandataire désigné en vertu de l'article 134 CBE, la procédure n'est interrompue que sur demande du mandataire. Dans ce contexte, la règle 101(7) CBE énonce que, sauf disposition contraire du pouvoir, celui-ci ne prend pas fin, à l'égard de l'OEB, au décès du mandant.

Il résulte de ces dispositions – qui, selon l'opinion de la chambre, s'appliquent par analogie aux situations où une personne morale cesse d'exister à cause d'une fusion – que le législateur a envisagé les conséquences procédurales de la succession universelle pour le demandeur ou le titulaire lors de la délivrance d'un brevet ou d'une procédure d'opposition. Le mécanisme législatif que constituent les règles 90(1)a) et 101(7) CBE permet que, dans ces circonstances, la procédure se poursuive sans interruption: bien que le demandeur ou le titulaire enregistré cesse d'exister et perde ainsi sa qualité de partie, le pouvoir du mandataire n'est pas résilié, de sorte que ce dernier représente alors immédiatement l'ayant droit et peut valablement agir dans la procédure. Ce mécanisme législatif serait sérieusement sapé si la règle 20(3) CBE était appliquée dans le contexte des successions universelles.

12. Die Kammer schließt daraus, dass, wenn ein Anmelder oder Patentinhaber aufhört zu existieren, die Beteiligtenstellung in anhängigen Verfahren vor dem EPA unmittelbar und automatisch auf seinen Gesamtrechtsnachfolger übergeht. Da SDLO ab dem 4. September 1998 die Gesamtrechtsnachfolgerin von SIDD war, wurde sie mit diesem Tag automatisch zur Beteiligten am Einspruchsverfahren. Es trat keine Verfahrensunterbrechung ein (R. 90 (1) a Satz 2 und R. 101 (7) EPÜ). Da die Einspruchsabteilung nicht über die Änderung informiert wurde, verwendete sie – ebenso wie die Vertreter – zur Bezeichnung der Patentinhaberin weiterhin den alten Namen der Rechtsvorgängerin von SDLO. Dies bedeutet aber lediglich, dass die tatsächliche Verfahrensbeteiligte falsch bezeichnet wurde, und hat nicht zur Folge, dass nach dieser Änderung vorgenommene Verfahrenshandlungen im Namen einer nicht mehr existierenden juristischen Person oder gegen diese durchgeführt wurden. SDLO war somit die tatsächliche Verfahrensbeteiligte, als die angefochtene Entscheidung erging, und war durch sie beschwert.

13. Daraus folgt, dass die Beschwerde der Beschwerdeführerin I nur dann als zulässig gelten kann, wenn sie von SDLO eingelegt wurde. In der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebegründung war der Name der Beschwerdeführerin mit Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut angegeben. Die Beschwerdeführerin wurde also mit dem alten Namen der Rechtsvorgängerin von SDLO bezeichnet, der bereits im Einspruchsverfahren vor der ersten Instanz fälschlicherweise als Name der Patentinhaberin verwendet worden war.

14. Gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann eine falsche Bezeichnung des Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift oder der Beschwerdebegründung entweder nach Regel 65 (2) EPÜ (siehe T 97/98, ABI. EPA 2002, 183, Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe; T 715/01 vom 24. September 2002, Nrn. 1 – 11 der Entscheidungsgründe) oder nach Regel 88 EPÜ (siehe T 814/98 vom 8. November 2000, Nr. 1 der Entscheidungsgründe; T 460/99 vom 30. August 2001, Nr. 1 der Entscheidungsgründe) berichtigt werden. In der Entscheidung T 97/98 vertrat die damals zuständige Kammer die Ansicht, dass bei der Angabe des Namens und der Anschrift

12. The board concludes that, when an applicant or patentee ceases to exist, his universal successor in law immediately and automatically acquires the party status in proceedings pending before the EPO. Since SDLO was, as of 4 September 1998, the successor in universal title of SIDD, it automatically became party to the opposition proceedings on that date. No interruption of the proceedings occurred (Rule 90(1)(a), second sentence, and Rule 101(7) EPC). Since the opposition division was not informed of the change, it continued to use the old name of the legal predecessor of SDLO as designation of the proprietor. So did the representatives. This, however, only amounts to a wrong designation of the true party; it does not have the consequence that procedural acts which occurred after the changes were made on behalf of or against a legal person who had ceased to exist. Thus, SDLO was the true party to the proceedings when the appealed decision was given and was adversely affected by it.

13. It follows from the above that the appeal of appellant I can only be considered admissible if it was filed by SDLO. In the notice of appeal and the grounds of appeal, the name of the appellant was indicated as Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut. Thus, the appellant was designated by the old name of the predecessor of SDLO that had already wrongly been used during opposition proceedings before the first-instance department as the name of the proprietor.

14. According to the established case law of the boards of appeal, a wrong designation of the appellant in the notice of appeal or in the grounds of appeal may be corrected either under Rule 65(2) EPC (see T 97/98, OJ EPO 2002, 183, point 1.3; T 715/01 of 24 September 2002, points 1-11) or under Rule 88 EPC (see T 814/98 of 8 November 2000, point 1; T 460/99 of 30 August 2001, point 1). In decision T 97/98, the then competent board considered that there was also a deficiency in the indication of the name and address of the appellant within the meaning of Rule 65(2) in conjunction with Rule 64(a) EPC when incorrect indications had been made. The view was expressed that nothing in

12. La chambre conclut que, lorsqu'un demandeur ou un titulaire cesse d'exister, l'ayant droit à titre universel acquiert immédiatement et automatiquement la qualité de partie dans la procédure devant l'OEB. Etant donné que SDLO était l'ayant droit à titre universel de SIDD à compter du 4 septembre 1998, cette société est automatiquement devenue partie à la procédure d'opposition à cette date-là. La procédure n'a pas été interrompue (règle (90(1)a), deuxième phrase, et règle 101(7) CBE). La division d'opposition n'ayant pas été informée du changement, elle a continué à utiliser l'ancien nom du prédécesseur en droit de SDLO pour désigner le titulaire. Les mandataires ont fait de même. Cependant, ceci n'équivaut qu'à une désignation incorrecte de la bonne partie et n'a pas pour conséquence que des actes de procédure ayant eu lieu après le changement ont été commis au nom de ou à l'encontre d'une personne morale qui avait cessé d'exister. Par conséquent, SDLO était la véritable partie à la procédure lorsque la décision qui fait l'objet du recours a été rendue, et il n'a pas été fait droit à ses prétentions.

13. Il s'ensuit que le recours du requérant I ne peut être considéré comme recevable que s'il a été formé par SDLO. Dans l'acte de recours et dans les motifs du recours, le nom du requérant était Stichting Centraal Diergeneeskundig Instituut. Par conséquent, le requérant a été désigné par l'ancien nom du prédécesseur de SDLO, qui avait déjà été employé à tort, comme nom du titulaire, lors de la procédure d'opposition devant l'instance du premier degré.

14. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une désignation incorrecte du requérant, dans l'acte de recours ou dans les motifs du recours, peut être rectifiée conformément à la règle 65(2) CBE (voir T 97/98, JO OEB 2002, 183, point 1.3; T 715/01 du 24 septembre 2002, points 1-11) ou à la règle 88 CBE (voir T 814/98 du 8 novembre 2000, point 1; T 460/99 du 30 août 2001, point 1). Dans la décision T 97/98, la chambre compétente a considéré que l'indication du nom et de l'adresse du requérant était également entachée d'irrégularités, au sens de la règle 65(2) ensemble la règle 64a) CBE, dès lors que des indications erronées avaient été faites. La Chambre a estimé

des Beschwerdeführers auch dann ein Mangel im Sinne der Regel 65 (2) in Verbindung mit Regel 64 a) EPÜ vorliege, wenn unrichtige Angaben gemacht wurden. Nach ihrer Auffassung gestatteten es diese Regeln nicht, sie nur auf bestimmte Arten von Mängeln und grundsätzlich nicht dann anzuwenden, wenn die Berichtigung einer falschen Angabe dazu führe, dass eine andere als die ursprünglich ausdrücklich in der Beschwerdeschrift genannte Person als Beschwerdeführer anzusehen sei. Die Regeln 64 a) und 65 (2) EPÜ verlangten nur, dass tatsächlich ein Mangel vorliege, d. h., dass die Angabe falsch war, so dass ihre Berichtigung nur zum Ausdruck bringe, was beim Einlegen der Beschwerde beabsichtigt war.

15. Im vorliegenden Fall ist die Kammer davon überzeugt, dass der Vertreter der Beschwerdeführerin I die Absicht hatte, die Beschwerdeschrift und die Begründung im Namen der Person einzureichen, die als Patentinhaberin die Beteiligtenstellung im Einspruchsverfahren innehatte und durch die angefochtene Entscheidung beschwert war. Die Verwendung des alten Namens der Rechtsvorgängerin von SDLO war somit eine objektiv unrichtige Bezeichnung der Patentinhaberin, die sich aber ganz leicht dadurch erklären lässt, dass dieselbe unrichtige Bezeichnung schon im Einspruchsverfahren vor der ersten Instanz und in der angefochtenen Entscheidung selbst verwendet worden war. Unter diesen Umständen kann die Berichtigung des Namens der Beschwerdeführerin I in der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebegründung zugelassen werden. Anders zu entscheiden, wäre nicht nur übertrieben formalistisch, sondern würde zudem den in Regel 90 (1) a) Satz 2 und Regel 101 (7) EPÜ verankerten Verfahrensmechanismus unterminieren. Wie vorstehend erläutert, stellt dieser Mechanismus sicher, dass ein Vertreter im Falle einer Gesamtrechtsnachfolge weiterhin in vor dem EPA anhängigen Verfahren tätig werden kann. Er greift selbst dann, wenn der Vertreter noch nicht weiß, wer der Rechtsnachfolger ist (was nach dem Tod einer natürlichen Person eine gewisse Zeit dauern kann), und sogar, wenn dem Vertreter gar nicht mitgeteilt wurde, dass eine Rechtsnachfolge eingetreten ist. Dies verbessert die Verfahrensökonomie auch insofern, als sich ein Vertreter nicht vor jeder Verfahrenshandlung vergewissern muss, ob eine Rechtsnachfolge stattge-

the said rules allowed them to be applied only to certain kinds of deficiencies and as a matter of principle not when the correction of a wrong indication led to a different person to the one originally expressly named in the appeal having to be regarded as the appellant. It was stated that what was required under Rules 64(a) and 65(2) EPC was that there was indeed a deficiency, ie that the indication was wrong, so that the correction only expressed what was intended when the appeal was filed.

15. In the present case, the board is convinced that it was the intention of the representative of appellant I to file the notice of appeal and the grounds of appeal on behalf of that person who had party status as proprietor during the opposition and who was adversely affected by the appealed decision. The use of the old name of the legal predecessor of SDLO amounted to an objectively incorrect designation of the proprietor which, however, can be easily explained by the fact that the same incorrect designation was already used in the opposition proceedings before the first-instance department and in the appealed decision itself. Under these circumstances, the requested correction of the name of appellant I in the notice of appeal and in the grounds of appeal can be allowed. To decide otherwise would not only be overly formalistic, but would also undermine the procedural mechanism provided for in Rule 90(1)(a), second sentence, and Rule 101(7) EPC. As shown above, this mechanism ensures that in cases of universal succession a representative may continue to act in proceedings pending before the EPO. The mechanism works even if the representative does not yet know the identity of the successor in law (who in the event of death of a natural person may be uncertain for a considerable period of time) and even if the representative is not informed about the fact itself that a succession in law has occurred. Thereby procedural efficiency is also increased in so far as a representative does not need to ascertain himself every time before acting in the proceedings whether or not a succession in law has occurred. This mechanism would be seriously

que rien dans lesdites règles n'indique que celles-ci s'appliquent uniquement à certains types d'irrégularités, et qu'elles ne sont en principe pas applicables lorsque la rectification d'une indication erronée a pour conséquence qu'une personne différente de celle expressément désignée à l'origine dans l'acte de recours doit être considérée comme le requérant. Elle a déclaré que ce qu'exigent les règles 64a) et 65(2) CBE, c'est qu'il existe effectivement une irrégularité, autrement dit que l'indication soit erronée, de sorte que sa rectification exprime uniquement le but poursuivi lors du dépôt du recours.

15. Dans la présente affaire, la Chambre est convaincue que l'intention du mandataire du requérant I était de déposer l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours au nom de la personne qui avait qualité de partie en tant que titulaire, lors de l'opposition, et aux prétentions de laquelle il n'avait pas été fait droit dans la décision contre laquelle le recours était formé. L'utilisation de l'ancien nom du prédécesseur en droit de SDLO équivalait à une désignation objectivement incorrecte du titulaire, qui peut cependant facilement s'expliquer par le fait que la même désignation incorrecte a déjà été employée dans la procédure d'opposition devant l'instance du premier degré et dans la décision faisant l'objet du recours elle-même. Dans ces circonstances, il peut être fait droit à la requête en correction du nom du requérant I dans l'acte de recours et dans le mémoire exposant les motifs du recours. Prendre une décision différente serait non seulement faire preuve d'un formalisme exagéré, mais saperait également le mécanisme procédural prévu à la règle 90(1)a), deuxième phrase et à la règle 101(7) CBE. Comme établi ci-dessus, ce mécanisme garantit, dans les cas de succession universelle, qu'un mandataire peut continuer à agir dans la procédure devant l'OEB. Ce mécanisme fonctionne même si le mandataire ne connaît pas encore l'identité de l'ayant droit (qui, en cas de décès d'une personne physique, peut rester indéterminée pendant longtemps) et même si le mandataire n'est pas informé du fait même qu'il y a eu succession. L'efficacité de la procédure en est ainsi améliorée dans la mesure où un mandataire n'a pas besoin de vérifier systéma-

funden hat. Dieser Mechanismus würde ernsthaft beschädigt, wenn ein Vertreter, der den Beschwerdeführer statt mit dem Namen des Rechtsnachfolgers mit dem des eingetragenen, aber schon nicht mehr existierenden Anmelders oder Patentinhabers angegeben hat, diese objektiv unrichtige Angabe nicht korrigieren könnte.

16. Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass die beantragte Berichtigung zuzulassen ist. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin I wurde somit im Namen von SDLO eingelegt, die durch die angefochtene Entscheidung beschwert war. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin I ist folglich zulässig.

Regel 57a EPÜ

17. Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin I enthält einen gesonderten Anspruchssatz für ES/GR. Die Beschwerdeführerin II hat vorgebracht, dass er deswegen gegen Regel 57a EPÜ verstoße.

18. Regel 57a EPÜ besagt, dass unbeschadet der Regel 87 EPÜ die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen im Einspruchsverfahren geändert werden können, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ veranlasst sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist. Die Beschwerdeführerin I hat das Einreichen gesonderter Ansprüche für ES/GR damit gerechtfertigt, dass einige Ansprüche in der erteilten Fassung in Spanien und Griechenland unwirksam sein könnten, weil die Vorbehalte dieser beiden Vertragsstaaten nach Artikel 167 (2) a) EPÜ am Anmeldetag noch in Kraft waren. In der Tat wurde die dem Streitpatent zu Grunde liegende Anmeldung am 5. Juni 1992 eingereicht, während die betreffenden Vorbehalte erst nach dem 7. Oktober 1992 unwirksam wurden. Nach Artikel 167 (5) EPÜ erstrecken sich die Vorbehalte auf europäische Patentanmeldungen, die während der Wirksamkeit der Vorbehalte eingereicht worden sind, und bleiben während der gesamten Geltungsdauer dieser Patente wirksam.

19. Die etwaige Unwirksamkeit eines europäischen Patents in einem Vertragsstaat ist als solches kein Grund für einen

damaged if a representative who designates the appellant by the name of the applicant or patentee on record who has already ceased to exist rather than by the name of the successor in law could not correct this objectively wrong designation.

16. The board concludes that the requested correction is to be allowed. Thus, the appeal of appellant I was filed on behalf of SDLO, which was adversely affected by the appealed decision. Therefore, the appeal of appellant I is admissible.

Rule 57a EPC

17. The main request of appellant I contains a separate set of claims for ES/GR. Appellant II has argued that for this reason the request does not comply with Rule 57a EPC.

18. Rule 57a EPC provides that, without prejudice to Rule 87 EPC, the description, claims and drawings may be amended in opposition proceedings, provided that the amendments are occasioned by grounds for opposition specified in Article 100 EPC, even if the respective ground has not been invoked by the opponent. Appellant I has justified the filing of separate claims for ES/GR with the argument that a number of claims as granted might be ineffective in Spain and Greece since the reservations made by both contracting states under Article 167(2)(a) EPC were still in force at the date of filing the application. In fact, the application leading to the patent in suit was filed on 5 June 1992, while the respective reservations only ceased to have effect after 7 October 1992. It follows from Article 167(5) EPC that the reservations apply to European patent applications filed during the period in which the reservations have effect and that the effect of the reservations continues for the term of the patent.

19. The possible invalidity of a European patent in a contracting state is as such not a ground for opposition under

tiquement, avant d'agir dans une procédure, s'il y a eu succession ou non. Il serait sérieusement porté atteinte à ce mécanisme si un mandataire, qui désigne le requérant par le nom du demandeur ou du titulaire enregistré qui a déjà cessé d'exister, et non par celui du successeur en droit, ne pouvait pas rectifier cette désignation objectivement erronée.

16. La Chambre conclut qu'il y a lieu de faire droit à la requête en rectification. Ainsi, le recours du requérant I a été formé au nom de SDLO, société aux prétentions de laquelle la décision qui fait l'objet du recours n'a pas fait droit. En conséquence, le recours du requérant I est recevable.

Règle 57bis CBE

17. La requête principale du requérant I contient un jeu distinct de revendications pour ES/GR, raison pour laquelle le requérant II estime qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de la règle 57bis CBE.

18. La règle 57bis CBE dispose que, sans préjudice de la règle 87 CBE, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés, durant une procédure d'opposition, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant. Le requérant I a justifié le dépôt de revendications distinctes pour ES/GR en alléguant qu'un certain nombre de revendications du brevet tel que délivré risquaient de ne pas être valables en Espagne et en Grèce, puisque que les réserves faites par ces deux Etats contractants au titre de l'article 167(2)a) CBE étaient toujours en vigueur à la date de dépôt de la demande. En fait, la demande à la base du brevet litigieux a été déposée le 5 juin 1992, alors que les réserves en question n'ont cessé de produire leurs effets qu'après le 7 octobre 1992. Il résulte de l'article 167(5) CBE que les réserves concernent des demandes de brevet européen déposées pendant la période au cours de laquelle les réserves produisent leurs effets et que les effets des réserves subsistent pendant toute la durée du brevet.

19. L'éventuelle absence de validité d'un brevet européen dans un Etat contractant ne constitue pas en soi un

Einspruch nach Artikel 100 EPÜ. Regel 57a EPÜ ist jedoch nicht auf Einspruchsgründe im engeren Sinne begrenzt. Das ergibt sich aus dem ausdrücklichen Verweis auf Regel 87 EPÜ, nach der das europäische Patent einen gesonderten Anspruchssatz für einen Vertragsstaat enthalten kann, etwa wenn dort ein älteres nationales Recht besteht. Somit kann der Anmelder oder Patentinhaber älteren nationalen Rechten, obwohl sie nicht als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gelten und nicht als Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ in Verbindung mit Artikel 54 EPÜ herangezogen werden können, durch einen gesonderten Anspruchssatz für den jeweiligen Vertragsstaat Rechnung tragen.

20. Das EPÜ enthält keine ausdrückliche Bestimmung für die entsprechende Situation, wenn ein Anmelder oder Patentinhaber den Vorbehalt eines EPÜ-Vertragsstaats nach Artikel 167 (2) EPÜ berücksichtigen will. Dennoch gehörte es von Anfang an zur ständigen Praxis des EPA, das Einreichen gesonderter Anspruchssätze für solche Vertragsstaaten zuzulassen (siehe Mitteilung in Bezug auf Österreich, ABI. EPA 1979, 289 und Rechtsauskunft Nr. 9/81, ABI. EPA 1981, 68, Nr. 9). Diese Praxis wurde von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 7/93 (ABI. EPA 1994, 775) bestätigt, in der es um die Frage ging, ob Änderungen in einem sehr späten Stadium des Prüfungsverfahrens zugelassen werden können. Unter Nummer 2.5 der Entscheidungsgründe heißt es dort: "Ein klares Beispiel für einen solchen Ausnahmefall, in dem die Zulassung einer Änderung angezeigt sein kann, liegt nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer aber dann vor, wenn der Anmelder für benannte Staaten, die Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ gemacht haben, die ersatzweise Aufnahme gesonderter Anspruchssätze beantragt. In einem solchen Fall erübrigt sich möglicherweise jede weitere sachliche Prüfung, **so dass eine etwaige kurze Verzögerung, die sich durch die Vornahme der erforderlichen Änderungen ergibt, angesichts der Bedeutung, die die Erteilung eines in diesen benannten Staaten rechtsbeständigen Patents für den Anmelder hat, kaum ins Gewicht fällt.**" (Hervorhebung durch die Kammer)

Article 100 EPC. However, Rule 57a EPC is not limited to grounds of opposition *strictu sensu*. This follows from its explicit reference to Rule 87 EPC. According to the latter provision, a European patent may contain a separate set of claims for a contracting state *inter alia* where a prior national right under Article 139(2) EPC exists. Thus, although such prior national rights are not contained in the state of the art under Article 54(3) EPC and cannot support a ground for opposition under Article 100(a) in connection with Article 54 EPC, the applicant or proprietor may take them into account by means of a separate set of claims for the respective state.

20. The EPC does not contain an explicit provision for the corresponding situation where an applicant or proprietor wishes to take into account the reservation made by an EPC contracting state under Article 167(2)(a) EPC. Nevertheless, it has been the established practice of the EPO from the very beginning to accept the filing of separate sets of claims for such contracting states (see Announcement, OJ EPO 1979, 289, in respect of Austria, and Legal Advice No. 9/81, OJ EPO 1981, 68, No. 9). This practice was confirmed by the Enlarged Board of Appeal in its decision G 7/93 (OJ EPO 1994, 775), in which it dealt with the question of whether amendments can be allowed at a very late stage of the examination procedure. In point 2.5 of the reasons, the following was stated: "Nevertheless, in the Enlarged Board's view, a clear example of an exceptional case when it may be appropriate to allow amendment, is when the applicant requests separate sets of claims to be substituted in respect of designated States that have made reservations under Article 167(2) EPC. In such a case no further substantive examination of the case may be required, and **any short delay caused by making the necessary amendments is then of little weight, compared to the importance to the applicant of obtaining a valid patent in such designated States.**" (emphasis added)

motif d'opposition aux termes de l'article 100 CBE. Cependant, la règle 57bis CBE n'est pas limitée aux motifs d'opposition *stricto sensu*. Sa référence explicite à la règle 87 CBE permet de le conclure. Conformément à cette dernière disposition, un brevet européen peut contenir un jeu distinct de revendications, pour un Etat contractant, entre autres lorsqu'un droit national antérieur existe, au sens de l'article 139(2) CBE. Par conséquent, bien que de tels droits nationaux antérieurs ne soient pas compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE et qu'ils ne puissent pas servir de motif d'opposition selon l'article 100a) ensemble l'article 54 CBE, le demandeur ou le titulaire peut les prendre en compte en déposant un jeu distinct de revendications pour l'Etat en question.

20. La CBE ne contient pas de disposition explicite pour la situation correspondante où un demandeur ou titulaire souhaite prendre en compte la réserve faite par un Etat partie à la CBE, au titre de l'article 167(2)a) CBE. Néanmoins, la pratique constante de l'OEB a été, dès le départ, d'autoriser le dépôt de jeux distincts de revendications pour ces Etats (voir Communication, JO OEB 1979, 289, concernant l'Autriche, et les Renseignements de nature juridique N° 9/81, JO OEB 1981, 68, n° 9). Cette pratique a été confirmée par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 7/93 (JO OEB 1994, 775), dans laquelle elle traite la question de savoir si des modifications peuvent être acceptées à un stade très avancé de la procédure d'examen. Au point 2.5 des motifs, il est énoncé ce qui suit: "Toutefois, la Grande Chambre de recours estime évident que l'on se trouve dans un cas exceptionnel, où autoriser une modification peut être approprié, lorsque la requête du demandeur a pour objet la substitution de jeux distincts de revendications au regard d'Etats désignés ayant fait des réserves au titre de l'article 167(2) CBE. Dans un tel cas, il peut ne pas être nécessaire d'effectuer un examen supplémentaire quant au fond, et **le court retard éventuel, dû aux modifications nécessaires, est alors insignifiant par rapport à l'importance que revêt pour le demandeur l'obtention d'un brevet valable dans ces Etats désignés.**" (c'est la chambre qui souligne)

21. Der allgemeine Zweck der Regel 57a EPÜ besteht darin, Änderungen nur dann zuzulassen, wenn damit ein Einwand gegen die Rechtsgültigkeit des europäischen Patents entkräftet werden soll. Aus dem Verweis auf Regel 87 EPÜ folgt, dass im Rahmen des zentralisierten Einspruchsverfahrens vor dem EPA Änderungen auch dann zuzulassen sind, wenn der Patentinhaber einen möglichen Grund für die Nichtigerklärung ausräumen will, der nur in einem bestimmten Vertragsstaat besteht. Somit verstößt es nicht gegen Regel 57a EPÜ, einen gesonderten Anspruchssatz für einen Vertragsstaat zu formulieren, in dem bestimmte Erzeugnisansprüche in der erteilten Fassung wegen eines Vorbehalts nach Artikel 167 (2) a) EPÜ als nichtig oder ungültig gelten würden. Dieselbe Auffassung wird in den Richtlinien für die Prüfung im EPA vertreten (siehe D-VII, 4.4). Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, dass der Hauptantrag die Erfordernisse der Regel 57a EPÜ erfüllt.

Artikel 123 (3) EPÜ

22. Die Beschwerdeführerin II hat vorgebracht, dass das Einreichen eines gesonderten Anspruchssatzes für ES/GR gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoße, weil die Erzeugnisansprüche in der erteilten Fassung in Spanien und Griechenland angesichts der Vorbehalte nach Artikel 167 (2) a) EPÜ unwirksam seien.

Nach Artikel 123 (3) EPÜ dürfen die Ansprüche eines europäischen Patents im Einspruchsverfahren nicht in der Weise geändert werden, dass der Schutzbereich erweitert wird. Mit dem gesonderten Anspruchssatz hat die Beschwerdeführerin I mehrere Erzeugnisansprüche der erteilten Fassung für die Vertragsstaaten ES und GR in Verfahrensansprüche umgewandelt. Durch die Umwandlung eines Erzeugnisanspruchs in einen Verfahrensanspruch zur Herstellung oder Verwendung des Erzeugnisses wird der Schutzbereich im Allgemeinen nicht erweitert (siehe G 2/88, ABI. EPA 1990, 93, Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Das Vorbringen der Beschwerdeführerin II, Wettbewerber hätten davon ausgehen können, dass die Erzeugnisansprüche in den Vertragsstaaten ES und GR für nicht rechtsgültig und nicht durchsetzbar

21. The general purpose of Rule 57a EPC is to allow amendments only where they are made to overcome an objection against the validity of the European patent. It follows from the reference to Rule 87 EPC that, within the framework of the centralised opposition procedure before the EPO, amendments are also to be allowed where the patentee intends to overcome a possible ground of invalidity which only exists in respect of a particular contracting state. Thus, Rule 57a EPC is not infringed by the formulation of a separate set of claims for a contracting state in which, due to a reservation made under Article 167(2)(a) EPC, certain product claims as granted would be considered invalid or ineffective. The same view is expressed in the Guidelines for Examination in the EPO (see point D-VII, 4.4). The board therefore concludes that the main request complies with Rule 57a EPC.

Article 123(3) EPC

22. Appellant II has argued that the filing of a separate set of claims for ES/GR would infringe Article 123(3) EPC since the product claims as granted were ineffective in Spain and Greece in view of the reservations made under Article 167(2)(a) EPC.

According to Article 123(3) EPC, the claims of a European patent may not be amended during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred. By means of the separate set of claims, appellant I has amended several product claims as granted to method claims for contracting states ES and GR. Generally, a change from a product claim to a method claim for the production or the use of the product does not extend protection (see G 2/88, OJ EPO 1990, 93, point 5). The argument of appellant II that competitors could expect the product claims to be held invalid and non-enforceable in contracting states ES and GR is of no relevance in the context of Article 123(3) EPC since the comparison between the claims as granted and the claims as amended always has to be made

21. L'objectif général de la règle 57bis CBE est de n'autoriser des modifications que lorsqu'elles sont apportées pour surmonter une objection contre la validité du brevet européen. Il découle de la référence à la règle 87 CBE que, dans le cadre de la procédure d'opposition centralisée devant l'OEB, des modifications doivent également être autorisées lorsque le titulaire souhaite surmonter un éventuel motif d'invalidité qui n'existe qu'au regard d'un Etat contractant en particulier. Par conséquent, la formulation d'un jeu distinct de revendications pour un Etat contractant dans lequel, à cause d'une réserve faite en vertu de l'article 167(2) CBE, certaines revendications de produit telles que délivrées ne seraient pas considérées comme valables ou seraient sans effet, ne contrevient pas aux dispositions de la règle 57bis CBE. Le même point de vue est exprimé dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (voir point D-VII, 4.4). La Chambre conclut donc que la requête principale satisfait aux dispositions de la règle 57bis CBE.

Article 123(3) CBE

22. Le requérant II allègue que le dépôt d'un jeu distinct de revendications pour ES/GR contrevient aux dispositions de l'article 123(3) CBE étant donné que les revendications de produit du brevet tel que délivré ne sont pas valables en Espagne et en Grèce en raison des réserves faites au titre de l'article 167(2)a) CBE.

Selon l'article 123(3) CBE, les revendications d'un brevet européen ne peuvent pas être modifiées, au cours de la procédure d'opposition, de façon à étendre la protection. En déposant un jeu distinct de revendications, le requérant I a transformé plusieurs revendications de produit du brevet tel que délivré en revendications de procédé, pour les Etats contractants ES et GR. La transformation d'une revendication de produit en revendication de procédé de production ou d'utilisation du produit n'étend généralement pas la protection (voir G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 5). L'argument du requérant II selon lequel les concurrents pourraient prévoir que les revendications de produit seraient considérées comme non valables et non applicables dans les Etats contractants ES et GR, n'est pas pertinent dans le contexte de l'article 123(3) CBE, étant

befunden würden, ist für die Belange des Artikels 123 (3) EPÜ irrelevant, denn beim Vergleich der Ansprüche in der erteilten Fassung mit den geänderten Ansprüchen ist eine etwaige Ungültigkeit der Ansprüche in der erteilten Fassung stets außer Acht zu lassen. Die Kammer gelangt daher zu dem Schluss, dass der Hauptantrag die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPÜ erfüllt.

Artikel 123 (2) EPÜ

23. Die Formulierung "das Verfahren die Isolierung dieses Lelystad-Erregers aus einer infizierten Ferkeln, infizierten Säuen oder experimentell infizierten SPF-Schweinen entnommenen Probe oder aus mit dieser Probe infizierten Zellen umfasst" in Anspruch 1 für ES/GR wird durch die PCT-Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, Seite 5, Zeilen 5 – 8 und Zeilen 30 – 31; Seite 12, Zeilen 13 – 31; Seite 13, Zeilen 22 – 32; Seite 14, Zeilen 13 – 15; Seite 22, Zeile 23 bis Seite 24, Zeile 25, gestützt. Der Fachmann würde alle diese Passagen als allgemeine Anweisungen zur Isolierung des Lelystad-Erregers aus unterschiedlichen Proben verstehen. Dem Anspruch 1 für die benannten Staaten ES und GR wurde also kein Gegenstand hinzugefügt.

Artikel 83 EPÜ

24. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin II ist die Herstellung eines Impfstoffs mit inaktivierten (abgetöteten) Lelystad-Erregern gemäß Anspruch 4 unzureichend offenbart.

Das Streitpatent lehrt jedoch, wie die abgetöteten Lelystad-Erreger anhand herkömmlicher Techniken herzustellen sind (siehe z. B. Seite 6, Zeilen 28 – 33).

Dass die beanspruchten Totimpfstoffe einen ausreichenden Schutz oder zumindest ein gewisses Maß an aktiver Immunität bieten, wird durch Beispiel 3 der Druckschrift (D36), einer Anmeldung der Beschwerdeführerin II, belegt (siehe z. B. Seite 33, Zeile 1 bis Seite 35, Zeile 20). Diese Totimpfstoffe werden ebenfalls mit herkömmlichen Techniken hergestellt, wie sie im Streitpatent beschrieben sind.

Der Gegenstand des Anspruchs 4 ist demnach ausreichend offenbart und verletzt nicht die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ.

without considering the possible invalidity of the claims as granted. The board therefore concludes that the main request complies with Article 123(3) EPC.

Article 123(2) EPC

23. The wording "comprising isolating said Lelystad Agent from a sample taken from affected piglets or affected sows or experimentally infected SPF pigs, or from cells inoculated with said sample" in claim 1 for ES/GR has a basis on page 5, lines 5-8 and lines 30-31; page 12, lines 13-31; page 13, lines 22-32; page 14, lines 13-15; page 22, line 23, to page 24, line 25, of the PCT application as filed. All these passages will be taken by the skilled person as general instructions for isolating the Lelystad Agent from various samples. Therefore, no case of added subject-matter has been made out for claim 1 for designated states ES and GR.

Article 83 EPC

24. The disclosure of the patent, in appellant II's view, is insufficient for obtaining an inactivated (killed) Lelystad Agent vaccine according to claim 4.

However, the patent in suit teaches how to prepare the killed Lelystad Agent by conventional techniques (see eg page 6, lines 28-33).

That the claimed killed vaccines are able to confer sufficient protection or at least some degree of active immunity is shown by Example 3 of document (D36) which is appellant II's own application (see eg page 33, line 1, to page 35, line 20). These killed vaccines are also made by conventional techniques as described in the patent in suit.

Therefore, the subject-matter of claim 4 is sufficiently disclosed and, thus, it does not violate the requirements of Article 83 EPC.

donné que la comparaison entre les revendications du brevet tel que délivré et les revendications modifiées doit toujours être établie sans envisager que les revendications telles que délivrées puissent ne pas être valables. La Chambre conclut donc que la requête principale est conforme aux dispositions de l'article 123(3) CBE.

Article 123(2) CBE

23. La formulation "comprenant l'isolement dudit agent de Lelystad à partir d'un échantillon prélevé sur des porcelets atteints ou sur des truies atteintes, ou des porcs EOPS infectés expérimentalement, ou à partir de cellules inoculées avec ledit échantillon", dans la revendication 1 pour ES/GR, est étayée à la page 5, lignes 5-8 et lignes 30-31 ; page 12, lignes 13-31 ; page 13, lignes 22-32 ; page 14, lignes 13-15 ; page 22, ligne 23, à la page 24, ligne 25, de la demande PCT telle que déposée. Tous ces passages seront interprétés par l'homme du métier comme des instructions générales pour isoler l'agent de Lelystad à partir d'échantillons divers. Par conséquent, aucun élément n'a été ajouté dans la revendication 1 pour les Etats désignés ES et GR.

Article 83 CBE

24. De l'avis du requérant II, l'exposé du brevet est insuffisant pour obtenir un vaccin comprenant de l'agent de Lelystad inactivé (tué) selon la revendication 4.

Cependant, le brevet en cause enseigne comment préparer l'agent de Lelystad tué par des techniques classiques (voir p.ex. page 6, lignes 28-33).

Le fait que les vaccins tués revendiqués soient susceptibles de conférer une protection suffisante, ou au moins un certain degré d'immunité active, est démontré par l'exemple 3 du document (D36), qui est la propre demande du requérant II (voir p.ex. page 33, ligne 1, à la page 35, ligne 20). Ces vaccins tués sont également préparés par des techniques classiques, comme décrit dans le brevet en cause.

Par conséquent, l'objet de la revendication 4 est suffisamment exposé et ne contrevient donc pas aux dispositions de l'article 83 CBE.

Artikel 87 (1) EPÜ – Priorität

25. Das Streitpatent geht auf die Euro-PCT-Anmeldung PCT/NL92/00096 zurück, in der eine erste Priorität vom 6. Juni 1991 aus der europäischen Patentanmeldung Nr. 91201398 beansprucht wurde. Laut Artikel 8 (2) a) PCT richten sich Voraussetzungen und Wirkung einer in einer internationalen Patentanmeldung abgegebenen Prioritätserklärung nach Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Stockholmer Fassung). Da die Pariser Verbandsübereinkunft jedoch nicht auf die Frage so genannter "innerer Prioritäten" eingeht (siehe nachstehend Nr. 26), unterliegt der oben genannte Grundsatz den Bestimmungen von Buchstabe b des Artikels 8 (2) PCT, wo es im zweiten Satz heißt: "Wird für die internationale Anmeldung die Priorität einer oder mehrerer früherer in einem oder für einen Bestimmungsstaat eingereichter nationaler Anmeldungen beansprucht ..., so richten sich Voraussetzungen und Wirkung des Prioritätsanspruchs in diesem Staat nach dessen nationalem Recht." Der Begriff "nationale Anmeldung" schließt auch Anmeldungen für die Erteilung regionaler Patente ein, und der Begriff "nationales Recht" ist, wenn es sich um eine regionale Anmeldung oder ein regionales Patent handelt, als Bezugnahme auf den betreffenden regionalen Vertrag zu verstehen (siehe Artikel 2 vi) und x) PCT). Somit werden im vorliegenden Fall, wo in einer Euro-PCT-Anmeldung die Priorität einer europäischen Patentanmeldung beansprucht wurde, Voraussetzungen und Wirkung des Prioritätsanspruchs durch die Artikel 87 bis 89 EPÜ geregelt.

26. Nach der in Artikel 87 (1) EPÜ verankerten Grundregel genießt jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft eine Anmeldung für ein Patent vorschriftsmäßig eingereicht hat, für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent ein Prioritätsrecht. In Anbetracht dieses breit gefassten Wortlauts und des Artikels 87 (2) EPÜ, dem zufolge Anmeldungen nach dem EPÜ als prioritätsbegründend anerkannt werden, gilt diese Bestimmung auch dann, wenn die Priorität einer früheren nationalen Anmeldung in einem benannten EPÜ-Vertragsstaat oder die einer früheren europäischen Anmeldung in Anspruch genommen wird (siehe Richtlinien für die Prüfung im EPA, C-V, 1.3; BGH GRUR 1982, 31 = ABl. EPA

Article 87(1) EPC – priority

25. The patent in suit is derived from Euro-PCT application PCT/NL92/00096 in which a first priority of 6 June 1991 was claimed in respect of European application No. 91201398. According to Article 8(2)(a) PCT, the conditions for, and the effect of, any priority claim declared in an international patent application are as provided in Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Act). However, since the Paris Convention does not address the issue of so-called "internal priorities" (see below point 26), the above principle is subject to the provisions of subparagraph (b) of Article 8(2) PCT which, in its second sentence, states the following: "Where, in the international application, the priority of one or more national applications filed in or for a designated State is claimed, ... the conditions for, and the effect of, the priority claim in that State shall be governed by the national law of that State". The term "national application" also includes applications for regional patents and the term "national law" is to be construed, where a regional application or regional patent is involved, as a reference to the respective regional treaty (see Article 2(vi) and (x) PCT). Thus, in the present case, where a Euro-PCT application claims the priority of a European patent application, the conditions for, and the effect of, the priority claim are governed by Articles 87 to 89 EPC.

26. According to the basic rule contained in Article 87(1) EPC, a person who has duly filed in or for any State party to the Paris Convention, an application for a patent shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority. In view of its broad wording and in view of Article 87(2) EPC, which recognises applications under the EPC as giving rise to a priority right, the provision also applies where the priority claim is to a previous national application filed in a designated EPC contracting state or to a previous European application (cf Guidelines for Examination in the EPO, C-V, 1.3; BGH GRUR 1982, 31 = OJ EPO 1982, 66, point II 3). The European legislator has thus adopted a priority system

Article 87(1) CBE – priorité

25. Le brevet litigieux est issu de la demande euro-PCT PCT/NL92/00096 dans laquelle une première priorité du 6 juin 1991 était revendiquée sur la base de la demande de brevet européen n° 91201398. Selon l'article 8(2)a) PCT, les conditions et les effets de toute revendication de priorité déclarée dans une demande internationale sont ceux que prévoit l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm). Cependant, étant donné que la Convention de Paris ne traite pas la question des "priorités internes" (voir le point 26 ci-dessous), le principe susmentionné est régi par les dispositions du sous-alinéa b) de l'article 8(2) PCT qui, dans sa deuxième phrase, dispose que : "Si la demande internationale revendique la priorité d'une ou de plusieurs demandes nationales déposées dans ou pour un État désigné, ... les conditions et les effets produits par la revendication de priorité dans cet État sont ceux que prévoit la législation nationale de ce dernier". Le terme "demandes nationales" englobe également les demandes de brevets régionaux et le terme "législation nationale" s'entend, lorsqu'il s'agit d'une demande régionale ou d'un brevet régional, comme une référence au traité régional respectif (voir articles 2(vi) et (x) PCT). Ainsi, en l'espèce, lorsqu'une demande euro-PCT revendique la priorité d'une demande de brevet européen, les conditions et les effets produits par la revendication de priorité sont ceux que prévoient les articles 87 à 89 CBE.

26. Selon la règle fondamentale contenue dans l'article 87(1) CBE, celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats parties à la Convention de Paris, une demande de brevet d'invention, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité. Etant donné sa formulation large et eu égard à l'article 87(2) CBE, qui reconnaît les demandes CBE comme donnant naissance à un droit de priorité, la disposition s'applique également lorsque la revendication de priorité concerne une demande nationale antérieure déposée dans un Etat partie à la CBE désigné ou une demande européenne antérieure (voir Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-V, 1.3 ; BGH GRUR 1982, 31 = JO OEB

1982, 66, Nr. II.3). Der europäische Gesetzgeber hat somit ein Prioritätssystem geschaffen, in dem auch "innere Prioritäten" anerkannt werden und das dadurch über die Mindeststandards der Pariser Verbandsübereinkunft hinausgeht, in der nur "äußere Prioritäten" geregelt sind.

27. Die Beschwerdeführerin II hat die Wirksamkeit des ersten Prioritätsanspruchs des Streitpatents bestritten. Sie argumentierte, dass das Prioritätsrecht am Anmeldetag der Euro-PCT-Anmeldung PCT/NL92/00096 (5. Juni 1992) erschöpft gewesen sei, weil dieselbe Priorität bereits in der am 18. März 1992 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 92200781 beansprucht worden sei, d. h. in der Anmeldung, die im Streitpatent als zweite Priorität beansprucht wird.

28. Die Argumentation der Beschwerdeführerin II basiert auf der "Doktrin der Erschöpfung von Prioritätsrechten", also der Rechtsmeinung, dass eine Priorität, die in einer Patentanmeldung beansprucht wurde, danach erschöpft ist und in einer späteren Anmeldung in demselben oder für dasselbe Hoheitsgebiet nicht mehr in Anspruch genommen werden kann. Auch wenn sich für diese Doktrin in der nationalen Rechtsprechung (siehe Cour de Montpellier vom 20. Dezember 1966, Ann. 1967, S. 7 ff. = GRUR Int. 1969, 198) und in der Rechtsliteratur (*Mathély*, Le nouveau droit français des brevets d'invention, 1991, S. 597 ff.; *Mousseron*, Traité des brevets, 1984, S. 327; *Wieczorek*, Die Unionspriorität im Patentrecht, 1975, S. 183 ff.) eine gewisse Unterstützung finden lässt, kann sie nicht als einhellig oder auch nur weithin anerkannt gelten. Die meisten Rechtskommentatoren hegen, sofern sie überhaupt auf die Doktrin eingehen, klare Vorbehalte dagegen (siehe z. B. *Busse*, Patentgesetz, 6. Aufl. 2003, § 41, Rdn. 23 mit weiteren Verweisen; *Goebel*, GRUR 1988, 243, 244; *Gramm*, GRUR 1980, 954, 957; *Ruhl*, Unionspriorität, 2000, S. 96; *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 6. Aufl. 2001, § 40, Nr. 19).

29. Bis vor Kurzem ist die Doktrin der Erschöpfung von Prioritätsrechten, soweit die Kammer weiß, weder in der Praxis der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen des EPA noch in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern angewendet oder ausdrücklich erwähnt worden. In den einschlägigen Passagen der Richtlinien für die Prüfung im EPA

which also recognises "internal priorities" and thereby extends beyond the minimum standards of the Paris Convention, which only regulates "external" priorities.

27. Appellant II has contested the validity of the first priority claim of the patent in suit. It argues that the priority right was exhausted at the filing date of Euro-PCT application PCT/NL92/00096 (5 June 1992), since the same priority had already been claimed in European patent application No. 92200781 filed on 18 March 1992, ie in that application from which the patent in suit claims a second priority.

28. The argument of Appellant II is based on the "doctrine of exhaustion of priority rights", namely on the legal proposition that a priority right which has been claimed in a patent application is thereafter exhausted and cannot be claimed any more in a later patent application in or for the same territory. Although some support for this doctrine may be found in national case law (cf Cour de Montpellier of 20 December 1966, Ann. 1967, 7 ff. = GRUR Int. 1969, 198) and in the legal literature (*Mathély*, Le nouveau droit français des brevets d'invention, 1991, p. 597 ff.; *Mousseron*, Traité des brevets, 1984, p. 327; *Wieczorek*, Die Unionspriorität im Patentrecht, 1975, p. 183 ff.), it cannot be considered to be unanimously or even widely recognised. Most legal commentators, in so far as they address the doctrine at all, express clear reservations against it (cf eg *Busse*, Patentgesetz, 6th ed. 2003, § 41, point 23 with further references; *Goebel*, GRUR 1988, 243, 244; *Gramm*, GRUR 1980, 954, 957; *Ruhl*, Unionspriorität, 2000, p. 96; *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 6th ed. 2001, § 40, point 19).

29. Until very recently, the doctrine of exhaustion of priority rights has, to the knowledge of the board, never been applied or explicitly addressed in the practice of the examining or opposition divisions of the EPO or in the case law of the boards of appeal. The Guidelines for Examination in the EPO do not mention the issue at all in their passages

1982, 66, point II 3). Le législateur européen a donc adopté un système de priorité qui reconnaît également les "priorités internes" et s'étend donc au-delà des critères minimums de la Convention de Paris qui ne régit que les priorités "externes".

27. Le requérant II a contesté la validité de la première revendication de priorité du brevet en cause. Selon lui, le droit de priorité était épuisé à la date de dépôt de la demande euro-PCT PCT/NL92/00096 (5 juin 1992), puisque la même priorité avait déjà été revendiquée dans la demande de brevet européen n° 92200781 déposée le 18 mars 1992, c'est-à-dire dans la demande sur la base de laquelle le brevet en cause revendique une seconde priorité.

28. L'argument du requérant II se fonde sur la "doctrine de l'épuisement des droits de priorité", à savoir sur la proposition juridique selon laquelle un droit de priorité qui a été revendiqué dans une demande de brevet est ensuite épuisé et ne peut plus être revendiqué dans une demande de brevet ultérieure déposée dans ou pour le même territoire. Bien que cette doctrine soit étayée dans la jurisprudence nationale (cf. Cour de Montpellier du 20 décembre 1966, Ann. 1967, 7 s. = GRUR Int. 1969, 198) et dans la littérature juridique (*Mathély*, Le nouveau droit français des brevets d'invention, 1991, p. 597 s.; *Mousseron*, Traité des brevets, 1984, p. 327; *Wieczorek*, Die Unionspriorität im Patentrecht, 1975, p. 183 s.), on ne peut pas considérer qu'elle soit unanimement reconnue, ni même largement soutenue. La plupart des commentateurs juridiques, si tant est qu'ils se penchent sur cette doctrine, se montrent franchement réservés à son égard (voir p.ex. *Busse*, Patentgesetz, 6^e éd. 2003, § 41, point 23 avec d'autres références; *Goebel*, GRUR 1988, 243, 244; *Gramm*, GRUR 1980, 954, 957; *Ruhl*, Unionspriorität, 2000, p. 96; *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 6^e éd. 2001, § 40, point 19).

29. Jusque très récemment, la doctrine de l'épuisement des droits de priorité n'a, à la connaissance de la Chambre, jamais été appliquée ou explicitement abordée dans la pratique des divisions d'examen ou d'opposition de l'OEB ou dans la jurisprudence des chambres de recours. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ne mention-

(A-III, 6 und C-V) wird sie gar nicht erwähnt. Hingegen vertrat in der Entscheidung T 998/99 vom 15. September 2003 (Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe) die zuständige Beschwerdekammer die Auffassung, dass die Doktrin anzuwenden und es nicht zulässig sei, die Priorität einer Erstanmeldung für dieselbe Erfindung und im selben Land für mehr als eine Anmeldung in Anspruch zu nehmen. Die Entscheidung hat zu kontroversen Reaktionen geführt, wie sich in der Rechtsliteratur zeigt (siehe z. B. dagegen: *Bremi/Liebetanz*, Mitt. 2004, 148 ff., und dafür: *Vigand*, Prop.ind. 2004, 16).

30. Wie von der Kammer in T 998/99 eingeräumt wird, sagt das EPÜ nichts darüber aus, ob es möglich ist, ein und dieselbe Priorität für mehr als eine für denselben Staat eingereichte Anmeldung in Anspruch zu nehmen. Nach Artikel 87 (1) EPÜ genießt der Anmelder ein Prioritätsrecht für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent (in der englischen Fassung: "for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention" und in der französischen: "pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention"). Was die Erschöpfung des Prioritätsrechts angeht, scheint diese Formulierung verschiedene Interpretationen zuzulassen. Die Kammer muss also prüfen, welche Interpretation mit dem Prioritätssystem des EPÜ insgesamt besser vereinbar ist, und dabei den jeweiligen Interessen gebührend Rechnung tragen.

31. Die Artikel 87 bis 89 EPÜ bilden eine vollständige und eigenständige Regelung des Rechts, das bei der Beanspruchung von Prioritäten für europäische Patentanmeldungen anzuwenden ist (G 3/93, ABI. EPA 1995, 18, Nr. 4 der Entscheidungsgründe; G 2/98, ABI. EPA 2001, 413, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; G 2/02, ABI. EPA 2004, 483, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe). Da das EPÜ laut seiner Präambel ein Sonderabkommen im Sinne des Artikels 19 der Pariser Verbandsübereinkunft darstellt, sollen diese Regeln den in der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegten Prioritätsgrundsätzen nicht entgegenstehen.

32. Das Prioritätsrecht gilt generell als einer der Eckpfeiler der Pariser Verbandsübereinkunft und war bereits Bestandteil der Urfassung von 1883

relating to priority (A-III, 6, and C-V). However, in decision T 998/99 of 15 September 2003 (point 3.1 of the reasons), the competent board of appeal considered the doctrine to be applicable and held that it was not allowable to claim priority from a first filing for more than one application in the same state and in respect of the same invention. The decision has caused controversial reactions, as shown in the legal literature (cf eg contra: *Bremi/Liebetanz*, Mitt. 2004, 148 ff.; pro: *Vigand*, Prop.ind. 2004, 16).

30. As acknowledged by the board in T 998/99, the EPC is silent on whether or not it is possible to claim the same priority for more than one application filed for the same state. Pursuant to Article 87(1) EPC, the priority right is enjoyed for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention (in the German version: "für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent", in the French version: "pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention"). With respect to the issue of exhaustion of priority, this wording appears to be open to different interpretations. The board therefore has to consider which interpretation fits better into the priority system of the EPC as a whole, taking duly into account the interests involved.

31. Articles 87 to 89 EPC provide a complete, self-contained code of rules on claiming priority for the purpose of filing a European patent application (G 3/93, OJ EPO 1995, 18, point 4; G 2/98, OJ EPO 2001, 413, point 3; G 2/02, OJ EPO 2004, 483, point 3.1). Since the EPC constitutes, according to its preamble, a special agreement within the meaning of Article 19 of the Paris Convention, these rules are not intended to contravene the basic priority principles of the Paris Convention.

32. The right of priority is generally regarded as one of the cornerstones of the Paris Convention and was already incorporated in the original text of 1883

ment pas du tout la question dans les points consacrés à la priorité (A-III, 6, et C-V). Cependant, dans la décision T 998/99 du 15 septembre 2003 (point 3.1 des motifs), la chambre de recours compétente a considéré que la doctrine était applicable et a estimé qu'il n'était pas possible de revendiquer la priorité d'un premier dépôt pour plusieurs demandes déposées dans le même pays et concernant la même invention. Cette décision a provoqué des réactions controversées, comme l'illustre la littérature juridique (cf. p.ex. contre: *Bremi/Liebetanz*, Mitt. 2004, 148 s.; pour: *Vigand*, Prop.ind. 2004, 16).

30. Comme le reconnaît la chambre dans la décision T 998/99, la CBE ne précise pas s'il est possible de revendiquer la même priorité pour le dépôt de plusieurs demandes dans un même pays. En vertu de l'article 87(1) CBE, le droit de priorité est prévu pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention (dans la version allemande: "für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent", dans la version anglaise: "for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention"). En ce qui concerne la question de l'épuisement de la priorité, cette formulation semble pouvoir faire l'objet d'interprétations différentes. La chambre doit donc examiner la question de savoir quelle est l'interprétation qui convient le mieux au système de priorité de la CBE pris dans son ensemble, en tenant dûment compte des intérêts qui sont en jeu.

31. Les articles 87 à 89 CBE constituent une réglementation complète et autonome du droit applicable lors de la revendication de priorités pour des demandes de brevet européen (G 3/93, JO OEB 1995, 18, point 4; G 2/98, JO OEB 2001, 413, point 3; G 2/02, JO OEB 2004, 483, point 3.1). Etant donné que la CBE représente, selon son préambule, un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris, cette réglementation n'est pas destinée à contrevénir aux principes fondamentaux de priorité de la Convention de Paris.

32. Le droit de priorité, qui est généralement considéré comme l'une des pierres angulaires de la Convention de Paris, figurait déjà dans le texte d'origine

(siehe *Bodenhausen*, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, 1969, Artikel 4, Abschnitt A. (1), Buchstabe a; *Ladas*, Patents, Trademarks, and Related Rights, Bd. I, 1975, S. 456). Sein Hauptzweck besteht darin, für begrenzte Zeit die Interessen eines Patentanmelders, der internationalen Schutz für seine Erfindung erlangen will, zu wahren und so die negativen Auswirkungen des Territorialitätsprinzips im Patentrecht zu mildern.

33. Im Zuge der Revisionen der Pariser Verbandsübereinkunft hat man die Prioritätsvorschriften mehrfach geändert, um ihre Flexibilität zu erhöhen und dadurch die Rechtsstellung der Patentanmelder zu verbessern. Man ging davon aus, dass übermäßig strenge Regelungen kaum dem Geist der Verbandsübereinkunft entsprechen, deren Ziel es ist, den erfinderischen Schöpfergeist zu fördern und zu ermutigen (siehe *Actes de la Conférence réunie à Washington du 15 mai au 2 juin 1911*, Bern 1911, S. 45). Die aktuelle Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft (Stockholmer Fassung) sieht insbesondere ausdrücklich die Möglichkeit vor, Mehrfach- und Teilprioritäten in Anspruch zu nehmen (Art. 4F PVÜ), und garantiert das Recht, Anmeldungen zu teilen, wobei auch für die Teilanmeldung das Prioritätsrecht der ursprünglichen Anmeldung erhalten bleibt (Art. 4G PVÜ). Dieselben Grundsätze spiegeln sich in den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ wider, d. h. in Artikel 76 (1) Satz 2 und Artikel 88 (2) und (3).

34. In Anbetracht des oben Gesagten kann sich die Kammer nicht dem in der Entscheidung T 998/99 (Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe) vertretenen Standpunkt anschließen, wonach die internationalen Prioritätsvorschriften der Pariser Verbandsübereinkunft als Ausnahmeregelungen anzusehen sind, die eng ausgelegt werden sollten. Sie sind vielmehr auf eine Art und Weise auszulegen, die gewährleistet, dass der generelle Zweck, nämlich dem Anmelder die Erlangung internationalen Schutzes für seine Erfindung zu erleichtern, so weit wie möglich erfüllt wird. Das gilt erst recht für das eigenständige Prioritätssystem des EPÜ, das mit den durch die Pariser Verbandsübereinkunft gesetzten Normen insofern vereinbar sein muss, als es keinen geringeren Schutz bieten sollte, aber zu Gunsten

(cf *Bodenhausen*, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, 1969, Article 4, Section A(1), point (a); *Ladas*, Patents, Trademarks, and Related Rights, Vol. I, 1975, p. 456). Its basic purpose is to safeguard, for a limited period, the interests of a patent applicant in his endeavour to obtain international protection for his invention, thereby alleviating the negative consequences of the principle of territoriality in patent law.

33. In the course of the revisions of the Paris Convention, several amendments were made to its priority provisions in order to enhance their flexibility and thereby ameliorate the legal position of patent applicants. It was considered that overly strict solutions would hardly be in accord with the spirit of the Union treaty which is aimed at fostering and encouraging inventive genius (cf *Actes de la Conférence réunie à Washington du 15 mai au 2 juin 1911*, Berne 1911, p. 45). In particular, the Paris Convention in its present version (Stockholm Act) explicitly recognises the possibility of claiming multiple and partial priorities (cf Article 4F) and guarantees the right to divide patent applications while preserving the benefit of the right of priority also for the divisional application (cf Article 4G Paris Convention). The same principles are reflected in the corresponding provisions of the EPC, ie Articles 76(1), second sentence, and 88(2) and (3).

34. In the light of the above, the board disagrees with the view expressed in decision T 998/99 (point 3.1), according to which the international priority provisions contained in the Paris Convention have to be regarded as a body of exceptional rules which should be interpreted strictly. Rather, they have to be construed in a manner which ensures that the general purpose they serve, namely to assist the applicant in obtaining international protection for his invention, is fulfilled as far as possible. The same holds true *a fortiori* for the self-contained priority system of the EPC, which has to be compatible with the standards set by the Paris Convention in the sense that it should not give less protection, but which is not generally prevented from going beyond these standards in favour of the applicant. This

de 1883 (cf. *Bodenhausen*, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, 1969, Article 4, Section A(1), point (a) ; *Ladas*, Patents, Trademarks, and Related Rights Vol. I, 1975, p. 456). Son objectif fondamental est de préserver, pendant une durée limitée, les intérêts d'un demandeur qui tente d'obtenir une protection internationale de son invention, modérant ainsi les conséquences négatives du principe de territorialité inscrit dans le droit des brevets.

33. Au fil des révisions de la Convention de Paris, plusieurs modifications ont été apportées à ses dispositions concernant la priorité, afin de les rendre plus flexibles et d'améliorer ainsi la position juridique des demandeurs. Il a été considéré que des solutions exagérément strictes ne seraient pas conformes à l'esprit du traité de l'Union, qui a pour but de stimuler et d'encourager le génie inventif (cf. *Actes de la Conférence réunie à Washington du 15 mai au 2 juin 1911*, Berne 1911, p. 45). En particulier, la Convention de Paris, dans sa version actuelle (Acte de Stockholm) reconnaît explicitement la possibilité de revendiquer des priorités multiples et partielles (cf. article 4F) et garantit le droit de diviser les demandes de brevet, tout en conservant le bénéfice du droit de priorité, y compris pour les demandes divisionnaires (cf. article 4G de la Convention de Paris). Les mêmes principes se retrouvent dans les dispositions correspondantes de la CBE, c'est-à-dire aux articles 76(1), deuxième phrase et 88(2) et (3).

34. A la lumière de ce qui précède, la chambre est en désaccord avec l'opinion exprimée dans la décision T 998/99 (point 3.1), selon laquelle les dispositions sur la priorité internationale de la Convention de Paris doivent être d'interprétation stricte puisqu'il s'agit là d'une réglementation d'exception. Il y a lieu au contraire de les interpréter d'une manière garantissant que leur finalité générale, à savoir aider le demandeur à obtenir une protection internationale pour son invention, est atteinte autant que possible. Il en va de même, *a fortiori*, pour le système autonome de priorité de la CBE, qui doit être compatible avec les normes établies par la Convention de Paris, au sens où il ne doit pas conférer une moindre protection, mais n'empêche généralement pas d'aller au-delà de ces normes, en faveur

des Anmelders durchaus über diese Normen hinausgehen darf. Das wird unter anderem in der Anerkennung innerer Prioritäten nach dem EPÜ deutlich (siehe vorstehend Nr. 26), was auch für die Lösung der hier vorliegenden Frage von Belang ist.

35. Um festzustellen, ob ein praktisches Bedürfnis besteht, den Anmeldern die Möglichkeit zu geben, ein und dasselbe Prioritätsrecht in mehr als einer europäischen Patentanmeldung in Anspruch zu nehmen, hält die Kammer eine genauere Untersuchung der Umstände für angebracht, unter denen sich diese Frage stellen kann. Folgende Situationen sind denkbar:

36. Erstens kann ein Anmelder den Gegenstand der prioritätsbegründenden Anmeldung in zwei europäische Nachanmeldungen teilen, z. B. um im europäischen Prüfungsverfahren einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit zu vermeiden. Dürfte sich der Anmelder in einem solchen Fall nur bei seiner ersten Nachanmeldung auf die Priorität stützen, würde er die Priorität für den in der zweiten Nachanmeldung enthaltenen Teil des Erfindungsgegenstands verlieren. Ein ganz anderes Ergebnis hätte der Anmelder dagegen erzielt, wenn er zunächst eine europäische Anmeldung für den gesamten Gegenstand der prioritätsbegründenden Anmeldung und später eine Teilanmeldung für einen Teil des Gegenstands eingereicht hätte. Da sowohl in Artikel 4G PVÜ als auch in Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ ausdrücklich vorgesehen ist, dass einer Teilanmeldung nicht nur der Anmeldetag der Stammanmeldung zusteht, sondern sie auch deren Prioritätsrecht genießt (siehe vorstehend Nr. 33), würden dann sowohl die Stamm- als auch die Teilanmeldung rechtsgültig das Prioritätsrecht beanspruchen. Die Kammer sieht keinen triftigen Grund, warum es dem Anmelder nicht gestattet sein sollte, dasselbe Ergebnis zu erreichen, indem er den Gegenstand der prioritätsbegründenden Anmeldung sofort in zwei getrennte europäische Anmeldungen aufteilt und für beide das Prioritätsrecht für den betreffenden Teil des Erfindungsgegenstands beansprucht. Das spricht gegen eine Anwendung der Erschöpfungsdoktrin im Falle einer "Prioritätsaufteilung". Selbst in der Entscheidung T 998/99 verzichtete die zuständige Kammer ausdrücklich darauf, sich zur Frage der Teilprioritäten zu äußern (siehe Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe).

is illustrated *inter alia* by the recognition of internal priorities under the EPC (cf above, point 26), a circumstance which also has a bearing on the solution of the present issue (cf below, point 38).

35. In order to ascertain whether a practical need exists for allowing applicants to claim the same priority right in more than one European patent application, the board considers it appropriate to examine more closely the circumstances under which the issue may arise. The following types of situation can be identified:

36. First, an applicant may split up the subject-matter of the priority application between two subsequent European applications, eg in order to avoid a non-unity objection in the European examining procedure. If, in such a case, the applicant were only entitled to rely on the priority in his first subsequent application, he would lose the priority for that part of the subject-matter contained in the second subsequent application. This stands in clear contrast to the result the applicant would have achieved if he had at first filed a European application containing the whole subject-matter of the priority application and later a divisional application containing only a part of the subject-matter. Since both Article 4G Paris Convention and Article 76(1), second sentence, EPC explicitly recognise that a divisional application enjoys not only the filing date of the parent application but also the benefit of any right to priority (cf above, point 33), both the parent application and the divisional application would then validly claim the priority right. The board does not see any convincing reason for not allowing the applicant to achieve the same result by immediately dividing the subject-matter of the priority application between two separate European applications both claiming the priority right for the respective part of the subject-matter. This speaks against the application of the doctrine of exhaustion in such cases of "divided priority". Even in decision T 998/99 the then competent board expressly reserved its position on the issue of divided priorities (cf point 3.1. of the reasons).

du demandeur. Ce fait est illustré, entre autres, par la reconnaissance de priorités internes dans la CBE (cf. ci-dessus, point 26), ce qui influe également sur la solution du présent problème (voir ci-dessous, point 38).

35. Pour évaluer s'il y a concrètement besoin d'autoriser les demandeurs à revendiquer le même droit de priorité dans plusieurs demandes de brevet européen, la chambre considère qu'il convient d'examiner plus attentivement les circonstances dans lesquelles le problème peut se poser. Les types suivants de situation peuvent être identifiés.

36. Premièrement, un demandeur peut diviser l'objet de la demande établissant la priorité en deux demandes de brevet européen postérieures, par exemple pour éviter une objection d'absence d'unité lors de la procédure d'examen européen. Si, dans un tel cas, le demandeur était uniquement autorisé à compter sur la priorité dans sa première demande postérieure, il perdrait la priorité pour la partie de l'objet contenue dans la deuxième demande postérieure. Ceci contraste nettement avec le résultat que le demandeur aurait obtenu s'il avait tout d'abord déposé une demande de brevet européen contenant tout l'objet de la demande établissant la priorité, puis une demande divisionnaire ne contenant qu'une partie de l'objet. Etant donné que l'article 4G de la Convention de Paris et l'article 76(1), deuxième phrase CBE reconnaissent explicitement qu'une demande divisionnaire bénéficie non seulement de la date de dépôt de la demande initiale, mais également de tout droit de priorité (voir ci-dessus, point 33), la demande initiale et la demande divisionnaire revendiqueraient alors valablement le droit de priorité. La chambre ne voit aucune raison convaincante de ne pas autoriser le demandeur à parvenir au même résultat en divisant immédiatement l'objet de la demande établissant la priorité, en deux demandes de brevet européen séparées, revendiquant toutes deux le droit de priorité pour la partie de l'objet concernée. Cela va à l'encontre de l'application de la doctrine de l'épuisement dans de tels cas de "priorité fractionnée". Même dans la décision T 998/99, la chambre qui était alors compétente a estimé ne pas devoir s'exprimer sur la question des priorités fractionnées (cf. point 3.1. des motifs).

37. Zweitens kann es vorkommen, dass ein Patentanmelder, der eine Priorität beansprucht hat, vor Ablauf der Prioritätsfrist bemerkt, dass seine Anmeldung einen gravierenden Mangel aufweist. Wenn er sich bei einer zweiten europäischen Anmeldung auf dieselbe Priorität stützen darf, könnte er die Situation noch durch eine zweite Anmeldung retten, wobei davon ausgegangen wird, dass er die mit dem Mangel behaftete Anmeldung im Normalfall zurücknimmt oder fallen lässt. Wäre jedoch die Erschöpfungsdoktrin anzuwenden, gäbe es diese Möglichkeit nicht mehr.

38. Drittens, und vor allem aber, ist die technische Entwicklung durch einen Innovations- und Forschungsprozess gekennzeichnet, der mit der Einreichung einer ersten Anmeldung in aller Regel nicht beendet ist. Es kann durchaus sein, dass Patentanmelder den ursprünglich offenbarten Gegenstand in ein und derselben Anmeldung mit weiteren Verbesserungen und zusätzlichen Ausführungsformen kombinieren wollen, die sie während der Prioritätsfrist entwickelt haben. Das Patentsystem des EPÜ unterstützt eine solche Anmeldestrategie, indem es innere Prioritäten anerkennt: Ein Anmelder kann eine zweite europäische Anmeldung einreichen, die sowohl den Gegenstand der ersten europäischen Anmeldung (für den er die Priorität beanspruchen und genießen kann) als auch neue, verwandte Gegenstände offenbart. Gerade in technischen Bereichen mit hohem Innovationstempo kann es auch gute Gründe dafür geben, diese Strategie mehr als einmal anzuwenden und innerhalb der Prioritätsfrist eine dritte oder noch weitere europäische Anmeldungen einzureichen und dabei stets die Priorität aller vorangegangenen Anmeldungen zu beanspruchen. Es ist schwer nachvollziehbar, warum das EPÜ eine solche "Kombinationsstrategie" – wenn der Anmelder nur einmal Gebrauch davon macht – durch Anerkennung von inneren Prioritäten einerseits fördern sollte, um sie andererseits – bei zweier oder mehrmaligem Gebrauch – durch die Erschöpfungsdoktrin wieder zu beschränken.

39. Es ließe sich einwenden, dass die Doktrin der Erschöpfung von Prioritätsrechten ungeachtet der obigen Ausführungen aus dem Grund angewendet werden sollte, weil sie hilft, Doppelpatentierungen zu vermeiden. Bei einer genaueren Analyse zeigt sich jedoch,

37. Secondly, it may occur that a patent applicant who has claimed a priority right realises before the expiry of the priority period that his application suffers from a major deficiency. If the applicant is allowed to rely on the same priority in a second European application, he could still remedy the situation by a second filing, it being understood that the deficient application will then normally be withdrawn or abandoned through non-action. However, if the doctrine of exhaustion had to apply, this means of redress would cease to exist.

38. Thirdly, and most importantly, technological development is characterised by a process of innovation and research which does not usually come to a halt when a first application is filed. Therefore, patent applicants may wish to combine the originally disclosed subject-matter with further improvements and additional embodiments developed during the priority period within one and the same application. The patent system of the EPC encourages such a filing strategy through the recognition of internal priorities: an applicant may file a second European application disclosing both the subject-matter of a first European application (for which he may claim and enjoy priority) and newly found related subject-matter. There may also be good reasons, in particular in technology fields where the pace of innovation is fast, to repeat this strategy more than once and to file a third or even further European application within the priority period, always claiming the priority of all the previous applications. It is difficult to see why the EPC should, on the one hand, encourage such a "combination strategy" – if the applicant makes use of it only once – by the recognition of internal priorities and, on the other hand, restrict it – if the applicant makes use of it twice or more – by the doctrine of exhaustion.

39. It might be argued that notwithstanding the above considerations the doctrine of exhaustion of priority rights should be applied on the ground that it serves the function of preventing double-patenting. However, a closer analysis reveals that the doctrine is not

37. Deuxièmement, il peut arriver qu'un demandeur ayant revendiqué un droit de priorité réalise, avant l'expiration du délai de priorité, que sa demande présente une irrégularité majeure. Si le demandeur est autorisé à se fonder sur la même priorité, dans une deuxième demande de brevet européen, il peut encore remédier à cette situation par un deuxième dépôt, étant entendu que la demande qui présente une irrégularité sera normalement retirée ou abandonnée par défaut d'action. Cependant, si la doctrine de l'épuisement devait s'appliquer, ce moyen de réparation cesserait d'exister.

38. Troisièmement, et ceci est le plus important, le développement technologique est caractérisé par un processus d'innovation et de recherche qui n'est généralement pas interrompu lorsqu'une première demande est déposée. Par conséquent, les demandeurs peuvent souhaiter combiner, à l'intérieur d'une seule et même demande, l'objet exposé à l'origine avec des perfectionnements et d'autres modes de réalisation mis au point au cours du délai de priorité. Le système du brevet européen encourage une telle stratégie de dépôt en reconnaissant les priorités internes: un demandeur est en droit de déposer une deuxième demande de brevet européen exposant à la fois l'objet d'une première demande européenne (pour laquelle il peut revendiquer une priorité et en bénéficier) et un objet apparenté récemment inventé. Il peut également exister de bonnes raisons, en particulier dans des domaines technologiques où le rythme des innovations est soutenu, pour réitérer cette stratégie plusieurs fois et pour déposer une troisième demande de brevet européen, voire d'autres encore, au cours du délai de priorité, revendiquant toujours la priorité de toutes les demandes précédentes. On voit difficilement pourquoi la CBE devrait, d'un côté, encourager une telle "stratégie de combinaison" – si le demandeur n'y fait appel qu'une fois – en reconnaissant les priorités internes et, d'un autre côté, la limiter – si le demandeur y a recours deux fois ou plus – par la doctrine de l'épuisement.

39. On peut alléguer qu'en dépit des considérations ci-dessus, la doctrine de l'épuisement des droits de priorité doit être appliquée, au motif qu'elle sert à empêcher la double protection par brevet. Cependant, une analyse plus approfondie révèle que cette doctrine

dass die Doktrin hierfür kein geeignetes Rechtsinstrument ist. Zum einen kann sich die Möglichkeit einer Doppelpatentierung auch in Situationen ergeben, in denen keine Prioritäten beansprucht werden oder in denen Rechtsvorschriften wie Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ einer Anwendung der Doktrin der Erschöpfung von Prioritätsrechten entgegenstehen. Zum anderen ist die Doktrin für Patentanmelder auch von Nachteil, wenn die Gefahr einer Doppelpatentierung gar nicht besteht, etwa weil nur noch eine Anmeldung anhängig ist und die andere bzw. jede weitere schon zurückgenommen wurde oder als zurückgenommen gilt.

40. Obwohl keine der Beteiligten beantragt hat, die Große Beschwerdekammer mit der Frage der Erschöpfung von Prioritätsrechten zu befassen, hat die Kammer erwogen, dies nach Artikel 112 (1) a EPÜ von Amts wegen zu tun. Eine solche Befassung sollte jedoch nur erfolgen, wenn sie **erforderlich** ist, um eine einheitliche Rechtsanwendung zu sichern oder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden. Wie bereits weiter oben ausgeführt (Nr. 29), ist die Doktrin der Erschöpfung von Prioritätsrechten, soweit die Kammer weiß, weder in der erstinstanzlichen Praxis des EPA noch – wenn man von T 998/99 absieht – in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern jemals angewendet oder ausdrücklich erwähnt worden. Unter diesen Umständen ist eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu den in Artikel 112 EPÜ genannten Zwecken vorerst nicht erforderlich.

41. Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass das Prioritätssystem des EPA es den Anmeldern erlaubt, ein und dasselbe Prioritätsrecht in mehr als einer europäischen Patentanmeldung zu beanspruchen und zu genießen. Die Doktrin der Erschöpfung von Prioritätsrechten ist abzulehnen. Dem Streitpatent steht somit die erste der beanspruchten Prioritäten zu. Daraus folgt, dass die Druckschriften (D6), (D8) und (D9) nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ gehören.

Neuheit
Entgegenhaltung (D24)

42. Die Beschwerdeführerin II hat vorgebracht, dass das in der Entgegenhaltung (D24) und das im Streitpatent verwendete Verfahren zur Isolierung des SSS-

an appropriate legal instrument for achieving this purpose. On the one hand, the possibility of double-patenting may also arise in situations where no priorities are claimed or where legal provisions such as Article 76(1), second sentence, EPC prevent the application of the doctrine of exhaustion of priority. On the other hand, the doctrine is detrimental to patent applicants even in situations where no risk of double-patenting exists, eg because only one application is still pending and the other application or applications have already been withdrawn or are deemed to be withdrawn.

40. Although none of the parties has sought to refer the issue of exhaustion of priority rights to the Enlarged Board of Appeal, the board has considered whether it should do so of its own motion pursuant to Article 112(1)(a) EPC. However, such a referral should only be made if it is **required** for ensuring uniform application of the law or for settling an important point of law. As already stated above (point 29), the board is not aware that the doctrine of exhaustion of priority rights has ever been applied or explicitly addressed in the first-instance practice of the EPO or, with the exception of decision T 998/99, in the case law of the boards of appeal. Under these circumstances, a decision of the Enlarged Board is, for the time being, not necessary for the purposes set out in Article 112 EPC.

41. The board concludes that the priority system of the EPC allows patent applicants to claim and enjoy the same priority right in more than one European application. The doctrine of exhaustion of priority rights is to be rejected. Thus, the patent in suit is entitled to the first priority claimed. It follows that documents (D6), (D8) and (D9) do not represent prior art under Article 54(2) EPC.

Novelty
Document (D24)

42. Appellant II argues that the method used for isolation of the causative agent of MSD in document (D24) and in the patent in suit could only yield the same

ne représente pas un instrument juridique adapté pour atteindre cet objectif. D'une part, l'éventualité de la double protection peut également survenir dans des situations où aucune priorité n'est revendiquée ou lorsque des dispositions juridiques, telles que l'article 76(1), deuxième phrase CBE, empêchent l'application de la doctrine de l'épuisement de la priorité. D'autre part, la doctrine porte préjudice aux demandeurs, même dans les situations où il n'y a pas de risque de double protection par brevet, p.ex. du fait qu'une seule demande est encore en instance et que l'autre demande ou les autres demandes sont déjà retirées ou réputées retirées.

40. Bien qu'aucune des parties n'ait cherché à saisir la Grande Chambre de recours de la question de l'épuisement des droits de priorité, la chambre a examiné si elle devait le faire d'office, au titre de l'article 112(1)a CBE. Cependant, cette saisine ne doit intervenir que si elle est **requise** pour assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale doit être réglée. Comme déjà indiqué ci-dessus (point 29), la chambre n'a pas connaissance que la doctrine de l'épuisement des droits de priorité ait déjà été appliquée ou expressément abordée en première instance à l'OEB ou, à l'exception de la décision T 998/99, dans la jurisprudence des chambres de recours. Dans ces circonstances, une décision de la Grande Chambre de recours n'est pour l'instant pas nécessaire aux fins de l'article 112 CBE.

41. La chambre conclut que le système de priorité de la CBE permet aux demandeurs de revendiquer et de bénéficier du même droit de priorité dans plusieurs demandes de brevet européen. Il convient de rejeter la doctrine de l'épuisement des droits de priorité. Par conséquent, le brevet en cause peut bénéficier de la première priorité revendiquée. Il s'ensuit que les documents (D6), (D8) et (D9) ne font pas partie de l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE.

Nouveauté
Document (D24)

42. Selon le requérant II, le procédé mis en œuvre pour isoler l'agent causal de la MMP dans le document (D24) et dans le brevet en cause ne peut que donner

Erregers nur zu ein und demselben Virus hätten führen können, ganz gleich, ob man dieses nun als "myxo-ähnliches" Virus oder als Lelystad-Erreger bezeichne. Die "myxo-ähnlichen" Partikel der Entgegenhaltung (D24) haben jedoch eine elektronenmikroskopisch bestimmte Größe von 130 – 200 nm (s. Seite 41, Zeilen 14 – 16), während der beanspruchte Lelystad-Erreger mindestens dreimal kleiner ist, d. h. eine elektronenmikroskopisch bestimmte Größe von 45 – 55 nm hat (s. Streitpatent, Seite 13, Zeilen 8 – 11). Zudem gehört der beanspruchte Lelystad-Erreger zur Gattung der Arteriviren (siehe Druckschrift (D22), Seite 3, Zeilen 15 – 16), also zu einer anderen Gattung als die Myxoviren.

43. Es trifft zu, dass als Virenquelle in beiden Verfahren (Entgegenhaltung (D24) und Streitpatent) Lungenmakrophagen von an SSS erkrankten Schweinen verwendet werden. Die Tatsache aber, dass sowohl die "myxo-ähnlichen" Partikel der Entgegenhaltung (D24) als auch der im Streitpatent beanspruchte Lelystad-Erreger einen Trophismus für Lungenmakrophagen aufweisen, kann nicht als Nachweis dafür gelten, dass die beiden Viren identisch sind, denn es gibt zahlreiche Viren, die Lungenmakrophagen befallen, so z. B. das in der Druckschrift (D4) behandelte Virus der Aujeszky'schen Krankheit, das völlig andere klinische Symptome verursacht. Der als Gutachten angezogenen nachveröffentlichten Druckschrift (D6) schließlich ist zu entnehmen, dass viele Virusisolate von an SSS erkrankten Schweinen in der Lage waren, Makrophagen zu infizieren, aber nur eines, nämlich der beanspruchte Lelystad-Erreger, empfindlich auf Chloroform reagierte (siehe S. 125, Abschnitt "Virus isolation"). Das belegt, dass der Fachmann, wenn er das in der Entgegenhaltung (D24) beschriebene Verfahren anwenden würde, entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin II nicht zwangsläufig zu einem Virus gelangen würde, das unter die Definition des strittigen Anspruchs 1 fällt.

Entgegenhaltungen (D1) und (D7)

44. Die Autoren dieser Entgegenhaltungen haben gezeigt, dass sich beim Infizieren von Schweinen mit den filtrierten Homogenaten Anzeichen von SSS (z. B. mikroskopische Läsionen) beobachten lassen. Das pathologische

virus, be it named "Lelystad agent" or "myxo-like virus". However, the "myxo-like" particles of document (D24) have a size of 130-200 nm as observed by EM (see page 41, lines 14-16), whereas the claimed Lelystad Agent is at least three times smaller, ie it has a size of 45-55 nm as observed by EM (see patent in suit, page 13, lines 8-11). Moreover, the claimed Lelystad Agent belongs to the genus of Arteriviridae (see document (D22), page 3, lines 15-16), ie a genus different from Myxoviridae.

43. It is true that both methods (document (D24) and the patent in suit) use lung macrophages of pigs suffering from MSD as a virus source. However, the fact that both the "myxo-like" virus of document (D24) and the claimed Lelystad Agent have a trophism for lung macrophages cannot be seen as proof of identity between the two viruses, as many viruses infect lung macrophages, eg the Aujeszky's disease virus referred to in document (D4), which induces a completely different clinical symptomatology. Finally, post-published document (D6), taken as expert opinion, shows that many virus isolates from pigs suffering from MSD were able to infect macrophages, but only one (ie the claimed Lelystad Agent) was sensitive to chloroform (cf page 125, under "Virus isolation"). This shows that the skilled person applying the method of document (D24) would not necessarily arrive at a virus falling under the definition of claim 1 at issue, contrary to appellant II's position.

Documents (D1) and (D7)

44. The authors of these documents demonstrated that some signs (eg microscopic lesions) of MSD could be observed upon infecting pigs with the filtered homogenates. However, it was only with the unfiltered homogenate

le même virus, qu'on l'appelle l'"agent de Lelystad" ou le virus "myxo-like". Cependant, les particules "myxo-like" du document (D24) ont une taille de 130-220 nm, comme observé au microscope électronique (voir page 41, lignes 14-16), tandis que l'agent de Lelystad revendiqué est au moins trois fois plus petit, c'est-à-dire qu'il a une taille de 45-55 nm, comme observé au microscope électronique (voir brevet en cause, page 13, lignes 8-11). De plus, l'agent de Lelystad revendiqué appartient à la famille des Arteriviridae (voir document (D22), page 3, lignes 15-16), différente des Myxoviridae.

43. Il est vrai que les deux procédés (document (D24) et brevet en cause) utilisent comme source de virus, des macrophages pulmonaires de porcs atteints de MMP. Cependant, le fait que le virus "myxo-like" du document (D24) et l'agent de Lelystad revendiqué présentent tous deux un trophisme pour les macrophages pulmonaires ne peut pas être considéré comme une preuve d'identité entre les deux virus, car de nombreux virus infectent les macrophages pulmonaires, p.ex. le virus de la maladie d'Aujeszky évoqué dans le document (D4), qui provoque une symptomatologie clinique radicalement différente. Enfin, le document (D6) publié ultérieurement, qui est invoqué à titre d'expertise, montre que de nombreux isolats de virus provenant de porcs infectés par la MMP étaient capables d'infecter des macrophages, mais que seul l'un d'entre eux (c'est-à-dire l'agent de Lelystad revendiqué) était sensible au chloroforme (cf. page 125, sous "Virus isolation"). Ceci montre que l'homme du métier appliquant le procédé du document (D24) ne parviendrait pas forcément à un virus répondant à la définition de la revendication 1 en cause, contrairement à ce qu'estime le requérant II.

Documents (D1) et (D7)

44. Les auteurs de ces documents ont démontré que certains signes de la MMP (p.ex. des lésions microscopiques) pouvaient être observés lorsqu'on infectait des porcs avec les homogénats filtrés. Cependant, ce n'est qu'avec les

Vollbild von SSS, einschließlich Atemwegserkrankungen und Fertilitätsstörungen, ließ sich jedoch nur mit dem unfiltrierten Homogenat (das wesentlich größere Mikroorganismen als Viren, wie z. B. Bakterien enthält) erreichen (siehe Entgegenhaltung (D7), Seite 47, unter Nr. 2 und Abb. 5). Alles, was diese Entgegenhaltungen belegen, ist also, dass sich das klinische Vollbild von SSS durch experimentelle Infektionen mit Homogenaten, die eine Vielzahl von Mikroorganismen enthalten, reproduzieren lässt. Sie lehren den Fachmann nicht, wie der SSS-Erreger zu identifizieren und zu isolieren ist. Ein entscheidendes Merkmal des strittigen Anspruchs 1 ist aber gerade, dass das Virus in isolierter Form vorliegt (siehe Nr. IV des Sachverhalts). Daher sind die Entgegenhaltungen (D1) und (D7) nicht neuheitsschädlich für den strittigen Anspruch 1.

45. Anspruch 1 und alle anderen Ansprüche des neuen Hauptantrags, einschließlich der für die Vertragsstaaten ES und GR, die von dem isolierten Lelystad-Erreger ausgehen, erfüllen somit die Erfordernisse des Artikels 54 (1) EPÜ.

Erfinderische Tätigkeit

46. In Anbetracht der Ausführungen der Kammer unter der vorstehenden Nummer 41 bilden die Entgegenhaltungen (D24), (D7) und (D1) den zu berücksichtigenden Stand der Technik. Die Beschwerdeführerin II argumentiert, dass der Fachmann, der den Erreger von SSS finden will, ausgehend von den Entgegenhaltungen (D24), (D7) und (D1) allein oder in Kombination miteinander in nahe liegender Weise zu dem beanspruchten Gegenstand gelangen würde. Die Entgegenhaltung (D24) lehrt (siehe Seite 43, Zeilen 1 – 3 des dritten Absatzes), dass sich bei mit SSS infizierten Tieren eine Fülle von Mikroorganismen isolieren lässt (die unter der Überschrift "Virus and mycoplasma isolation" aufgelistet sind): Schweineenterovirus Serotyp 7 (PEV), Encephalomyokarditisvirus (EMCV), "myxo-ähnliche" Partikel mit einem Durchmesser von 130 – 200 nm, Mycoplasma hyosynoviae, Acholeplasma laidlawii und wahrscheinlich Mycoplasma hyopneumoniae. Der Lelystad-Erreger ist nicht unter den identifizierten Ätiologien. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass einer von ihnen, geschweige denn das "myxo-

(comprising micro-organisms much larger than viruses such as bacteria) that the complete pathological situation of MSD, including respiratory disease and reproductive failure could be produced (see document (D7), pages 47, under 2, and Fig. 5). These documents thus merely show that the whole clinical symptomatology of MSD could be reproduced upon experimental infections with homogenates containing a great many micro-organisms. They do not teach the skilled person how to identify and isolate the causative agent of MSD. However, a critical feature of claim 1 at issue is that the virus should be arrived at in an isolated form (see section IV supra). Therefore, documents (D1) and (D7) do not affect the novelty of claim 1 at issue.

45. Consequently, claim 1 and all claims of the new main request, including those for contracting states ES and GR, relying on the isolated Lelystad virus, fulfil the requirements of Article 54(1) EPC.

Inventive step

46. In view of the board's finding under point 41 supra, the prior art to be considered is represented by (D24), (D7) and (D1). Appellant II argues that the skilled person wishing to find the causative agent of MSD would arrive at the claimed subject-matter in an obvious manner departing from documents (D24), (D7) and (D1) taken alone or in combination. Document (D24) teaches (see page 43, third paragraph, lines 1-3) that a plethora of micro-organisms (listed under the heading "Virus and mycoplasma isolation") could be isolated from cases of MSD: porcine Enterovirus serotype 7 (PEV), Encephalomyocarditis virus (EMCV), "myxo-like" particles of 130-200 nm diameter, Mycoplasma hyosynoviae, Acholeplasma laidlawii and probably Mycoplasma hyopneumoniae. The Lelystad Agent is not among the aetiologies identified. There is also no pointer that some of them, let alone the "myxo-like" virus, is the likely candidate for the cause of the disease. Rather, the "myxo-like" virus would have been excluded by the person skilled in the art as a candidate causing MSD on the basis of the disappointing seroconver-

homogénats non filtrés (comprenant des microorganismes bien plus gros que les virus, tels que des bactéries) que la situation pathologique complète de la MMP, y compris la maladie respiratoire et les problèmes de reproduction, peut être produite (voir document (D7), page 47, sous 2, et fig. 5). Ces documents montrent donc uniquement que toute la symptomatologie clinique de la MMP peut être reproduite, dans des cas d'infections expérimentales, à l'aide d'homogénats contenant un grand nombre de microorganismes. Ils n'enseignent pas à l'homme du métier comment identifier et isoler l'agent causal de la MMP. Cependant, une caractéristique critique de la revendication 1 en cause est qu'on doit parvenir au virus sous une forme isolée (voir point IV ci-dessus). En conséquence, les documents (D1) et (D7) n'affectent pas la nouveauté de la revendication 1 en cause.

45. La revendication 1 et toutes les revendications de la nouvelle requête principale, y compris celles destinées aux États contractants ES et GR, qui sont basées sur le virus de Lelystad isolé, satisfont donc aux exigences de l'article 54(1) CBE.

Activité inventive

46. Compte tenu des conclusions de la chambre au point 41 ci-dessus, l'état de la technique à prendre en considération est représenté par (D24), (D7) et (D1). Selon l'argument du requérant II, l'homme du métier souhaitant trouver l'agent causal de la MMP parviendrait à l'objet revendiqué de façon évidente en partant des documents (D24), (D7) et (D1), pris isolément ou en combinaison. Le document (D24) enseigne (voir page 43, troisième paragraphe, lignes 1-3) qu'une pléthore de microorganismes (dont la liste figure sous le titre "Virus and mycoplasma isolation") peuvent être isolés chez des sujets atteints de MMP: l'entérovirus porcin de sérotype 7 (PEV), le virus de l'encéphalomyocardite (EMC), des particules "myxo-like" de 130-200 nm de diamètre, le Mycoplasma hyosynoviae, l'Acholeplasma laidlawii et probablement le Mycoplasma hyopneumoniae. L'agent de Lelystad ne figure pas parmi les étiologies identifiées. Il n'y a pas non plus d'indice selon lequel certains d'entre eux, et encore moins le virus "myxo-like", seraient le candidat probable causant la maladie. Le virus "myxo-like"

ähnliche" Virus, als Erreger der Krankheit in Frage kommt. Vielmehr hätte der Fachmann das "myxo-ähnliche" Virus auf Grund der enttäuschenden Serokonversionsdaten als möglichen SSS-Erreger ausgeschlossen. Die Autoren dieser Entgegenhaltung räumen zudem ein, dass ihre Ergebnisse "genauso unschlüssig" sind wie die anderer Forscher (siehe Seite 44, zweiter Absatz). Die Entgegenhaltung (D24) hilft dem Fachmann also nicht bei der Lösung der Aufgabe, den SSS-Erreger zu finden.

47. Die Kammer geht davon aus, dass sich der Fachmann der negativen Schlussfolgerung der Autoren von (D24) anschließen würde. Doch selbst wenn er – rein theoretisch – zu dem Ergebnis gelangen würde, dass das neue "myxo-ähnliche" Virus am ehesten als SSS-Ätiologie in Frage kommt, wie von der Beschwerdeführerin II vorgebracht, wurde der Kammer kein Beweis vorgelegt, dass sich das klinische Vollbild von SSS durch eine experimentelle Infektion mit dem "myxo-ähnlichen" Isolat hervorrufen lässt. Außerdem würde der Fachmann, wie vorstehend unter Nummer 43 betont, wenn er den "myxo-ähnlichen" Weg einschlägt, nicht zwangsläufig zu etwas gelangen, dass unter die Definition des Anspruchs 1 fällt.

48. Die Wahl der Entgegenhaltung (D1) als Ausgangspunkt oder die Kombination der Lehre von (D24) mit der von (D1) würde nicht den in der Entgegenhaltung (D24) fehlenden Hinweis auf den beanspruchten Lelystad-Erreger liefern, denn der Fachmann wird einerseits mit einer Liste zahlreicher SSS-Versucher konfrontiert, unter denen der gesuchte Erreger fehlt (Entgegenhaltung (D24)), und andererseits mit den Homogenaten der Entgegenhaltung (D1), die nicht weniger Mikroorganismen enthalten.

49. Wäre der nach dem SSS-Erreger suchende Fachmann auf die Entgegenhaltung (D7) gestoßen, hätte er ihr entnommen, dass die Autoren dieses Dokuments auf die Filtrierung ihrer Homogenate verzichten mussten, um die klinischen Symptome von SSS zu reproduzieren. Wie bereits betont (siehe vorstehend Nr. 43), machte es eine Filtrierung unmöglich, das pathologische Vollbild von SSS, einschließlich Atemwegserkrankungen und Fertilitätsstörungen, zu reproduzieren (siehe Entgegenhaltung (D7), Seite 47, unter

sion data. Moreover, the authors of this document admit that the results "were just as inconclusive" as those of others (see page 44, second paragraph). Therefore, document (D24) provided the skilled person with no guidance on how to solve the problem of finding the causative agent of MSD.

47. The board is of the opinion that the skilled person would agree to the above negative conclusion arrived at by the authors of document (D24). But even if, for the sake of argument only, the skilled person concluded that the new "myxo-like" virus was the most likely causative agent of MSD, as appellant II argues, there is no evidence before the board that the whole clinical symptomatology of MSD could be induced upon experimental infection using the "myxo-like" isolate. Moreover, as emphasised in point 43 supra, the skilled person entering the "myxo-like" route would not necessarily arrive at something falling under the definition of claim 1.

48. Departing from document (D1) or combining the teaching of document (D24) with that of document (D1) would not provide the guidance towards the claimed Lelystad Agent missing in document (D24), as the skilled person was presented, on the one hand, with a list of a great many MSD aetiologies, wherein the Agent in question was glaring by its absence (document (D24)), and, on the other hand, with the homogenates of document (D1), including no fewer micro-organisms.

49. If the skilled person looking for the causative agent of MSD came across document (D7), he was taught that the authors of this document had to refrain from filtering their homogenates to reproduce the clinical signs of MSD. As already highlighted (see point 43 supra), filtering abolished the possibility of reproducing the complete pathological frame of MSD, including respiratory disease and reproductive failure (see document (D7), pages 47, under "2", and Fig. 5). The skilled person, aware of the fact that bacteria do not pass through

aurait plutôt été exclu par l'homme du métier en tant qu'agent causal de la MMP, en raison des décevantes données de séroconversion. De plus, les auteurs de ce document admettent que les résultats "étaient aussi peu concluants" que ceux d'autres chercheurs (voir page 44, deuxième paragraphe). Par conséquent, le document (D24) ne fournit à l'homme du métier aucune indication sur la façon de résoudre le problème consistant à identifier l'agent causal de la MMP.

47. La chambre estime que l'homme du métier adhérerait à la conclusion négative ci-dessus à laquelle parviennent les auteurs du document (D24). Mais même si, à titre d'exemple uniquement, l'homme du métier concluait que le nouveau virus "myxo-like" était l'agent causal de la MMP le plus probable, comme l'avance le requérant II, la chambre ne dispose d'aucune preuve que toute la symptomatologie clinique de la MMP pourrait être provoquée par infection expérimentale en utilisant l'isolat "myxo-like". En outre, comme souligné au point 43 ci-dessus, l'homme du métier empruntant la voie "myxo-like" ne parviendrait pas forcément à quelque chose qui tombe sous le coup de la définition de la revendication 1.

48. Partir du document (D1) ou combiner l'enseignement du document (D24) avec celui de (D1) ne mènerait pas à l'agent de Lelystad revendiqué qui manque dans le document (D24), étant donné que l'homme du métier se trouvait, d'une part, devant la liste d'un grand nombre d'étiologies de la MMP, d'où l'agent en question brillait par son absence (document (D24)) et, d'autre part, devant les homogénats du document (D1), qui comprenaient tout autant de microorganismes.

49. Si l'homme du métier cherchant l'agent causal de la MMP venait à consulter le document (D7), il y apprendrait que ses auteurs avaient dû s'abstenir de filtrer leurs homogénats pour reproduire les signes cliniques de la MMP. Comme ceci a déjà été souligné (voir point 43 ci-dessus), la filtration supprime la possibilité de reproduire le schéma pathologique complet de la MMP, y compris la maladie respiratoire et les problèmes de reproduction (voir document (D7), pages 47, sous "2" et fig. 5). L'homme du métier, sachant

Nr. 2 und Abb. 5). Der Fachmann, der weiß, dass Bakterien Filter mit einer Porengröße von 0,45, 0,22 oder 0,1 µm, wie in (D7) auf Seite 47 im zweiten Absatz angegeben, nicht passieren können, hätte aus den Versuchsergebnissen der Entgegenhaltung (D7) geschlossen, dass vielleicht Bakterien oder noch größere Mikroorganismen aus dem unfiltrierten Homogenat notwendig sind, um bei experimentellen Infektionen die typischen klinischen Symptome von SSS zu reproduzieren. In dem Glauben, dass Bakterien eine maßgebliche Rolle spielten, hätte der Fachmann Techniken aus dem Bereich der Bakteriologie angewendet und so den filtrierbaren SSS-Erreger (siehe Streitpatent, Seite 13, Zeilen 2 – 4) übersehen.

50. Die Beschwerdeführerin II brachte vor, andere (siehe z. B. die Druckschrift (D6) oder (D8)) seien durchaus in der Lage gewesen, die Lehre der Entgegenhaltung (D24) nachzuarbeiten und das SSS verursachende Virus ohne weiteres zu isolieren. Dieses Vorbringen der Beschwerdeführerin II ist jedoch nicht stichhaltig, denn die Entgegenhaltung (D24) offenbart keines der entscheidenden Merkmale des gesuchten Virus, z. B. seine Schwimmdichte von 1,19 g/cm³ in CsCl oder seine Empfindlichkeit gegenüber Chloroform (siehe Druckschrift (D6), Seite 125), deren Kenntnis die Isolierung des Lelystad-Erregers in der Tat wesentlich vereinfacht hätte. So machen sich die Autoren der Druckschrift (D8) unter anderem diese Eigenschaften zu Nutze (die ihnen aus dem Literaturverweis 14, also (D6) bekannt waren), um das Virus zu isolieren (siehe Druckschrift (D8), Seite 707, Ende der mittleren Spalte). Die Kammer muss deshalb zu dem Schluss kommen, dass in Anbetracht der (D24) zu entnehmenden Informationen mehr als Routinearbeit erforderlich war, um den Erreger zu finden.

51. Demzufolge lässt sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ableiten. Diese Schlussfolgerung gilt auch für alle anderen Ansprüche des neuen Hauptantrags, einschließlich der für die Vertragsstaaten ES und GR, da sie sich alle auf den erfinderischen Lelystad-Erreger nach Anspruch 1 beziehen.

the filters of 0.45, 0.22 or 0.1 µm pore diameter referred to on page 47, second paragraph, of document (D7), would conclude from the experimental results of document (D7) that bacteria, or even larger micro-organisms, in the unfiltered homogenate were perhaps necessary to reproduce the prominent clinical signs of MSD experimental infections. Thinking that bacteria were essential, the skilled person would have used technologies from bacteriology and would have missed the filterable (see patent in suit, page 13, lines 2-4) causative agent of MSD.

50. It is argued by appellant II that others (see eg document (D6) or (D8)) were able to reproduce the teaching of document (D24) and easily isolate the virus responsible for MSD. However, this position of appellant II is not convincing since document (D24) does not anticipate any critical feature of the virus looked for, such as its buoyant density of 1.19 g/cm³ in CsCl or its sensitivity to chloroform treatment (see document (D6), page 125), the knowledge of which could indeed have greatly facilitated the isolation of the Lelystad Agent. In fact, the authors of document (D8) rely *inter alia* on these features (known to them from reference "14", ie document (D6)) to isolate the virus (see document (D8), page 707, end of the central column). The board must conclude that finding this Agent in the light of the information derivable from document (D24) required more than routine work.

51. In conclusion, the subject-matter of claim 1 cannot be derived in an obvious manner from the prior art. This conclusion has to be extended to all the claims of the new main request, including those for contracting states ES and GR, since they all rely on the inventive Lelystad Agent of claim 1.

que les bactéries ne passent pas à travers les filtres ayant des pores d'un diamètre de 0,45, 0,22 ou 0,1 µm, auxquels il est fait référence à la page 47, deuxième paragraphe, du document (D7), conclurait, à partir des résultats expérimentaux du document (D7), que les bactéries, ou même des microorganismes plus gros dans l'homogénat non filtré sont peut-être nécessaires pour reproduire les signes cliniques marquants d'infections expérimentales par la MMP. Pensant que les bactéries sont essentielles, l'homme du métier aurait eu recours aux technologies utilisées en bactériologie, et n'aurait pas trouvé l'agent causal de la MMP, qui est filtrable (voir brevet en cause, page 13, lignes 2-4).

50. Le requérant II fait valoir que d'autres chercheurs (voir p.ex. document (D6) ou (D8)) ont été capables de reproduire l'enseignement du document (D24) et d'isoler facilement le virus responsable de la MMP. Cette position du requérant II n'est cependant pas convaincante, puisque le document (D24) n'antécipise aucune caractéristique critique du virus recherché, telle que sa densité de flottaison de 1,19 g/cm³ dans le CsCl ou sa sensibilité au traitement au chloroforme (voir document (D6), page 125), dont la connaissance aurait grandement facilité l'isolement de l'agent de Lelystad. En fait, les auteurs du document (D8) se fondent entre autres sur ces caractéristiques (qu'ils connaissent par la référence "14", c'est-à-dire par le document (D6)) pour isoler le virus (voir document (D8), page 707, fin de la colonne centrale). La chambre doit conclure que l'identification de cet agent, à la lumière des informations que l'on peut puiser dans le document (D24), implique plus qu'un travail de routine.

51. En conclusion, l'objet de la revendication 1 ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique. Cette conclusion doit s'étendre à toutes les revendications de la nouvelle requête principale, y compris à celles destinées aux Etats contractants ES et GR, étant donné qu'elles sont toutes basées sur l'agent de Lelystad de la revendication 1, qui présente une activité inventive.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin I ist zulässig.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche des in der mündlichen Verhandlung eingereichten neuen Hauptantrags und einer entsprechend angepassten Beschreibung aufrechtzuerhalten.

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

1. The appeal of appellant I is admissible.
2. The decision under appeal is set aside.
3. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent on the basis of the claims of the new main request filed during oral proceedings, and a description to be adapted.

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

1. Le recours du requérant I est recevable.
2. La décision qui fait l'objet du recours est annulée.
3. L'affaire est renvoyée en première instance avec ordre de maintenir le brevet sur la base des revendications de la nouvelle requête principale déposée lors de la procédure orale, et d'une description qu'il conviendra d'adapter.