

**ENTSCHEIDUNGEN DER
GROSSEN
BESCHWERDEKAMMER**

**Entscheidung der Großen
Beschwerdeкаммер vom
11. Dezember 1989
G 2/88
Corrigendum**

Bei der in ABl. EPA 1990, 93 ff.
veröffentlichten Entscheidung muß es
auf Seite 105 in Zeile 9 statt "Erzeug-
nisses" richtig "Verfahrens" lauten.

**DECISIONS OF THE
ENLARGED BOARD OF
APPEAL**

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
11 December 1989
G 2/88
Corrigendum**

In the above decision, published in
OJ EPO 1990, 93 et seq., the word
"product" in line 8 on page 105 should
read "process".

**DECISIONS DE LA GRANDE
CHAMBRE DE RE COURS**

**Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 11 décembre 1989
G 2/88
Corrigendum**

Dans la décision publiée au JO OEB
1990, 93 s., il convient de lire, à la page
105, 8^e ligne, "procédé" au lieu de "pro-
duit".

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekommission 3.3.1
vom 6. Dezember 1988
T 295/87 - 3.3.1*)
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: C. Gérardin
G. D. Paterson

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
ICI/PLC**

**Einsprechender I/weiterer
Verfahrensbeteiligter:
BASF AG**

**Einsprechender II/weiterer
Verfahrensbeteiligter:
BASF Lacke + Farben**

**Einsprechender III/
Beschwerdeführer:
Union Carbide Corporation**

Stichwort: Polyetherketone/ICI

Artikel: 100 EPÜ

Regel: 57, 58 EPÜ

**Schlagwort: "Zulässigkeit von
Stellungnahmen im Einspruchs-
verfahren" - "Einreichung weiterer
Ansprüche im Einspruchsverfahren
nicht zulässig"**

Leitsätze

I. Gemäß Artikel 101 (2) und Regel 57 (1) EPÜ ist der Patentinhaber im Einspruchsverfahren berechtigt, zur Einspruchsschrift Stellung zu nehmen. Danach sind Stellungnahmen der Beteiligten nur insoweit zulässig, als sie von der Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekommission in Ausübung ihres Ermessens für notwendig und sachdienlich im Sinne des Artikels 101 (2) und der Regel 57 (3) EPÜ erachtet werden. Es liegt im Interesse einer zügigen Abwicklung des Einspruchsverfahrens, daß die Stellungnahmen der Beteiligten auf das notwendige und sachdienliche Maß beschränkt werden (s. Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

II. Änderungen, die im Einspruchsverfahren an einem erteilten Patent vorgenommen werden, sind nur dann als sachdienlich und notwendig im Sinne der Regeln 57 (1) und 58 (2) EPÜ und damit als zulässig zu erachten, wenn vernünftigerweise behauptet werden kann, daß sie durch die Einspruchsgründe bedingt sind. Eine nicht durch

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
6 December 1988
T 295/87 - 3.3.1*)
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: C. Gérardin
G. D. Paterson

**Patent proprietor/Respondent:
ICI PLC**

**Opponent I/ Other party:
BASF AG**

**Opponent II/Other party:
BASF Lacke + Farben**

**Opponent III/Appellant:
Union Carbide Corporation**

Headword: Polyetherketones/ICI

Article: 100 EPC

Rule: 57, 58 EPC

**Keyword: "Admissibility of
observations during opposition
proceedings" - "Filing of additional
claims in opposition not admissible"**

Headnote

I. In opposition proceedings, under Article 101 (2) and Rule 57 (1) EPC, the proprietor has a right to file observations upon a notice of opposition. Thereafter, observations from the parties are only admissible in the exercise of the discretion of the Opposition Division or a Board of Appeal, if such observations are necessary and expedient in the sense of Article 101(2) and Rule 57 (3) EPC. It is in the interest of the efficient conduct of opposition proceedings that observations by parties should be properly limited to what is necessary and expedient (see Reasons, paragraph 2).

II. Amendments to the text of a granted patent during opposition proceedings should only be considered as appropriate and necessary in the sense of Rules 57 (1) and 58 (2) EPC and therefore admissible if they can fairly be said to arise out of the grounds of opposition. An amendment proposing new claims having no counterpart in the

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.3.1,
en date du 6 décembre 1988
T 295/87 - 3.3.1*)
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: C. Gérardin
G. D. Paterson

**Titulaire du brevet/intimé:
ICI PLC**

**Opposant I/autre partie:
BASF AG**

**Opposant II/autre partie:
BASF Lacke + Farben**

**Opposant III/requérant:
Union Carbide Corporation**

Référence: Polyéthercétones/ICI

Article: 100 CBE

Règle: 57, 58 CBE

**Mot-clé: "Admissibilité
d'observations soumises au cours de
la procédure d'opposition"
"Admissibilité de revendications
additionnelles déposées au cours de
la procédure d'opposition (non)"**

Sommaire

I. Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet a le droit, aux termes de l'article 101 (2) et de la règle 57 (1) CBE, de présenter des observations en réponse à un acte d'opposition. Par la suite, les observations présentées par les parties ne sont admissibles que si la division d'opposition ou la chambre de recours, exerçant leur pouvoir d'appréciation, les jugent nécessaires et opportunes au sens de l'article 101 (2) et de la règle 57 (3) CBE. Pour le bon déroulement de la procédure d'opposition, les observations présentées par les parties doivent être dûment limitées à ce qui est nécessaire et opportun (cf point 2 des motifs de la présente décision).

II. Des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition au texte d'un brevet délivré ne devraient être considérées comme appropriées et nécessaires au sens où l'entendent les règles 57 (1) et 58 (2) CBE, et par voie de conséquence admissibles, que si l'on peut affirmer à bon droit qu'elles étaient appelées par les motifs d'opposi-

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

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

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

die Einspruchsgründe bedingte Änderung, bei der neue Ansprüche vorgeschlagen werden, die im erteilten Patent keine Entsprechung haben, ist nicht zulässig (im Anschluß an die Entscheidung T 127/85 vom 1. Februar 1988) (s. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

granted patent, which is not in response to a ground of opposition, is not admissible (following Decision T 127/85 dated 1 February 1988) (see Reasons, paragraph 3).

tion invoqués. Une modification qui consiste à proposer de nouvelles revendications n'ayant pas d'équivalent dans le brevet délivré et qui ne constitue pas une réponse à un motif d'opposition n'est pas admissible (cf décision T 127/85 en date du 1^{er} février 1988) (point 3 des motifs de la présente décision).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents Nr.1879 mit 14 Ansprüchen ... wurde am 24. März 1982 bekanntgemacht.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Kristallines thermoplastisches aromatisches Polyetherketon, das die sich wiederholende Einheit enthält ..."

Die weiteren unabhängigen Ansprüche betreffen die Herstellung eines Polymers, das die sich wiederholende Einheit I enthält (Anspruch 7), und eine elektrische Isolierung, die ein Polymer mit der sich wiederholenden Einheit I enthält (Anspruch 14).

II. Die Einsprechende I legte am 9. Dezember 1982 gegen die Erteilung des Patents Einspruch wegen mangelnder Neuheit der Erzeugnisansprüche und mangelnder erforderlicher Tätigkeit der Verfahrensansprüche ein. Sie wandte ferner ein, daß die zwei früheren, zur Begründung der Priorität herangezogenen Anmeldungen nicht die ersten seien, in denen die beanspruchte Erfahrung offenbart worden sei.

Am 16. Dezember 1982 legte die Einsprechende II gegen das erteilte Patent Einspruch ein und beantragte dessen Widerruf wegen Nichterfüllung der Erfordernisse der Artikel 54 und 56 EPÜ.

Am 24. Dezember 1982 legte auch die Einsprechende III (die Beschwerdeführerin) gegen das erteilte Patent Einspruch ein und beantragte dessen Wider- ruf mit der Begründung, daß die Erfahrung nicht neu, nicht erforderlich und nicht so vollständig offenbart sei, daß der Fachmann sie ausführen könne.

Diese Einwände wurden in zahlreichen späteren Schriftsätze und in der mündlichen Verhandlung nachdrücklich vorgebracht und im wesentlichen auf folgende Dokumente gestützt:

III. Mit Entscheidung vom 26. Mai 1987 hielt die Einspruchsabteilung das Patent in geändertem Umfang auf der Grundlage eines neuen Satzes aus 14 Ansprüchen aufrecht, dessen Anspruch 1 wie folgt lautete:

"Zähes kristallines thermoplastisches aromatisches Polyetherketon, bestehend im wesentlichen aus den sich wiederholenden Einheiten I ..."

Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of patent No. 1879 ... was published on 24 March 1982 on the basis of 14 claims.

Claim 1 reads as follows:

"A crystalline thermoplastic aromatic polyetherketone containing the repeating unit ..."

The further independent claims concern the production of a polymer containing the repeat unit I (Claim 7) and an electrical insulation comprising a polymer containing the repeat unit I (Claim 14).

II. Opponent I filed an opposition against the grant of the patent on 9 December 1982 on the grounds of lack of novelty of the product claims and lack of inventive step of the process claims. It was also objected that the two earlier applications used for claiming of priority were not the first applications disclosing the alleged invention.

On 16 December 1982 Opponent II gave notice of opposition to the granted patent and requested revocation thereof for non-compliance with the requirements of Articles 54 and 56 EPC.

On 24 December 1982 Opponent III (the Appellant) also filed an opposition against the grant of the patent and requested revocation thereof on the grounds of lack of novelty and inventive step as well as insufficient disclosure of the invention to enable a skilled man to carry it out.

These various objections which were emphasised in numerous later submissions as well as during oral proceedings were based essentially on the following documents:

III. By a decision dated 26 May 1987, the Opposition Division maintained the patent in amended form on the basis of a new set of 14 claims, of which Claim 1 reads as follows:

"A tough crystalline thermoplastic aromatic polyetherketone consisting essentially of the repeating units I ..."

Exposé des faits et conclusions

I. Le 24 mars 1982, a été publiée la mention de la délivrance du brevet n° 1879 ..., comportant quatorze revendications.

La revendication 1 s'énonçait comme suit:

"Polyéthercétone aromatique thermoplastique cristalline renfermant l'unité récurrente... ."

Les autres revendications indépendantes avaient pour objet la production d'un polymère renfermant l'unité récurrente I (revendication 7) et une isolation électrique comprenant un polymère contenant l'unité récurrente I (revendication 14).

II. Le 9 décembre 1982, l'opposante I a fait opposition à la délivrance du brevet en invoquant l'absence de nouveauté des revendications de produit et le défaut d'activité inventive des revendications de procédé. Elle objectait en outre que les deux demandes antérieures dont la priorité était revendiquée n'étaient pas les premières à divulguer la présumée invention.

Le 16 décembre 1982, l'opposante II a formé opposition au brevet délivré et a demandé la révocation au motif qu'il ne satisfaisait pas aux dispositions des articles 54 et 56 CBE.

Le 24 décembre 1982, l'opposante III (la requérante) a également formé opposition au brevet qui avait été délivré et a demandé la révocation pour absence de nouveauté et d'activité inventive, en faisant valoir par ailleurs que l'invention n'était pas exposée de manière suffisante pour permettre à un homme du métier de l'exécuter.

Ces différentes objections, qui ont été développées par la suite dans de nombreuses prises de position et également lors de la procédure orale, se fondaient essentiellement sur les documents suivants:

III. Par décision en date du 26 mai 1987, la division d'opposition a maintenu le brevet sous une forme modifiée, sur la base d'un nouveau jeu de quatorze revendications, dont la première était libellée comme suit:

"Polyéthercétone aromatique thermoplastique cristalline tenace constituée essentiellement par les unités récurrentes I"

Die Ansprüche 3 und 4 lauteten wie folgt:

Anspruch 3: Polyetherketon nach Anspruch 1 oder 2, das bis zu 30 Mol-% sich wiederholende Einheiten IV, V und/oder VI enthält.

Anspruch 4: Polyetherketon nach Anspruch 1, das durch Polykondensation von Hydrochinon, 4,4'-Dihydroxybenzophenon und 4,4'-Difluorbenzophenon erhalten wird.

Die Gründe für die vorliegende Entscheidung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

...

IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende III) legte danach am 11. Juli 1987 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. Das Vorbringen in der Beschwerdebegründung vom 24. September 1987, in den späteren Schriftsätze und in der mündlichen Verhandlung am 6. Dezember 1988 stützt sich auf mehrere weitere Entgegenhaltungen, insbesondere auf die Druckschrift US-A-4 105 635 (Entgegenhaltung 39); es lässt sich wie folgt zusammenfassen:

...

V. Die von der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) schriftlich und in der mündlichen Verhandlung am 6. Dezember 1988 vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

...

VI. In der mündlichen Verhandlung wurde der folgende Anspruchssatz als Hauptantrag eingereicht:

Anspruch 1 in der von der ersten Instanz gewährten Fassung mit der Einschränkung

...

VII. Die Einsprechenden I und II wurden zwar aufgrund von Artikel 107 EPÜ als Beteiligte am Beschwerdeverfahren rechtzeitig geladen, erschienen jedoch nicht zur mündlichen Verhandlung.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche 1 bis 12.

Am Ende der mündlichen Verhandlung erging die Entscheidung, daß das Patent entsprechend dem Antrag der Beschwerdegegnerin aufrechterhalten wird.

Claims 3 and 4 read as follows:

Claim 3: A polyetherketone according to either Claim 1 or Claim 2 which contains up to 30 mole % of the repeating units IV, V and/or VI.

Claim 4: A polyetherketone according to Claim 1 which is the product obtainable by polycondensing hydroquinone, 4,4'-dihydroxybenzophenone and 4,4'-difluorobenzophenone.

The reasons in this decision can be summarised as follows:

...

IV. The Appellant (Opponent III) thereafter filed a notice of appeal on 11 July 1987 and paid the prescribed fee at the same time. The arguments presented in the Statement of Grounds filed on 24 September 1987, in the later submissions and during oral proceedings held on 6 December 1988 were based on several additional documents, especially US-A-4 105 635 (document (39)); these arguments can be summarised as follows:

...

V. The arguments presented by the Respondent (Patentee) in writing and during the oral proceedings held on 6 December 1988 can be summarised as follows:

...

VI. During oral proceedings the following set of claims was filed as the main request:

Claim 1 as allowed by the first instance with the restriction.

...

VII. Although as parties to the appeal under Article 107 EPC Opponents I and II were duly summoned, they did not appear in the oral proceedings.

VIII. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked.

The Respondent requested that the appeal be dismissed and that the patent be maintained on the basis of Claims 1 to 12 submitted during oral proceedings.

At the end of the oral proceedings the decision was announced that the patent was maintained in accordance with the Respondent's request.

Les revendications 3 et 4 étaient les suivantes:

Revendication 3: Polyéthercétone suivant la revendication 1 ou la revendication 2, qui contient jusqu'à 30 % en moles des unités récurrentes IV, V et/ou VI.

Revendication 4: Polyéthercétone selon la revendication 1, qui est le produit obtenu par polycondensation de l'hydroquinone, de la 4,4'-dihydroxybenzophénone et de la 4,4'-difluorobenzophénone.

Les motifs de cette décision peuvent être résumés comme suit:

...

IV. Le 11 juillet 1987, la requérante (opposante III) a formé un recours contre cette décision, en acquittant la taxe prescrite. Les arguments qu'elle a présentés dans le mémoire exposant les motifs du recours produit le 24 septembre 1987, ainsi que dans les autres prises de positions soumises ultérieurement, et qu'elle a également développés au cours de la procédure orale tenue le 6 décembre 1988, se fondaient sur plusieurs autres documents, notamment le document US-A-4 105 635 (document 39); ces arguments peuvent être résumés comme suit:

...

V. Les arguments avancés par l'intimée (titulaire du brevet) par écrit et au cours de la procédure orale tenue le 6 décembre 1988 peuvent se résumer comme suit:

...

VI. Au cours de la procédure orale, l'intimée a déposé dans le cadre de sa requête principale le jeu de revendications suivant:

Revendication 1 telle qu'admise par la première instance, sous réserve que

...

VII. Bien que les opposantes I et II, parties à la procédure de recours en vertu de l'article 107 CBE, aient été dûment citées à la procédure orale, elles se sont abstenues de comparaître.

VIII. La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet.

L'intimée a demandé le rejet du recours et le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 12 soumises au cours de la procédure orale.

Au terme de la procédure orale, la Chambre a décidé le maintien du brevet conformément à la requête de l'intimée.

Entscheidungsgründe	Reasons for the Decision	Motifs de la décision
1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.	1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.	1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.
Verfahrensfragen	Procedural matters	Questions de procédure
2. Das Verfahren vor der Einspruchsabteilung war durch zahlreiche umfangreiche Schriftsätze aller Beteiligten gekennzeichnet und zog sich über einen Zeitraum von nahezu vier Jahren von der Einlegung des Einspruchs im Dezember 1982 bis zur mündlichen Verhandlung im September 1986 hin; es ist ein Beispiel dafür, wie ein Einspruchsverfahren nach Maßgabe des Artikels 101 und der Regeln 57 und 58 EPÜ möglichst nicht durchgeführt werden sollte.	2. The proceedings before the Opposition Division were characterised by many lengthy submissions in writing from all the parties over a period of nearly four years between the filing of the notices of opposition in December 1982 and the oral hearing in September 1986, and provide an illustration of how opposition proceedings should preferably not be conducted under the provisions of Article 101 and Rules 57 and 58 EPC.	2. Au cours de la procédure devant la division d'opposition, pendant la période de près de quatre années qui s'est écoulée entre le dépôt des actes d'opposition en décembre 1982 et la procédure orale tenue en septembre 1986, toutes les parties ont soumis de nombreuses et longues prises de position écrites; c'est là un bon exemple de ce qu'il vaudrait mieux ne pas faire au cours de la procédure d'opposition telle que prévue à l'article 101 et aux règles 57 et 58 CBE.
Zwar schreibt Artikel 101 (2) EPÜ vor: "Die Einspruchsabteilung fordert die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, ... eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätze anderer Beteiligter einzureichen." Und auch die Regel 57 (1) und (2) EPÜ, die die erste Phase des Einspruchsverfahrens im unmittelbaren Anschluß an die Einreichung der Einspruchsschrift(en) zum Gegenstand hat, gibt dem Patentinhaber eindeutig Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesen Einsprüchen. Im Gegensatz dazu sieht jedoch die Regel 57 (3) EPÜ ausdrücklich vor, daß die Einspruchsabteilung, nachdem sie die Stellungnahme des Patentinhabers (und etwaige Änderungen) den übrigen Beteiligten mitgeteilt hat, nur noch diese zur Stellungnahme auffordert, sofern sie dies "für sachdienlich erachtet".	It is to be noted that Article 101 (2) EPC provides that "the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations ... on communications from another party or issued by itself". Furthermore, Rule 57 (1) and (2) EPC is concerned with the initial stage of opposition proceedings, immediately following the filing of the notice(s) of opposition, and clearly provides the patentee with an opportunity as of right to file observations in reply to such notice(s) of opposition. Thereafter, however, by way of contrast, Rule 57 (3) EPC emphasises that following communication of the patentee's observations (and any amendments) to the other parties, such other parties shall only be invited by the Opposition Division to reply to such observations "if it considers it expedient".	Il convient de noter que l'article 101 (2) CBE stipule que "la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, ..., leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties". De même, la règle 57, paragraphes 1 et 2 CBE, qui régit la phase initiale de la procédure d'opposition suivant immédiatement le dépôt de l'(des) acte(s) d'opposition, offre sans ambiguïté au titulaire la possibilité de présenter de plein droit ses observations en réponse à cet(ces) acte(s) d'opposition. Pour la suite de la procédure, en revanche, la règle 57(3) CBE précise que lorsque les observations du titulaire de brevet (ainsi que toutes modifications qu'il a soumises) ont été notifiées aux autres parties, la division d'examen n'invite celles-ci à répliquer que "si elle le juge opportun".
Obwohl Artikel 101 (2) und Regel 57 EPÜ konkret nur die Kriterien nennen, anhand deren die Einspruchsabteilung darüber entscheiden soll, ob sie Stellungnahmen einholen will, ist nach Ansicht der Kammer in diesen Bestimmungen eindeutig und zwangsläufig mit enthalten, daß die Beteiligten Stellungnahmen ohne ausdrückliche im Ermessen liegende Aufforderung durch die Einspruchsabteilung nur dann abgeben dürfen, wenn diese von der Einspruchsabteilung für "notwendig" oder "sachdienlich" im oben genannten Sinne erachtet werden. Eshieße diese Bestimmungen ad absurdum führen, wollte man sie dahingehend auslegen, daß zwar die Einspruchsabteilung von den Beteiligten Stellungnahmen nur anfordern darf, wenn sie diese für "notwendig" oder "sachdienlich" erachtet, die Beteiligten jedoch von Rechts wegen auch Stellungnahmen abgeben dürfen, die weder notwendig noch sachdienlich sind. (In diesem Zusammenhang wird auf die Entscheidung T 406/86 vom 2. März 1988, AB-I. EPA 1989, 302, verwiesen.)	Although Article 101 (2) and Rule 57 EPC only specifically refer to the criteria which the Opposition Division should use when considering whether to invite the filing of observations, in the Board's view it is clearly and necessarily implicit in these provisions that, in the absence of an express invitation from the Opposition Division, the parties may only file observations as a matter of discretion, when the Opposition Division considers them to be "necessary" or "expedient", in the sense discussed above. It would make a nonsense of these provisions to interpret them as providing that the Opposition Division should only invite observations from parties when it is considered "necessary" or "expedient", but that the parties can file observations as a matter of right even when they are unnecessary or inexpedient. (In this connection reference is made to Decision T 406/86 dated 2 March 1988, OJ EPO 1989, 302).	Bien que, pris à la lettre, l'article 101 (2) et la règle 57 CBE mentionnent simplement le critère que la division d'opposition doit appliquer lorsqu'elle examine si il y a lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations, la Chambre estime qu'il découle nécessairement et sans ambiguïté de ces dispositions qu'en l'absence d'invitation expresse de la part de la division d'opposition, les parties ne peuvent présenter des observations que si la division d'opposition, exerçant son pouvoir d'appréciation, le juge "nécessaire" ou "opportun" au sens qui a été indiqué plus haut. Ces dispositions n'auraient aucun sens si l'on considérait qu'elles signifient que la division d'opposition ne devrait inviter les parties à présenter leurs observations que si elle le juge "nécessaire" et "opportun", les parties, elles, pouvant de droit présenter des observations même lorsque celles-ci sont superflues ou inopportunnes (voir à ce propos la décision T 406/86 en date du 2 mars 1988, publiée au JO OEB 1989, 302).
Es ist im Interesse einer reibungslosen und effizienten Abwicklung des Einspruchsverfahrens sicherlich äußerst wünschenswert und damit im Interesse der Öffentlichkeit, daß sich Stellungnahmen der Beteiligten auf das erforderliche und sachdienliche Maß beschränken. Dies wiederum setzt eine geeignete Kontrolle durch die Ein-	It is clearly most desirable in the interest of the smooth and efficient conduct of opposition proceedings, and accordingly in the public interest, that observations by parties should be properly limited to what is necessary and expedient. This in turn requires the exercise of a proper control by the Opposition Division (and, mutatis	Il est bien évidemment tout à fait souhaitable pour le bon déroulement de la procédure d'opposition et il est, par conséquent, dans l'intérêt du public que les observations présentées par les parties soient dûment limitées à ce qui est nécessaire et opportun, ce qui exige de la part de la division d'opposition (et par analogie de la chambre de recours)

spruchsabteilung (und mutatis mutandis durch die Beschwerdekommission) voraus, um festzustellen, ob die Stellungnahmen der Beteiligten und auch die zu ihrer Stützung eingereichten Unterlagen zulässig sind. Inwieweit weitere Stellungnahmen der Beteiligten notwendig und sachdienlich sind, hängt natürlich von zahlreichen Faktoren, unter anderem vom Schwierigkeitsgrad der zu entscheidenden Fragen, ab und kann nur nach der Sachlage im Einzelfall entschieden werden. Es ist allerdings festzuhalten, daß in gewissen Fällen sowohl die Einspruchsabteilung als auch die Beschwerdekommission das Recht und sogar die Pflicht haben, Stellungnahmen und/oder die zu ihrer Stützung angezogenen Unterlagen in Ausübung des ihnen durch die Artikel 101 (2) und 114 (2) sowie die Regel 57 (3) EPÜ eingeräumten Ermessens im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren nicht zuzulassen.

Es wird in diesem Zusammenhang auf die "Allgemeinen Grundsätze" für das Einspruchsverfahren verwiesen (s. Mitteilungen des Europäischen Patentamts, ABI. EPA 1985, 272), denen sich die Kammer anschließt: "Das Europäische Patentamt ist bestrebt, im Interesse der am Einspruchsverfahren Beteiligten und der Öffentlichkeit möglichst rasch zu klären, ob das erteilte Patent im Hinblick auf das Einspruchsvorbringen aufrechterhalten werden kann oder nicht. Dies soll durch ein zügiges und straffes Verfahren erreicht werden, und dies bedeutet, daß die Einspruchsabteilung die Verfahrensführung in allen Phasen fest in der Hand haben muß. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß den Parteien ausreichend Gelegenheit gegeben werden muß, ihre Sache vorzutragen, damit die richtige Entscheidung getroffen werden kann."

Im vorliegenden Fall wurde bereits zu Beginn der mündlichen Verhandlung von der Kammer klargestellt, daß sie nicht rechtzeitig eingereichte Unterlagen nur dann zulassen werde, wenn sie von deren Relevanz überzeugt sei. Allerdings hätte nach Ansicht der Kammer die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs in Anwendung der oben genannten Grundsätze des Artikels 101 und der Regel 57 EPU eine strengere Kontrolle hinsichtlich der Zulässigkeit der von den Beteiligten eingereichten umfangreichen Stellungnahmen ausüben können.

3. Auch hatte die Kammer zu Beginn der mündlichen Verhandlung die Frage gestellt, ob die unter Nummer III wiedergegebenen, von der Einspruchsabteilung gebilligten Ansprüche 3 und 4 zulässig seien, da ihr Gegenstand gegenüber dem der Ansprüche in der erteilten Fassung neu sei. Die Kammer entschied, daß diese Ansprüche aus den nachstehend genannten Gründen nicht zulässig sind, worauf die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung einen Anspruchssatz als Hauptantrag einreichte, in dem der Gegenstand der besagten Ansprüche 3 und 4 nicht enthalten war.

mutandis, by a Board of Appeal) over the admissibility of observations by parties as well as of documents filed in support of such observations. Of course, the extent to which further observations from parties are necessary or expedient depends upon various factors, including the complexity of the issues raised, and can only be decided in the context of each individual case. Nevertheless, it should be recognised that, in appropriate cases, both the Opposition Division and the Boards of Appeal have the power, and indeed the duty, to refuse to admit observations and/or supporting documents for consideration in the opposition and, respectively, the appeal, in the exercise of discretion under Articles 101 (2) and 114 (2) and Rule 57 (3) EPC.

un contrôle approprié de l'admissibilité des observations présentées par les parties ainsi que des documents produits à l'appui de ces observations. Il va de soi que pour apprécier dans quelle mesure il est nécessaire ou opportun que les parties soumettent d'autres observations, il doit être tenu compte de toutes sortes de facteurs, et notamment de la complexité des problèmes soulevés, la décision ne pouvant être prise que cas par cas. Ceci dit, il est à signaler que la division d'opposition et les chambres de recours peuvent et même doivent, s'il y a lieu, refuser d'examiner au cours de la procédure d'opposition ou de recours des observations et/ou des documents produits à l'appui des ces observations, et ce en vertu du pouvoir d'appréciation qui leur a été conféré par les articles 101 (2) et 114 (2) ainsi que par la règle 57 (3) CBE.

Attention is hereby drawn to the statement of "General Principles" applying to opposition procedure which is contained in the Information from the European Patent Office published in OJ EPO 1985, 272, which the Board endorses: "The EPO's aim is to establish as rapidly as possible, in the interests of both the public and the parties to the opposition proceedings, whether or not the patent may be maintained given the opponent's submissions. It seeks to achieve this by means of a speedy and streamlined procedure, which implies firm control by the Opposition Division at all stages. This requirement must however be balanced against the need to allow the parties to present their cases adequately so that the correct decision can be made."

Il convient à cet égard de se référer aux "principes généraux" applicables à la procédure d'opposition qui ont été énoncés dans la Communication de l'Office européen des brevets publiée dans le JO OEB 1985, 272, et que la Chambre reprend à son compte: "l'Office européen des brevets s'efforce, dans l'intérêt du public aussi bien que dans celui des parties à la procédure d'opposition, d'établir clairement et le plus rapidement possible si le brevet délivré peut ou non être maintenu au vu des moyens invoqués au cours de la procédure d'opposition. Il faut pour cela une procédure rapide et rationalisée, ce qui implique qu'elle soit conduite, dans toutes ses phases, selon des règles strictes par la division d'opposition. Il convient toutefois de donner aux parties la possibilité de défendre leur point de vue de telle manière que la décision rendue soit équitable".

In the present case, at an early stage of the oral proceedings the Board made it clear that supporting documents which had not been filed in due time would only be considered as admissible provided the Board was satisfied that they were sufficiently relevant. However, in the Board's view, a stronger control could have been exercised by the Opposition Division in relation to the admissibility of the parties' extensive observations which were filed, by applying the principles of Article 101 and Rule 57 EPC as discussed above during the examination stage of the opposition.

Dans la présente affaire, la Chambre a précisé dès le début de la procédure orale que les documents qui n'avaient pas été soumis en temps utile à l'appui des observations présentées ne seraient considérés par elle comme admissibles que si elle avait acquis la conviction qu'ils étaient suffisamment pertinents. Toutefois, de l'avis de la Chambre, la division d'opposition aurait pu contrôler plus sévèrement l'admissibilité des nombreuses observations présentées par les parties, si elle avait appliqué lors de l'examen de l'opposition les principes énoncés par l'article 101 et par la règle 57 CBE, tels qu'ils ont été rappelés plus haut.

3. Also at an early stage of the oral hearing the Board raised the question of the admissibility of Claims 3 and 4 as accepted by the Opposition Division and set out in paragraph III above, since their subject-matter was new in comparison with the claims as granted. The Board decided that such claims were not admissible for the reasons which follow, and accordingly the Respondent filed a set of claims as his main request during the oral hearing, which did not include the subject-matter of said Claims 3 and 4.

3. De même, dès le début de la procédure orale, la Chambre a soulevé la question de l'admissibilité des revendications 3 et 4 acceptées par la division d'opposition et reproduites ci-dessus au point III, l'objet de ces revendications étant nouveau par rapport à celui des revendications qui avaient été admises. La Chambre a décidé pour les motifs exposés ci-après que ces revendications n'étaient pas admissibles; au cours de la procédure orale, l'intimée a donc déposé dans le cadre de sa requête principale un jeu de revendications ne reprenant pas l'objet desdites revendications 3 et 4.

Die bereits erwähnte Entscheidung T 406/86 setzt sich mit der Frage auseinander, ob Änderungen am Patent während des Einspruchsverfahrens zulässig sind, und stellt insbesondere fest, daß die Einreichung von Änderungen im Einspruchsverfahren nach den Regeln 57 (1) und 58 (2) EPÜ Ermessenssache ist. Nach den Ausführungen in dieser Entscheidung sind solche Änderungen nur zulässig, wenn sie im Hinblick auf die Art der Einspruchsgründe und den sich daraus ergebenden Fragen "sachdienlich" und "erforderlich" sind. Änderungen am Text eines erteilten Patents während des Einspruchsverfahrens sind nach Ansicht der Kammer nur dann als "sachdienlich" und "erforderlich" im Sinne der Regeln 57 (1) und 58 (2) EPÜ und damit als zulässig zu betrachten, wenn vernünftigerweise behauptet werden kann, daß sie durch die in Artikel 101 EPÜ genannten Einspruchsgründe bedingt sind. Nach Auffassung der Kammer soll in dem in den Artikeln 101 bis 102 EPÜ und den entsprechenden Bestimmungen der Ausführungsordnung, insbesondere in den Regeln 57 und 58 EPÜ vorgesehenen Einspruchsverfahren geprüft werden, ob ein Patent den gemäß Artikel 100 EPÜ erhobenen Einwänden rechtlich Stand hält. Das Einspruchsverfahren ist nicht als Gelegenheit für den Patentinhaber gedacht, Änderungen am Text des Patents vorzuschlagen, die nicht eindeutig in Zusammenhang mit dem Ausräumen eines Einspruchsgrunds nach Artikel 100 EPÜ stehen. Insbesondere soll das Einspruchsverfahren nicht die Gelegenheit bieten, neue Gegenstände in die Ansprüche aufzunehmen, die zwar möglicherweise durch die ursprüngliche Beschreibung ausreichend gestützt sind, die jedoch als solche ursprünglich nicht beansprucht worden sind.

Im vorliegenden Fall war Anspruch 4 auf das nach Beispiel 14 erhaltene Polymer und Anspruch 3 auf eine bevorzugte Ausführungsart, d. h. ein spezielles Molverhältnis der Einheiten IV, V und/oder VI in dem Copolymer, gerichtet. Nach Auffassung der Kammer kann die Hinzufügung dieser Ansprüche, die in den Ansprüchen des angefochtenen Patents in der erteilten Fassung keine Ent sprechung haben, nicht als Versuch gewertet werden, einen Einwand nach Artikel 100 EPÜ zu entkräften. Sie stellen somit Änderungen dar, die über die eigentlichen Einwände gegen die Rechtsgültigkeit hinausgehen, und sind daher weder erforderlich noch sachdienlich im Sinne der Regeln 57 und 58 EPÜ.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent mit der Beschreibung und den Ansprüchen in der Fassung des Hauptantrags aufrechtzuerhalten.

Decision T 406/86, already mentioned above, contains a discussion concerning the admissibility of amendments to the text of a patent during opposition proceedings, and in particular makes clear that the filing of amendments during opposition proceedings is a matter of discretion under Rules 57 (1) and 58 (2) EPC. As is stated in that decision, such amendments are only admissible if they are "appropriate" and "necessary", having regard to the nature of the grounds of opposition and the issues raised thereby. In the Board's view, amendments to the text of a granted patent during opposition proceedings should only be considered as "appropriate" and "necessary" in the sense of Rules 57 (1) and 58 (2) EPC and therefore admissible, if they can fairly be said to arise out of the grounds of opposition laid down in Article 100 EPC. In the Board's judgment, the opposition procedure provided under Articles 100 to 102 EPC and the relevant Implementing Regulations, in particular Rules 57 and 58 EPC, is designed to provide an examination of the validity of a patent on the basis of the objections to validity raised under Article 100 EPC. Opposition proceedings are not an opportunity for the patentee to propose amendments to the text of a patent for purposes which are not clearly related to meeting a ground of opposition raised under Article 100 EPC. In particular, they do not provide an opportunity to include new subject-matter in the claims which may have adequate support in the original description, but has not previously been claimed as such.

In the present case, Claim 4 was directed to the resulting polymer according to Example 14, and Claim 3 concerned a preferred embodiment, namely a specific molar ratio of units IV, V and/or VI in the copolymer. In the Board's judgment, the addition of such claims, which had no counterpart in the granted version of the claims of the patent-in-suit, cannot be regarded as an attempt to respond to an objection under Article 100 EPC. They represent, in effect, amendments which go beyond the objections to validity actually raised and are not, therefore, either necessary or appropriate within Rules 57 and 58 EPC.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Opposition Division is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division with an order to maintain the patent with description and claims as in the main request.

Dans la décision précitée T 406/86, il est discuté de l'admissibilité de modifications apportées au texte d'un brevet au cours de la procédure d'opposition, et il est précisé en particulier que l'admission de modifications produites au cours de la procédure d'opposition est laissée à l'appréciation de l'instance chargée de statuer, en vertu des règles 57 (1) et 58 (2) CBE. Comme il est indiqué dans cette décision, de telles modifications ne sont admissibles que si elles sont "appropriées" et "nécessaires", compte tenu de la nature des motifs de l'opposition et des problèmes soulevés à cette occasion. De l'avis de la Chambre, des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition au texte d'un brevet délivré ne devraient être considérées comme "appropriées" et "necessaires" au sens où l'entendent les règles 57 (1) et 58 (2) CBE, et par voie de conséquence admissibles, que si l'on peut affirmer à bon droit qu'elles étaient appelées par les motifs d'opposition qui ont été invoqués en vertu de l'article 100 CBE. La Chambre estime que la procédure d'opposition prévue aux articles 100, 101 et 102 CBE et dans les dispositions correspondantes du règlement d'exécution, en particulier les règles 57 et 58 CBE, a été instituée aux fins de l'examen de la validité d'un brevet sur la base des objections soulevées au titre de l'article 100 CBE. Elle ne doit pas être l'occasion pour le titulaire de proposer des modifications du texte du brevet, dès lors qu'il ne s'agit pas à l'évidence de répondre à un motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 100 CBE. Elle ne permet pas en particulier d'inclure dans les revendications un nouvel objet qui, tout en étant fondé sur la description initiale, n'a pas été revendiqué auparavant en tant que tel.

Dans la présente affaire, la revendication 4 portait sur le polymère obtenu conformément à l'exemple 14, et la revendication 3 concernait une réalisation préférée, à savoir un rapport molaire spécifique des unités IV, V et/ou VI dans le copolymère. De l'avis de la Chambre, l'adjonction de telles revendications, qui n'avaient pas d'équivalent dans le texte des revendications sur la base desquelles avait été délivré le brevet en litige, ne saurait être considérée comme une tentative de répondre à une objection soulevée au titre de l'article 100 CBE. Ces revendications représentent en effet des modifications qui vont au-delà des objections effectivement soulevées à l'encontre de la validité du brevet; elles ne sont donc ni nécessaires ni opportunes au sens des règles 57 et 58 CBE.

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition à charge pour elle de maintenir le brevet sur la base de la description et des revendications figurant dans la requête principale.

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.2
vom 3. Oktober 1990
T 19/90 - 3.3.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Langen
Mitglieder: U. Kinkeldey
A. Nuss
E. Persson
R. Schulte

Anmelder: President
and Fellows of Harvard College

Stichwort: Krebsmaus/HARVARD

Artikel: 53 a) und b), 83 EPÜ

Schlagwort: "Patentierbarkeit von
Tieren" - "Genmanipulation von
Tieren - gute Sitten" - "transgene
Tiere" - "ausreichende Offenbarung
(bejaht)"

Leitsätze

I. Die Ausnahme von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 b) EPÜ gilt für bestimmte Gruppen von Tieren, jedoch nicht für Tiere an sich.

II. Insbesondere bei der Genmanipulation von Tieren, bei der - wie hier - ein aktiviertes Onkogen inseriert wird, ist es aus zwingenden Gründen geboten, bei der Prüfung auf Patentierbarkeit Artikel 53 a) EPÜ zu berücksichtigen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die unter der Nummer 0 169 672 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 85 304 490.7 wurde von der Prüfungsabteilung mit Entscheidung vom 14. Juli 1989 (ABI: EPA 1989, 451) zurückgewiesen. Die zurückgewiesene Anmeldung umfaßte 19 Ansprüche, von denen die Ansprüche 1, 17 und 18 wie folgt lauteten:

"1. Verfahren zur Erzeugung eines transgenen nichtmenschlichen Säugers mit erhöhter Neigung zur Entwicklung von Neoplasmen, bei dem spätestens im Achtzellenstadium eine aktivierte Onkogen-Sequenz in einen nichtmenschlichen Säuger eingeschleust wird

17. Transgener nichtmenschlicher Säuger, dessen Keim- und somatische Zellen eine aktivierte Onkogen-Sequenz enthalten, die spätestens im Achtzellenstadium in dieses Tier oder einen seiner Vorfahren eingeschleust worden ist, wobei das Onkogen wahlweise nach einem der Ansprüche 3 bis 10 näher definiert ist

18. Tier nach Anspruch 17, das ein Nager ist."

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Anmeldung den An-

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.2 dated
3 October 1990
T 19/90 - 3.3.2
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon
Members: U. Kinkeldey
A. Nuss
E. Persson
R. Schulte

Applicant: President
and Fellows of Harvard College

Headword: Onco-mouse/HARVARD

Article: 53(a) and (b), 83 EPC

Keyword: "Patentability of animals"
- "Genetic manipulation of animals -
morality" - "Transgenic animals" -
"Sufficient disclosure - (yes)"

Headnote

I. The exception to patentability under Article 53(b) EPC applies to certain categories of animals but not to animals as such.

II. In particular in the case of genetic manipulation of animals involving, as in this case, the insertion of an activated oncogene, there are compelling reasons to consider the provisions of Article 53(a) EPC in relation to the question of patentability.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 85 304 490.7, published as No. 0 169 672, was refused by the Examining Division in its decision of 14 July 1989 (OJ EPO 1989, 451). The application as refused had 19 claims, Claims 1, 17 and 18 reading as follows:

"1. A method for producing a transgenic non-human mammalian animal having an increased probability of developing neoplasms, said method comprising introducing an activated oncogene sequence into a non-human mammalian animal at a stage no later than the 8-cell stage.

17. A transgenic non-human mammalian animal whose germ cells and somatic cells contain an activated oncogene sequence introduced into said animal, or an ancestor of said animal, at a stage no later than the 8-cell stage, said oncogene optionally being further defined according to any one of Claims 3 to 10.

18. An animal as claimed in Claim 17 which is a rodent."

II. The grounds given for refusal were that the application did not meet the

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2,
en date du 3 octobre 1990
T 19/90 - 3.3.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P.A.M. Lançon
Membres: U. Kinkeldey
A. Nuss
E. Persson
R. Schulte

Demandeur: President
and Fellows of Harvard College

Référence: Souris oncogène /
HARVARD

Article: 53 a) et b), 83 CBE

Mot-clé: "Brevetabilité des animaux"
- "Manipulation génétique des
animaux - bonnes moeurs" - "Animaux
transgéniques" - "Caractère suffisant
de l'exposé - (oui)"

Sommaire

I. L'exception à la brevetabilité prévue à l'article 53 b) CBE vise certaines catégories d'animaux mais non les animaux en tant que tels.

II. Tout particulièrement dans le cas d'une manipulation génétique des animaux faisant intervenir, comme en l'espèce, l'insertion d'un oncogène activé, il existe des raisons impératives qui font que les dispositions de l'article 53 a) CBE doivent être prises en compte lors de l'examen de la brevetabilité.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°85 304 490.7, publiée sous le n° 0 169 672, a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 14 juillet 1989 (JO OEB 1989, 451). La demande telle que rejetée comportait 19 revendications; les revendications 1, 17 et 18 se lisait comme suit:

"1. Méthode pour produire un mammifère transgénique autre que l'être humain, présentant une probabilité accrue de développement de néoplasmes, ladite méthode comprenant l'insertion d'une séquence oncogène activée dans un mammifère autre que l'être humain, au plus tard au stade à huit cellules.

17. Mammifère transgénique autre que l'être humain, dont les cellules germinales et les cellules somatiques contiennent une séquence oncogène activée qui a été insérée soit dans ledit animal, soit dans un ancêtre dudit animal, au plus tard au stade à huit cellules, ledit oncogène étant défini de manière plus précise selon l'une quelconque des revendications 3 à 10, au choix.

18. Animal faisant l'objet de la revendication 17, appartenant à l'ordre des rongeurs."

II. La demande a été rejetée au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions

forderungen der Artikel 53 b) und 83 EPÜ nicht entspreche. Ferner wurde die Relevanz des Artikels 53 a) EPÜ diskutiert. Die wichtigsten Argumente lauten wie folgt:

a) Die Frage der Nacharbeitbarkeit (Erfüllung des Artikels 83 EPÜ) sei in der Sache T 226/85 (ABI. EPA 1988, 336) dahingehend entschieden worden, daß Artikel 83 EPÜ nur dann erfüllt sei, wenn im wesentlichen alle Ausführungsarten der in dem am weitesten gefaßten Anspruch definierten Erfindung anhand der konkreten Offenbarung ausgeführt werden könnten. Die oben wiedergegebenen Ansprüche seien in der Beschreibung auf nichtmenschliche Säuger - also nicht nur auf Mäuse, sondern z. B. auch auf Affen und Elefanten - gerichtet, in deren Erbgut ein einziges, bestimmtes Onkogen, das myc-Gen, gentechnisch eingeschleust worden sei. Diese hätten jedoch eine stark unterschiedliche Zahl von Genen und ein unterschiedlich entwickeltes Immunsystem; es sei deshalb nicht anzunehmen, daß das einzige in der Patentanmeldung beschriebene Beispiel, bei dem es um Mäuse gehe, auf alle anderen Säuger übertragen werden könnte. Diese Auffassung werde durch die vom Erfinder vor dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten abgegebene Erklärung bestätigt, daß es in der Tat äußerst überraschend gewesen sei, daß das in der Anmeldung beschriebene Experiment zu dem gewünschten Ergebnis geführt habe. In der Erklärung seien auch die Gründe genannt, weshalb der Erfinder mit einem Fehlschlag gerechnet habe. Es sei somit unwahrscheinlich, daß dieselbe Genmanipulation auch bei anderen Säugern ohne erfinderische Leistung erfolgreich durchgeführt werden könne.

b) Bei der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ sei zu bedenken, daß dieser nahezu wörtlich aus dem Straßburger Übereinkommen übernommen worden sei. Das Übereinkommen stamme aus dem Jahr 1963; damals sei die Patentierung transgener Tiere kaum vorstellbar gewesen. Bei der Auslegung des Artikels müsse man jedoch bedenken, was die Verfasser seinerzeit damit bezwecken wollten. Das Straßburger Übereinkommen stelle es den Vertragsstaaten frei, bestimmte Tiergruppen (*animal varieties*) vom Patentschutz auszuschließen. Nach Auffassung der Prüfungsabteilung stehe hinter diesem Ausschluß der Gedanke, daß diese Tiergruppen keine geeigneten Objekte für den Patentschutz seien. Diese Auffassung werde dadurch bestätigt, daß für den Ausschluß von Tieren nach Artikel 53 b) EPÜ in den drei Sprachen unterschiedliche taxonomische Begriffe verwendet würden: "Tierarten", "*animal varieties*" und "*races animales*". Sie komme zu dem Schluß, daß es dem Gesetzgeber um ein generelles Patentsverbot für Tiere gegangen sei.

requirements of Articles 53(b) and 83 EPC. The relevance of Article 53(a) EPC was also discussed. The main arguments were as follows:

(a) The question of reproducibility (compliance with Article 83 EPC) was ruled on in Decision T 226/85 (OJ EPO 1988, 336) to the effect that Article 83 EPC was satisfied only if, in essence, any embodiment of the invention, as defined in the broadest claim, could be carried out on the basis of the specific disclosure. The claims reproduced above related in the description to non-human mammalian animals - not only mice but also anthropoid apes and elephants, for example - whose genetic make-up was manipulated through the introduction of a single specified oncogene, the myc gene. These, however, had widely varying numbers of genes and differently developed immune systems; it could not therefore be assumed that the sole example described in the application - that of mice - could be extended to all other mammals. This view was supported by the inventor's declaration before the United States Patent and Trademark Office to the effect that it had actually been quite surprising that the experiment described in the application had produced the desired result. The declaration also gave the inventor's reasons for thinking he would fail. It was thus unlikely that the same genetic manipulation could be successfully performed on other mammals without inventive skill.

(b) In interpreting Article 53(b) EPC it had to be borne in mind that its text was drawn virtually word for word from the Strasbourg Convention. This dated from 1963, when the question of patenting transgenic animals was scarcely conceivable. In interpreting the article, however, it was necessary to consider what the legislators' intentions had been at that time. The Strasbourg Convention enables the Contracting States to exclude animal varieties from patent protection. According to the Examining Division, the idea behind this exclusion was that animal varieties were not appropriate subject-matter for patent protection. This view was supported by the fact that the animal exclusion under Article 53(b) EPC used different taxonomic terms in the three languages: "*animal varieties*", "*races animates*" and "*Tierarten*". The Examining Division concluded that the intention of the legislator had been to exclude animals in general from patentability.

énoncées aux articles 53 b) et 83 CBE; il a été également discuté de la question de savoir si l'article 53 a) CBE était applicable en l'occurrence. Les principaux arguments avancés étaient les suivants:

a) En ce qui concerne la question de la reproductibilité (conformité aux exigences de l'article 83 CBE), il a été précisé dans la décision T 226/85 (JO OEB 1988, 336) qu'il n'est satisfait aux conditions énoncées à l'article 83 CBE que si toute réalisation de l'invention telle que définie dans la revendication de portée la plus large peut pour l'essentiel être exécutée sur la base de l'exposé même de l'invention. Il ressort de la description que les revendications reproduites ci-dessus se réfèrent à des animaux mammifères autres que les êtres humains — non seulement les souris, mais également les singes anthropoïdes et les éléphants, par exemple — dont le patrimoine génétique a été manipulé par l'introduction d'un seul oncogène bien précis, le gène myc. Toutefois, ces mammifères présentent un nombre très variable de gènes et des systèmes immunitaires différemment développés; il n'est donc pas possible de prétendre que le seul exemple décrit dans la demande - celui des souris - peut être transposé à tous les autres mammifères. La déclaration faite par l'inventeur devant l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, dans laquelle il indiquait qu'il avait été en fait tout à fait surprenant que l'expérience décrite dans la demande produise le résultat souhaité, vient corroborer ce point de vue. Dans cette déclaration, l'inventeur expliquait également pourquoi il pensait qu'il allait échouer. Il est donc peu probable que la même manipulation génétique puisse être réalisée avec succès sur d'autres mammifères sans impliquer une activité inventive.

b) Il ne faut pas oublier, lorsque l'on cherche à interpréter l'article 53 b) CBE, que la formulation utilisée dans cet article est reprise pratiquement mot pour mot de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, qui remonte à 1963, époque à laquelle la question de la brevetabilité des animaux transgéniques n'était guère concevable. Toutefois, il est également nécessaire pour cette interprétation de tenir compte de ce qu'étaient à l'époque les intentions des auteurs de ladite Convention. La Convention de Strasbourg a donné aux Etats contractants la possibilité d'exclure les races animales (*animal varieties*) de la protection par brevet. Pour la division d'examen, l'idée sous-jacente à cette exclusion était que les races animales ne constituent pas un objet approprié pour une protection par brevet. Ce point de vue est corroboré par le fait que l'article 53 b) CBE, en vertu duquel les races animales sont exclues de la brevetabilité, utilise des termes taxinomiques différents dans les trois langues: "*Tierarten*", "*animal varieties*" et "*races animales*". La division d'examen a conclu que l'intention des auteurs de la Convention était d'exclure de la brevetabilité les animaux en général.

Die Prüfungsabteilung habe dann untersucht, inwieweit der in Artikel 53 b) EPÜ enthaltene Ausschluß von "im wesentlichen biologischen Verfahren" von der Patentierbarkeit zur Anwendung komme, und sei zu der Auffassung gelangt, daß diese Ausschlußbestimmung unter Berücksichtigung der Entscheidung T 320/87 (ABI. EPA 1990, 71) eng auszulegen und nach dem Wesen der Erfindung zu beurteilen sei. Das Wesen der vorliegenden Verfahrenserfindung bestehe im Einschleusen eines Onkogens in ein Tier durch technische Mittel wie z. B. die Mikroinjektion. Da diese eindeutig nicht "im wesentlichen biologisch" sei, sei auch kein Einwand nach Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ gegen die Verfahrensansprüche erhoben worden. Bei den Erzeugnisansprüchen 17 und 18 habe sich hingegen die Frage gestellt, ob sie unter die Ausschlußbestimmung des Artikels 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ fielen. Es habe sich gezeigt, daß sie zwei verschiedene Verfahrensschritte enthielten, nämlich den bereits erwähnten nichtbiologischen und einen rein züchterischen Verfahrensschritt. Beide Schritte führten zu zwei verschiedenen Erzeugnissen. Tiere, die selbst genetisch manipuliert worden seien, seien Erzeugnisse eines im wesentlichen nichtbiologischen Verfahrens, während die späteren Generationen das Erzeugnis einer geschlechtlichen und damit ausschließlich biologischen Fortpflanzung seien. Letztere seien deshalb nicht patentierbar im Sinne des Artikels 53 b) erster Halbsatz EPÜ. Selbst wenn das Argument des Beschwerdeführers richtig sei, daß das Verfahren als Ganzes im wesentlichen nicht biologisch sei, würden die Erzeugnisansprüche dadurch nicht gewährbar; nur Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren im Sinne des Artikels 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ seien patentierbar. Der zweite Halbsatz müsse jedoch in Verbindung mit dem ersten gesehen werden; wenn das Erzeugnis eines Verfahrens nach dem ersten Teil dieses Artikels offenkundig ausgeschlossen sei, dann könne der zweite Teil nicht so ausgelegt werden, daß er den ersten aufhebe.

The Division then considered the applicability of the Article 53(b) EPC exclusion of "essentially biological processes" from patentability, concluding that in the light of Decision T 320/87 (OJ EPO 1990, 71) it was to be construed narrowly and judged on the basis of the essence of the invention. The essence of the present process invention was the introduction of an oncogene into an animal by technical means such as micro-injection. As this was clearly not "essentially biological", no objection to the process claims was raised under Article 53(b), first half-sentence, EPC. With product Claims 17 and 18, however, the question arose as to whether they came under the exclusion provision of Article 53(b), second half-sentence, EPC. The answer was that they contained two different process steps, namely the non-biological step already mentioned and a purely breeding step. The two steps resulted in two different products. Animals which had been genetically manipulated themselves were products of an essentially non-biological process, whereas further generations were the product of sexual and thus exclusively biological reproduction. The latter were therefore non-patentable under Article 53(b), first half-sentence, EPC. Even accepting the appellants' argument that the process as a whole was essentially non-biological, this would not make the product claims allowable; only products of microbiological processes within the meaning of Article 53(b), second half-sentence, EPC were patentable. However, the second half-sentence had to be seen in conjunction with the first; if the product of a process was manifestly excluded under the first part of the article, the second part could not be interpreted in such a way as to set aside the first.

La division d'examen a ensuite examiné si les dispositions de l'article 53 b) CBE excluant de la brevetabilité les "procédés essentiellement biologiques" étaient applicables, et a conclu à la lumière de la décision T 320/87 (JO OEB 1990, 71) que cette exclusion devait être interprétée limitativement, par référence à l'essence de l'invention. Son argumentation était la suivante: ce qui constitue l'essence de la présente invention de procédé, c'est l'insertion d'un oncogène dans un animal par un moyen technique tel que la micro-injection. Ce moyen n'étant pas à l'évidence "essentiellement biologique", aucune objection fondée sur l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase, n'est formulée à l'égard des revendications de procédé. Par ailleurs la question se pose de savoir si pour les revendications de produits 17 et 18, les dérogations prévues à l'article 53 b) CBE, deuxième membre de phrase peuvent jouer. On peut répondre que ces revendications se réfèrent à deux étapes différentes du procédé, à savoir l'étape non biologique mentionnée plus haut et une étape de pure sélection. Ces deux étapes aboutissent à deux produits différents. Les animaux qui ont eux-mêmes fait l'objet de manipulations génétiques sont les produits d'un procédé qui est essentiellement de nature non biologique, tandis que les générations ultérieures sont le produit d'une reproduction sexuée et donc exclusivement biologique. Ces derniers produits sont donc exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase. Même en admettant comme l'affirment les requérants que le procédé considéré comme un tout est essentiellement de nature non biologique, les revendications de produits n'en deviendraient pas admissibles pour autant; seuls les produits issus de procédés microbiologiques au sens de l'article 53 b) CBE, deuxième membre de phrase sont brevetables. Toutefois, ce second membre de phrase doit être interprété à la lumière du premier; si le produit obtenu par un procédé tombe manifestement sous le coup de l'exclusion énoncée dans le premier membre de phrase de ladite disposition, le second membre de phrase ne saurait être interprété comme annulant le premier.

c) Die Prüfungsabteilung sei auch der Meinung, daß Artikel 53 a) EPÜ berücksichtigt werden müsse, der Erfindungen vom Patentschutz ausschließe, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die "öffentliche Ordnung" oder die guten Sitten verstießen; so sei etwa in den Vereinigten Staaten die Patentierung höherer Lebewesen aus ethischen Gründen scharf kritisiert worden. Die Prüfungsabteilung habe in diesem Zusammenhang folgende konkrete Fragen untersucht:

- Sollten Krebsversuche der vorliegenden Art nicht besser an nichttierischen Objekten vorgenommen werden?
- Die vorliegende Erfindung zielt nicht auf die Verbesserung bestimmter Merkmale, sondern auf die Erzeugung von Tumoren bei den Versuchstieren ab.

(c) The Division also felt that it should consider Article 53(a) EPC, which excluded patents for inventions whose publication or exploitation would be contrary to "ordre public" or morality; in the United States, for example, the patenting of higher organisms had encountered severe criticism for ethical reasons. In this connection it sought to address the following specific issues:

- Might it not be better to perform cancer tests of this kind on non-animal models?
- The purpose of the present invention was not to improve particular features but to produce tumours in the test animals.

c) La division d'examen a également jugé nécessaire de prendre en considération les dispositions de l'article 53 a) CBE, qui prévoit qu'il n'est pas délivré de brevets pour les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; aux Etats-Unis, par exemple, le fait de breveter des organismes supérieurs a suscité de vives critiques fondées sur des arguments d'ordre éthique. A cet égard, la division d'examen a abordé des questions précises, qui sont les suivantes:

- Ne serait-il pas préférable, pour les expériences sur le cancer de ce type, de recourir à d'autres moyens que les essais sur les animaux?
- La présente invention vise non pas à améliorer certains caractères, mais à produire des tumeurs chez les animaux faisant l'objet de l'expérimentation.

- Tiere werden als Sachen betrachtet.	- Animals were regarded as objects.	- Les animaux sont considérés comme des objets.
- Nachkommen der transgenen Tiere könnten aus den Labors entweichen und die malignen Fremdgene durch Paarung verbreiten.	- Descendants of the transgenic animals might escape into the environment and spread malignant foreign genes through mating.	- Les descendants des animaux transgéniques risquent de s'échapper dans la nature et de répandre, en s'accouplant, les gènes malins étrangers.
- Wird hier nicht drastisch in die Evolution eingegriffen?	- Was evolution not being drastically interfered with?	- Ne s'agit-il pas là d'un bouleversement radical de l'évolution?
Die Prüfungsabteilung gelangte zu dem Schluß, daß das Patentrecht nicht das richtige Rechtsinstrument zur Lösung der potentiellen Probleme sei.	The Division concluded that patent law was not the right legislative tool for resolving the potential problems.	La division d'examen a conclu que le droit des brevets n'était pas le bon outil juridique pour régler les problèmes qui peuvent se poser.
III. Der Beschwerdeführer legte gegen die Zurückweisung seiner Anmeldung Beschwerde ein.	III. The appellants appealed against the decision to refuse their application.	III. Les demandeurs ont formé un recours contre la décision de rejet de leur demande.
IV. Mit der Beschwerdebegründung reichte er vier Anspruchssätze ein: einen Hauptantrag und drei Hilfsanträge. Die Ansprüche 1 und 19 des Haupt- und des ersten Hilfsantrags lauten wie folgt:	IV. With the statement of grounds the appellants filed four sets of claims: a main request and three auxiliary requests. Claims 1 and 19 of the main and first auxiliary requests read as follows:	IV. En même temps que le mémoire exposant les motifs de leur recours, les requérants ont produit quatre jeux de revendications, l'un faisant l'objet de leur requête principale et les autres de trois requêtes présentées à titre subsidiaire. Les revendications 1 et 19 de la requête principale et de la première requête subsidiaire se lisent comme suit:
Hauptantrag:	Main request:	Requête principale:
"1. Verfahren zur Erzeugung eines transgenen nichtmenschlichen Säugers mit erhöhter Neigung zur Entwicklung von Neoplasmen, das die Einschleusung einer aktivierten Onkogen-Sequenz in einen nichtmenschlichen Säuger im Embryonalstadium umfaßt	"1. A method for producing a transgenic non-human mammalian animal having an increased probability of developing neoplasms, said method comprising chromosomally incorporating an activated oncogene sequence into the genome of a non-human mammalian animal.	"1. Méthode pour produire un mammifère transgénique autre que l'être humain, présentant une probabilité accrue de développement de néoplasmes, ladite méthode comprenant l'incorporation d'une séquence oncogène activée dans le génome d'un mammifère autre que l'être humain au niveau des chromosomes.
19. Transgener nichtmenschlicher Säuger, dessen Keim- und somatische Zellen eine aktivierte Onkogen-Sequenz enthalten, die in dieses Tier oder einen seiner Vorfahren im Embryonalstadium eingeführt worden ist, wobei das Onkogen wahlweise nach einem der Ansprüche 3 bis 10 näher definiert ist."	19. A transgenic non-human mammalian animal whose germ cells and somatic cells contain an activated oncogene sequence as a result of chromosomal incorporation into the animal genome, or into the genome of an ancestor of said animal, said oncogene optionally being further defined according to any one of claims 3 to 10".	19. Mammifère transgénique autre que l'être humain, dont les cellules germinales et les cellules somatiques contiennent une séquence oncogène activée, par suite d'une incorporation au niveau des chromosomes soit dans le génome du dudit animal, soit dans le génome d'un ancêtre dudit animal, ledit oncogène étant défini de manière plus précise selon l'une quelconque des revendications 3 à 10, au choix".
Erster Hilfsantrag:	First auxiliary request:	1 ^{ère} requête subsidiaire:
"1. Verfahren zur Erzeugung eines transgenen nichtmenschlichen Säugers mit erhöhter Neigung zur Entwicklung von Neoplasmen, das die Einschleusung einer aktivierten Onkogen-Sequenz in einen nichtmenschlichen Säuger im Embryonalstadium umfaßt	"1. A method for producing a transgenic non-human mammalian animal having an increased probability of developing neoplasms, said method comprising introducing an activated oncogene sequence into a non-human mammalian animal at an embryonic stage.	"1. Méthode pour produire un mammifère transgénique autre que l'être humain, présentant une probabilité accrue de développement de néoplasmes, ladite méthode comprenant l'insertion d'une séquence oncogène activée dans un mammifère autre que l'être humain, à un stade embryonnaire.
19. Transgener nichtmenschlicher Säuger, dessen Keim- und somatische Zellen eine aktivierte Onkogen-Sequenz enthalten, die in dieses Tier oder einen seiner Vorfahren im Embryonalstadium eingeführt worden ist, wobei das Onkogen wahlweise nach einem der Ansprüche 3 bis 10 näher definiert ist"	19. A transgenic non-human mammalian animal whose germ cells and somatic cells contain an activated oncogene sequence introduced into said animal, or an ancestor of said animal, at an embryonic stage, said oncogene optionally being further defined according to any one of claims 3 to 10."	19. Mammifère transgénique autre que l'être humain, dont les cellules germinales et les cellules somatiques contiennent une séquence oncogène activée qui a été insérée soit dans ledit animal, soit dans un ancêtre dudit animal, à un stade embryonnaire, ledit oncogène étant défini de manière plus précise selon l'une quelconque des revendications 3 à 10, au choix."
Die Anspruchssätze nach dem dritten und vierten Hilfsantrag entsprechen denen des Haupt- und des Hilfsantrags, die von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurden.	The sets of claims under the third and fourth auxiliary requests correspond to those in the main and auxiliary requests refused by the Examining Division.	Les jeux de revendications faisant l'objet des troisième et quatrième requêtes subsidiaires correspondent à ceux contenus dans la requête principale et la requête auxiliaire rejetées par la division d'examen.

Das Vorbringen des Beschwerdeführers lässt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Zu Artikel 83 EPÜ:

Die in Frage stehenden unabhängigen Ansprüche aller neu eingereichten Anträge seien auf das Einführen einer Onkogen-Sequenz in nichtmenschliche Säuger oder auf in dieser Weise genmanipulierte Säuger gerichtet. Die Breite der verwendeten Begriffe stelle eine zulässige Extrapolation der tatsächlich durchgeführten Experimente dar, die in der Beschreibung ausführlich dargelegt seien. Die Prüfungsabteilung habe die vom Erfinder vor dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten abgegebene Erklärung völlig zu Unrecht dahingehend verstanden, daß der überraschende Erfolg des beanspruchten Verfahrens mit Mäusen darauf schließen lasse, daß das Verfahren bei anderen Säugern nicht funktioniere. Sie bedeute im Gegenteil, daß das beanspruchte Verfahren nunmehr auch bei allen anderen Säugern angewandt werden könne. Die genetischen Systeme von Säugern seien, von einigen unwesentlichen Abweichungen abgesehen, einander im großen und ganzen ähnlich. Zur Stützung dieser Auffassung zitierte der Beschwerdeführer andere Wissenschaftler, die vorgeschlagen hätten, daß die Arbeit des Erfinders zum besseren Verständnis der Onkogenese mit anderen Sägerarten fortgesetzt werde. Das EPÜ verlange nicht die Beschreibung aller denkbaren Ausführungsarten, die unter einen verallgemeinernden, breiten Anspruch fielen. Die Techniken seien relativ einfach und spielten sich in einem Bereich ab, in dem in dieser Hinsicht kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Sägerarten gemacht werden könnten.

Der Beschwerdeführer analysierte dann die Auslegung des Artikels 83 EPÜ in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, insbesondere in den Entscheidungen T 226/85 (siehe oben), T 281/86 (ABI. EPA 1989, 202), T 292/85 (ABI. EPA 1989, 275) und T 301/87 (ABI. EPA 1990, 335). Hier sei insoweit eine übereinstimmende Linie zu erkennen, als in der Beschreibung nicht jede einzelne unter einen breiten Anspruch fallende Ausführungsart im Detail dargelegt werden müsse, solange für den Fachmann aus der Beschreibung klar hervorgehe, wie er zu dem im Anspruch angegebenen Ergebnis gelangen könne. Dies gelte auch dann, wenn die eine oder andere Variante nicht oder nicht besonders gut geeignet sei oder bestimmte Möglichkeiten, die unter den Anspruch fielen, noch gar nicht existierten, solange der Fachmann dies erkennen könne. Wenn keine Beweismittel wie z. B. Vergleichstests oder Literatur vorhanden seien, aus denen hervorgehe, daß bestimmte unter einen verallgemeinernden Anspruch fallende Ausführungsarten nicht- oder nicht auf die in der Anmeldung beschriebene Weise - ausgeführt werden könnten, bestrebe für die Prüfungsabteilung keine Veranlassung, den Anspruch anzuzweifeln, selbst wenn in der Beschreibung nur ein einziges Beispiel angegeben sei.

The appellants' arguments may be summarised as follows:

(a) Regarding Article 83 EPC:

The independent claims at issue in all the newly filed requests concerned the introduction of oncogene sequences into non-human mammalian animals, or mammalian animals thus genetically manipulated. The scope of the terms used was a reasonable extrapolation from the experiments actually performed, and set out in detail in the description. The Examining Division was quite wrong to take the inventor's declaration before the United States Patent and Trademark Office as indicating that the claimed process's surprising success on mice meant that it would not work with other mammals. On the contrary, it meant the process claimed was now potentially usable with any other mammal. Mammals' genetic systems were broadly similar and although there were of course differences they were not decisive. In support of this view, other scientists were cited as proposing to follow up the present inventor's work by studying other species to increase understanding of oncogenesis. The EPC did not require the description of every possible embodiment which might be covered by a general, broad claim. The techniques were relatively straightforward and employed at a level where from that point of view little distinction could be drawn between different species of mammals.

The appellants then analysed the interpretation given to Article 83 EPC in Board of Appeal case law, notably T 226/85 (see above), T 281/86 (OJ EPO 1989, 202), T 292/85 (OJ EPO 1989, 275) and T 301/87 (OJ EPO 1990, 335). Here they discerned a consistent approach insofar as not every embodiment covered by a broad claim is required to be set out in detail in the description, provided the latter makes it clear to the skilled person how to achieve the result given in the claim. This held good even if some variants were unsuitable or not particularly suitable or if certain possibilities covered by the claim did not yet even exist, as long as the skilled person was in a position to recognise this. In the absence of evidence such as comparative tests or literature to show that certain embodiments covered by a general claim could not be carried out - or not in the way described in the application - the Examining Division had no reason to query it, even if only one example was given in the description.

Les arguments des requérants peuvent être résumés comme suit:

a) En ce qui concerne l'article 83 CBE:

Dans toutes les requêtes qui viennent d'être présentées, les revendications indépendantes en cause ont pour objet soit l'insertion de séquences oncogènes dans des mammifères autres que l'être humain, soit des mammifères ayant subi une telle manipulation génétique. Les termes utilisés constituent une extrapolation d'étendue raisonnable des expériences effectivement réalisées et exposées en détail dans la description. C'est tout à fait à tort que la division d'examen a conclu de la déclaration faite par l'inventeur devant l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis que le succès obtenu sur les souris avec le procédé revendiqué ayant un caractère surprenant, il était de ce fait improbable qu'il puisse être obtenu avec d'autres mammifères. Au contraire, ceci prouverait plutôt que le procédé revendiqué peut virtuellement être utilisé avec n'importe quel autre mammifère. Les systèmes génétiques des mammifères sont dans une large mesure similaires et bien qu'il existe naturellement des différences, elles n'ont pas une importance décisive. A l'appui de cette thèse, il est cité d'autres scientifiques qui se proposent de poursuivre les travaux de l'inventeur en étudiant d'autres espèces, ceci en vue de mieux comprendre l'oncogénèse. La CBE n'exige pas une description de toutes les réalisations possibles de l'invention qui peuvent être couvertes par une revendication générale de portée large. Les techniques appliquées en l'occurrence posent relativement peu de problèmes pour l'homme du métier et au niveau auquel elles se situent, il n'existe guère à cet égard de différences entre les diverses espèces de mammifères.

Les requérants ont ensuite analysé l'interprétation qui a été donnée de l'article 83 CBE dans la jurisprudence des chambres de recours, notamment dans les décisions T 226/85 (cf. ci-dessus), T 281/86 (JO OEB 1989, 202), T 292/85 (JO OEB 1989, 275) et T 301/87 (JO OEB 1990, 335). Ils y ont discerné une approche commune, à savoir qu'il n'est pas exigé que tout mode de réalisation couvert par une revendication de portée large soit exposé en détail dans la description, à condition que cette dernière indique clairement à l'homme du métier comment il peut parvenir au résultat indiqué dans la revendication. Selon eux, ceci vaut même si certaines variantes de réalisation sont inappropriées ou peu appropriées, ou si même certaines possibilités couvertes par la revendication n'existent pas encore, dès lors que l'homme du métier est en mesure de le percevoir. Du moment qu'il n'existe pas d'essais comparatifs ou de documents prouvant que certains modes de réalisation couverts par une revendication de portée générale ne peuvent être exécutés - ou du moins pas de la manière décrite dans la demande -, la division d'examen n'avait à leur avis aucune raison de contester la demande en cause, même si la description ne comporte qu'un seul exemple.

Im Verfahren vor der Prüfungsabteilung habe der Beschwerdeführer eine Reihe von Literaturstellen vorgelegt, die zeigten, daß andere transgene Tiere als Mäuse hergestellt werden könnten und auch hergestellt worden seien, daß Gene einer Sägerart zur Erzeugung transgener Tiere einer anderen Sägerart benutzt worden seien und daß ein Onkogen in einer Sägerart im wesentlichen genauso reagiere wie in einer anderen, woraus zu schließen sei, daß die Art des Onkogens nicht ausschlaggebend sei. Wichtig sei vielmehr, ob der Fachmann die in der Beschreibung der Anmeldung enthaltene Lehre auf andere Säger übertragen könne. Dies sei der Fall.

Wenn die Kammer der bisherigen Rechtsprechung folge, so müsse sie die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufheben; sollte sie sich dazu nicht in der Lage sehen, so beantrage der Beschwerdeführer, daß der Großen Beschwerdekommission gemäß Artikel 112(1) a) EPÜ folgende Frage vorgelegt werde:

"Wie weit muß im Hinblick auf Artikel 83 EPÜ glaubhaft gemacht werden, daß die unter einen Anspruch fallenden Ausführungsarten der Erfahrung vom Fachmann nachgearbeitet werden können?"

b) Zu dem von der Prüfungsabteilung für die Zurückweisung der Anmeldung angegebenen Grund - Art. 53 b) EPÜ - machte der Beschwerdeführer geltend, daß nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekommission Patente für alle Erfindungen erteilt werden sollten, die den allgemeinen Anforderungen des EPÜ entsprächen; wo die rechtlichen Bestimmungen nicht eindeutig seien und eine Auslegung zuließen, sollten die Ausnahmen von der Patentierbarkeit eng ausgelegt werden. Die einschlägigen Entscheidungen seien G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64), T 49/83 (ABI. EPA 1984, 112), T 385/86 (ABI. EPA 1988, 308) und T 320/87 (siehe oben). Die vorliegende Anmeldung biete die Gelegenheit, diese Rechtsprechung weiterzuentwickeln, da die Bedeutung des Artikels 53 b) EPÜ unklar sei. Die angefochtene Entscheidung lege die Ausnahmebestimmung nach Artikel 53 b) EPÜ weit aus und weiche damit von dem oben genannten Grundsatz ab. Dies stehe insbesondere im Gegensatz zur Entscheidung T 49/83 (siehe oben), in der festgestellt worden sei, daß ein genereller Ausschluß von Erfindungen im Bereich der belebten Natur aus dem Europäischen Patentübereinkommen nicht ableitbar sei.

Vor allem sei der Schluß der Prüfungsabteilung falsch, daß die in den drei Amtssprachen voneinander abweichenden Begriffe für nichtpatentierbare Gegenstände klar erkennen ließen, daß der Gesetzgeber Tiere allgemein von der Patentierung ausnehmen wollte.

During proceedings before the Examining Division the appellants had submitted a number of references showing that transgenic animals other than mice could be and had been made, that genes from one species of mammal were used to produce transgenic animals of another, and that an oncogene reacted in one species of mammal in essentially the same way as in another, which showed that the nature of the oncogene was not the crucial factor. What was important was whether the skilled person could apply to other mammals the teaching set out in the description to the application. This was the case.

Following the above case law would mean setting the Examining Division's decision aside. Should the Board find themselves unable to do so, the appellants requested that the Board of Appeal refer the matter to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC, submitting the question:

"What is the meaning of Article 83 EPC in terms of the required extent of evidence of performatability of embodiments of the invention covered by a claim by the person skilled in the art?"

(b) Turning to the Examining Division's basis for refusing the application - Article 53(b) EPC - the appellants argued that Board of Appeal case law had consistently been that patents should be granted for any invention meeting the general requirements of the EPC; wherever the law was not clear and admitted interpretation the Boards had taken the line that exceptions to patentability should be construed narrowly. The relevant decisions were G 5/83 (OJ EPO 1985, 64), T 49/83 (OJ EPO 1984, 112), T 385/86 (OJ EPO 1988, 308) and T 320/87 (see above). The present application provided an opportunity to develop this case law, as the meaning of Article 53(b) EPC was uncertain. The contested decision departed from this principle by placing a wide construction on the exclusion under Article 53(b) EPC. This ran counter in particular to Decision T 49/83 (see above), which held that no general exclusion of inventions in the sphere of animate nature could be inferred from the European Patent Convention.

Above all, the Division erred in concluding that the different terms used in the three official languages to refer to the non-patentable subject-matter clearly showed that the legislators' intention had been to exclude animals generally. Had this been the case, they

Au cours de la procédure devant la division d'examen, les requérants avaient cité un certain nombre de documents montrant que des animaux transgéniques autres que des souris pouvaient être et avaient été obtenus, que des gènes provenant d'une espèce de mammifères avaient été utilisés pour obtenir des animaux transgéniques d'une autre espèce, et qu'un oncogène provoquait dans une espèce de mammifères pratiquement les mêmes réactions que dans une autre espèce, ce qui montrait que la nature de l'oncogène ne constitue pas le facteur décisif. Ce qui importe, selon eux, c'est de savoir si l'homme du métier pourrait appliquer à d'autres mammifères l'enseignement contenu dans la description de la demande, ce qui est le cas en l'occurrence.

Pour être fidèle à cette jurisprudence, il faudrait, selon les requérants, annuler la décision de la division d'examen; au cas où la Chambre estimerait qu'elle ne peut le faire, les requérants demandent qu'en application de l'article 112(1) a) CBE, la Grande Chambre de recours soit saisie de la question suivante:

"Dans quelle mesure l'article 83 CBE exige-t-il qu'il soit établi que les modes de réalisation de l'invention couverts par une revendication peuvent être exécutés par l'homme du métier?"

b) En ce qui concerne la disposition de la CBE sur laquelle la division d'examen se fonde pour rejeter la demande, à savoir l'article 53 b), les requérants ont tenu le raisonnement suivant: d'après la jurisprudence constante des chambres de recours, les brevets sont délivrés pour toutes les inventions satisfaisant aux conditions générales énoncées dans la CBE; les chambres de recours sont parties du principe que les exceptions à la brevetabilité devaient être interprétées stricto sensu chaque fois que la Convention n'était pas claire et laissait place à l'interprétation à cet égard. Les décisions pertinentes à ce sujet sont les décisions G 06/83 (JO OEB 1985, 67), T 49/83 (JO OEB 1984, 112), T 385/86 (JO OEB 1988, 308) et T 320/87 (cf. plus haut). Pour la Chambre, c'est l'occasion à présent de développer cette jurisprudence, la signification de l'article 53 b) CBE étant incertaine. La décision attaquée s'écarte du principe susmentionné dans la mesure où elle donne une interprétation large de l'exclusion visée à l'article 53 b) CBE, ce qui va à l'encontre notamment de la décision T 49/83 citée plus haut, dans laquelle il est dit qu'il ne ressort pas de la Convention sur le brevet européen que les inventions ayant trait à la nature vivante soient exclues d'une manière générale de la brevetabilité.

Surtout, c'est à tort que la division d'examen a estimé que des différences existant entre les termes utilisés dans les trois langues officielles pour désigner les objets non brevetables montrent de toute évidence que les auteurs de la Convention entendaient exclure

Wäre dies der Fall gewesen, so hätte er dies zweifellos unzweideutig ausdrücken können.

Das gesamte in den neu eingereichten Ansprüchen definierte Verfahren sei im wesentlichen nicht biologisch. Die Prüfungsabteilung habe dies bereits für denjenigen Teil des Verfahrens anerkannt, der die Mikroinjektion der Onkogen-Sequenzen in den Embryo in verschiedenen Stadien seiner Entwicklung beinhaltete. Dieser technische Vorgang sei aber so wesentlich für die Erfindung selbst und für ihre Wirkung auf die Nachkommen der ersten genmanipulierten Tiere, daß das gesamte in den Erzeugnisansprüchen versteckt enthaltene Verfahren nicht als "im wesentlichen biologisch" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ anzusehen sei.

Die Erfindung sei jedenfalls fraglos ein "mikrobiologisches Verfahren". Das beherrschende Merkmal sowohl des Verfahrens als auch des Erzeugnisses sei die Genmanipulation, die ohne Zweifel mikrobiologischer und technischer Natur sei.

Die Auffassung der Prüfungsabteilung schließlich, daß eine Ausschlußbestimmung nicht durch eine andere aufgehoben werden könne, sei rechtlich unhaltbar. Es könnte nicht richtig sein, daß Gegenständen, die nach Artikel 53 b) EPÜ ausdrücklich für patentfähig erklärt würden (mikrobiologische Verfahren und ihre Erzeugnisse), der Patentschutz mit der Begründung verweigert werde, daß die betreffenden Erzeugnisse in einem anderen Teil der Bestimmung vom Patentschutz ausgeschlossen würden.

Der Beschwerdeführer beantragte, daß der Großen Beschwerdekommission folgende Frage vorgelegt wird:

"Inwieweit (wenn überhaupt) erlaubt die Ausschlußbestimmung des Artikels 53 b) EPÜ, soweit sie sich auf 'Tier' bezieht, einen Patentschutz für Tiere?"

V. Das große Interesse der Öffentlichkeit an diesem Fall wird daraus ersichtlich, daß zahlreiche Dritte Einwendungen nach Artikel 115 (1) EPÜ eingereicht haben, in denen sie zumeist ihrer tiefen Besorgnis über die Genmanipulation von Tieren Ausdruck gaben.

VI. Der Beschwerdeführer hat beantragt, daß die Anmeldung zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage eines der im Beschwerdeverfahren eingereichten Anspruchssätze an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen wird.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Neue Ansprüche im Beschwerdeverfahren (Artikel 123 (2) EPÜ)

Mit der Beschwerdebegründung hat der Beschwerdeführer vier Anspruchs-

could clearly have said so in unambiguous terms.

The entire process defined in the newly filed claims was essentially non-biological. The Examining Division had already accepted this for that part of the process involving micro-injection of oncogene sequences into the embryo at various stages of development. However, this technical operation was so central to the invention itself, and to its effect in descendants of the first genetically manipulated animals, that the entire process concealed in the product claims was not to be regarded as "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC.

The invention was in any case clearly a "microbiological process". The dominant feature of both process and product was genetic manipulation, which was unquestionably of a microbiological and technical nature.

Lastly, the Examining Division's view that one exclusion provision could not be countermanded by another was wrong in law. It could not be right for subject-matter expressly declared patentable under Article 53(b) EPC - microbiological processes and their products - to be refused protection nonetheless on the basis that the products in question were excluded elsewhere in that provision.

The appellants requested that the following question be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Insofar as the exclusion of Article 53(b), first part, EPC relates to 'animal', to what extent is animal protection possible under Article 53(b) EPC (if at all)?"

V. A large number of observations by third parties, most of them expressing serious concern about genetic manipulation of animals, have been filed under Article 115(1) EPC, showing considerable interest by the public in the present case.

VI. The appellants request that the application be remitted to the Examining Division for further prosecution on the basis of any of the sets of claims submitted in the appeal proceedings.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. New claims in appeal proceedings (Article 123(2) (EPC))

With the statement of grounds of appeal the appellants filed four sets of

les animaux en général. Si tel avait été le cas, ils auraient certainement pu formuler cette exclusion en termes non équivoques.

Le procédé global défini dans les revendications nouvellement déposées est essentiellement de nature non biologique. La division d'examen l'a déjà admis pour la partie du procédé concernant la micro-injection de séquences oncogènes dans l'embryon à différents stades de son développement. Toutefois, cette mesure technique est d'une importance si essentielle pour l'invention proprement dite et pour l'effet que celle-ci produit sur les descendants des animaux ayant fait l'objet de la première manipulation génétique que le procédé qui recouvre les revendications de produits ne peut globalement être considéré comme "essentiellement biologique" au sens où l'entend l'article 53 b) CBE.

En tout état de cause, l'objet de l'invention est à l'évidence un "procédé microbiologique". La caractéristique la plus importante du procédé et du produit est la manipulation génétique, opération qui a incontestablement un caractère microbiologique et technique.

Enfin, le point de vue de la division d'examen selon lequel les dispositions relatives à l'exclusion ne peuvent être annulées par d'autres dispositions est juridiquement erroné. Il serait injuste de refuser de protéger des objets dont la brevetabilité est expressément admise par l'article 53 b) CBE - les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés - sous prétexte que lesdits produits sont exclus de la brevetabilité par une autre disposition de cet article.

Les requérants ont suggéré de soumettre la question suivante à la Grande Chambre de recours:

"Pour autant que l'exclusion prévue dans son premier membre de phrase vise les "animaux", dans quelle mesure l'article 53 b) CBE autorise-t-il la protection par brevet des animaux (si tant est qu'il l'autorise) ?"

V. Un grand nombre d'observations - il s'agit le plus souvent de sérieuses réserves émises au sujet de la manipulation génétique des animaux - ont été présentées par des tiers en application de l'article 115 (1) CBE, ce qui témoigne de l'intérêt considérable suscité dans le public par la présente affaire.

VI. Les requérants concluent au renvoi de la demande devant la division d'examen pour poursuite de la procédure sur la base de l'un quelconque des jeux de revendications produits durant la procédure de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Nouvelles revendications déposées au cours de la procédure de recours (article 123(2) CBE)

En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, les requé-

sätze eingereicht, wobei Satz A Gegenstand des Hauptantrags ist und die Sätze B, C und D Gegenstand der Hilfsanträge 1 bis 3 sind. Während die Sätze C und D die mit der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesenen Ansprüche enthalten, beansprucht der Beschwerdeführer in Satz A die chromosomale Einfügung einer aktivierten Onkogen-Sequenz in das Genom eines nichtmenschlichen Säugers und in Satz B die Einführung einer aktivierten Onkogen-Sequenz in einen nichtmenschlichen Säuger im Embryonalstadium. Diese Änderungen werden durch die ursprünglich eingereichte Beschreibung, Seite 2, Zeilen 4 bis 14 gestützt. Obwohl dieser Teil der Beschreibung den Begriff "Genom", der nunmehr im Hauptanspruch des Hauptantrags verwendet wird, nicht wörtlich enthält, ergibt er sich implizit aus dem Hinweis darauf, daß die Onkogen-Sequenz "chromosomal" oder "in das Chromosom" eingebaut wird, weil das Genom höherer Lebewesen nichts anderes als die Gesamtheit ihrer Chromosomen ist. Die Änderungen sind somit nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig.

claims, Set A being the main request and Sets B, C and D auxiliary requests 1 to 3 respectively. Whilst Sets C and D contain the claims refused in the contested decision, in Set A the appellants claim the chromosomal incorporation of an activated oncogene sequence into the genome of a non-human mammalian animal, and in Set B the introduction of an activated oncogene sequence into a non-human mammalian animal at an embryonic stage. These amendments are supported by lines 4 to 14 on page 2 of the description as originally filed. Although this part of the description does not actually contain the word "genome" now used in the main claim of the main request, that concept is implicit in the reference to the oncogene sequence being incorporated "chromosomally" or "into the chromosome", the genome of higher organisms being the totality of their chromosomes. The amendments are thus admissible under Article 123(2) EPC.

rants ont produit quatre jeux de revendications, à savoir le jeu A de la requête principale et les jeux B, C et D faisant l'objet respectivement des requêtes subsidiaires 1, 2 et 3. Tandis que les jeux C et D reprennent les revendications rejetées dans la décision attaquée, les requérants revendentiquent dans le jeu A l'incorporation au niveau des chromosomes d'une séquence oncogène activée dans le génome d'un mammifère autre que l'être humain, et dans le jeu B l'insertion d'une séquence oncogène activée dans un mammifère autre que l'être humain, à un stade embryonnaire. Ces modifications se fondent sur un passage de la description initiale page 2, lignes 4 à 14. Bien que dans ce passage le mot "génome" utilisé à présent dans la revendication principale de la requête principale ne figure pas expressément, le concept de génome est néanmoins sous-entendu du fait de la référence à une séquence oncogène incorporée "au niveau des chromosomes" ou "dans le chromosome", le génome des organismes supérieurs étant constitué par la totalité de leurs chromosomes. Les modifications sont donc admissibles au regard des dispositions de l'article 123 (2) CBE.

3. Ausreichende Offenbarung (Artikel 83 EPÜ)

3.1 Anspruch 1 des Hauptantrags ist auf den Einbau einer aktivierten Onkogen-Sequenz in das Genom nichtmenschlicher Säuger im allgemeinen gerichtet. Der unabhängige Anspruch 19 bezieht sich auf nichtmenschliche Säuger im allgemeinen, die in dieser Weise genetisch verändert worden sind. In der Beschreibung der Patentanmeldung wird als bevorzugte Ausführungsform eine aktivierte Onkogen-Sequenz, nämlich das myc-Gen der Maus, und dessen Insertion in ein für das gewünschte Verfahren geeignetes Plasmid genannt, an die sich eine Mikroinjektion in Mäuseieier im Einzellstadium anschließt; sodann erfolgt die Aufzucht der Tiere und die Analyse des inserierten und gegebenenfalls aktiven Gens.

3.2 Wie die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, bezieht sich die beanspruchte Erfindung auf alle nichtmenschlichen Säuger, während die in den Beispielen beschriebene Erfindung nur an Mäusen durchgeführt worden ist. Unter diesen Umständen erschien es der Prüfungsabteilung nicht glaubhaft, daß der Fachmann die an Mäusen durchgeführte Erfindung auch an allen anderen nichtmenschlichen Sägerarten erfolgreich hätte durchführen können. Die Prüfungsabteilung wies deshalb die Anmeldung unter anderem mit der Begründung zurück, daß die Ansprüche eine unrealistische Breite aufwiesen.

3.3 Die bloße Tatsache, daß ein Anspruch weit gefaßt ist, ist jedoch an sich noch kein Grund zu der Annahme, daß die Anmeldung das Erfordernis einer ausreichenden Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt. Nur wenn ernsthafte, durch nachprüfbare

3. Sufficiency of disclosure (Article 83 (EPC))

3.1 Claim 1 of the main request concerns the incorporation of an activated oncogene sequence into the genome of non-human mammalian animals in general. Independent Claim 19 relates to non-human mammalian animals in general, which have been genetically altered in this way. The description of the patent application describes as a preferred embodiment an activated oncogene sequence - the mouse myc gene - and its insertion into a plasmid suited to the desired process, followed by micro-injection into mouse eggs at the one-cell stage; the animals are then raised and the inserted gene, which may be active, is analysed.

3.2 As the Examining Division pointed out in the contested decision, the claimed invention refers to all non-human mammalian animals, whereas the invention described in the examples has been performed only on mice. In these circumstances the Division was not convinced that a skilled person would be able to carry out successfully on all other kinds of non-human mammals the invention as performed on mice. The Examining Division, therefore, refused the application, *inter alia*, on the ground that the claims were unrealistically broad.

3.3 However, the mere fact that a claim is broad is not in itself a ground for considering the application as not complying with the requirement for sufficient disclosure under Article 83 EPC. Only if there are serious doubts, substantiated by verifiable facts, may an

3. Nécessité d'exposer l'invention de manière suffisamment claire et complète (article 83 CBE)

3.1 La revendication 1 de la requête principale concerne l'incorporation d'une séquence oncogène activée dans le génome d'animaux mammifères en général, à l'exception des êtres humains. La revendication indépendante 19 porte sur les animaux mammifères en général (à l'exception des êtres humains) qui ont fait l'objet d'une telle manipulation génétique. Il est décrit dans la demande comme mode de réalisation préféré une séquence oncogène activée - le gène myc de la souris - et son insertion dans un plasmide se prêtant au procédé souhaité, puis la micro-injection de celui-ci dans des œufs de souris au stade unicellulaire; les animaux sont ensuite élevés et le gène inséré, éventuellement actif, est analysé.

3.2 Comme la division d'examen l'a fait observer dans la décision contestée, l'invention revendiquée fait référence à tous les mammifères autres que l'être humain, alors que l'invention telle qu'elle est décrite dans les exemples n'a été réalisée que sur les souris. Dans ces conditions, la division d'examen a douté qu'un homme du métier puisse exécuter avec succès sur toutes les espèces de mammifères autres que l'être humain l'invention qui avait été réalisée sur des souris. En conséquence, elle a rejeté la demande, au motif notamment que la vaste portée donnée aux revendications manquait de réalisme.

3.3 Toutefois, ce n'est pas parce qu'une revendication est de vaste portée que l'on peut considérer de ce seul fait que la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 83 CBE (nécessité d'exposer l'invention de manière suffisamment claire et

Fakten erhärtete Zweifel bestehen, kann gegen eine Anmeldung der Einwand mangelnder Offenbarung erhoben werden.

application be objected to for lack of sufficient disclosure.

complète). Ce n'est que si de sérieuses réserves peuvent être formulées à cet égard, étayées par des faits vérifiables, qu'il peut être objecté à l'encontre de la demande que l'invention n'est pas exposée de manière suffisamment claire et complète.

Obwohl die Prüfungsabteilung zu Recht festgestellt hat, daß einige andere nichtmenschliche Säuger als Mäuse eine völlig andere Genzahl und ein anderes Immunsystem aufweisen, so folgt daraus nicht zwangsläufig, daß die Erfindung nicht auch an diesen Tieren durchgeführt werden kann. Aus mindestens einer Quelle (Palmiter & Brinster, Ann. Rev. Genet. 1986, 20; 465 - 499) kann geschlossen werden, daß der Fachmann durchaus in der Lage wäre, die Erfindung bei anderen nichtmenschlichen Säugern als Mäusen durchzuführen. Auch der Kammer selbst sind keine nachprüfbaren Fakten bekannt, die die Nacharbeitbarkeit der beanspruchten Erfindung durch den Fachmann ernsthaft in Frage stellen könnten.

Although the Examining Division was right in saying that certain non-human mammals other than mice have very different numbers of genes and different immune systems, it does not necessarily follow that the invention cannot be carried out on such animals. On the contrary, at least one source (Palmiter & Brinster, Ann. Rev. Genet. 1986, 20; 465-499) suggests that those skilled in the art might very well be able to carry out the invention on non-human mammals other than mice. Nor is the Board itself aware of any verifiable facts which could cast serious doubt on the possibility for a skilled person to carry out the invention as claimed.

Bien que la division d'examen ait eu raison d'affirmer qu'en dehors des souris, certains mammifères autres que l'être humain ont un nombre de gènes très variables ainsi que des systèmes immunitaires différents, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'invention ne peut être réalisée sur de tels animaux. Au contraire, il semble ressortir de l'une au moins des sources citées (Palmiter & Brinster, Ann. Rev. Genet. 1986, 20; 465-499) que l'homme du métier pourrait fort bien réaliser l'invention sur des mammifères autres que l'être humain, et pas seulement sur les souris. Par ailleurs, la Chambre elle-même n'a relevé aucun fait vérifiable qui permette de douter sérieusement qu'un homme du métier puisse réaliser l'invention telle que revendiquée.

3.4 Der Einwand der Prüfungsabteilung gegen das Vorliegen einer ausreichenden Offenbarung wurde durch ihren Hinweis in der angefochtenen Entscheidung auf die Erklärung, die der Miterfinder Philip Leder am 29. Dezember 1988 im Verfahren zu der parallelen US-Anmeldung abgegeben hat, kaum ausreichend begründet. In dieser Erklärung gab der Miterfinder an, daß die positiven Ergebnisse mit der Maus insoffern überraschend gewesen seien, als er aus mehreren Gründen mit einem Fehlschlag gerechnet habe. Seine Überraschung über den erzielten Erfolg ist nach Auffassung der Kammer darauf zurückzuführen, daß die Erfindung überhaupt ausgeführt werden konnte, und nicht darauf, daß dies gerade mit einer Maus gelungen ist.

3.4 The Examining Division's objection to the sufficiency of the disclosure was hardly supported by its reference in the contested decision to the declaration of co-inventor Philip Leder dated 29 December 1988 in the proceedings relating to the parallel US application. In this declaration, he indicated that the positive results with the mouse had been surprising, failure having looked likely for a number of reasons. The co-inventor's surprise at the success achieved is in the Board's view to be considered as relating rather to the fact that the invention could be carried out at all than to the fact that it had succeeded with a mouse.

3.4 Dans la décision contestée, la division d'examen avait fait valoir de manière peu convaincante, à l'appui de l'objection qu'elle avait soulevée concernant l'insuffisance de l'exposé de l'invention, la déclaration faite par le coinventeur, Philip Leder, le 29 décembre 1988, au cours de la procédure relative à la demande américaine parallèle. Celui-ci s'était déclaré surpris d'avoir obtenu des résultats positifs sur la souris car, pour toutes sortes de raisons, on aurait pu s'attendre à un échec. De l'avis de la Chambre, il y a lieu de penser que ce qui avait surpris le coinventeur, ce n'est pas tant que le succès ait été obtenu sur des souris que le fait que l'invention avait réussi.

3.5 Die Auffassung der Prüfungsabteilung, daß die Ansprüche gewährbar wären, wenn sie nicht auf Säuger im allgemeinen gerichtet, sondern auf Nager beschränkt wären, steht augenscheinlich nicht in Einklang mit ihrer unter Nummer 3.2 genannten Argumentation. Auch dürfte diesem Gedanken die willkürliche Vermutung zugrunde liegen, daß sich alle Nager hinsichtlich der Durchführung der Erfindung ebenso verhalten wie Mäuse. Solange das EPA jedoch keine überzeugenden Argumente gegen den Umfang der beanspruchten Erfindung vorbringen kann, kann es auch keine Beschränkung der Ansprüche verlangen. In diesem Zusammenhang sollte auch berücksichtigt werden, daß ein Anmelder, der ein Patent beantragt und erhält, das den Anforderungen des Artikels 83 EPU nicht entspricht, in einem späteren Einspruchsverfahren und/oder nationalen Nichtigkeitsverfahren ein erhöhtes Risiko trägt.

3.5 The Examining Division's view that, if limited to rodents instead of mammals in general, the claims would be acceptable, would not seem to be fully in line with the reasoning of the Division referred to in paragraph 3.2 above. Furthermore, this idea would seem to be based on the arbitrary assumption that all rodents would behave in the same way as mice for the purpose of the invention. However, unless the EPO has convincing arguments against the scope of the invention as claimed, it may not require any particular limitation of the claims. In this context it should also be borne in mind that an applicant who seeks and obtains a patent which does not comply with Article 83 EPC runs an increased risk if involved in opposition proceedings and/or national revocation proceedings.

3.5 De même, l'argument de la division d'examen selon lequel les revendications auraient été acceptables si elles avaient été limitées aux rongeurs au lieu de porter sur les mammifères en général paraît quelque peu en contradiction avec ses autres arguments résumés plus haut sous le point 3.2 et semble de plus se fonder arbitrairement sur l'idée que, pour ce qui concerne l'invention, tous les rongeurs ont le même comportement que la souris. Or, à moins de pouvoir soulever des objections convaincantes à l'encontre de l'étendue de l'invention telle que revendiquée, l'OEB ne peut exiger de limitation particulière des revendications. Dans le même ordre d'idées, il faut signaler également qu'un demandeur qui sollicite et obtient la délivrance d'un brevet alors qu'il n'est pas satisfait à la condition exigée à l'article 83 CBE court des risques accrus dans le cas d'une procédure d'opposition et/ou d'une procédure nationale en nullité.

3.6 Die Entscheidung in der Sache T 226/85 (s. oben) ist nach Auffassung der Kammer hier nicht relevant. In jenem Fall stellte die Kammer fest, daß die Offenbarung nicht ausreichend war, weil die Anmeldung nicht genügend Informationen enthielt. Die Erfindung

3.6 The decision in case T 226/85 (see above) is not relevant in the Board's view. There, the Board found that the disclosure was insufficient because the application did not give enough information. Only with luck, if at all, could the invention be repro-

3.6 De l'avis de la Chambre, il n'est pas possible de faire valoir dans la présente espèce la décision précitée T 226/85 (JO OEB 1988, 336). La Chambre avait estimé dans cette affaire que l'invention n'avait pas été exposée de manière suffisamment claire et

konnte - wenn überhaupt - nur mit Glück nachgearbeitet werden. Im vorliegenden Fall jedoch wird nicht bestritten, daß die Angaben in der Anmeldung zur Ausführung der Erfindung zumindest an Mäusen ausreichen.

duced. But in the present case it is not disputed that the information in the application is sufficient for performing the invention at least on mice.

complète, les informations fournies dans la demande étant insuffisantes. Ce n'est que par un coup de chance que l'invention aurait pu être reproduite avec succès, si tant est qu'elle pouvait l'être. Or, dans la présente espèce, il n'est pas contesté que les informations contenues dans la demande sont suffisantes pour permettre de réaliser l'invention au moins sur les souris.

3.7 Die Prüfungsabteilung hat auch die Auffassung vertreten, daß die Entscheidung in der Sache T 292/85 (s. oben), auf die sich der Beschwerdeführer berufen hatte, hier irrelevant sei. In jener Entscheidung ging es um eine gentechnische Erfindung zur Polypeptidexpression. Einwände wegen unzureichender Offenbarung waren gegen den weiten Begriff "Bakterien" erhoben worden, weil dieser Begriff ungeeignete Spezies oder Varianten einschließen könnte. Die Kammer vertrat damals die Auffassung, daß die Unbrauchbarkeit nicht näher bezeichneter Varianten unerheblich sei, solange dem Fachmann aufgrund der Offenbarung oder seines allgemeinen Fachwissens geeignete Varianten bekannt seien. Eine biologische Erfindung sei hinreichend offenbart, wenn mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt werde, wie der Fachmann die Erfindung ausführen könne.

3.7 The Examining Division also took the view that the decision in case T 292/85 (see above) - referred to by the appellants - was irrelevant to the present case. That decision concerned a genetic engineering invention involving polypeptide expression. Objections of insufficient disclosure had been raised to the broad term "bacteria" which, it was felt, could include unsuitable species or variants. There, the Board took the view that the unsuitability of unspecified variants was immaterial as long as suitable variants were known to the skilled person through the disclosure or on the basis of his common general knowledge. A biological invention was thus considered sufficiently disclosed if it clearly indicated at least one way in which the skilled person could carry it out.

3.7 La division d'examen avait estimé par ailleurs que la décision susmentionnée T 292/85 (JO OEB 1989, 275), à laquelle se réfèrent les requérants, ne pouvait être invoquée en l'occurrence. Cette décision concernait une invention dans le domaine du génie génétique dans laquelle intervenait l'expression polypeptidique. Il avait été objecté que l'exposé de l'invention était insuffisant, du fait du terme général utilisé "bactéries", qui, pensait-on, pouvait également couvrir des espèces ou des variantes inappropriées. La Chambre avait jugé dans cette affaire qu'il est sans importance que certaines variantes non spécifiées ne conviennent pas, dès lors que l'homme du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou aux connaissances générales communes dans son domaine technique, des variantes appropriées. Elle avait donc considéré qu'une invention biologique est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention.

3.8 Die Kammer ist im Gegensatz zur Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die obige Entscheidung auch auf den vorliegenden Fall angewandt werden kann. Die Erfindung gibt ganz klar an, wie der Fachmann eine aktivierte Onkogen-Sequenz chromosomal in das Genom eines nichtmenschlichen Säugers einschleusen kann, und legt dies anhand des aktivierten myc-Gens einer Maus dar, das in ein geeignetes Plasmid eingebracht und dann durch Mikroinjektion in Mäuseeiern in einem bestimmten Zellstadium eingeschleust wird. Zum einen ist damit die Nacharbeitbarkeit der Erfindung mit Mäusen sichergestellt. Zum anderen kann davon ausgegangen werden, daß dem Fachmann - wie in der Sache T 292/85 - andere geeignete Säuger bekannt sind, an denen sich die Erfindung ähnlich erfolgreich ausführen läßt. Es besteht somit keine Verlassung, die Anmeldung mit der Begründung zurückzuweisen, daß sie eine Verallgemeinerung von Mäusen im besonderen - auf die sich die Anmeldung bezieht - auf Säuger im allgemeinen enthält.

3.8 The Board, in contrast to the Examining Division, considers that the above ruling can also be applied to the present case. The invention clearly indicates how the skilled person can achieve chromosomal incorporation of an activated oncogene sequence into the genome of a non-human mammal, disclosing as it does an activated mouse myc gene introduced into a suitable plasmid and then micro-injected into mouse eggs at a given stage of cellular development. Firstly, this ensures that the invention can be reproduced on mice. Secondly, it may be assumed that the skilled person is aware - in the same way as in case T 292/85 - of other suitable mammals on which the invention can likewise be successfully performed. There is thus no reason why the application should be refused on the ground that it involves an extrapolation from mice - as particularly featured in the application - to mammals in general.

3.8 Contrairement à la division d'examen, la Chambre estime que les principes posés dans cette affaire peuvent également s'appliquer dans la présente espèce. Dans l'exposé de l'invention, il est indiqué clairement comment l'homme du métier peut réaliser au niveau des chromosomes l'incorporation d'une séquence oncogène activée dans le génome d'un mammifère autre que l'être humain, car il y est divulgué un gène myc activé de la souris, qui est inséré dans un plasmide approprié, puis introduit par micro-injection dans des œufs de souris à un stade donné de leur développement cellulaire, ce qui garantit tout d'abord que l'invention est reproductible sur les souris. De surcroît, on peut considérer que l'homme du métier connaît - comme dans l'affaire T 292/85 - d'autres mammifères appropriés sur lesquels il est également possible de réaliser avec succès l'invention. Il n'y a donc pas lieu de rejeter la demande sous prétexte qu'elle implique une extrapolation aux mammifères en général du succès obtenu avec les souris, tel qu'il est plus particulièrement décrit dans la demande.

3.9 Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Erfindung nach Auffassung der Kammer im Sinne des Artikels 83 ausreichend offenbart ist.

3.9 To sum up, the invention has in the Board's view been sufficiently disclosed within the meaning of Article 83 EPC.

3.9 En résumé, la Chambre estime que l'invention a été exposée de manière suffisante au sens où l'entend l'article 83 CBE.

4. Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 b) EPÜ

4. Exceptions to patentability under Article 53(b) EPC

4. Exceptions à la brevetabilité prévues à l'article 53 b) CBE

4.1 Die vorliegende Patentanmeldung bezieht sich unter anderem auf genmanipulierte nichtmenschliche Säuger. Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ lautet in

4.1 The present patent application concerns, *inter alia*, genetically manipulated non-human mammals. The first half-sentence of Article 53(b) EPC reads

4.1 La présente demande de brevet concerne notamment les mammifères autres que l'être humain ayant fait l'objet d'une manipulation génétique.

<p>der deutschen, englischen und französischen Fassung wie folgt:</p> <p>"Europäische Patente werden nicht erteilt für: a) ... b) Pflanzensorten oder Tierarten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" <i>"European patents shall not be granted in respect of: a) ... b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals"</i></p> <p>"Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: a) ... b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux"</p> <p>4.2 Wie von der Prüfungsabteilung festgestellt, weichen die drei Fassungen des Artikels 53 b) EPÜ in den Begriffen voneinander ab, die zur Bezeichnung der nichtpatentierbaren Bereiche gewählt worden sind. So ist insbesondere der deutsche Begriff "Tierarten" breiter als der englische "animal varieties" und der französische "races animales".</p> <p>4.3 Artikel 177 (1) EPÜ bestimmt, daß die deutsche, die englische und die französische Fassung des EPÜ gleichermaßen verbindlich sind. Im vorliegenden Fall muß also die gemeinsame Bedeutung dieser drei Fassungen im Wege der Auslegung des Übereinkommens ermittelt werden, um feststellen zu können, inwieweit Tiere nach Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind.</p> <p>4.4 In der angefochtenen Entscheidung legte die Prüfungsabteilung Artikel 53 b) EPÜ dahingehend aus, daß er nicht nur bestimmte Gruppen von Tieren, sondern tatsächlich Tiere als solche vom Patentschutz ausschließt. Die Kammer kann diese Auslegung nicht gelten lassen.</p> <p>4.5 Erstens hat die Prüfungsabteilung nicht berücksichtigt, daß Artikel 53 b) EPÜ für bestimmte Arten von Erfindungen eine Ausnahme von der allgemeinen Regel nach Artikel 52 (1) EPÜ darstellt, wonach "europäische Patente für Erfindungen erteilt werden", die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Eine solche Ausnahmebestimmung muß, wie von der Kammer wiederholt festgestellt worden ist, eng ausgelegt werden (vgl. insbesondere T 320/87, Nummer 6, ABI. EPA 1990, 71). Weder hat die Prüfungsabteilung überzeugend dargelegt, weshalb sie in diesem besonderen Falle von diesem Auslegungsgrundsatz abgewichen ist, noch sind solche Gründe für die Kammer ersichtlich.</p>	<p>as follows in English, French and German:</p> <p>"European patents shall not be granted in respect of: (a) ... (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals";</p> <p>"Les brevets européens ne sont pas délivrés pour (a) ... (b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux";</p> <p>"Europäische Patente werden nicht erteilt für. (a) ... (b) Pflanzensorten oder Tierarten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren".</p> <p>4.2 As pointed out by the Examining Division, the three texts of Article 53(b) EPC differ in terminology as to the non-patentable area. In particular, the German term "Tierarten" is broader than the English "animal varieties" and the French "races animales".</p> <p>4.3 Article 177(1) EPC lays down that the English, French and German texts of the EPC are all equally authentic. In the present case, there is obviously a need to establish their common meaning through interpretation of the Convention in order to determine to what extent animals are excluded from patentability under Article 53(b), first half-sentence, EPC.</p> <p>4.4 In the decision under appeal the Examining Division interpreted Article 53(b) EPC as excluding not only certain groups of animals from patentability but, in fact, animals as such. The Board is unable to accept this interpretation.</p> <p>4.5 Firstly, the Examining Division did not take duly into account that Article 53(b) EPC is an exception, for certain kinds of inventions, to the general rule under Article 52(1) EPC that European patents "shall be" granted for all inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step. Any such exception must, as repeatedly pointed out by the Boards of Appeal, be narrowly construed (cf. in particular T 320/87, point 6, OJ EPO 1990, 76). The Examining Division has given no convincing reasons for deviating in this particular case from this principle of interpretation, nor are any such reasons apparent to the Board.</p>	<p>Dans sa version française, sa version allemande et sa version anglaise, le texte du premier membre de phrase de l'alinéa b de l'article 53 CBE est respectivement le suivant:</p> <p>"Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: a) ... b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; ...".</p> <p>"Europäische Patente werden nicht erteilt für: a) ... b) Pflanzensorten oder Tierarten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren; ...".</p> <p>"European patents shall not be granted in respect of: (a) ... (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals;...".</p> <p>4.2 Comme l'a souligné la division d'examen, les termes utilisés dans l'article 53 b) CBE pour désigner les objets non brevetables ne recouvrent pas la même chose dans les trois langues officielles. En particulier, le terme allemand "Tierarten" (espèces animales) a une portée plus large que le terme anglais "animal varieties" et le terme français "races animales".</p> <p>4.3 Il est stipulé à l'article 177 (1) CBE que les textes allemand, anglais et français de la CBE font également foi. Dans la présente espèce, il est clair que pour pouvoir déterminer dans quelle mesure les animaux sont exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE, premier membre de phrase, il est indispensable de dégager la signification commune de ces trois termes en interprétant la Convention.</p> <p>4.4 Dans la décision contestée, la division d'examen a interprété l'article 53 b) CBE comme excluant de la brevetabilité non seulement certains groupes d'animaux mais, en fait, les animaux en tant que tels. La Chambre ne saurait se rallier à cette interprétation.</p> <p>4.5 En premier lieu, la division d'examen n'a pas dûment tenu compte du fait que l'article 53 b) CBE constitue une exception, valant pour certains types d'invention, à la règle générale énoncée à l'article 52 (1) CBE selon laquelle les brevets européens "sont" délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Comme l'ont fait observer à maintes reprises les chambres de recours, toute exception de ce type doit être interprétée limitativement (cf. notamment la décision T 320/87, point 6 des motifs, JO OEB 1990, 76). La division d'examen n'a pas avancé de raisons convaincantes pour se justifier de s'être écartere en l'espèce de ce principe d'interprétation, et la Chambre ne pense pas qu'il existe de telles raisons.</p>
--	---	---

4.6 Daß die Bezugnahme auf bestimmte Tiergruppen anstatt auf Tiere generell ein bloßes Versehen des Gesetzgebers ist, kann ausgeschlossen werden. Anhaltspunkte für eine solche Annahme bieten weder die Materialien zum EPÜ noch die zum Straßburger Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente vom 27. November 1963, dessen Artikel 2 b) als Artikel 53 b) in das EPÜ übernommen worden ist. Der Wortlaut des Artikels 53 b) EPÜ selbst gibt vielmehr einen klaren Hinweis darauf, daß mit den Begriffen "Tierarten", "animal varieties" und "races animales" nicht Tiere als solche gemeint waren. Dieselbe Bestimmung enthält nämlich, wie unter Nummer 4.1 erwähnt, eine Bezugnahme auf "Tiere" (im allgemeinen). Wenn der Gesetzgeber also unterschiedliche Begriffe, nämlich "Tierarten" ("animal varieties" und "races animales") und "Tiere" ("animals", "animaux") verwendet hat, kann ausgeschlossen werden, daß in beiden Fällen "Tiere" gemeint waren.

4.7 Anders als zum Ausschluß von "Pflanzensorten" von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 b) EPÜ (vgl. T 320/87 - s. oben) enthalten die vorbereitenden Dokumente zu dieser Bestimmung überhaupt nichts darüber, welcher Zweck mit dem Ausschluß von "Tierarten" vom Patentschutz verfolgt wird. Beider Ermittlung des Gesetzeszwecks (*ratio legis*) geht es jedoch nicht nur um die tatsächliche Absicht des Gesetzgebers im Zeitpunkt des Erlasses des Gesetzes, sondern auch darum, was er unter Berücksichtigung der seit her eingetretenen Änderungen der Verhältnisse beabsichtigt haben könnte. Es ist nun Aufgabe des EPA, die Frage der Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ bezüglich des Begriffes "Tierarten" so zu lösen, daß ein Mittelweg gefunden wird zwischen dem Interesse der Erfinder an einem angemessenen Schutz für ihre Arbeit auf diesem Gebiet und dem Interesse der Öffentlichkeit, bestimmte Kategorien von Tieren vom Patentschutz auszuschließen. In diesem Zusammenhang sollte unter anderem berücksichtigt werden, daß für Tiere - anders als für Pflanzensorten - vorläufig keine anderen gewerblichen Schutzrechte zur Verfügung stehen.

4.8 Zusammenfassend gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß die Prüfungsabteilung die vorliegende Anmeldung zu Unrecht mit der Begründung zurückgewiesen hat, daß Artikel 53 b) EPÜ Tiere als solche vom Patentschutz ausschließe. Die Frage muß richtig lauten, ob der Gegenstand der Anmeldung eine "Tierart" ("animal variety", "race animale") im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ ist oder nicht. Hierzu sagt die angefochtene Entscheidung aus verständlichen Gründen nichts. Da diese Frage sehr wichtig ist und mindestens von zwei Instanzen geprüft werden sollte, macht die Kammer deshalb von ihrer Befugnis nach Artikel 111(1) EPÜ Gebrauch und verweist die Sache an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurück. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, daß die Prüfungsabteilung dabei auch die nachstehend genannten Fragen prüfen muß, auf die sie bisher noch nicht eingegangen ist.

4.6 The possibility that the reference to certain categories of animals rather than to animals as such was simply a mistake by the legislators can be ruled out. Nothing in the legislative history of either the EPC or the Strasbourg Convention of 27 November 1963 on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, whose Article 2(b) was taken over and incorporated into Article 53(b) EPC, supports such an assumption. On the contrary, a clear indication that the terms "animal varieties", "races animales" and "Tierarten" were not intended to cover animals as such is the wording of Article 53(b) EPC itself. The very same provision also contains, as appears from paragraph 4.1 above, a reference to "animals" (in general). In using the different terms "animal varieties" ("races animales", "Tierarten") and "animals" ("animaux", "Tiere") in this way, the legislators cannot have meant "animals" in both cases.

4.7 In contrast to the exclusion of "plant varieties" from patentability under Article 53(b) EPC (cf. T 320/87 - see above), the preparatory documents to this provision are completely silent as to the purpose of excluding "animal varieties" from patentability. However, the purpose of a law (*ratio legis*) is not merely a matter of the actual intention of the legislators at the time when the law was adopted, but also of their presumed intention in the light of changes in circumstances which have taken place since then. It is now the task of the European Patent Office to find a solution to the problem of the interpretation of Article 53(b) EPC with regard to the concept of "animal varieties", providing a proper balance between the interest of inventors in this field in obtaining reasonable protection for their efforts and society's interest in excluding certain categories of animals from patent protection. In this context it should, *inter alia*, be borne in mind that for animals - unlike plant varieties - no other industrial property right is available for the time being.

4.8 To sum up, the Board concludes that the Examining Division was wrong in refusing the present application on the ground that Article 53(b) EPC excludes the patenting of animals as such. The proper issue to be considered is, therefore, whether or not the subject-matter of the application is an "animal variety" ("race animale", "Tierart") within the meaning of Article 53(b) EPC. On this point the contested decision is for obvious reasons entirely silent. In view of the importance of this matter and the desirability of having it considered by at least two instances, the Board will exercise its powers under Article 111(1) EPC to remit the case to the department of first instance for further prosecution. It should also be noted that a number of questions outlined below and not yet dealt with by the Examining Division now need to be considered.

4.6 Il est exclu que ce soit par simple erreur que les auteurs de la Convention aient fait référence à certaines catégories d'animaux au lieu de viser les animaux en tant que tels. Rien dans la genèse de la CBE ou de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, dont l'article 53 b) CBE reprend l'article 2(b), ne vient étayer une telle hypothèse. Au contraire, il ressort clairement du texte même de l'article 53 b) CBE que les termes "Tierarten", "animal varieties" et "races animales" ne visaient pas à couvrir les animaux en tant que tels. En effet, comme il a été rappelé au point 4.1 ci-dessus, il est également fait référence dans cette même disposition aux "animaux" en général. Les auteurs de la Convention ayant utilisé des termes différents, à savoir d'une part "Tierarten" ("animal varieties", "races animales") et "Tiere" ("animals", "animaux"), on ne peut conclure qu'ils visaient les "animaux" dans les deux cas.

4.7 Les documents préparatoires relatifs à l'article 53 b) CBE sont absolument muets sur la finalité assignée à l'exclusion des "races animales" de la brevetabilité, ce qui n'est pas le cas pour l'exclusion de la brevetabilité des "variétés végétales" prévue par cette disposition (cf. la décision précitée T 320/87). Or la raison d'être d'une règle (*ratio legis*), ce n'est pas seulement le but que poursuivaient réellement ses auteurs lorsqu'ils l'ont adoptée, mais c'est aussi ce que l'on peut penser qu'ils auraient voulu tenir compte des changements de situation intervenus depuis. C'est à l'OEB à présent de résoudre le problème de l'interprétation du terme "races animales" figurant dans l'article 53 b) CBE en établissant un juste équilibre entre, d'une part, les intérêts des inventeurs dans ce domaine, qui doivent pouvoir obtenir une protection équitable de leurs efforts, et, d'autre part, les intérêts de la société, qui doit pouvoir exclure de la brevetabilité certaines catégories d'animaux. Dans ce contexte, il convient notamment de rappeler qu'il n'existe à ce jour aucun autre droit de protection de la propriété industrielle pour les animaux, à la différence des variétés végétales.

4.8 En bref, la Chambre conclut que c'est à tort que la division d'examen a rejeté la présente demande au motif que l'article 53 b) CBE exclut la brevetabilité des animaux en tant que tels. Par conséquent, le véritable problème en l'occurrence est de savoir si l'objet de la demande est ou non une "race animale" ("Tierart", "animal variety") au sens de l'article 53 b) CBE. Sur ce point, la décision contestée garde le silence le plus complet, pour des raisons évidentes. Cette question étant d'importance, il serait souhaitable qu'elle soit examinée par au moins deux instances, et la Chambre va donc user du pouvoir que lui donne l'article 111(1) CBE de renvoyer l'affaire à la première instance pour suite à donner. La Chambre signale à ce propos qu'il reste encore à examiner un certain nombre de questions, évoquées ci-après, qui n'ont pas encore été traitées par la division d'examen.

Bei der Wiederaufnahme der Prüfung im Hinblick auf Artikel 53 b) EPÜ muß die Prüfungsabteilung, wie bereits erwähnt, zunächst untersuchen, ob der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung eine "Tierart", "animal variety" oder "race animale" im Sinne dieser Bestimmung ist. Sollte sie zu dem Schluß gelangen, daß der Gegenstand nicht unter einen dieser drei Begriffe fällt, dann stellt Artikel 53 b) EPÜ kein Patenthindernis da. Ist sie jedoch der Auffassung, daß einer dieser Begriffe auf die Erfindung zutrifft, dann wäre die Zurückweisung der Anmeldung nur gerechtfertigt, wenn gerade dieser Begriff die zutreffende Auslegung des Artikels 53 b) EPÜ repräsentieren würde (s. Nr. 4.3). Dies würde weiter voraussetzen, daß Artikel 53 b) EPÜ überhaupt auf genmanipulierte Tiere angewandt werden kann, obwohl weder die Verfasser des Straßburger Übereinkommens noch die des EPÜ diese Möglichkeit in Betracht ziehen konnten.

4.9 Im wesentlichen biologische Verfahren (Artikel 53 b) erster Halbsatz zweite Alternative EPÜ)

4.9.1 Verfahrensansprüche

Nach Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ werden europäische Patente nicht für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Tieren erteilt. Die vorliegende Erfindung enthält Verfahrensansprüche zur Erzeugung transgener nichtmenschlicher Säuger mit erhöhter Neigung zur Entwicklung von Neoplasmen, wobei eine aktivierte Onkogen-Sequenz chromosomal in das Genom des nichtmenschlichen Säugers eingebracht wird. Das Onkogen wird durch technische Maßnahmen eingeschleust, nämlich durch Insertion in einen Vektor (z. B. ein Plasmid), der dann durch Mikroinjektion in einem frühen Embryonalstadium eingebracht wird. Nach Auffassung der Kammer ist die Prüfungsabteilung zu Recht zu dem Schluß gelangt, daß es sich hier nicht um ein "im wesentlichen biologisches Verfahren" im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ handelt.

4.9.2 Erzeugnisansprüche

Anspruch 19 nach dem Hauptantrag ist auf einen transgenen nichtmenschlichen Säuger gerichtet, dessen Keim- und somatische Zellen eine aktivierte Onkogen-Sequenz als Ergebnis einer chromosomal Einschleusung in das Genom des Tieres selbst oder in das eines seiner Vorfahren enthalten. Er umfaßt somit sowohl transgene Tiere, die nach den Verfahrensansprüchen, also durch Mikroinjektion, erzeugt worden sind, als auch die Nachkommen dieser Tiere. Während die erstgenannten Tiere das Ergebnis eines nichtbiologischen Verfahrens sind, können ihre Nachkommen das Ergebnis eines auf geschlechtlicher Fortpflanzung beruhenden biologischen Verfahrens sein.

Die Prüfungsabteilung hat die Auffassung vertreten, daß der Anmelder durch die künstliche Verknüpfung eines nichtbiologischen Verfahrens mit einem

In its resumed examination with regard to Article 53(b) EPC, the Examining Division must, as indicated above, first consider whether the subject-matter of the present application constitutes an "animal variety", "race animale" or "Tierart" within the meaning of that provision. If it comes to the conclusion that the subject-matter is not covered by any of these three terms, then Article 53(b) EPC constitutes no bar to patentability. If, however, it considers that any of these terms applies, then refusal of the application would only be justified if that specific term represents the proper interpretation of Article 53(b) (see point 4.3 above). This would also presuppose that Article 53(b) EPC can be applied at all in respect of animals which are genetically manipulated, given that neither the drafters of the Strasbourg Convention nor those of the EPC could envisage this possibility.

4.9 Essentially biological processes (Article 53 (b), first half-sentence, second alternative, EPC)

4.9.1 Process claims

Under Article 53(b), first half-sentence, EPC, European patents are not granted for essentially biological processes for the production of animals. The present invention contains process claims for the production of transgenic, non-human mammals with an increased propensity to develop neoplasms through chromosomal incorporation of an activated oncogene sequence into the genome of the non-human mammal. The oncogene is inserted by technical means into a vector (e.g. a plasmid), which is then micro-injected at an early embryonic stage. In the Board's view, the Examining Division correctly concluded that this is not an "essentially biological process" within the meaning of Article 53(b) EPC.

4.9.2 Product claims

Claim 19 under the main request relates to a transgenic non-human mammalian animal whose germ cells and somatic cells contain an activated oncogene sequence as a result of chromosomal incorporation into the genome of the animal itself or into the genome of one of its ancestors. It thus covers both transgenic animals produced according to the process claims, making use of micro-injection, and the descendants of such animals. While the former are the result of a non-biological process, their descendants can be the outcome of a biological process based on sexual reproduction.

The Examining Division took the view that by artificially combining a non-biological and a breeding process the applicant was seeking to circumvent

Lorsqu'elle reprendra l'examen de la demande au regard de l'article 53 b) CBE, la division d'examen devra, comme il a été indiqué plus haut, examiner tout d'abord si l'objet de la présente demande est une "Tierart", "animal variety", "race animale" au sens de cette disposition. Si elle aboutit à la conclusion que l'objet de la demande n'est couvert par aucun de ces trois termes, cet objet ne saurait être exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53 b) CBE. Si au contraire elle estime que l'invention est effectivement couverte par l'un de ces termes, le rejet de la demande ne serait justifié que si le terme en question était celui qui correspond à l'interprétation correcte de l'article 53 b) (cf. point 4.3 ci-dessus), ceci supposant également que l'article 53 b) CBE puisse s'appliquer aux animaux ayant fait l'objet d'une manipulation génétique, puisque ni les auteurs de la Convention de Strasbourg ni ceux de la CBE n'étaient en mesure d'envisager une telle possibilité.

4.9 Procédés essentiellement biologiques (article 53 b) CBE, 1^{er} membre de phrase, 2^e possibilité)

4.9.1 Revendications de procédé

Aux termes de l'article 53 b) CBE, 1^{er} membre de phrase, les brevets européens ne sont pas délivrés pour les procédés essentiellement biologiques d'obtention d'animaux. La demande relative à la présente invention comporte des revendications de procédé concernant l'obtention de mammifères transgéniques autres que l'être humain présentant une probabilité accrue de développement de néoplasmes, par incorporation au niveau des chromosomes dans leur génome d'une séquence oncogène activée. L'oncogène est inséré par un moyen technique, dans un vecteur (par ex. un plasmide), qui est ensuite micro-injecté à un stade embryonnaire précoce. De l'avis de la Chambre, la division d'examen a conclu avec raison qu'il ne s'agit pas là d'un "procédé essentiellement biologique" au sens de l'article 53 b) CBE.

4.9.2 Revendications de produit

La revendication 19 figurant dans la requête principale concerne un mammifère transgénique autre que l'être humain, dont les cellules germinales et les cellules somatiques contiennent une séquence oncogène activée qui a été incorporée au niveau des chromosomes dans le génome dudit mammifère ou dans le génome de l'un de ses ancêtres. Cette revendication couvre donc à la fois les animaux transgéniques selon les revendications de procédé, obtenus par micro-injection, et les descendants de ces animaux. Tandis que les animaux transgéniques obtenus par micro-injection sont le résultat d'un procédé non biologique, leurs descendants peuvent être issus d'un procédé biologique basé sur une reproduction sexuée.

La division d'examen a estimé qu'en combinant artificiellement un procédé non biologique et un procédé de sélection, le demandeur avait cherché à tour-

Züchtungsverfahren den Ausschluß nach Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ umgehen wollte, zumal die beiden Verfahren zu zwei verschiedenen Erzeugnissen führen. Die Kammer bezweifelt, daß die letztere Feststellung rechtlich richtig ist, da sich die Ergebnisse der beiden Verfahren hinsichtlich des übertragenen Gens zumindest aus patentrechtlicher Sicht nicht voneinander unterscheiden. Diese spezielle Frage kann jedoch vorläufig dahingestellt bleiben, da die Grundüberlegung in der angefochtenen Entscheidung, nämlich daß Anspruch 19 Artikel 53 b) EPÜ umgehe und damit die Erteilung eines Patents ausschließe, in jedem Falle falsch ist. Wie die Prüfungsabteilung festgestellt hat, handelt es sich bei Anspruch 19 um einen Erzeugnisanspruch. In Ermangelung einer anderen Definition wird das beanspruchte Erzeugnis durch sein Herstellungsverfahren definiert. Anspruch 19 ist somit ein "Product-by-process"-Anspruch. Ein solcher Anspruch bleibt aber unabhängig von dem Verfahren, auf das er sich bezieht, ein Erzeugnisanspruch. Somit würde ein erfolgreicher Anspruch 19 zu einem Erzeugnispatent und nicht zu einem Verfahrenspatent führen. Da jedoch Artikel 53 b) EPÜ nur Verfahren zur Züchtung von Tieren ausschließt, auf die Anspruch 19 ja nicht gerichtet ist, steht diese Bestimmung als solche der Patentierung des Erzeugnisses nicht entgegen.

Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß ein Vermehrungsverfahren durchaus auch ungeschlechtlich, also nicht im wesentlichen biologisch, sein könnte, z.B. wenn ein Tier, das im ersten Verfahrensschritt die Onkogen-Sequenz erhalten hat, anschließend ungeschlechtlich durch technische Mittel geklont wird.

4.10 Mikrobiologische Verfahren und deren Erzeugnisse (Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ)

Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ sieht vor, daß Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ nicht auf mikrobiologische Verfahren und die damit gewonnenen Erzeugnisse anzuwenden ist. Die Prüfungsabteilung hat nicht entschieden, ob es sich bei der vorliegenden Erfindung um ein mikrobiologisches Verfahren handelt, weil sie die Auffassung vertrat, daß Artikel 53 b) zweiter Halbsatz EPÜ nicht zur Anwendung komme, wenn das Erzeugnis (hier das Tier) unter die Ausschlußbestimmung des ersten Halbsatzes falle, da der zweite Teil der Bestimmung nicht so ausgelegt werden dürfe, daß er den ersten Teil des Artikels aufhebe. Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Artikel 53 b) erster Halbsatz EPÜ stellt, wie bereits gesagt, eine Ausnahme von dem in Artikel 52 (1) EPÜ festgelegten allgemeinen Grundsatz der Patentierbarkeit dar. Der zweite Halbsatz ist eine Ausnahme von dieser Ausnahme, die sicherstellen soll, daß sich das Patenthindernis nicht auf mikrobiologische Verfahren oder deren Erzeugnisse erstreckt. Mit anderen Worten, der allgemeine Grundsatz der

the exclusion under Article 53(b), first half-sentence, EPC, particularly since the two processes would give rise to two different products. The Board doubts whether the latter point is legally correct as the products of the two processes, at least from the point of view of patent law, cannot be distinguished from each other in respect of the transferred gene. However, this question may be left open for the time being since the basic assertion in the contested decision - that Claim 19 circumvents Article 53(b) EPC, and thus precludes the grant of a patent - is wrong in any case. As the Examining Division has noted, Claim 19 is a product claim. In the absence of any other definition, the product claimed is defined in terms of the process by which it is produced. Claim 19 is thus a "product-by-process" claim. But a product-by-process claim remains a product claim irrespective of the process it refers to. So a successful Claim 19 would result in a product patent, not a process patent. Since, however, Article 53(b) EPC excludes only processes for the production of animals, with which Claim 19 is not concerned, this provision per se is no bar to patenting the product.

It may also be added that a reproductive process could conceivably be other than sexual, i.e. other than essentially biological, for example if an animal which has received the oncogene sequence by the first process were then to be cloned by asexual, technical means.

4.10 Microbiological processes and the products thereof (Article 53 (b), second half-sentence, EPC)

Article 53(b), second half-sentence, EPC provides that Article 53(b), first half-sentence, EPC does not apply to microbiological processes or the products thereof. The Examining Division did not decide whether the present invention involves a microbiological process, taking the view that Article 53(b), second half-sentence, EPC does not apply if the product (in this case the animal) is excluded under the first half-sentence on the grounds that the second part of the provision cannot be interpreted in a manner which would set aside the first part. The Board does not share this view. As indicated above, Article 53(b), first half-sentence, EPC is an exception to the general principle of patentability contained in Article 52(1) EPC. The second half-sentence is an exception to this exception, ensuring that the patentability bar does not cover microbiological processes or the products thereof. In other words, the general principle of patentability under Article 52(1) EPC is restored for inventions involving microbiological processes and the products of such processes.

ner la disposition d'exclusion contenue dans l'article 53 b) CBE, 1^{er} membre de phrase, les deux procédés aboutissant en particulier à deux produits différents. La Chambre doute que cet argument de la division d'examen soit juridiquement correct, étant donné qu'il n'est pas possible, du moins en droit des brevets, d'établir une distinction entre les produits de ces deux procédés en ce qui concerne le gène transféré. Toutefois, cette question précise peut pour l'instant être laissée sans réponse, l'argument essentiel avancé dans la décision contestée, à savoir que la revendication 19 vise à tourner l'article 53 b) CBE, 1^{er} membre de phrase, ce qui exclut la délivrance d'un brevet, étant erroné en tout état de cause. Comme la division d'examen l'a noté, la revendication 19 est une revendication de produit. En l'absence d'une autre définition, le produit revendiqué est défini par son procédé d'obtention. La revendication 19 appartient donc au type des "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention". Toutefois, une revendication de ce type demeure une revendication de produit quel que soit le procédé auquel elle fait référence. Si la revendication 19 était admise, elle aboutirait ainsi à la délivrance d'un brevet de produit et non d'un brevet de procédé. Cependant, étant donné que l'article 53 b) CBE n'exclut que les procédés d'obtention d'animaux et que la revendication 19 n'a pas pour objet un tel procédé, le produit ne peut être exclu de la brevetabilité en vertu de cette disposition en tant que telle.

On peut également ajouter qu'on pourrait fort bien imaginer un procédé de reproduction non sexuée, et donc non essentiellement biologique, par exemple si un animal qui a reçu la séquence oncogène au moyen du premier procédé était ensuite cloné par un moyen technique ne faisant pas appel à la reproduction sexuée.

4.10 Procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés (article 53 b) CBE, 2^e membre de phrase)

L'article 53 b) CBE, 2^e membre de phrase prévoit que la disposition de l'article 53 b) CBE, 1^{er} membre de phrase ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. La division d'examen n'a pas dit si la présente invention concerne un procédé microbiologique, car elle a estimé que l'article 53 b) CBE, 2^e membre de phrase, ne s'applique pas si le produit (en l'occurrence l'animal) est exclu de la brevetabilité en vertu du premier membre de phrase, considérant que la deuxième partie de cette disposition ne saurait être interprétée comme annulant la première. La Chambre ne partage pas ce point de vue. Comme elle l'a rappelé plus haut, l'article 53 b) CBE, 1^{er} membre de phrase constitue une exception au principe général de brevetabilité énoncé à l'article 52 (1) CBE. Le second membre de phrase constitue une dérogation à cette exception, les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés ne devant pas être exclus de la brevetabilité. Autrement dit, le principe général de brevet-

Patentierbarkeit nach Artikel 52 (1) EPÜ wird für Erfindungen, die mikrobiologische Verfahren und deren Erzeugnisse einschließen, wiederhergestellt. Demnach können für Tiere, die durch ein mikrobiologisches Verfahren erzeugt werden, Patente erteilt werden. Die Prüfungsabteilung muß deshalb nunmehr untersuchen, ob die beanspruchten Verfahren nicht doch mikrobiologische Verfahren im Sinne des Artikels 53 b) EPÜ sind.

5. Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 a) EPÜ

Die Prüfungsabteilung hat in der angefochtenen Entscheidung unter der Überschrift "Überlegungen im Zusammenhang mit Artikel 53 a) EPÜ" argumentiert, das Patentrecht sei nicht das richtige Rechtsinstrument zur Lösung der Probleme, die im Zusammenhang mit der Genmanipulation von Tieren entstünden. Die Kammer ist jedoch der Auffassung, daß gerade in Fällen dieser Art eine Prüfung der Auswirkungen des Artikels 53 a) EPÜ auf die Frage der Patentierbarkeit aus zwingenden Gründen geboten ist. Die Genmanipulation von Säugern ist unbestreitbar in mehrfacher Hinsicht problematisch, zumal wenn aktivierte Onkogene mit dem Ziel eingeschleust werden, Tiere ungewöhnlich anfällig für krebserregende Substanzen und Reize zu machen, so daß sie besonders leicht Tumore entwickeln, die zwangsläufig Schmerzen verursachen. Es besteht auch die Gefahr, daß durch die Freisetzung genmanipulierter Tiere unvorhersehbare und nicht wieder gutzumachende Schäden verursacht werden. Bedenken und Ängste dieser Art sind von mehreren Personen geäußert worden, die gemäß Artikel 115 EPÜ Einwendungen gegenüber der Kammer erhoben haben. Gerade auch Überlegungen dieser Art haben in vielen Vertragsstaaten dazu geführt, daß die Gentechnologie gesetzlichen Kontrollen unterworfen wird. Die Entscheidung, ob Artikel 53 a) EPÜ der Patentierung der vorliegenden Erfindung entgegensteht, dürfte wesentlich von einer sorgfältigen Abwägung der Leiden der Tiere und einer möglichen Gefährdung der Umwelt einerseits gegen den Nutzen der Erfindung für die Menschheit andererseits abhängen. Es ist Aufgabe der ersten Instanz, diese Fragen bei ihrer erneuten Prüfung des Falles zu untersuchen.

6. Anträge nach Artikel 112 EPÜ

Der Beschwerdeführer hat beantragt, daß der Großen Beschwerdekommission zwei Rechtsfragen vorgelegt werden, nämlich erstens, inwieweit ein Patentschutz für Tiere nach Artikel 53 b) EPÜ möglich ist, und zweitens, wie weit die erforderliche Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ in Fällen dieser Art gehen muß. Nach Auffassung der Kammer wäre es jedoch verfrüht, diese Fragen der Großen Beschwerdekommission vorzulegen, bevor die erste Instanz die Grundfragen der Auslegung des Arti-

Consequently, patents are grantable for animals produced by a microbiological process. The Examining Division must therefore consider, should the case arise, whether the claimed processes constitute microbiological processes within the meaning of Article 53(b) EPC.

5. Exception to patentability under Article 53 (a) EPC

Under the heading "Considerations under Article 53(a) EPC" in the contested decision, the Examining Division argued that patent law is not the right legislative tool for regulating problems arising in connection with genetic manipulation of animals. The Board considers, however, that precisely in a case of this kind there are compelling reasons to consider the implications of Article 53(a) EPC in relation to the question of patentability. The genetic manipulation of mammalian animals is undeniably problematical in various respects, particularly where activated oncogenes are inserted to make an animal abnormally sensitive to carcinogenic substances and stimuli and consequently prone to develop tumours, which necessarily cause suffering. There is also a danger that genetically manipulated animals, if released into the environment, might entail unforeseeable and irreversible adverse effects. Misgivings and fears of this kind have been expressed by a number of persons who have filed observations with the Board under Article 115 EPC. Considerations of precisely this kind have also led a number of Contracting States to impose legislative control on genetic engineering. The decision as to whether or not Article 53(a) EPC is a bar to patenting the present invention would seem to depend mainly on a careful weighing up of the suffering of animals and possible risks to the environment on the one hand, and the invention's usefulness to mankind on the other. It is the task of the department of first instance to consider these matters in the context of its resumed examination of the case.

6. Requests under Article 112 EPC

The appellants have requested that two questions be referred to the Enlarged Board of Appeal: the extent to which patent protection for animals is possible under Article 53(b) EPC and the extent of the disclosure disclosure required within the meaning of Article 83 EPC in a case of the present kind. However, the Board considers that it would be premature to refer any of these questions to the Enlarged Board of Appeal before the department of first instance has reconsidered the

bility énoncé à l'article 52 (1) CBE est rétabli pour les inventions concernant des procédés microbiologiques et pour les produits obtenus par de tels procédés. Il s'ensuit que des brevets peuvent être délivrés pour des animaux obtenus par un procédé microbiologique. La division d'examen devra donc examiner le cas échéant si les procédés revendiqués sont des procédés microbiologiques au sens de l'article 53 b) CBE.

5. Exceptions à la brevetabilité visées à l'article 53 a) CBE

Dans la décision contestée, sous le point 10 des motifs "Considérations relatives à l'article 53 a) CBE", la division d'examen a affirmé que le droit des brevets n'est pas le bon outil juridique pour régler les problèmes qui peuvent se poser dans le cas de manipulations génétiques opérées sur des animaux. Or, précisément dans un cas comme celui-ci, la Chambre considère qu'il existe des raisons impératives qui font que les implications de l'article 53a) CBE doivent être prises en compte lors de l'examen de la brevetabilité. Il est indéniable à cet égard que la manipulation génétique de mammifères soulève toutes sortes de problèmes, notamment lorsque des oncogènes activés sont insérés dans un animal afin de le rendre anormalement sensible à des stimuli et à des substances cancérogènes et par conséquent prédisposé à développer des tumeurs qui causent nécessairement des souffrances. Des effets imprévisibles et irréversibles risquent également de se produire si les animaux ayant fait l'objet de manipulations génétiques se retrouvent dans la nature. Un certain nombre de personnes qui ont présenté des observations à la Chambre en vertu de l'article 115 CBE ont exprimé des réserves et des craintes de cette nature. Ce sont précisément des considérations de cet ordre qui ont également amené un certain nombre d'Etats contractants à soumettre les techniques du génie génétique à un contrôle législatif. Pour décider le moment venu si la présente invention doit ou non être exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 53 a) CBE, il semblerait nécessaire avant tout de peser soigneusement, d'une part, les graves réserves qu'appellent la souffrance endurée par les animaux et les risques éventuels pour l'environnement, et, d'autre part, les avantages de l'invention, à savoir son utilité pour l'humanité. C'est à la première instance qu'il incombera d'étudier ces questions lorsqu'elle reprendra l'examen de cette affaire.

6. Requêtes présentées en vertu de l'article 112 CBE

Les requérants ont demandé que deux questions soient soumises à la Grande Chambre de recours, à savoir: 1°) Dans quelle mesure l'article 53 b) CBE permet-il la délivrance de brevets pour les animaux, et 2°) Quelle étendue doit avoir dans un cas comme celui-ci l'exposé de l'invention pour pouvoir être considéré comme suffisamment clair et complet au sens où l'entend l'article 83 CBE. Or, la Chambre estime qu'il serait prématuré de soumettre ces questions à la Grande Chambre de

kels 53 a) und b) EPÜ unter Berücksichtigung dieser Entscheidung der Kammer erneut geprüft hat. Der Antrag wird deshalb zurückgewiesen.

basic problem of interpreting Article 53(a) and (b) EPC in the light of the Board's present decision. This request has therefore to be rejected.

recours avant que la première instance n'ait réexaminé à la lumière de la présente décision les problèmes fondamentaux concernant l'interprétation de l'article 53 a) et b) CBE. La requête en question doit donc être rejetée.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag, der Großen Beschwerdekommission bestimmte Rechtsfragen vorzulegen, wird zurückgewiesen.
2. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The request that certain questions be referred to the Enlarged Board of Appeal is rejected.
2. The decision of the Examining Division is set aside.
3. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La requête visant à soumettre certaines questions à la Grande Chambre de recours est rejetée.
2. La décision de la division d'examen est annulée.
3. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen aux fins de poursuite de la procédure d'examen.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 10. Oktober 1990 über die Übernahme von INPADOC in das Europäische Patentamt

1. Aufgrund eines am 2. Juli 1990 zwischen der Europäischen Patentorganisation und der Republik Österreich geschlossenen Abkommens wird das Internationale Patentdokumentationszentrum (INPADOC) mit Wirkung vom **1. Januar 1991** in das Europäische Patentamt übernommen.

2. In Übereinstimmung mit dem Ziel der europäischen Patentinformationspolitik, "in erster Linie den Zugang zu den Patentinformationen in Europa über die nationalen Ämter der Mitgliedstaaten der EPO ... für die Öffentlichkeit und die Industrie, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, zu fördern, um die erforderliche Tätigkeit anzuregen", wird die Übernahme von INPADOC folgende Vorteile mit sich bringen:

1. Stärkung des Systems des weltweiten Austauschs von Patentinformationsdaten

2. Erstreckung der für die europäische Patentinformationspolitik gelgenden Grundsätze auf den weltweiten Austausch bibliographischer Daten (Grundsatz der Nichtexklusivität, Preispolitik, weltweite Kooperation mit nationalen Patentämtern)

3. Sicherung der Kontinuität der Dienstleistungen entsprechend dem Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) über die Errichtung eines Internationalen Patentdokumentationszentrums vom 2. Mai 1972

4. Erweiterung und Verbesserung der eigenen bibliographischen Datenbanken des EPA und Abbau von Doppelarbeit; Verbesserung der internen Nutzung bibliographischer Datenbanken

5. Ausweitung der im Bereich der Patentinformation erbrachten Dienstleistungen für die Industrie und sonstige Benutzerkreise in Europa durch nationale Ämter und kommerzielle Vermittler.

3. Das **Übernahmeabkommen** sieht die Integration von INPADOC in das EPA nach dem Grundsatz der Gesamtrechtsnachfolge mit Wirkung vom **1. Januar 1991** vor. Mit Dritten bestehende Rechtsverhältnisse bleiben unberührt. Die Vermögensübertragung wird mit Inkrafttreten des Abkommens unmittelbar

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 10 October 1990 concerning the integration of INPADOC into the European Patent Office

1. Under an Agreement of 2 July 1990 between the European Patent Organisation and the Republic of Austria the International Patent Documentation Center (INPADOC) will be integrated into the European Patent Office as from **1 January 1991**.

2. In accordance with the aim of the European patent information policy, which is "primarily to improve access to patent information in Europe for both the general public and industry - in particular small and medium-sized companies - in order to stimulate innovative activity, through the national Offices of Member States of the EPO ..."; the integration of INPADOC will bring the following advantages:

(1) Strengthening the worldwide patent data exchange system

(2) Extending to the worldwide exchange of bibliographic data the principles underlying European patent information policy (non-exclusivity, price policy, worldwide co-operation with national patent offices)

(3) Ensuring continuity in the services provided under the Agreement of 2 May 1972 between the Republic of Austria and the World Intellectual Property Organization (WIPO) concerning the establishment of an International Patent Documentation Center

(4) Extension and enhancement of the EPO's own bibliographic databases, elimination of duplication of work and improved internal use of such databases

(5) Expansion of the patent information services provided to industry and other European users by national Offices and commercial operators.

3. The **Integration Agreement** provides for the EPO to take over INPADOC as its universal successor in title as from **1 January 1991**. Existing legal ties with third parties are not affected. The transfer of assets takes effect immediately the Agreement enters into force. As a legal consequence of univer-

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 10 octobre 1990, relatif à l'incorporation d'INPADOC dans l'Office européen des brevets

1. En exécution de l'accord conclu le 2 juillet 1990 entre l'Organisation européenne des brevets et la République d'Autriche, le Centre international de documentation de brevets (INPADOC) sera incorporé dans l'Office européen des brevets à compter du **1^{er} janvier 1991**.

2. L'incorporation d'INPADOC, qui s'inscrit dans le cadre de la politique européenne d'information brevets, laquelle vise "en premier lieu, à promouvoir l'accès du public et de l'industrie à l'information brevets en Europe, en particulier les petites et moyennes entreprises, en vue de stimuler l'activité innovatrice, par l'intermédiaire des offices nationaux des Etats membres de l'OEB ..." apportera les avantages suivants:

1) Consolidation de l'échange mondial d'information brevets

2) Extension des principes régissant la politique européenne d'information brevets à l'échange de données bibliographiques à l'échelle mondiale (principe de la non-exclusivité, politique de prix, coopération avec les offices de brevets nationaux)

3) Continuité assurée des services prévus par l'accord conclu le 2 mai 1972 entre la République d'Autriche et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) concernant l'établissement d'un Centre international de documentation de brevets

4) Extension et amélioration des banques de données bibliographiques de l'OEB et réduction des opérations faisant double emploi; amélioration de l'utilisation interne des banques de données bibliographiques

5) Extension des services fournis dans le domaine de l'information brevets à l'industrie et aux autres utilisateurs en Europe par les offices nationaux et les serveurs commerciaux.

3. L'accord prévoit une incorporation d'INPADOC dans l'OEB selon le principe d'une succession à titre universel à compter du **1^{er} janvier 1991**. Les liens juridiques noués avec des tiers ne s'en trouvent pas affectés. La transmission des biens prend effet dès l'entrée en vigueur de l'accord et aura comme

rechtswirksam. Als Rechtsfolge der Gesamtrechtsnachfolge wird INPADOC aufgelöst. Alle in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis beschäftigten Angestellten werden vom EPA übernommen.

Die Europäische Patentorganisation tritt in alle von INPADOC geschlossenen Verträge und Abkommen ein; der von der Republik Österreich mit der WIPO am 2. Mai 1972 geschlossene Vertrag bleibt jedoch für die EPO eine *res inter alios acta*. Um sicherzustellen, daß die Republik Österreich auch nach der Übernahme von INPADOC in das EPA in der Lage sein wird, ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag mit der WIPO zu erfüllen, sieht das Übernahmeverabkommen vor, daß fortan das EPA die in den Artikeln II und III des Vertrags vom 2. Mai 1972 vorgesehenen Dienste erbringt; es handelt sich um den Patentfamilien- und den Klassifikationsdienst, die den Kern der Geschäftstätigkeit von INPADOC ausmachen.

Das EPA ist bestrebt, die genannten Dienste nicht nur zugunsten derjenigen Patentämter zu erbringen, die bereits heute in Vertragsbeziehungen mit INPADOC stehen, sondern zugunsten aller Patentämter von Mitgliedstaaten der WIPO, auch solchen, die erst in Zukunft entsprechende Verträge abzuschließen wünschen.

Für den Fall, daß ein nationales Amt eines Mitgliedstaats der WIPO mit dem EPA keine vertraglichen Beziehungen einzugehen wünscht, sieht das Übernahmeverabkommen die Einschaltung des Österreichischen Patentamts als Vertragspartner des betreffenden nationalen Amts vor.

4. Mit Wirkung vom 1. Januar 1991 wird eine **Dienststelle des EPA in Wien** geschaffen.

Aufgabe der Dienststelle wird insbesondere die Erbringung von Diensten der im Übernahmeverabkommen bezeichneten Art, d. h. des Patentfamilien- und Klassifikationsdienstes sein. Der Dienststelle können jedoch weitere Aufgaben übertragen werden. Nach dem derzeitigen Stand der Planungen des EPA soll die Dienststelle den gesamten Tätigkeitsbereich der Hauptdirektion Patentinformation übernehmen.

sal succession in title INPADOC will be dissolved. Its entire permanent workforce will be taken over by the EPO.

The European Patent Organisation will become party to all contracts and agreements concluded by INPADOC, but the Agreement of 2 May 1972 between the Republic of Austria and WIPO remains a *res inter alios acta* as far as the Organisation is concerned. To ensure that after INPADOC's integration into the EPO the Republic of Austria remains able to fulfil its obligations under the Agreement with WIPO, the Integration Agreement requires the EPO to perform henceforth the services referred to in Articles II and III of that Agreement, namely the patent family and classification services central to INPADOC's activities.

The EPO will seek to perform the services in question not only for patent offices which already have contracts with INPADOC but for all patent offices of WIPO Member States, including any which may wish to enter into contracts of this kind at some future time.

In the event of a national Office of a WIPO Member State not wishing to have a contract with the European Patent Office, the Integration Agreement provides for the Austrian Patent Office to act in the EPO's stead as the contractual partner of the national Office in question.

4. An **EPO sub-office** will be created in Vienna as from 1 January 1991.

The sub-office will in particular perform services of the kind referred to in the Integration Agreement, namely patent family and classification services. It may however also be assigned other tasks. The EPO's present plans are for the sub-office to perform the full range of activities of the Principal Directorate Patent Information.

conséquence juridique la dissolution d'INPADOC dont l'ensemble du personnel permanent sera intégré à celui de l'OEB.

L'Organisation européenne des brevets devient partie aux contrats et accords conclus par INPADOC, l'accord conclu le 2 mai 1972 entre la République d'Autriche et l'OMPI demeurant pour l'Organisation un acte passé entre d'autres (*res inter alios acta*). Pour s'assurer que la République d'Autriche restera en mesure, également après l'incorporation d'INPADOC dans l'OEB, de s'acquitter des obligations qui lui incombe en vertu de l'accord passé avec l'OMPI, l'Accord d'incorporation prévoit que l'OEB fournira désormais les services prévus aux articles II et III de l'accord susvisé: il s'agit du service des familles de brevets et du service de classification des brevets, qui constituent l'essentiel des activités d'INPADOC.

L'OEB s'efforcera de fournir les services mentionnés non seulement aux offices de brevets ayant passé à ce jour des accords avec INPADOC, mais encore à l'ensemble des offices de brevets des Etats membres de l'OMPI, et même à ceux qui ne souhaitent passer de tels accords qu'à l'avenir.

Dans le cas où l'office national d'un Etat membre de l'OMPI ne désirerait pas entretenir de relations contractuelles avec l'Office européen des brevets, l'Accord d'incorporation prévoit que l'Office autrichien des brevets intervientra comme partie contractante de l'office national en cause.

4. Une **agence de l'OEB** sera créée à Vienne à compter du 1^{er} janvier 1991.

L'agence a notamment pour tâche de fournir des services du type de ceux visés dans l'accord d'incorporation, c'est-à-dire le service des familles de brevet et le service de classification des brevets. D'autres tâches peuvent toutefois lui être attribuées. Selon les prévisions actuelles de l'OEB, l'agence sera chargée de l'ensemble des activités de la direction principale Information brevets.

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 7. November 1990 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA 1991 geschlossen sind

1. Gemäß Regel 85 (1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem eine Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von

Notice of the President of the European Patent Office dated 7 November 1990 concerning holidays observed by EPO filing offices in 1991

1. Under Rule 85(1) EPC time limits expiring on a day on which one of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents are extended until

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 7 novembre 1990, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 1991

1. Conformément à la règle 85(1) CBE, les délais qui expirent un jour où l'un des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt

Schriftstücken nicht geöffnet ist, auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

2. Die Annahmestellen des Europäischen Patentamts in München, Den Haag und Berlin sind an allen Samstagen und Sonntagen des Jahres 1991 zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet.

3. Die weiteren Tage des Jahres 1991, an denen zumindest eine Annahmestelle des Europäischen Patentamts zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

the first day thereafter on which all the filing offices are open for receipt of documents and on which ordinary mail is delivered.

2. The EPO's filing offices in Munich, The Hague and Berlin will be closed for the receipt of documents on every Saturday and Sunday in 1991.

3. The other days in 1991 on which at least one of the filing offices will not be open for receipt of documents are listed below:

des pièces sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier habituel est distribué.

2. En 1991, les bureaux de réception de l'Office européen des brevets à Munich, à La Haye et à Berlin ne seront ouverts ni le samedi ni le dimanche pour recevoir le dépôt des pièces.

3. Les autres dates auxquelles l'un au moins des bureaux de réception de l'Office européen des brevets ne sera pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces au cours de l'année 1991 sont énumérées dans la liste ci-après.

Tage - Days - Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	1.1.1991	X	X	X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	29.3.1991	X	X	X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	1.4.1991	X	X	X
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête Nationale	30.4.1991		X	
Maifeiertag - May Day - Fête du travail	1.5.1991	X	X	X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	9.5.1991	X	X	X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	20.5.1991	X	X	X
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	30.5.1991	X		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.8.1991	X	X	X
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Fête Nationale	3.10.1991	X		X
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	1.11.1991	X	X	X
Buß- und Bettag - Day of Prayer and Repentance - Jour de pénitence et de prière	20.11.1991	X		X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.1991	X	X	X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.1991	X	X	X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.1991	X	X	X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.1991	X	X	X

**Veröffentlichungen des EPA:
"Leitfaden für Anmelder"**

Die Informationsbroschüre "Der Weg zum europäischen Patent - Leitfaden für Anmelder" ist soeben in 7. neubearbeiteter Auflage (Oktober 1990) erschienen und kostenlos bei der Informationsstelle des EPA in München erhältlich.

**EPO Publications:
"Guide for applicants"**

The 7th, revised edition (October 1990) of the information brochure "How to get a European Patent - Guide for applicants" has just been published and is available, free of charge, from the EPO Information Desk in Munich.

**Publications de l'OEB:
"Guide du déposant"**

La 7ème édition (octobre 1990) révisée de la brochure d'information "Comment obtenir un brevet européen - Guide du déposant" vient de paraître et peut être obtenue gratuitement auprès du Bureau d'information de l'OEB à Munich.

VERTRETUNG

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter*)**

REPRESENTATION

**List of
professional
representatives before
the European Patent Office*)**

REPRESENTATION

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

BE Belgien / Belgium/ Belgique**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Everaerts, Freddy (BE)
Agfa-Gevaert N.V.
27, Septestraat
B-2510 Mortsel

Änderungen / Amendments / Modifications

Bosch, Henry (BE)
Monsanto Services International S.A.
Avenue de Tervuren 270-272
B-1150 Bruxelles

Löschen / Deletions / Radiations

Berges, Pieter Jozef (BE) - R. 102(2)a)
23, Heilig Kruisstraat
B-2510 Mortsel

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

Herrmann, Peter Johannes (CH)
c/o Rhône-Poulenc
Viscosuisse SA
CH-6020 Emmenbrücke

Zimmermann, Hans (CH)
c/o Patentanwaltsbüro A. Braun
Holbeinstraße 36-38
CH-4051 Basel

DE Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne**Änderungen / Amendments / Modifications**

Braito, Herbert (DE)
Bahnhofstraße 29
W-7950 Biberach 1

Maiwald, Walter (DE)
Eisenführ, Speiser & Strasse
Zweibrückenstraße 17
W-8000 München 2

Mathes, Nikolaus (DE)
Herberts Katernberg 12
W-5600 Wuppertal 1

Müller, Enno (DE)
Rieder & Partner
Corneliusstraße 45
W-5600 Wuppertal 11

Puschmann, Heinz H. (DE)
Rieder & Partner
Sendlinger Straße 35
Postfach 10 12 31
W-8000 München 2

Rieder, Hans-Joachim (DE)
Rieder & Partner
Corneliusstraße 45
W-5600 Wuppertal 11

Roth, Ronald (DE)
Rieder & Partner
Sendlinger Straße 35
Postfach 10 12 31
W-8000 München 2

Winter, Konrad Theodor (DE)
Rieder & Partner
Sendlinger Straße 35
Postfach 10 12 31
W-8000 München 2

Löschen / Deletions / Radiations

Dörfel-Töbing, Ursula (DE) - R. 102(1)
Bergstraße 152
W-6900 Heidelberg 1

*) Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI-Generalsekretariat Erhardtstraße 27, W-8000 München 2, Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

*) All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI-General Secretariat, Erhardtstrasse 27, W-8000 Munich 2, Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

*) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI-Secretariat général Erhardtstrasse 27, W-8000 Munich 2, Tel. 089/2017080 Tx. 5/216834, FAX 089/2021548).

FR Frankreich / France / France**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bérogin, Francis (FR)
 Salomon S.A.
 Service Propriété Industrielle
 Route des Creuses
 F-74650 Chavanod

Chassagnon, Jean-Alain (FR)
 Cabinet Harlé et Phélip
 21, rue de la Rochefoucauld
 F-75009 Paris

Dubost, Thierry (FR)
 Norsochim (Groupe Total Chimie)
 Service Propriété Industrielle
 Centre de Recherches
 B.P. no. 22
 F-60550 Verneuil-en-Halatte

Löschungen / Deletions / Radiations

Trocadier, Roger (FR) - R. 102(1)
 2 bis, rue du Bois des Chênes
 F-94360 Bry sur Marne

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Änderungen / Amendments / Modifications**

Barradell-Smith, Ann Bridget (GB)
 57 Rowan Road
 GB-London W6 7DT

Chapple, Colin Richard (GB)
 c/o Pilkington PLC
 Group Patents Department
 Prescot Road
 GB-St. Helens WA10 3TT

Eyles, Christopher Thomas (GB)
 W.P. Thompson & Co.
 High Holborn House
 52-54 High Holborn
 GB-London WC1V 6RY

Hooper, John Peter Lindesay (GB)
 5 Haslingfield Road
 Harlton
 GB-Cambridge CB3 7ER

GR Griechenland / Greece / Grèce**Änderungen / Amendments / Modifications**

Beris, Ilias (GR)
 23, Panagi Kyriakou Street
 GR-115 21 Athens

Löschungen / Deletions / Radiations

Kartali, Lela (GR) - R. 102(1)
 10, Agathoupolos Street
 GR-112 57 Athens

Taglis, Antonios (GR) - R. 102(1)
 51, Stadiou Street
 GR-105 59 Athens

Taglis (Tanglis), Stavros A. (GR) - R. 102(1)
 55, Stadiou Street
 GR-105 59 Athens

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

Pfeiffer, Ernst (NL)
 Shell
 Internationale Research Maatschappij B.V.
 P.O. Box 302
 NL-2501 CH The Hague

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Bundesrepublik Deutschland: Auswirkungen der deutschen Einheit auf das Patentwesen

1. Aufgrund des zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) geschlossenen **Einigungsvertrages** gelten ab dem **3. Oktober 1990** sämtliche Vorschriften des Bundesrechts auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes auch auf dem Gebiet der bisherigen DDR. Dies gilt daher auch für das Patentgesetz (1981) und das Gesetz über internationale Patentübereinkommen (1976).

2. Nationale Patentanmeldungen sowie europäische und internationale Anmeldungen mit Benennung der Bundesrepublik Deutschland, die ab dem **3. Oktober 1990 eingereicht werden**, und die darauf erteilten Patente haben Wirkung für das Gesamtgebiet der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich der Länder der ehemaligen DDR, und unterliegen den Vorschriften des Bundesrechts, soweit das nationale Recht Anwendung findet.

3. Die vor dem **3. Oktober 1990 eingereichten Patentanmeldungen und erteilten Schutzrechte**, also auch europäische Patentanmeldungen und Patente mit Benennung der Bundesrepublik Deutschland, werden einstweilen nach dem bisher für sie geltenden Recht aufrechterhalten und weiter behandelt und haben Wirkung nur für denjenigen Teil Deutschlands, für den sie eingereicht worden sind.

Für europäische Patentanmeldungen und Patente mit Benennung der Bundesrepublik und einem Anmeldetag vor dem 3. Oktober 1990 wird damit zunächst noch keine Änderung eintreten, d. h. ihre Wirkung bleibt vorerst auf das bisherige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. In einem späteren Gesetz soll jedoch die wechselseitige Erstreckung sämtlicher mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland oder die DDR angemeldeten oder erteilten Schutzrechte geregelt werden, einschließlich der gegenwärtig nur auf dem bisherigen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wirksamen europäischen Patentanmeldungen und Patente.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Federal Republic of Germany: Effects of German unity on patents

1. Since **3 October 1990**, under the treaty unifying the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic (GDR), all Federal industrial property legislation - notably the 1981 Patent Law and the 1976 Law on International Patent Treaties - also applies within the territory of the former GDR.

2. National patent applications as well as European or international applications designating the Federal Republic of Germany, **filed on or after 3 October 1990**, and any patents to which these give rise, are valid for the entire territory of the Federal Republic of Germany, including the *Länder* of the former GDR, and where national law applies are subject to Federal law.

3. **Applications filed and property rights granted before 3 October 1990**, including European applications and patents designating the Federal Republic of Germany, will for the time being be dealt with in accordance with the legislation governing them hitherto, and be effective only for that part of Germany for which they were filed.

In other words, there is no change for the moment as regards those European patent applications and patents designating the Federal Republic of Germany and having a filing date prior to 3 October 1990; at present they are effective only for the then territory of the Federal Republic of Germany. In due course, however, a new law will provide for the reciprocal extension of all industrial property rights applied for or granted in respect of either the Federal Republic of Germany or the GDR, including European patent applications and patents at present valid only for the territory of the Federal Republic prior to unification.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

République fédérale d'Allemagne: Incidences de la réalisation de l'unité allemande sur le domaine des brevets

1. En vertu du **Traité d'unification** conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande (RDA), l'ensemble des dispositions du droit fédéral dans le domaine de la propriété industrielle sont également applicables à compter du **3 octobre 1990** sur le territoire de l'ex-RDA. Cela vaut par conséquent également pour la Loi sur les brevets (1981) et la Loi sur les traités internationaux en matière de brevets (1976).

2. Toute demande de brevet nationale ainsi que toute demande de brevet européen et toute demande internationale désignant la République fédérale d'Allemagne **déposées à partir du 3 octobre 1990** et tout brevet délivré pour ces demandes produisent leurs effets sur tout le territoire de la République fédérale d'Allemagne, y compris les *Länder* de l'ex-RDA, et sont soumis aux dispositions du droit fédéral, dans la mesure où la législation nationale s'applique.

3. Le maintien des **demandes de brevet et des titres de protection**, y compris par conséquent des demandes de brevet et des brevets européens désignant la République fédérale d'Allemagne, dont la date de dépôt ou de délivrance est antérieure au **3 octobre 1990**, de même que la poursuite de la procédure relative à ces demandes et à ces titres de protection s'effectueront provisoirement selon la législation qui leur était applicable jusqu'à présent; ces demandes et titres de protection produisent leurs effets uniquement dans la partie de l'Allemagne pour laquelle ils ont été déposés.

Aucun changement n'interviendra donc pour l'instant dans le cas des demandes de brevet et des brevets européens désignant la République fédérale et dont la date de dépôt est antérieure au 3 octobre 1990; autrement dit, en un premier temps, ils continueront à produire leurs effets uniquement sur le territoire qui était jusqu'à présent celui de la République fédérale d'Allemagne. Dans un deuxième temps toutefois, une loi permettra de régler la question de l'extension réciproque des effets de l'ensemble des demandes de protection déposées et des titres de protection délivrés pour la République fédérale d'Allemagne ou la RDA, y compris les demandes de brevet et les brevets européens produisant actuellement leurs effets uniquement sur le territoire qui était jusqu'à présent celui de la République fédérale d'Allemagne.

4. Seit dem 3. Oktober 1990 ist das Deutsche Patentamt alleinige Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes für die Bundesrepublik Deutschland.

5. Nähere Einzelheiten über die Auswirkungen der deutschen Einheit auf das Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes sind dem Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR über die Herstellung der Einheit Deutschlands vom 31. August 1990, Anlage 1 Kapitel III, Sachgebiet E (BGBl. 1990 II 889, 961) zu entnehmen.

4. Since 3 October 1990 the German Patent Office is the sole central industrial property office for the Federal Republic of Germany.

5. Further details of the implications of German unity for industrial property may be found in the unification treaty of 31 August 1990 between the Federal Republic of Germany and the GDR, Annex 1, Chapter III, Section E (BGBl. 1990 II 889, 961).

4. Depuis le 3 octobre 1990, l'Office allemand des brevets est service central unique de la propriété industrielle en République fédérale d'Allemagne.

5. Pour de plus amples détails au sujet des incidences de l'unité allemande sur le domaine de la propriété industrielle, se reporter au Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la RDA relatif à l'établissement de l'unité allemande, en date du 31 août 1990, Annexe 1, Chapitre III, Section E (BGBl. 1990 II 889, 961).

INTERNATIONALE VERTRÄGE

Budapester Vertrag

Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

DSM - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

1. Erweiterung der Liste der Arten von Mikroorganismen, die angenommen werden

Wie die Europäische Patentorganisation am 9. Juli 1990 nach Regel 3.3 der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag mitgeteilt hat¹⁾, ist die Liste der von der DSM angenommenen Mikroorganismen²⁾ mit gewissen Einschränkungen um folgende Arten von Mikroorganismen erweitert worden:

- Pflanzenviren
- pflanzliche Zellkulturen

Die vollständige Liste der Mikroorganismen, die von der DSM nun zur Hinterlegung angenommen werden, lautet wie folgt:

1.1 Bakterien, einschließlich Actinomycetes

1.2 Pilze, einschließlich Hefen

1.3 Bakteriophagen

1.4 Plasmide

a) im Wirt

b) als isolierte DNS-Präparation

1.5 Pflanzenviren

1.6 Pflanzliche Zellkulturen

Die folgenden Einschränkungen sind zu beachten:

ad Arten 1.1 bis 1.4:

Die DSM akzeptiert nur solche Bakterien, Pilze, Bakteriophagen und Plasmide für eine Hinterlegung, die nach DIN 58 956 Teil 1 (Beiblatt 1) der Risikogruppe I oder II angehören.

ad Arten 1.1 bis 1.6:

Genetisch manipulierte Stämme oder isolierte DNS, sowie genetisch manipulierte Pflanzenviren und pflanzliche Zellkulturen müssen unter Anwendung der Laborsicherheitsmaßnahmen L1 oder L2 entsprechend den "Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch *in vitro* neu-kombinierte Nukleinsäuren" (5. überarbeitete Fassung, der Bundesminister

INTERNATIONAL TREATIES

Budapest Treaty

International Microorganism Depositary Authorities

DSM - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

1. Extension of the list of kinds of microorganisms accepted

Following notification by the European Patent Organisation on 9 July 1990 under Rule 3.3 of the Regulations under the Budapest Treaty¹⁾, the list of microorganisms accepted by the DSM²⁾ has been extended, with certain limitations, to include also the following:

- plant viruses
- plant cell cultures.

The complete list of microorganisms accepted for deposit by the DSM is as follows:

1.1 Bacteria, including actinomycetes,

1.2 fungi, including yeasts,

1.3 bacteriophages,

1.4 plasmids

(a) in a host,

(b) as an isolated DNA preparation,

1.5 plant viruses,

1.6 plant cell cultures.

The following restrictions apply:

Re Kinds 1.1 to 1.4:

The DSM accepts for deposit only those bacteria, fungi, bacteriophages and plasmids which, pursuant to DIN 58 956 Part 1 (supplementary sheet 1), belong to hazard group I or II.

Re Kinds 1.1 to 1.6:

The DSM must be able to process genetically manipulated strains or isolated DNA and also genetically manipulated plant viruses and plant cell cultures in accordance with Laboratory Safety Measures L1 or L2 contained in "Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch *in-vitro* neu-kombinierte Nuklein-säuren" (5th revised version, German

TRAITES INTERNATIONAUX

Traité de Budapest

Autorités de dépôt internationales de micro-organismes

DSM - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

1. Extension de la liste des types de micro-organismes acceptés

Conformément à une notification effectuée par l'Organisation européenne des brevets le 9 juillet 1990 conformément à la règle 3.3 du règlement d'exécution du Traité de Budapest¹⁾, la liste des micro-organismes acceptés par la DSM²⁾ a été étendue, avec certaines limitations, aux types de micro-organismes suivants, avec effet au 30 septembre 1990:

- virus végétaux
- cultures cellulaires végétales

La liste complète des types de micro-organismes acceptés dorénavant par la DSM est la suivante:

1.1. bactéries, y compris les actinomycètes,

1.2. champignons, y compris les levures,

1.3. bactériophages,

1.4. plasmides

a) dans l'hôte,

b) sous forme de préparation ADN isolée,

1.5. virus de plantes

1.6. cultures de cellules végétales.

Il y a lieu d'observer les limitations suivantes:

ad types 1.1 à 1.4

La DSM ne prend en dépôt que les bactéries, champignons, bactériophages et plasmides appartenant aux groupes à risques I ou II d'après la norme DIN 58 956 partie 1, supplément 1.

ad types 1.1 à 1.6

La DSM doit pouvoir traiter les souches qui ont été soumises à une manipulation génétique ou les préparations ADN isolées, ainsi que les virus de plantes et les cultures de cellules végétales qui ont été soumises à une manipulation génétique, en observant les mesures de sécurité L1 ou L2 applicables aux laboratoires, conformément aux "Richtlinien

¹⁾Vgl. Industrial Property 1990, 249 bzw. La Propriété Industrielle 1990, 261.

²⁾Vgl. ABI.EPA 1988, 247.

¹⁾ See Industrial Property, 1990, 249.

²⁾ See OJ EPO 1988, 247.

¹⁾Cf. La Propriété Industrielle 1990, 261.

²⁾ Cf. JO OEB 1988, 247.

für Forschung und Technologie, Mai 1986, *Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Köln*) bearbeitet werden können.

ad Art 1.5:

Pflanzenviren, die **nicht** über mechanisches Infizieren von Pflanzen vermehrbar sind, können für eine Hinterlegung nicht angenommen werden.

ad Art 1.6:

Pflanzenzellkulturen können nur als Kallus- oder Suspensionskultur mit un-differenziertem Wachstum hinterlegt werden. Für eine Hinterlegung vorgesehenes Material muß frei sein von Kontaminationen mit Fremdorganismen.

Für alle Hinterlegungen gilt:

Über die genannten Einschränkungen hinaus behält sich die DSM vor, zur Hinterlegung vorgesehenes Material zurückzuweisen, das nach Meinung der DSM ein nicht akzeptables Risiko darstellt.

In allen Fällen muß das hinterlegte Material durch Gefriertrocknung oder Lagerung in Flüssigstickstoff oder eine andere Methode zur Langzeitkonservierung konservierbar sein und darf hierdurch nicht signifikant verändert werden.

2. Änderung des Gebührenverzeichnisses

Die Erweiterung der Liste der Mikroorganismen, die von der DSM zur Hinterlegung angenommen werden, hat zur Folge, daß die Gebührenordnung der Hinterlegungsstelle mit Wirkung ab **30. Oktober 1990** wie folgt geändert wurde:

2.1 Unter 1.1 bis 1.5 aufgelistete Arten von Mikroorganismen

Das im ABI. EPA 1990, 184 veröffentlichte Gebührenverzeichnis bleibt, bzw. wird auf die unter 1.1 bis 1.5 aufgeführten Mikroorganismen anwendbar.

2.2 Gebühren betreffend pflanzliche Zellkulturen

DEM

2.2.1.a) Aufbewahrung gemäß Regel 12.1 a) i) des Budapest Vertrags

2 500

2.2.1.b) Umwandlung einer Hinterlegung außerhalb des Budapest Vertrags in eine solche gemäß Budapest Vertrag

2 500

2.2.1.c) Verlängerung der Hinterlegungsdauer über die, die in Regel 9 des Budapest Vertrags vorgesehen ist hinaus, pro Jahr

80

2.2.2 Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung (Regel 12.1 a) iii) des Budapest Vertrags)

a) wenn gleichzeitig eine Lebensfähigkeitsprüfung beantragt wird

Federal Ministry for Research and Technology, May 1986, *Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Cologne* (Guidelines on protection against hazards resulting from *in vitro* recombinant nucleic acids).

Re Kind 1.5:

Plant viruses which **cannot** multiply through mechanical infection of plants cannot be accepted for deposit.

Re Kind 1.6:

Plant cell cultures can only be deposited in the form of callus or suspension cultures with non-differentiated growth. The material for deposit must be free from contamination by foreign organisms.

For all deposits:

Notwithstanding the restrictions mentioned above the DSM reserves the right to refuse to accept for deposit material which in its view represents an unacceptable hazard.

In all instances, it must be possible to preserve the deposited material by lyophilisation or storage in liquid nitrogen or by some other method of long-term preservation without significant change.

2. Change of the fee schedule

The extension of the kinds of microorganisms now accepted for deposit by the DSM has caused the following change in the schedule of fees of the authority, as from **30 October 1990**:

2.1 Kinds of microorganisms appearing under 1.1 to 1.5 of the list hereinabove

The schedule of fees published in OJ EPO 1990, 184 remains applicable or becomes applicable to kinds of microorganisms appearing under 1.1 to 1.5 of the list hereinabove.

2.2 Fees applicable to the plant cell cultures

DEM

2.2.1.(a) storage according to Rule 12.1 (a) (i) of the Budapest Treaty

2 500

2.2.1.(b) conversion of a deposit made outside the Budapest Treaty into a deposit according to the Budapest Treaty

2 500

2.2.1.(c) prolongation of the duration of the storage over the one provided by Rule 9 of the Budapest Treaty, per year

80

2.2.2 issuance of a viability statement (Rule 12.1 (a) (iii) of the Budapest Treaty)

(a) where a viability test is also requested

zum Schutz vor Gefahren durch *in vitro* neu kombinierte Nukleinsäuren" Directives pour la prévention des risques résultant de recombinaisons *in vitro* d'acides nucléiques (5^e version révisée, Ministère fédéral de la recherche et de la technologie, mai 1986, *Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Cologne*).

ad type 1.5

Les virus des plantes qui ne peuvent se multiplier par infection mécanique de plantes ne peuvent être pris en dépôt.

ad type 1.6

Les cultures de cellules végétales ne peuvent être prises en dépôt que sous forme de culture de callus ou en suspension à croissance indifférenciée. Les substances dont le dépôt est prévu doivent être exemptes de toute contamination par des organismes étrangers.

Pour tous les types

Outre les restrictions indiquées, la DSM se réserve le droit de refuser le dépôt de substances dont la conservation, selon elle, présente des risques excessifs.

Dans tous les cas, la substance déposée doit se prêter à la conservation par lyophilisation ou dans l'azote liquide ou par toute autre méthode de conservation à long terme, sans subir de ce fait de modification importante.

2. Modification du barème des taxes

L'extension des types de micro-organismes acceptés dorénavant par la DSM a entraîné la modification suivante du barème des taxes de l'autorité, applicable à compter du **30 octobre 1990**:

2.1. Types de micro-organismes figurant aux points 1.1 à 1.5 de la liste ci-dessus

Le barème des taxes publié au JO OEB 1990, 184 reste, respectivement devient applicable aux types de micro-organismes figurant aux points 1.1 à 1.5 de la liste ci-dessus.

2.2. Taxes afférentes aux cultures de cellules végétales

DEM

2.2.1.a) Conservation (règle 12.1a)i) du Traité de Budapest)

2 500

2.2.1.b) Conversion d'un dépôt effectué hors du cadre du Traité de Budapest en un dépôt conforme à ce traité

2 500

2.2.1.c) Prorogation de la période de dépôt au-delà de celle prévue par la règle 9 du Traité de Budapest, par an

80

2.2.2. Délivrance d'une déclaration sur la viabilité (règle 12.1.a)iii) du Traité de Budapest)

a) lorsqu'il est demandé d'effectuer simultanément un contrôle de viabilité

200

b) bezugnehmend auf die zuletzt durchgeführte Lebensfähigkeitsprüfung	(b) on the basis of the last viability test	40	b) se référant au dernier contrôle de viabilité effectué	40
2.2.3 Abgabe einer Probe (Regel 12.1 a) iv) des Budapest Vertrags)	2.2.3 furnishing of a sample (Rule 12.1 (a) (iv) of the Budapest Treaty) (plus current freight costs)	200	2.2.3. Remise d'un échantillon (règle 12.1.a)iv) du Traité de Budapest) (plus frais de transport applicables)	200
(plus aktuelle Frachtkosten)	2.2.4 communication of information under Rule 7.6 of the Budapest Treaty	40	2.2.4. Communication d'informations en vertu de la règle 7.6 du Traité de Budapest	40
2.2.4 Mitteilung von Angaben nach Regel 7.6 des Budapest Vertrags	2.2.5 attestation referred to in Rule 8.2 of the Budapest Treaty	40	2.2.5. Attestation visée à la règle 8.2 du Traité de Budapest	40
2.2.5 Bestätigung gemäß Regel 8.2 des Budapest Vertrags				

Für Gebühren gemäß Nr. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 und 2.2.5 wird generell eine Mehrwertsteuer von z. Zt. 7 % erhoben. Bei der Abgabe von Proben wird diese nur Bestellern aus der Bundesrepublik Deutschland in Rechnung gestellt.

3. Erfordernisse nach Regel 6.3 des Budapest Vertrages

Die Mitteilung vom 3. Juli 1990 hat weiter zur Folge, daß die Erfordernisse der DSM nach Regel 6.3 des Budapest Vertrags nun wie folgt lauten:

3.1 Bakterien, Pilze, isolierte Plasmid-DNS und Bakteriophagen

Die im ABI. EPA 1989, 472 veröffentlichten Erfordernisse sind weiter anwendbar.

3.2 Pflanzenviren

Getrocknetes oder eingefrorenes Material muß zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig muß Saatgut des Wirtes mitgeliefert werden, falls es sich nicht um einen allgemein verfügbaren Wirt handelt. Ebenfalls soll für die Reinheits- und Identitätsprüfung 100 µl Serum, das für die Immun-Elektronenmikroskopie geeignet ist, mitgeliefert werden.

Bei der Hinterlegung von Hybridomen für die Antikörperprüfung bei Pflanzen muß das für die Durchführung des Spezifitätstests benötigte Antigen (**nicht pathogen**) mit hinterlegt werden.

3.3 Pflanzliche Zellkulturen

Es müssen aktive Kulturen als Kallus (vier Petrischalen) oder Suspension (drei Kulturgefäße) oder eingefrorene Kulturen (18 Cryoampullen) zur Verfügung gestellt werden.

3.4 Für alle Arten von angenommenen Mikroorganismen gilt:

Gleichzeitig mit der Hinterlegung muß das ordnungsgemäß ausgefüllte Formblatt (Form DSM-BP/1: Ersthinterlegung; DSM-BP/2: Erneute Hinterlegung oder DSM-BP/3: Hinterlegung bei einer anderen internationalen Hinterlegungsstelle) in deutscher oder englischer Fassung eingereicht werden. Diese Formblätter (für Bakterien und Pilze, für Bakteriophagen, für isolierte Plasmide, für Pflanzenviren und für pflanzliche Zellkulturen sind jeweils gesonderte Formblätter zu verwenden) können vom Hinterleger bei der DSM angefordert werden.

Außerdem ist die in Regel 12.1.a) i) des Budapest Vertrags vorgesehene Gebühr für die Aufbewahrung zu entrichten.

As a general rule, the fees under 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 and 2.2.5 above are subject to VAT, currently at the rate of 7 %. Where samples are furnished, VAT is payable only by requesting parties in the Federal Republic of Germany.

3. Requirements under Rule 6.3 of the Budapest Treaty

As a consequence of the notification by the EPO on 9 July 1990 the requirements under Rule 6.3 of the Budapest Treaty of the DSM are as follows:

3.1 Bacteria, fungi, plasmids as isolated DNA preparations, bacteriophages

The requirements published in OJ 1982, 472 remain applicable.

3.2 Plant viruses

Plant viruses should be deposited in the form of dried or frozen material along with the host's seeds, unless the host is generally available. 100 µl of serum suitable for immunoelectron microscopy should also be deposited for the purity and identity test.

When hybridomes for antibody testing of plants are deposited the antigen (**not pathogen**) necessary for the specificity test should be deposited at the same time.

3.3 Plant cell cultures

In the case of plant cell cultures, active cultures in the form of a callus (three petri dishes) or suspension (three culture vessels) or frozen cultures (18 cryoampoules) should be deposited.

3.4 For all deposits

The deposit must be accompanied by the appropriate form duly completed (Form DSM-BP/1: Original Deposit; DSM-BP/2: New Deposit; or DSM-BP/3: New deposit with Another International Depository Authority) in English or German. Depositors can obtain these from the DSM (separate forms are to be used for bacteria and fungi, bacteriophages, isolated plasmids, plant viruses and plant cell cultures).

Furthermore, the fee for storage mentioned in Rule 12.1(a)(i) of the Budapest Treaty must be paid.

Les taxes visées aux points 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 et 2.2.5 sont assujetties de manière générale à la TVA dont le taux est actuellement de 7 %. Seuls les clients résidant en République fédérale d'Allemagne sont redevables de la TVA lors de la remise d'échantillons.

3. Exigences en vertu de la règle 6.3 du Traité de Budapest

La communication du 9 juillet 1990 de l'OEB a, enfin, pour conséquence que les exigences de la DSM en vertu de la règle 6.3 du Traité de Budapest sont actuellement les suivantes:

3.1. Bactéries, champignons, plasmides sous forme de préparation d'ADN isolé, bactériophages

Les exigences publiées au JO OEB 1989, 472 restent applicables.

3.2. Virus de plantes

Il y a lieu de fournir des substances sèches ou congelées. Il faut en outre fournir simultanément les semences de l'hôte, s'il ne s'agit pas d'un hôte couramment disponible. Il convient également de fournir pour le contrôle de pureté et d'identité 100 µl de sérum approprié pour la microscopie électronique immunitaire.

En cas de dépôt d'hybridomes pour le contrôle des anticorps de plantes, il faut également déposer l'antigène (**non pathogène**) nécessaire pour effectuer les tests de spécificité.

3.3 Cultures cellulaires végétales

Il y a lieu de fournir des cultures actives sous forme de callus (quatre boîtes de Petri) ou de suspension (trois récipients de culture) ou de cultures congelées (18 cryoampoules).

3.4 A propos de tous les types de micro-organismes acceptés

Il importe de joindre au dépôt un exemplaire en allemand ou en anglais du formulaire dûment rempli (Form DSM-BP/1: dépôt initial, DSM-BP 2: nouveau dépôt ou DSM-BP/3: dépôt auprès d'une autre autorité de dépôt internationale). Le déposant peut se procurer les formulaires auprès de la DSM (utiliser des formulaires distincts pour les bactéries et les champignons, les bactériophages, les plasmides isolés, les virus de plantes et pour les cultures de cellules végétales).

En outre, il convient d'acquitter la taxe de conservation visée à la règle 12.1.a)(i) du Traité de Budapest.

GEBÜHREN**Wichtiger Hinweis**

Die Verfahrensgebühren des Europäischen Patentamts wurden neu festgesetzt. Das ab 3. Januar 1991 geltende vollständige Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise ergibt sich aus der Beilage zum Amtsblatt EPA 12/90.

FEES**Important Notice**

The procedural fees of the European Patent Office have been revised. The full schedule of fees, costs and prices effective as from 3 January 1991 is published in a Supplement to Official Journal EPO 12/90.

TAXES**Avis important**

Les taxes de procédure de l'Office européen des brevets ont été réajustés. Le barème complet entrant en vigueur à partir du 3 janvier 1991 est celui qui découle du supplément au Journal officiel OEB 12/90.